



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES

TESIS DOCTORAL

El contrato de licencia de obtención vegetal

Doctorando

D. Eduardo Miranda Ribera

Directores

Dr. D. Felipe Palau Ramírez

Dr. D. Juan F. Juliá Igual

Programa de doctorado en Administración y Dirección de Empresas.

Departamento de Economía y Ciencias Sociales (DECS)

Universitat Politècnica de València

Junio 2023

A mis padres, por su ayuda, comprensión y por hacer esto posible

A mis hermanas, por su paciencia

A Loreto, por darle sentido a todo y estar siempre a mi lado

“¿Y por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos”

Alfred Pennyworth (Michael Caine)

Batman Begins, 2005

ÍNDICE

ÍNDICE **i**

ABREVIATURAS..... **xiii**

RESUMEN..... **xvii**

I. RESUMEN EN CASTELLANO xvii

II. RESUMEN EN VALENCIANO..... xix

III. RESUMEN EN INGLÉS xxi

CAPÍTULO PRIMERO. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
..... **1**

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO..... 5

III. MÉTODO..... 16

1. Consideraciones previas..... 16

2. Derecho comparado..... 16

3. Jurisprudencia..... 19

4. Análisis empírico de carácter exploratorio..... 23

a. Consideraciones previas y justificación del método..... 23

b. Selección de expertos..... 24

c. Diseño del cuestionario..... 26

d. Análisis estadístico..... 28

e. Especificación de la prueba..... 30

f. Resultados cuantitativos..... 31

g. Resultados cualitativos..... 43

**CAPÍTULO SEGUNDO. CONCEPTO, CLASES Y NOTAS
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO**..... **45**

I. CONCEPTO..... 45

Índice

1. Definición.....	45
2. Concepción positiva del contrato de licencia.....	49
3. Consentimiento.....	53
4. Objeto de la licencia.....	57
5. Causa.....	59
II. CLASES DE LICENCIA.....	62
1. Introducción.....	62
2. En función del origen de la legitimación.....	63
3. Según su carácter exclusivo.....	64
4. En función del ámbito objetivo.....	68
a. Licencia de multiplicación o total.....	69
b. Licencia de distribución o parcial.....	73
5. En función del tipo de material vegetal.....	75
III. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.....	80
1. Típico.....	81
2. Consensual.....	81
3. Oneroso y conmutativo.....	82
4. Bilateral y sinalagmático.....	84
5. De duración o tracto sucesivo.....	86
6. Carácter <i>intuitu personae</i> y de colaboración.....	88
7. Naturaleza mercantil del contrato de licencia.....	92
IV. DELIMITACIÓN FRENTE A OTROS CONTRATOS TÍPICOS: NATURALEZA JURÍDICA.....	94
CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO.....	105
I. CUESTIONES PREVIAS.....	105
II. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CONTRATO.....	106
1. Normativa Internacional.....	106

Índice

2. Normativa Europea.....	111
3. Normativa Nacional.	113
4. Derecho comparado.....	117
a. Alemania.....	117
b. Francia.	123
c. Italia.	125
III. NORMATIVA SUPLETORIA Y COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO.	128
1. Introducción.	128
2. Normativa de patentes.	128
3. Normativa sobre secretos empresariales.	132
4. Normativa de marcas.....	133
5. Normativa del contrato de arrendamiento.	134
6. Normativa del contrato de compraventa.....	135
7. Normativa general en materia de obligaciones y contratos -mercantil y civil-.	136
IV. NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.	137
1. Cuestiones previas.....	137
2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.	139
3. Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 y sus Directrices de aplicación.	143
4. Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 y sus Directrices de aplicación.	149
5. Otros Reglamentos.	153
V. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.....	154
VI. NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.....	156
VII. LEY APLICABLE.....	157

Índice

CAPÍTULO CUARTO. ELEMENTOS, FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTRATO	163
I. ELEMENTOS PERSONALES.....	163
1. Licenciante	163
a. Titular (obtentor).	164
b. (sigue) Entidades y organismos públicos de investigación.	171
c. Supuestos de cotitularidad.	174
d. (sigue) Comunidad de bienes.	178
e. Sublicencia (estricta).	181
f. (sigue) Licencia marco.	185
g. Mandatario o gestor.	187
h. Consorcios tecnológicos.	191
2. Licenciatario.	194
II. ELEMENTOS FORMALES	195
1. Consideraciones previas.	195
2. Exigencias de carácter formal del contrato de licencia de obtención vegetal.	197
3. Inscripción de la licencia de obtención vegetal.	199
4. Exigencias formales en los supuestos de cotitularidad.	211
III. ELEMENTOS REALES	214
1. Cuestiones previas.	214
2. El derecho de obtención vegetal.	215
a. Variedad vegetal.	215
b. Variedad vegetal protegible.	228
c. Objeto y alcance de la protección.	240
d. Variedad esencialmente derivada.	252
3. El derecho a la obtención vegetal.	257

Índice

4. Protección provisional: sustento de la licencia sobre la solicitud de protección.	262
a. Introducción.	262
b. Contenido.	263
c. Diferencias entre la normativa nacional y europea: legitimación y <i>dies a quo</i>	266
d. Alcance.	269
e. Indemnización razonable.	274
f. La nueva realidad.	281
5. (sigue) La solicitud de protección de una obtención vegetal.	284
6. (sigue) Particularidades de la licencia sobre una solicitud de protección.	288
7. Objeto plural.	294
8. (sigue) Obtención vegetal y patente.	295
a. Preliminar: la patentabilidad de innovaciones vegetales.	295
b. Obtención vegetal dependiente de una patente.	302
9. (sigue) Obtención vegetal y secreto empresarial.	307
a. Protección simultánea de un derecho un derecho de obtención vegetal y un secreto empresarial.	307
b. Objeto del contrato en el momento de la finalización del derecho de obtención.	314
10. (sigue) Obtención vegetal y derecho de marca.	318
a. Licencia pura de obtención vegetal con obligación de utilizar una marca en la comercialización.	319
b. Licencia mixta de obtención vegetal y marca.	321
c. Licencia de marca para poder explotar una variedad vegetal no protegida.	322
d. Contrato de distribución con licencia de marca.	323
11. Precio.	324

Índice

IV. FORMACIÓN DEL CONTRATO.	325
1. Los tratos preliminares.	326
2. Oferta y aceptación.	329
3. Operativa de formalización de licencias en el sector de las obteniones vegetales.	332
a. Contratos suscritos entre el titular del derecho y un tercero.	332
b. Contratos suscritos entre el mandatario y un tercero.	333
4. Incumplimiento durante la formalización del contrato.	334
a. Ruptura injustificada de las negociaciones.	334
b. Incumplimiento del deber de información precontractual.	338
V. ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.	341
1. Consideraciones previas.	341
2. Contrato de licencia de obtención vegetal estandarizado.	343
3. Contrato de licencia de obtención vegetal no estandarizado.	349
CAPÍTULO QUINTO. CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	355
I. CUESTIONES PREVIAS.	355
II. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.	356
1. Obligación de poner a disposición el derecho de obtención vegetal.	356
a. Entrega del material vegetal y conocimientos técnicos.	357
b. Asistencia técnica.	361
c. Asistencia comercial.	365
2. Obligación de mantener al licenciatarario en el goce pacífico de la obtención vegetal.	366
3. (sigue) Saneamiento por defectos legales o materiales.	368
a. Responsabilidad por defectos legales: falta de legitimación para conceder licencias.	369

Índice

b. (sigue) Responsabilidad por evicción.....	370
c. (sigue) Responsabilidad por defectos materiales: concurrencia de vicios o defectos ocultos.....	373
4. Obligación de garantía de determinados resultados.	378
5. Responsabilidad civil frente a terceros.....	379
6. Obligación de secreto o confidencialidad.....	380
7. Obligación de mantenimiento del derecho licenciado.....	381
8. Obligación de exclusiva.	383
III. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.	385
1. Obligación de pago o remuneración al licenciante.....	386
a. Modalidades y particularidades de la obligación de pago.	386
b. Análisis <i>antitrust</i> de la obligación de pago.	393
2. Obligación de pago tras la finalización del contrato por transcurso del tiempo pactado o como consecuencia de la caducidad o nulidad del derecho.	395
3. Obligación de pago en los supuestos especiales del privilegio del agricultor.	397
4. Obligación de secreto o confidencialidad.....	400
5. Obligación de explotar la obtención vegetal.	403
6. Obligación de mantener determinadas normas de calidad en la explotación de la variedad vegetal.	406
7. Obligación de otorgar información al licenciante en los usos amparados por el privilegio del agricultor.....	409
a. Del agricultor al titular.....	411
b. Del transformador al titular.	418
c. De los organismos oficiales al titular.....	420
d. Del titular al agricultor.	421
8. Obligación de respetar el alcance de la licencia y no infringir los derechos otorgados por el licenciante.....	422

Índice

9. Obligación de colaboración frente a infracciones del derecho.....	424
10. Limitación a la producción, reproducción (multiplicación) del material de propagación licenciado.....	425
11. Obligaciones de no competencia.....	429
a. Cláusulas de no competencia en contratos de licencia de obtención vegetal.....	429
b. Cláusulas de no competencia en acuerdos de distribución de material vegetal.....	430
c. Restricciones de marca única.....	432
d. Cláusulas de no competencia impuestas a los miembros de un sistema de distribución selectiva.....	435
12. Acuerdos de subordinación de prestaciones.....	436
a. Acuerdos de vinculación en contratos de licencia de obtención vegetal.....	436
b. Acuerdos de vinculación en contratos de distribución de material vegetal.....	439
13. Restricciones de uso cautivo.....	440
14. Restricciones a la realización de actividades de investigación y desarrollo: renuncia al privilegio del obtentor y a la realización de ingeniería inversa.....	442
15. Obligación de respetar una exclusiva territorial.....	444
a. Infracción de las cláusulas de protección territorial: implicaciones del agotamiento del derecho.....	448
b. Imposición de un precio de reventa en los casos de agotamiento.....	451
16. Restricciones a la distribución y comercialización de la variedad.....	453
a. Limitaciones de comercialización en contratos de licencia.....	453
b. Restricciones de comercialización en acuerdos de distribución.....	459
c. Acuerdos de suministro exclusivo.....	462

Índice

17. Obligación de utilizar una determinada marca en la comercialización.....	463
a. En un contrato de licencia de obtención vegetal.....	463
b. En un acuerdo de distribución de material vegetal.....	465
18. Obligación de ceder o licenciar los perfeccionamientos y mejoras de la variedad vegetal: las cláusulas de retrocesión.	466
19. Obligación directa o indirecta de no oposición a la validez del derecho licenciado.....	474
20. Prohibición de la concesión de sublicencias: caso especial del máster licencia.....	477
21. Caso particular de los consorcios tecnológicos: acuerdo de creación del consorcio y concesión de licencias.....	480
22. (sigue) Concesión de licencias al hilo de un consorcio formado sobre un acuerdo de investigación y desarrollo de carácter horizontal.	484
23. Obligación de no competencia tras la finalización del contrato de licencia.	488
IV. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL CONTRATO.	489
1. Consideraciones previas.....	489
2. Responsabilidad por incumplimiento esencial.	490
3. La cláusula penal por incumplimiento.	494
V. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.....	497
1. Sometimiento a arbitraje.	497
2. Competencia judicial: objetiva e internacional.	500
a. Competencia judicial.	500
b. Competencia judicial internacional.	502
CAPÍTULO SEXTO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.....	507
I. CUESTIONES PREVIAS.....	507
II. PRINCIPALES CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.	508

Índice

1. Muerte o desaparición de alguna de las partes.	508
2. Finalización del plazo pactado.	509
3. Denuncia o desistimiento unilateral de alguna de las partes.	510
4. Caducidad de la obtención vegetal licenciada.....	511
a. Caducidad por incumplimiento sobrevenido de los requisitos de homogeneidad y estabilidad.	513
b. Caducidad por incumplimiento de los requisitos formales de mantenimiento del derecho.....	514
c. Caducidad por finalización del plazo concedido.	519
d. Caducidad por renuncia del titular del derecho.	520
5. Nulidad de la obtención vegetal licenciada.	523
III. INCIDENCIA DE LA DECLARACIÓN EN CONCURSO DE ALGUNA DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE LICENCIA.	526
1. Cuestiones previas.....	526
2. Concurso del licenciante.	531
a. Resolución o continuación del contrato.....	531
b. Transmisión del derecho.....	533
3. Concurso del licenciataria.	537
a. Resolución o continuación del contrato.....	537
b. Transmisión del derecho licenciado.	539
IV. CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.	540
CAPÍTULO SÉPTIMO. FIGURAS AFINES AL CONTRATO DE LICENCIA.....	543
I. INTRODUCCIÓN.	543
II. ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN: LOS ANTIGUOS CONTRATOS DE LICENCIA DE CULTIVO.	544
III. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SEMILLAS.....	551

Índice

IV. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS O ÁRBOLES.	554
V. ACUERDOS DE REGULARIZACIÓN, TRANSACCIÓN O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.....	558
VI. CONTRATO DE INTEGRACIÓN.	562
VII. LICENCIA COMO APORTACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.....	566
CONCLUSIONES.....	571
CONCLUSIONS.....	591
BIBLIOGRAFÍA.....	607
ANEXO I.....	657
ANEXO II	661

ABREVIATURAS

A	Auto
AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AA. VV.	Autores Varios
<i>ad. ex.</i>	por ejemplo
ADI	Actas de derecho industrial y derecho de autor
ADPIC	Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
AP	Audiencia Provincial
art.	artículo
ATS	Auto del Tribunal Supremo
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC	Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
Ccom	Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio
CE	Comisión Europea
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CPI	<i>Code de la Propriété Intellectuelle</i>
CPit	<i>Codice della Proprietà Industriale</i>
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
Coord.	Coordinador
CUP	Convenio de la Unión de París
CUPOV	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 19 de marzo de 1991
CUPOV 1961	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961
CUPOV 1972	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 10 de noviembre de 1972
CUPOV 1978	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 23 de octubre de 1978
Dir.	Director
Dirs.	Directores

Abreviaturas

Directrices horizontales	Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal
Directrices RECATT	Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología
Directrices RECAV	Directrices, de 30 de junio de 2022, relativas a las restricciones verticales
DOCE	Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EPI	Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, sobre el Estatuto de la Propiedad Industrial
Exp.	Expediente
Ibid	en el mismo lugar, referencia anterior
<i>in fine</i>	en la parte final
LCA	Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LCGC	Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación
LCTI	Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
LDC	Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
LDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
Ley 12/1975	Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de las Obtenciones Vegetales
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LOV	Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
LSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
LSE	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

Abreviaturas

LSPV	Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos
núm.	número
OCVV	Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OEVV	Oficina Española de Variedades Vegetales
<i>op. cit.</i>	en la obra citada
p.	página
pp.	páginas
Proyecto de Directrices	Proyecto de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal de 19 de abril de 2022.
RECATT	Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
RECAV	Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas
Reglamento Roma I	Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Reglamento 1217/2010	Reglamento (UE) N.º 1217/2010, de 14 de diciembre de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo
Reglamento 1768/95	Reglamento (CE) N.º 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) N.º 2100/94 relativo a la protección Comunitaria de las obtenciones vegetales

Abreviaturas

Reglamento 2605/98	Reglamento (CE) N.º 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
RLOV	Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales
ROV	Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
Secc.	Sección
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
SortG	<i>Sortenschutzgesetz</i>
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLGDCU	Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
Vid	Véase
Vid. ult. loc	Véase último lugar citado
Vol.	Volumen
§	Sección

RESUMEN

I. RESUMEN EN CASTELLANO

El objeto del presente trabajo es el contrato de licencia de obtención vegetal y su estructura se articula conforme a las instituciones básicas del contrato: se inicia el estudio con el concepto, clases y notas características de la licencia; en segundo lugar, se abordan los principales elementos del régimen jurídico del contrato; en tercer lugar, se analizan los principales elementos (personales, formales y reales), la formación y la estructura del contrato; en cuarto lugar, se estudia el contenido y cumplimiento del contrato; en quinto lugar, se analiza la terminación del contrato; y, previo a las conclusiones, se delimitarán las figuras afines al contrato de licencia para explotar un determinado material vegetal.

El estudio se centra en el contrato de licencia configurado sobre un título de obtención vegetal comunitario y nacional. Por ello, las referencias normativas se realizarán a la normativa europea y nacional de obtenciones vegetales y, cuando proceda, de las disposiciones del Convenio de la Unión de París sobre Obtenciones Vegetales y de Derecho comparado alemán, francés e italiano. Para analizar el derecho de obtención vegetal como objeto de un contrato de licencia es necesario abordar instituciones tan importantes como el concepto de variedad vegetal, variedad vegetal protegible, alcance de la protección y la protección provisional, con especial atención a la sentencia del

Resumen

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 y sus importantes implicaciones sobre la solicitud de protección como objeto del contrato de licencia. Quedan fuera del presente trabajo el estudio del contrato de licencia configurado sobre un derecho de propiedad industrial, distinto del de obtención vegetal, que proteja el material vegetal o cualquier conocimiento o técnica susceptible de protegerse por un secreto empresarial y dé lugar a una licencia de *know-how*. No obstante, se analizará la posibilidad de configurar un contrato de licencia con objeto plural en el que concurran, además de un derecho de obtención vegetal, una patente, una marca o un secreto empresarial.

El análisis del contenido del contrato se realizará desde el punto de vista contractual y *antitrust*. En cuanto al análisis *antitrust*, al tratarse el contrato de licencia de obtención vegetal de un acuerdo de transferencia de tecnología será de aplicación el Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Sin embargo, se hace referencia también a acuerdos de comercialización del derecho, sobre los que recae el análisis *antitrust* conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

II. RESUMEN EN VALENCIANO

L'objecte d'aquest treball és el contracte de llicència d'obtenció vegetal i la seua estructura s'articula conforme a les institucions bàsiques del contracte: s'inicia l'estudi amb el concepte, classes i notes característiques de la llicència; en segon lloc, s'aborden els principals elements del règim jurídic del contracte; en tercer lloc, s'analitzen els principals elements (personals, formals i reals), la formació i l'estructura del contracte; en quart lloc, s'estudia el contingut i compliment del contracte; en cinqué lloc, s'analitza la finalització del contracte; i, abans de les conclusions, s'analitzaran les figures afins al contracte de llicència per a explotar un determinat material vegetal.

L'estudi es centra en el contracte de llicència configurat sobre un títol d'obtenció vegetal comunitari i nacional. Per això, les referències normatives es realitzaran a la normativa europea i nacional d'obtencions vegetals i les disposicions del Conveni de la Unió de París sobre Obtencions Vegetals i de Dret comparat alemany, francès e italià. Per analitzar el dret d'obtenció vegetal com a objecte d'un contracte de llicència és necessari abordar institucions tan importants com el concepte de varietat vegetal, varietat vegetal protegible, l'abast de la protecció i la protecció provisional, amb especial atenció a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de desembre de 2019 i les seues implicacions sobre la sol·licitud de protecció com a objecte del contracte de llicència. Queden fora d'aquest treball l'estudi del

Resumen

contracte de llicència configurat sobre un dret de propietat industrial, diferent del d'obtenció vegetal, que protegisca el material vegetal o qualsevol coneixement o tècnica susceptible de protegir-se per un secret empresarial i done lloc a una llicència de *know-how*. No obstant això, s'analitzarà la possibilitat de configurar un contracte de llicència amb objecte plural en el qual concórreguen, a més d'un dret d'obtenció vegetal, una patent, una marca o un secret empresarial.

L'anàlisi del contingut del contracte es realitzarà des del punt de vista contractual i *antitrust*. Quant a l'anàlisi *antitrust*, en tractar-se el contracte de llicència d'obtenció vegetal d'un acord de transferència de tecnologia serà aplicable el Reglament (UE) Núm. 316/2014 de la Comissió de 21 de març de 2014 relatiu a l'aplicació de l'article 101, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a determinades categories d'acords de transferència de tecnologia. No obstant això, es fa referència també a acords de comercialització del dret, sobre els que recau l'anàlisi *antitrust* conforme a les disposicions del Reglament (UE) 2022/720 de la Comissió de 10 de maig de 2022 relatiu a l'aplicació de l'article 101, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades.

III. RESUMEN EN INGLÉS

The aim of this research is the license agreement of plant variety rights, whose structure is articulated according to the basic elements of the contract: the study begins with the concept, types and characteristics of the license; secondly, the main elements of the legal regime of the contract are analysed, ; thirdly, its main elements, negotiation and structure are examined; fourthly, the content of the contract is studied; fifthly, the termination of the contract is analysed; and, prior to the conclusions, the related contracts to the license to exploit a certain plant material will be delimited.

The study focuses on the license agreement of a community and national plant variety right. Therefore, European and national plant variety legislation references will be made, and, where appropriate, also references to the provisions of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants and comparative German, French and Italian law will be made. To analyse the plant variety right as the subject matter of a license agreement, it is necessary to explain such important elements as the concept of plant variety, scope of rights and provisional protection, with special attention to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, and its consequences on the application for protection as the subject matter of a license agreement. It will not be included in the scope of this research, the analysis of the license agreement established on an intellectual

Resumen

property right, different from a plant variety right, which protects any knowledge or technique which can be protected by a trade secret and gives rise to a know-how license. Nonetheless, the possibility of negotiating a license agreement with different intellectual property rights in which, in addition to a plant variety right, a patent, a trademark or a trade secret could be involved, will be also analysed.

The analysis of the content of the contract will be carried out from a contractual and antitrust point of view. Regarding the antitrust analysis, since the plant variety license is a technology transfer agreement, Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements will be applicable to the plant variety license. Furthermore, it is necessary to bear in mind that the antitrust analysis of commercialisation agreements should be made according to the Commission Regulation (EU) 2022/720 of 10 May 2022 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices.

CAPÍTULO PRIMERO. OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

I. INTRODUCCIÓN

El contrato de licencia ha adquirido gran importancia en la vida empresarial moderna y se erige como el vehículo idóneo para asegurar la transferencia de un derecho de propiedad industrial¹. Tanto es así, que, en la práctica, el caso más importante de transferencia de derechos de propiedad industrial, en general, y derechos de obtención vegetal, en particular, es la concesión de licencias². Esto es debido a que, en muchas ocasiones, el titular del derecho no dispone de los recursos que le permitan aprovechar todas las posibilidades económicas que el derecho de obtención vegetal le brinda³. La explotación indirecta del derecho mediante el contrato de licencia también permite al titular del

¹ Así se ha manifestado en la doctrina alemana, como es de ver en GROß, M., *Der Lizenzvertrag*, 12ª Edición, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2020, p. 1. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J., *Breveté et Licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*, Librairies Techniques, Paris, 1970, p. 11. Así también se ha considerado en la doctrina italiana en MANGINI, V., *La Licenza di Brevetto*, CEDAM – Casa editrice Dott. Antonio Milano, Verona, 1970, p. 8; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale di Diritto Industriale*, 9ª edición, Giuffrè Francis Lefebvre, Milán, 2021, p. 467.

² Así lo ha considerado la doctrina alemana, como es de ver en LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht Handbuch*, 2ª Edición, Nomos, Baden-Baden, 2009, pp. 120-121.

³ En este sentido, véase, en la doctrina alemana, METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht. SortG, GSortV, PatG, EPÜ Kommentar*, 1ª edición, C. H. Beck, Múnich, 2016, p. 273; SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, Schutzrechtslizenzen zwischen sortenschutzrechtlichen, patentrechtlichen und kartellrechtlichen Vorgaben”, *GRUR Int.*, 2012, p. 714.

Objeto de estudio y metodología

derecho suplir el riesgo derivado de la explotación por la obtención del precio de la licencia⁴. Este contrato, no solo es beneficioso para el titular del derecho, sino que, además, habilita a la persona autorizada por la licencia a la utilización de unos recursos protegidos a un menor coste⁵. La persona a la que se le concede la licencia se convierte en el "brazo extendido -*verlängerten Arm*-" del titular del derecho de obtención vegetal para agotar las posibilidades de explotación. La licencia permite al obtentor aprovecharse de la posición de mercado de otras empresas y prevenir su abuso mediante la fijación de determinadas cláusulas contractuales⁶.

En el campo de las plantas objeto de explotación económica, en el que actúan principalmente grandes empresas, la concesión de licencias es fundamental para recuperar los costes asociados a la nueva obtención vegetal. Lo mismo se aplica al sector de las plantas ornamentales, en el que han surgido nuevas empresas especializadas en la propagación y comercialización de nuevas variedades, como consecuencia de la falta de agentes que dispongan de estructuras de negocio capaces de explotar y rentabilizar las posibilidades de la nueva variedad⁷. Por lo tanto, la concesión de licencias juega un papel esencial para garantizar el éxito

⁴ Así lo ha considerado la doctrina italiana en MASTRELIA, D., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2010, p. 25.

⁵ Así lo ha considerado la doctrina alemana, como es de ver en GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, pp. 3-4. Así también lo ha considerado la doctrina francesa en BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 15.

⁶ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 121.

⁷ TSCHARLAND, E., "Sortenschutzrecht", en VON BÜREN, R., DAVID, L., *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz*, Volumen 4, Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2006, p. 796.

El contrato de licencia de obtención vegetal

económico de las nuevas variedades vegetales protegidas mediante un derecho de obtención vegetal⁸.

Al importante papel que desempeña el contrato de licencia se debe sumar la importancia del derecho de obtención vegetal como objeto del contrato de licencia. Un estudio realizado por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) analiza el impacto del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la Unión Europea. En concreto, el estudio pretende cuantificar la contribución económica del sistema de protección de obtenciones vegetales al sector de la agricultura, así como sus implicaciones en la competitividad de los agricultores y productores de la Unión Europea en el año 2020.

La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales es tal que, sin su aportación, la producción de cultivos herbáceos hubiera disminuido más de un 6% en la Unión Europea. A esta disminución se hubiera sumado la reducción de más de un 2,5% y 4,5% respectivamente en la producción de frutas y verduras. En datos macroeconómicos, la contribución de los cultivos protegidos por el sistema comunitario de obtenciones vegetales al Producto Interior Bruto de la Unión Europea supera los 13.000 millones de euros, generando más de 90.000 puestos de trabajo directos

⁸ GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, 2020, p. 2. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ Lextenso éditions, Paris, 2008, p. 153. Así también se ha considerado en la doctrina clásica italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 8.

Objeto de estudio y metodología

y más de 800.000 puestos de trabajo indirectos. La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales se ve incluso reflejada en las condiciones económicas de los trabajadores del sector hortícola cuyas retribuciones son un 11% superiores como consecuencia de la implementación de esta modalidad de propiedad industrial⁹.

Los beneficios no son sólo de carácter económico, sino que además contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola en más de 60 millones de toneladas al año y la reducción del consumo del agua en el sector agrícola de más de 14.000 millones de m³. Ello indirectamente repercute en una mayor eficiencia del sector, mediante la reducción de costes y de precios de venta que redunda ineludiblemente en beneficio de los consumidores y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

⁹ Esta información se ha extraído del informe de la EUIPO denominado “Impacto del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la UE” publicado el pasado mes de abril de 2022. Respecto del impacto de los críticos véase GARCÍA MARTÍNEZ, G., MARÍ VIDAL S., “Revisión de los modelos de evaluación del impacto del fitomejoramiento en la productividad de los cultivos”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 475-503; BORRÁS, P., “Situación y perspectivas de la comercialización de los cítricos españoles” en GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. M., MOLTÓ GARCÍA, E., *Una hoja de ruta para la citricultura española*, Cajamar, Valencia, 2020, pp. 33-51.

Sostenible de las Naciones Unidas y el del Pacto Verde de la Comisión Europea¹⁰.

Con todo, la evidente importancia económica que presenta el derecho de obtención vegetal para la sociedad no se ve correspondida con una normativa que sea acorde a su relevancia. Si a ello le sumamos la creciente inseguridad jurídica existente en el sector o la reducción del alcance de la protección derivada de, entre otras, la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*»¹¹, la situación es, cuanto menos, delicada. De ahí que este trabajo presente el interés y relevancia que merece una materia tan importante, y en ocasiones olvidada, como es la explotación del derecho de obtención vegetal mediante el contrato de licencia.

II. OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.

El objeto de estudio es el contrato de licencia de obtención vegetal. Al tratarse del análisis de un contrato, su estructura se articula conforme a sus instituciones básicas: se inicia el estudio con el concepto, clases y notas características de la licencia; en segundo lugar, se abordan los principales elementos del régimen jurídico del contrato; en tercer lugar,

¹⁰ Esta información se ha extraído del informe de la EUIPO denominado “Impacto del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la UE” publicado el pasado mes de abril de 2022.

¹¹ ECLI:EU:C:2019:1131.

Objeto de estudio y metodología

se analizan los principales elementos (personales, formales y reales), la formación y la estructura del contrato; en cuarto lugar, se estudia el contenido y cumplimiento del contrato; en quinto lugar, se analiza la terminación del contrato; y, previo a las conclusiones, se delimitarán las figuras afines al contrato de licencia para explotar un determinado material vegetal.

En primer lugar (aunque se corresponda con el capítulo segundo), se define el concepto de contrato de licencia, delimitándolo con los requisitos exigidos por nuestro Código Civil¹² para que exista un contrato, esto es, la concurrencia de consentimiento, objeto y causa (art. 1261 CC). Seguidamente se realiza, de forma descriptiva y sencilla, un análisis de las principales clases de licencia conforme al origen de la legitimación del contrato, su ámbito objetivo y el tipo de material vegetal. Posteriormente, se definen las notas características del contrato (típico, consensual, oneroso, conmutativo, bilateral, sinalagmático, de duración o tracto sucesivo, *intuitu personae*, de colaboración, y naturaleza mercantil) y se delimita el contrato de licencia frente a otros contratos típicos. Esta última delimitación es, en esencia, el análisis de la naturaleza jurídica del contrato, a través de su subsunción en diferentes figuras contractuales típicas, para determinar su régimen jurídico aplicable y así poder solventar aquellas situaciones no contempladas ni en el contrato ni en la normativa específica de obtenciones vegetales.

¹² Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Publicado en Gaceta de Madrid núm. 206, de 25/07/1889. Referencia: BOE-A-1889-4763.

El contrato de licencia de obtención vegetal

En segundo lugar (aunque se corresponda con el capítulo tercero), se analiza el régimen jurídico del contrato atendiendo a la normativa específica en materia de obtenciones vegetales que regula el contrato objeto de estudio, teniendo en cuenta lo pactado entre las partes conforme al principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), pactos que prevalecerán sobre las normas dispositivas. Para completar los posibles vacíos, se atenderán otras normas, que, a pesar de no ser objeto del presente estudio, servirán para completar el régimen jurídico del contrato. Para finalizar este apartado, se analizará la determinación de la Ley aplicable del contrato de licencia cuando concurren en el contrato dos partes ubicadas en diferentes países, para su determinación es necesario remitirse al Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [en adelante Reglamento Roma I]¹³.

Sobre la normativa específica de obtenciones vegetales que regula el contrato de licencia, se tendrán en consideración las disposiciones existentes a nivel internacional, europeo y nacional. En el ámbito internacional, adquiere un lugar preeminente el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 19 de marzo de 1991 (y sus anteriores versiones; en adelante CUPOV) cuyo rango normativo es equivalente al de los Tratados internacionales ratificados por la Unión Europea. Este Convenio, junto a sus trabajos preparatorios y notas explicativas, sirven de normas orientadoras e interpretativas de

¹³ Publicada en Diario Oficial de la Unión Europea de 04/07/2008, referencia L 177/6.

Objeto de estudio y metodología

las disposiciones europeas y nacionales. En el ámbito europeo, se encuentra el Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (en adelante ROV o Reglamento 2100/94) que configura un sistema de protección autónomo para la protección de las obtenciones vegetales que forma parte de la legislación de la Unión Europea, independiente de los sistemas nacionales. A nivel nacional, se encuentra la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (en adelante LOV¹⁴) y el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (en adelante RLOV¹⁵).

El presente trabajo se realizará sobre un contrato de licencia configurado sobre un título de obtención vegetal comunitario, regulado en el Reglamento 2100/94, y un título de obtención vegetal nacional, regulado en la Ley 3/2000. Por ello, las referencias normativas se realizarán conforme a lo dispuesto en la normativa europea y nacional de obtenciones vegetales, acompañada de lo dispuesto en el CUPOV y, cuando proceda, de las disposiciones de Derecho comparado contemplado en la normativa alemana, francesa e italiana sobre obtenciones vegetales. Sirva esta aclaración igualmente para concretar que, a pesar del paso de la Comunidad Europea a la Unión Europea, el sistema creado por el Reglamento 2100/94 se sigue llamando sistema

¹⁴ Publicada en BOE núm. 8, de 10/01/2000. Referencia: BOE-A-2000-414.

¹⁵ Publicada en BOE núm. 265, de 05/11/2005. Referencia: BOE-A-2005-18264.

El contrato de licencia de obtención vegetal

comunitario de obtenciones vegetales cuya ejecución está a cargo de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Por ello, las referencias al título de obtención vegetal de la Unión Europea se realizarán como título comunitario, sin perjuicio de que en alguna ocasión se haga referencia al título europeo.

Ulteriormente, se abordarán en el siguiente capítulo los principales elementos del contrato, su formación y la estructura de una licencia de obtención vegetal. En lo relativo a los elementos del contrato, se examinarán sus elementos personales, formales y reales. Sobre los elementos personales, que evidentemente se reducen a la figura del licenciante y del licenciataria, interesa contemplar los diferentes tipos de licenciantes. En concreto, se abordarán los diferentes supuestos que pueden generar una situación de cotitularidad respecto de un derecho de obtención vegetal y las particularidades de la concesión de licencias por parte de una comunidad de bienes; las situaciones de sublicencia estricta o licencia marco (habitual en el sector obtentor); la figura del mandatario o gestor de licencias y los consorcios tecnológicos.

Asimismo, se analizarán los principales aspectos formales de los contratos de licencia de obtención vegetal, así como las implicaciones de la inscripción de la licencia, en concreto, la legitimación del licenciataria -inscrito y no inscrito- para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal licenciado. Por su parte, los principales elementos reales del contrato de licencia son su objeto, consistente en un derecho de obtención vegetal, y el precio de la licencia. El objeto del contrato de licencia se delimita sobre una

Objeto de estudio y metodología

modalidad singular de propiedad industrial como es el derecho de obtención vegetal -tanto nacional como comunitario-, que se materializa en la potestad otorgada a su titular para poder realizar una serie de actuaciones sobre una determinada variedad vegetal. Quedan fuera del presente trabajo el estudio del contrato de licencia configurado sobre un derecho de propiedad industrial, distinto del de obtención vegetal, que proteja el material vegetal o cualquier conocimiento o técnica susceptible de protegerse por un secreto empresarial y dé lugar a una licencia de *know-how*.

Ahora bien, para analizar el derecho de obtención vegetal como objeto de un contrato de licencia es necesario abordar instituciones tan importantes como el concepto de variedad vegetal, variedad vegetal protegible, objeto y alcance de la protección y las implicaciones de configurar una variedad esencialmente derivada como objeto del contrato. Asimismo, y tomando como referencia la normativa sobre invenciones, que es aplicable de forma subsidiaria conforme a la disposición final segunda de la Ley 3/2000, se analizará la figura del derecho a la obtención vegetal (como estado previo a la presentación de la solicitud de protección) como objeto de contrato de licencia. Seguidamente, se abordará la controvertida cuestión de la solicitud de protección como objeto del contrato de licencia. La necesidad de abordar esta cuestión viene justificada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, y sus importantes implicaciones sobre la protección provisional del derecho de obtención vegetal. Ello justifica que se

El contrato de licencia de obtención vegetal

analice, en primer lugar, el contenido y alcance de la protección provisional, para, posteriormente, abordar la solicitud de protección como objeto de licencia y sus particularidades. Vinculado al derecho de obtención vegetal como objeto del contrato, y que igualmente es meritorio de estudio, aparece la figura de los contratos de licencia con objeto plural en los que, además, del derecho de obtenciones, podrá darse un derecho de patente, un secreto empresarial o un derecho marca en el contrato de licencia.

Respecto de la formación del contrato, fase de generación o precontractual, se estudian los tratos preliminares, la presentación de una oferta y su aceptación y los principales deberes precontractuales de las partes, así como la responsabilidad derivada de su incumplimiento. Para cerrar este capítulo, se centra la atención en la estructura de un contrato de licencia de obtención vegetal. Es evidente que la estructura del presente trabajo coincide en gran parte con la estructura del contrato de licencia, sin embargo, lo que se pretende aquí es presentar, de forma descriptiva las principales cláusulas que subyacen en la mayoría de los contratos de licencia de obtención vegetal; para, posteriormente, analizarlas jurídicamente (contractualmente y conforme a la normativa *antitrust*) en el capítulo siguiente. En este sentido, la mayoría de las licencias se pueden agrupar en licencias estandarizadas y no estandarizadas.

A continuación, se estudia en un capítulo separado el contenido y cumplimiento del contrato. En la parte del contenido del contrato se analizarán las principales obligaciones contractuales a cargo del

Objeto de estudio y metodología

licenciante y a cargo del licenciatario. En el caso del licenciante, serán objeto de estudio las obligaciones de: puesta a disposición del material vegetal protegido, mantenimiento del licenciatario en el goce pacífico del derecho (y los supuestos que engloba), secreto o confidencialidad, mantenimiento del derecho licenciado y exclusiva. En el caso de licenciatario, el número de obligaciones analizadas es más extenso, y se analizarán tanto las obligaciones “típicas” de los contratos de licencia como, por ejemplo, la obligación de pago, de secreto, de explotación, de mantenimiento de determinadas normas de calidad, colaboración frente a infracciones de terceros, limitación de la producción, inhibición de la competencia o respeto de un determinado ámbito territorial; como las obligaciones específicas del contrato derivadas de las particularidades del derecho de obtención vegetal como las relativas al privilegio del agricultor (obligación de pago y obligación de información) o las cláusulas de retrocesión o *grant-back*. Igualmente, por su interés, se examinarán en este capítulo las principales obligaciones post-término que pueden surgir al hilo del contrato de licencia de obtención vegetal como, por ejemplo, la obligación de pago tras la finalización del contrato como consecuencia de la caducidad o nulidad del derecho o la de guardar secreto o no competencia tras la finalización del contrato. Sin perjuicio de que ya se ha mencionado, conviene recordar que todo el análisis del contenido del contrato se realizará tanto desde el punto de vista contractual como *antitrust*.

El contrato de licencia de obtención vegetal

En cuanto hace al análisis *antitrust*, al tratarse el contrato de licencia de obtención vegetal de un acuerdo de transferencia de tecnología será de aplicación el Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT o Reglamento 316/2014)¹⁶. Para poder aplicar el RECATT es necesario que el objeto del contrato susceptible de aplicación de la exención por categorías sea la transferencia de un derecho de obtención vegetal. Esta cuestión es de especial interés, debido a la posibilidad de que el contrato pueda quedar subsumido en diferentes Reglamentos de exención por categorías cuando, por ejemplo, se integren cláusulas que habiliten exclusivamente la comercialización del bien licenciado en cuyo caso pueda entrar en juego la aplicación del Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (en adelante RECAV)¹⁷. Esto provoca que algunas cláusulas, dependiendo del objeto del contrato en el que se integren, quedarán al amparo del RECAV cuyas consecuencias serán muy diferentes a las derivadas de la aplicación del RECATT. Por ello, en algunas obligaciones a cargo del licenciatarario, se realizará igualmente el análisis *antitrust* de ese tipo de cláusulas cuando se incluyan en acuerdos de distribución o comercialización que quedarán

¹⁶ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea L 93/17, en fecha 28.3.2014.

¹⁷ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea L134/4, en fecha 11.5.2022.

Objeto de estudio y metodología

fuera del paraguas regulatorio del RECATT y les será de aplicación el RECAV.

En este capítulo se abordará igualmente, por un lado, la institución del incumplimiento del contrato; y, por otro lado, la solución de las posibles controversias que puedan surgir al hilo del contrato de licencia de obtención vegetal. El motivo de estructurar este capítulo de esta manera, y no incluir la solución de las posibles controversias que puedan surgir dentro del contenido de contrato o en un capítulo separado, reside en mantener un *íter* procedimental lógico: en primer lugar, se analiza todo el contenido del contrato; seguidamente, las consecuencias de su incumplimiento; y, en última instancia, las posibles fórmulas de solventar los posibles incumplimientos mediante las cláusulas de sometimiento a arbitraje y las cláusulas de sometimiento un determinado fuero.

Como colofón a la estructura del contrato, es necesario acometer el estudio de la terminación de la licencia de obtención vegetal, en particular las diferentes causas que pueden provocar la finalización del contrato de licencia, así como la declaración de caducidad o nulidad del derecho de obtención, por cuanto no se realizó en el apartado relativo a la obligación del licenciante de mantener al licenciataro en el goce pacífico del derecho y se estima más adecuado realizarlo en este punto. De forma separada, por su importancia y relevancia, se abordará la incidencia de la declaración en concurso de alguna de las partes del contrato, distinguiendo las implicaciones de la declaración en el concurso del licenciante y del licenciataro. En última instancia,

El contrato de licencia de obtención vegetal

se comentarán de forma sencilla las principales implicaciones o consecuencias derivadas de la finalización del contrato sin entrar en el detalle de las posibles obligaciones que pueden surgir con posterioridad a la terminación del contrato ya que su análisis se realiza en el capítulo anterior.

Antes de exponer las conclusiones del trabajo, se ha considerado necesario incorporar un séptimo y último capítulo sobre determinados contratos o figuras afines que incluyen la explotación de un determinado material vegetal pero no pueden considerarse como verdaderas licencias. La situación en el sector obtentor ha cambiado drásticamente desde la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18. Ello ha provocado que, ante los interrogantes generados como consecuencia de la citada sentencia del Tribunal Justicia, muchos obtentores y operadores de mercado busquen nuevos instrumentos jurídicos para poder explotar el material vegetal y controlar su comercialización. El motivo de incluir este capítulo como cierre a este estudio reside en que primero se han expuesto las principales características del contrato de licencia de obtención vegetal, que es el objeto principal, y en última instancia se presenta la tendencia y actualidad del sector, a modo de crítica y reflexión, ante la falta de soluciones para solventar la situación actual.

III. MÉTODO.

1. Consideraciones previas.

Por su estructura y contenido, el presente trabajo es de carácter eminentemente jurídico. De ahí que en el método se incluyan herramientas de estudio de índole jurídica como se explicará a continuación. Ahora bien, para un mejor enfoque y comprensión del objeto de estudio, se ha realizado igualmente un análisis empírico de carácter exploratorio en el que se ha entrevistado a diferentes expertos en la materia para investigar algunas cuestiones de interés del sector obtentor. Estas circunstancias hacen que al exponer a continuación la metodología empleada se haga una distinción entre la parte jurídica (Derecho comparado y jurisprudencia) y la parte empírica de carácter exploratorio mediante la consulta a expertos.

2. Derecho comparado

El método de Derecho comparado exige considerar fundamentalmente la experiencia habida en otros países y plasmada, tanto en los trabajos y discusiones prelegislativas, como en la interpretación doctrinal y jurisprudencial. En este trabajo, el análisis comparado tendrá en consideración la experiencia de la doctrina alemana, francesa e italiana al que se le adicionará, puntualmente, algún matiz de la doctrina suiza al concurrir dos obras de referencia en materia de licencias. La experiencia comparada se integrará directamente en el trabajo, resaltando aquellas cuestiones distintas o similares a las cuestiones que presente nuestra normativa nacional o europea en materia de

obtencciones vegetales. El sistema alemán, con anterioridad al acta de 1961 del CUPOV, disponía de una normativa que regulaba la tutela jurídico-privada del obtentor y el tráfico público de las semillas. Con motivo de su adhesión al CUPOV, tuvo que adaptar su normativa específica en materia de obtenciones vegetales y promulgar dos leyes diferentes, por un lado, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales y, por otro lado, la Ley de comercialización de semillas¹⁸. La normativa específica sobre obtenciones vegetales se amplió con motivo de las posteriores revisiones de las actas de 1978 y 1991 del CUPOV que provocaron la ampliación del alcance del derecho de obtención vegetal. Por su parte, el sistema francés, después de su adhesión al sistema CUPOV, reconoció un derecho específico para proteger las nuevas variedades vegetales distinto del derecho de patentes, a través de su inclusión en la Segunda parte, Libro VI, Título II, Capítulo III del Código de la Propiedad Intelectual francés (en adelante CPI)- (arts. L 623-1 a L 623-44 CPI). La normativa italiana en materia de obtenciones vegetales, al igual que la francesa, después de su adhesión al CUPOV, incluyó en su Código de la Propiedad Industrial (en adelante CPit) el reconocimiento de un derecho específico para proteger las nuevas variedades vegetales (arts. 100 a 116 CPit).

La atención prestada a los ordenamientos de los países citados se centra en la búsqueda de disposiciones que afectan a cuestiones relativas al contrato de licencia de obtención vegetal. En el caso de la normativa italiana, las referencias sobre licencias contractuales se encuentran en

¹⁸ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 19.

Objeto de estudio y metodología

la sección relativa a las marcas, en la que se reconoce la posibilidad de conceder una licencia exclusiva o no exclusiva, y son aplicables por remisión expresa a los derechos de obtención vegetal (art. 23 CPit). La normativa francesa no reconoce directamente la posibilidad de conceder licencias de obtención vegetal, sino que establece una remisión a las disposiciones sobre concesión de licencias en materia de patentes (art. L 623-24 CPI). La normativa alemana reconoce directamente esta posibilidad en su legislación específica sobre obtenciones vegetales en la que destaca la eliminación de la exigencia de la forma escrita del contrato para aproximarlos al principio de libertad formal imperante en el derecho de obligaciones alemán. La normativa italiana, con su remisión a la ley de marcas, y la normativa francesa y alemana con su remisión a la ley de patentes, se limitan a reconocer la posibilidad de configurar como objeto del contrato de licencia tanto el derecho como la solicitud de protección y algunas cuestiones particulares que, en gran medida coinciden con la normativa española.

Además de la actual, buena parte de bibliografía sobre el Derecho comparado que se utiliza en el presente estudio tiene más de veinte años, puesto que se pretendía encontrar los fundamentos del derecho de obtención vegetal para justificar la figura de la protección provisional y encontrar soluciones en la regulación de otros países. Sin embargo, en materia de licencia es de destacar que, en la doctrina alemana, francesa e italiana, el foco de interés lo ha copado la figura del privilegio del agricultor fruto, en mi opinión, de los diferentes

pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debido al interés de esta figura y sus implicaciones en parte del clausulado del contrato de licencia, esta será una materia importante de estudio dentro de las obligaciones a cargo del licenciataria, en concreto, la relativa a la obligación de otorgar determinada información al titular-licenciante del derecho.

3. Jurisprudencia.

Si para el estudio científico de toda rama del ordenamiento jurídico es siempre necesario acudir al examen de la jurisprudencia, en el ámbito del contrato de licencia de obtención vegetal ello resulta imprescindible. En efecto, se han de distinguir sentencias sobre cuestiones relativas al propio contrato de licencia de las sentencias que afectan al alcance del objeto del contrato de licencia, que es el derecho de obtención vegetal. La mayoría de las sentencias sobre el contrato de licencia se han centrado en enjuiciar aspectos relativos al contenido del contrato. Son muchas las que abordan diferentes cuestiones sobre el incumplimiento del contrato y sus consecuencias. Su examen permite clasificar las diferentes cláusulas contractuales y facilitar la aproximación de los interesados al régimen jurídico del contenido del contrato. Igualmente, existen diferentes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez, desde el punto de vista del Derecho de la competencia, de determinadas cláusulas contractuales, como, por ejemplo, la del mantenimiento del pago del precio de la licencia después de finalizar el derecho de obtención vegetal objeto del contrato (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto

Objeto de estudio y metodología

320/87, caso «*Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas Schmidt*»¹⁹).

Respecto de las sentencias que afectan al objeto del contrato se han de distinguir dos tipos de pronunciamientos: por un lado, tanto en la Unión Europea como en el ámbito nacional, los relativos al alcance del derecho de obtención vegetal, en general, y la protección provisional, en particular; y, por otro lado, y a nivel de la Unión de Europea, sentencias sobre determinados requisitos para el ejercicio del privilegio del agricultor. La mayoría de las sentencias de audiencia que se pronunciaron sobre el alcance de la protección provisional coincidían en establecer un criterio unánime de compatibilización de la solicitud de una compensación económica durante el período de protección provisional, con el posterior ejercicio de las pertinentes acciones de infracción frente a terceros, una vez concedido el título definitivo, a modo de extensión del ámbito de protección del derecho del obtentor. Sin embargo, esta situación cambia drásticamente con la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 que reinterpreta el criterio anterior e impide la compatibilización de acciones al considerar determinadas conductas como un empleo no autorizado de material vegetal y, por consiguiente, no concurrir ninguna infracción. Este nuevo paradigma es meritorio de análisis y estudio ya no solo por su incidencia sobre el derecho de obtención vegetal sino también por sus implicaciones en el contrato de licencia configurado sobre la solicitud de protección.

¹⁹ ECLI:EU:C:1989:195.

El contrato de licencia de obtención vegetal

También destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de noviembre de 2021, asunto C-186/18, caso «*José Cánovas Pardo*»²⁰, en la que se aborda la cuestión relativa a la prescripción del ejercicio de acciones ante la infracción continuada del derecho de obtención vegetal. Esta sentencia, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalida la doctrina de los actos continuados de nuestro Tribunal Supremo²¹, no será objeto de estudio en el presente trabajo dado que su análisis excede de las pretensiones de la presente contribución.

Por lo que respecta a las sentencias sobre la delimitación del privilegio del agricultor, ha de reconocerse que esta ha sido la materia que mayor número de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha generado. De hecho, el pasado mes de marzo de 2023 se publicó una nueva sentencia sobre el alcance del privilegio del agricultor, en esta ocasión, sobre la idoneidad de un precepto que delimita el importe de la indemnización de daños y perjuicios generado como consecuencia de una infracción del derecho de obtención vegetal utilizado al amparo

²⁰ ECLI:EU:C:2021:849.

²¹ MASSAGUER, J., “Las acciones y procesos civiles en materia de infracción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 345-348; MASSAGUER, J., “Y sí: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalida la doctrina del Tribunal Supremo sobre la prescripción de la acción de defensa de derechos de propiedad industrial contras la infracciones de carácter continuado”, *Almacén de Derecho*, disponible en abierto en almacenederecho.org, visitado por última vez el 07/05/2023; CAÑERO LOIS, C. I., “La prescripción de las acciones civiles en defensa de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. La STJUE de 14 de octubre de 2021 en el asunto C-187/18”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 395.

Objeto de estudio y metodología

de la citada exención (STJUE de 16 de marzo de 2023, asunto C-522/21, caso «*MS y Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*»²²). Con carácter general, los pronunciamientos sobre esta materia se han centrado en definir el precio de la licencia que debe pagar el agricultor por la utilización del material vegetal al amparo de esta exención y la delimitación de los supuestos en los que el titular del derecho puede solicitar determinada información a los agricultor, transformadores y organismos públicos. Estas cuestiones son de especial importancia como parte del contenido del contrato de licencia de obtención vegetal.

Asimismo, también resultan de interés las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (antigua Comisión Nacional de Competencia), por cuanto, delimitan aspectos *antitrust* muy interesantes en materia de comercialización de relevancia para el contrato de licencia. En este sentido, la Comisión en resolución de 4 de julio de 2013, asunto Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas, Exp. S/0312/10, consideró que un sistema de trazabilidad organizado a través de un programa informático que permitía obtener datos de los agricultores prácticamente en tiempo real representaba una conducta restrictiva de la competencia por el tipo de información que se intercambiaba, la frecuencia del intercambio y las consecuencias de este intercambio, al permitir a los titulares adaptar la oferta y demanda de productos. Sin embargo, la propia Comisión, en resolución de 31 de marzo de 2016 (Expediente S/DC/0547/15, caso Semilleros), consideró la necesidad de la implementación de un sistema de

²² ECLI:EU:C:2023:218.

trazabilidad para garantizar la calidad de los productos de las plantas injertadas.

4. Análisis empírico de carácter exploratorio.

a. Consideraciones previas y justificación del método.

La realización de un estudio jurídico mercantil exige acudir a otras ciencias para la mejor comprensión del trabajo. Ante la complejidad de algunas cuestiones jurídicas que se plantean en el sector de las obtenciones vegetales se ha considerado conveniente acudir a la opinión de expertos para facilitar la comprensión finalista del régimen jurídico del Derecho de obtención vegetal y su incidencia en el contrato de licencia. La estructura del trabajo viene predefinida por las instituciones básicas que configuran el contrato de licencia. Sin embargo, el estudio debe adaptarse a las particularidades derivadas del derecho de obtención vegetal que es objeto del contrato de licencia. La falta de estudios empíricos o sociológicos en este sentido ha motivado la realización de una consulta a expertos con el propósito de analizar la importancia, idoneidad y licencia del derecho de obtención vegetal.

Como alternativa a este análisis, se planteó realizar un estudio de datos basado en las cuentas anuales de los principales agentes del sector. Con ello, se pretendía evidenciar la importancia económica de la explotación de las variedades protegidas a través de su incidencia en la cuenta de resultados y su porcentaje en el balance de la sociedad titular del derecho. Sin embargo, después de un estudio preliminar se observó que los datos en este sentido son sesgados y no permiten una

Objeto de estudio y metodología

interpretación adecuada. Es más, en caso de disponer de información suficiente, tampoco se obtendría información que permitiera resolver los objetivos específicos del estudio relativos a la idoneidad del derecho como modalidad de protección *sui generis* y la importancia del contrato de licencia en su explotación. Por ello, se considera que el método más adecuado para los objetivos propuestos es la consulta a un grupo determinado de expertos en la materia. Este estudio sociológico o empírico consiste en la realización de una entrevista a una serie de expertos en la materia seleccionados conforme a su experiencia y vinculación en el sector obtentor. Las respuestas obtenidas han permitido centrar el estudio jurídico en aquellos puntos más importantes para el sector como son, por ejemplo, las implicaciones de la ya citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, o las implicaciones del privilegio del agricultor en el contrato de licencia. Para realizar el presente estudio, se han realizado las siguientes fases: 1. Selección de expertos; 2. Elaboración de la entrevista; 3. Análisis estadístico; 4. Análisis de los resultados.

b. Selección de expertos.

Al tratarse el análisis de una consulta a expertos, su selección es trascendental ya que la calidad del trabajo dependerá de sus opiniones. Los expertos se han seleccionado conforme a su vinculación con el objeto de estudio, su experiencia profesional, sus cualidades personales y su pericia para participar en la investigación. En este sentido, se han seleccionado tres tipos de expertos: académicos: perfil que atesora

El contrato de licencia de obtención vegetal

conocimientos, capacidad predictiva y objetividad, como, por ejemplo, investigadores y profesores universitarios especialistas en la materia objeto de estudio tanto desde el punto de vista jurídico como del agronómico; operadores: perfil de expertos que se distinguen por tener implicación en la materia objeto de estudio, como, por ejemplo, entidades titulares de derechos de obtención vegetal, operadores, agricultores, viveros o comercializadores del sector; expertos (abogados y consultores): son individuos con capacidad para clarificar y sintetizar, organizar información y no tienen por qué pertenecer a ninguna de las dos agrupaciones anteriores. Respecto del número de expertos, se han obtenido 10 encuestas de académicos, 9 de operadores y 11 de expertos.

El motivo de clasificar a los expertos en estos tres grupos reside en obtener opiniones desde el espectro puramente teórico (mediante la opinión de los académicos), el puramente práctico (mediante la opinión de los operadores) y el intermedio (mediante la opinión de los expertos integrados por abogados y consultores del sector objeto de estudio). La selección de expertos fue compleja debido a que la materia objeto de estudio es muy específica y no hay muchos expertos en la materia. A ello se le debe sumar la falta de disponibilidad de muchas de las personas consultadas para realizar el cuestionario. No obstante, se considera que el número de personas entrevistadas es adecuado y los resultados obtenidos han sido muy interesantes. Tanto es así, que los expertos son: del grupo de los académicos, la gran mayoría de personas entrevistadas ostentan el cargo de Catedráticos de Universidad tanto

Objeto de estudio y metodología

del ámbito del Derecho como del sector agroalimentario e ingeniería vegetal; del grupo de los operadores, se ha tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes titulares de derechos de obtención vegetal y comercializadores tanto de variedades frutales como de cereales y ornamentales; del grupo de expertos (abogados y consultores) se ha podido contactar con expertos de primer nivel de reconocido prestigio dentro del sector obtentor, con amplia experiencia en el asesoramiento de la materia objeto de estudio.

c. Diseño del cuestionario.

La realización del cuestionario pretende recopilar, mediante la opinión de los expertos seleccionados, toda la información relativa a la importancia, e idoneidad del derecho de obtención vegetal como modalidad de protección de las nuevas variedades vegetales y la adecuación del contrato de licencia como instrumento jurídico adecuado para garantizar una correcta explotación del derecho de obtención vegetal. El diseño del cuestionario no es una cuestión menor y tiene especial repercusión en los resultados obtenidos. El principal problema que planteaba el diseño de la entrevista reside en que las preguntas debían ser las mismas para todos los expertos con independencia del grupo al que pertenecieran. De ahí que las preguntas no podían ser muy complejas desde el punto de vista normativo para que los operadores y los académicos del sector agrario pudieran contestar sin problemas. El tipo de respuestas configuradas se valorará según una escala de intensidad graduada Likert (siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo; con una última columna para aquellos

El contrato de licencia de obtención vegetal

casos en los que no se quiera o no se sepa qué contestar), dada la ventaja que ello supone para su análisis conforme a la valoración numérica de cada pregunta de manera individual, frente a la jerarquización o comparación de ítems.

Para una mejor preparación del cuestionario, se optó por confeccionar un primer borrador de entrevista y comentarlo con un experto de cada grupo. En esta primera versión se consideró oportuno dividir la encuesta en 3 módulos, un primer módulo relativo a determinadas cuestiones generales del derecho de obtención vegetal en el que se preguntaba sobre la importancia del derecho, un segundo módulo centrado en cuestiones particulares sobre el alcance y extensión de la protección del derecho de obtención vegetal y un tercer módulo sobre preguntas relacionadas con la comercialización y explotación del contrato de licencia configurado sobre esta modalidad de protección.

Después de las reuniones con los expertos seleccionados de cada grupo, se optó por realizar una serie de modificaciones sobre el cuestionario. En concreto, se modificó la estructura de la entrevista de 3 módulos a solamente 2. Este cambio, atendía a la necesidad de delimitar correctamente los objetivos de la entrevista. Con tres módulos no quedaban muy claros los objetivos perseguidos. Sin embargo, con la refundición del módulo primero y segundo y la ampliación de algunos aspectos del tercer módulo, los objetivos del cuestionario quedaban más claros. La fase de contextualización configurada en el módulo 1 se sustituye por una breve introducción al inicio de la entrevista en la que se identifican los objetivos perseguidos.

Objeto de estudio y metodología

De esta manera, el primer módulo se centrará en determinar la importancia e idoneidad del derecho de obtención vegetal para proteger las innovaciones vegetales y el segundo módulo se centrará en la importancia del contrato de licencia para explotar esta modalidad de protección. Con estas consideraciones, se iniciaron las entrevistas a los diferentes expertos seleccionados. La entrevista realizada se adjunta como Anexo I.

d. Análisis estadístico.

El análisis estadístico de los datos pretende detectar si existen diferencias de opinión significativas entre los grupos de expertos entrevistados. Para ello, mediante el uso del software estadístico STATA, se ha realizado una prueba de significación o análisis de contraste de hipótesis. Debido a que los entrevistados fueron seleccionados por su amplio conocimiento en la materia, es poco probable que cualquier diferencia encontrada se deba a la distribución o dispersión de los datos.

La prueba estadística se ha realizado mediante un procedimiento sistemático y cuidadoso. En primer lugar, se elaboró una base de datos que incluía un identificador numérico para cada entrevista (del 1 al 30), así como la codificación del perfil de los entrevistados (1. Experto, 2. Académico, 3. Operador) y las preguntas incluidas en el cuestionario, representando cada entrevistado una fila y cada pregunta una columna [la codificación de cada pregunta era PM (número del módulo) _ (número de pregunta); *ad ex.* pregunta 1 del módulo 1 PM1_1]. En

segundo lugar, se ha realizado un análisis exploratorio de los datos para conocer su distribución, cuyos resultados se adjuntan como Anexo II. En tercer lugar, se han evaluado los supuestos previos (distribución normal, homocedasticidad, tamaño muestral) que exigen las técnicas estadísticas paramétricas utilizadas comúnmente para el contraste de hipótesis. Estas pruebas utilizan parámetros como la media (promedio) y la desviación estándar para contrastar las diferencias²³.

Los supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas se contrastaron con las pruebas de *Shapiro-Wilk* y *Levene*, respectivamente²⁴. Con estas pruebas se evidenció que, en algunos casos, los datos obtenidos no cumplían con la distribución normal y, en otros, no presentaban varianzas homogéneas. Esto se debe principalmente al reducido número de entrevistas realizadas por grupo. Por consiguiente, se determinó que la prueba estadística más adecuada para el análisis era la prueba no paramétrica de contraste de hipótesis conocida como *prueba de la mediana*²⁵. Esta prueba es apropiada

²³ RUBIO HURTADO, M. J., BERLANGA SILVENTE, V., “Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas *t* de Student y ANOVA en SPSS”, *REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació*, Vol. 5, núm. 2, pp. 83-100. Disponible en <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45286/1/612532.pdf>, consultado por última vez el 30/04/2023.

²⁴ ROYSTON, P., “Aproximating the Shapiro-Wilk *W*-test for non-normality”, *Statistics and Computing*, 2, 1992, pp. 117-119; MOHD RAZALI, N., WAH YAP, B., “Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests”, *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, Vol. 2, N.º 1, 2011, pp. 21-33; NORDSTOKKE, D. W., ZUMBO, B. D., “A new Nonparametric Levene Test for Equal Variances”, *Psicológica*, vol. 31, núm. 2, Universitat de València, 2011, pp. 401-430.

²⁵ BERLANGA SILVENTE, V., RUBIO HURTADO, M. J., “Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS”, *REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació*, Vol. 5, núm. 2, pp. 101-103. Disponible en

cuando se buscan diferencias entre dos o más grupos de datos que no cumplen con los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas, y tamaño muestral, usados en las pruebas paramétricas.

e. Especificación de la prueba.

La mediana es la medida estadística utilizada normalmente para representar el valor central de un conjunto de datos cuando la media resulta sensible a valores extremos o a los efectos de la distribución de los datos. En este contexto, la prueba compara las medianas de distintos grupos de datos y utiliza un estadístico de contraste para determinar si la diferencia observada entre las medianas es estadísticamente significativa. Mediante esta prueba se contrasta la hipótesis nula de que K muestras independientes de tamaños $n_1, n_2 \dots n_k$, proceden de la misma población o de poblaciones con medianas iguales.

$$H_0: \tilde{X}_1 = \tilde{X}_2$$

$$H_1: \tilde{X}_1 \neq \tilde{X}_2$$

En las hipótesis presentadas \tilde{X}_1 y \tilde{X}_2 representan las medianas de las muestras objeto de comparación. En esta prueba, habitualmente se utiliza el estadístico χ^2 (Chi-cuadrado) para determinar si hay una diferencia significativa. La prueba χ^2 calcula un estadístico de prueba que lleva asociada una probabilidad (p) para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En general, se utiliza un nivel de

<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45283/1/612531.pdf>, consultado por última vez el 30/04/2023.

El contrato de licencia de obtención vegetal

significación de 0.05, lo que implica que hay una probabilidad del 5% de cometer un error de tipo I (falso positivo) al rechazar la hipótesis nula. En cuanto al resultado de la prueba, si el valor de p es <0.05 rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medianas y aceptamos la hipótesis alternativa, asumiendo que existen diferencias estadísticamente significativas.

f. Resultados cuantitativos.

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de los datos recopilados por grupo de entrevistados para el primer módulo de la encuesta en relación con la importancia e idoneidad del derecho de obtención vegetal. Los estadísticos incluyen el número de observaciones, la media, la desviación estándar, y los valores mínimo y máximo. Además, se incluye la mediana de la distribución de cada pregunta y los resultados de la prueba de significación estadística para las comparaciones entre grupos. Con esta información, se obtiene una visión completa de las características de los datos y se observa si existen diferencias de opinión estadísticamente significativas que puedan ser de utilidad para obtener conclusiones más precisas sobre los resultados de la encuesta.

Tabla 1. Caracterización de la muestra y prueba de la mediana del Módulo 1

Variable	Grupo	Obs	Media	Std. Dev	Min	Máx	Mediana	P. Mediana		
								No	Sí	p
PM1_1	Experto	11	3,27	1,27	2	5	4	9	2	0,836
	Académico	10	3,70	0,82	2	5		9	1	
	Operador	9	3,89	0,78	2	5		8	1	
PM1_2	Experto	11	4,27	0,65	3	5	4	7	4	0,330

Objeto de estudio y metodología

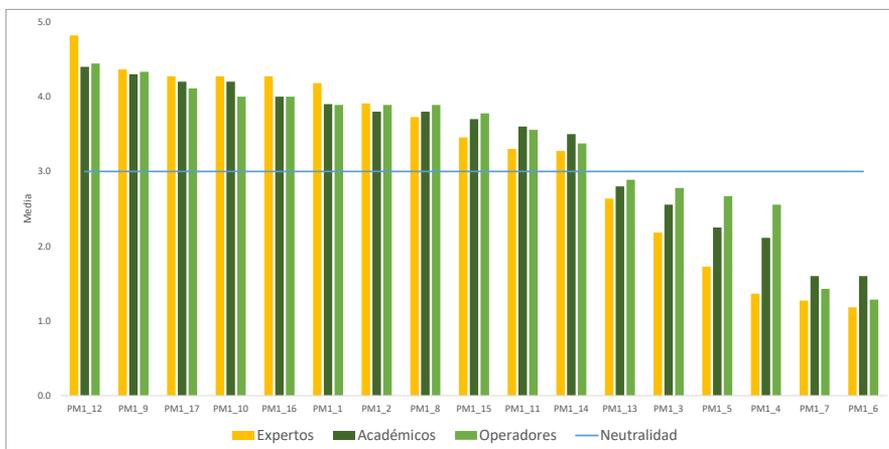
	Académico	10	4,20	0,79	3	5		6	4	
	Operador	9	3,89	0,78	2	5		8	1	
PM1_3	Experto	11	1,73	0,65	1	3	2	10	1	0,005
	Académico	10	2,80	1,32	1	5		4	6	
	Operador	9	2,78	0,83	1	4		2	7	
PM1_4	Experto	11	2,18	1,17	1	4	2	7	4	0,146
	Académico	9	2,11	1,27	1	5		7	2	
	Operador	9	2,56	1,01	1	4		3	6	
PM1_5	Experto	11	1,36	0,67	1	3	2	10	1	0,063
	Académico	9	2,56	1,42	1	5		4	5	
	Operador	6	2,67	1,37	1	5		3	3	
PM1_6	Experto	11	1,27	0,47	1	2	1	8	3	0,500
	Académico	10	1,60	0,70	1	3		5	5	
	Operador	7	1,29	0,49	1	2		5	2	
PM1_7	Experto	11	1,18	0,40	1	2	1	9	2	0,442
	Académico	10	1,60	0,84	1	3		6	4	
	Operador	7	1,43	0,53	1	2		4	3	
PM1_8	Experto	11	3,73	1,19	1	5	4	8	3	0,494
	Académico	10	3,80	0,63	3	5		9	1	
	Operador	9	3,89	0,60	3	5		8	1	
PM1_9	Experto	11	4,36	0,92	2	5	4	5	6	0,096
	Académico	10	3,50	1,08	1	5		9	1	
	Operador	9	4,33	0,50	4	5		6	3	
PM1_10	Experto	11	3,45	1,63	1	5	4	7	4	0,129
	Académico	10	3,90	0,74	3	5		8	2	
	Operador	9	4,00	0,00	4	4		9	0	
PM1_11	Experto	11	3,91	1,04	2	5	4	8	3	0,250
	Académico	10	3,80	0,79	3	5		8	2	
	Operador	9	3,56	0,73	2	4		9	0	
PM1_12	Experto	11	4,18	1,17	1	5	2	6	5	0,996
	Académico	10	4,30	0,82	3	5		5	5	
	Operador	9	4,44	0,53	4	5		5	4	
PM1_13	Experto	11	2,64	1,21	1	5	4	5	6	0,594
	Académico	8	2,25	1,04	1	4		5	3	
	Operador	9	2,89	1,62	1	5		6	3	

El contrato de licencia de obtención vegetal

PM1_14	Experto	10	3,30	1,16	2	5	4	9	1	0,650
	Académico	10	3,60	0,84	2	5		9	1	
	Operador	8	3,38	0,74	2	4		8	0	
PM1_15	Experto	11	4,27	0,79	3	5	4	6	5	0,039
	Académico	10	4,20	1,03	2	5		5	5	
	Operador	9	3,78	0,44	3	4		9	0	
PM1_16	Experto	11	4,27	1,01	2	5	5	5	6	0,070
	Académico	10	4,00	0,47	3	5		9	1	
	Operador	9	4,00	0,71	3	5		7	2	
PM1_17	Experto	11	4,82	0,40	4	5	4	11	0	
	Académico	10	4,40	0,70	3	5		10	0	
	Operador	9	4,11	0,78	3	5		9	0	

Al observar los resultados de la Tabla 1 se aprecian ciertas diferencias de opinión entre los entrevistados, pero que, en la mayoría de los casos, no son estadísticamente significativas. Este hecho sugiere que los grupos de expertos entrevistados entendieron correctamente las preguntas de la encuesta realizada. No obstante, en las preguntas PM1_3 y PM1_15 se han identificado diferencias que probablemente no se deban a la aleatoriedad. A continuación, el Gráfico 1 resume las opiniones de los tres grupos de expertos y permite comprobar visualmente el nivel de acuerdo o desacuerdo (arriba o abajo de la neutralidad) con las afirmaciones presentadas en la encuesta.

Gráfico 1. Importancia e idoneidad del derecho de obtención vegetal



Como se puede apreciar, los entrevistados están conforme con las siguientes afirmaciones: (PM1_1) la regulación del ámbito y alcance de la protección de las variedades vegetales es adecuada, al incentivar la creación, acceso, inversión y desarrollo de nuevas variedades vegetales; (PM1_2) el derecho de obtención vegetal es la modalidad de propiedad industrial idónea para proteger las variedades vegetales; (PM1_8); el tiempo de duración de los derechos de obtención vegetal es adecuado; (PM1_9) es oportuno configurar el alcance de la protección de forma diferente en función del tipo de variedad, resaltando la importancia del producto de la cosecha en aquellas variedades que lo requieran como, por ejemplo, las frutales; (PM1_10) el ámbito de la protección del derecho de obtención vegetal debe extenderse, además de al material de reproducción o multiplicación y al producto cosechado, al material elaborado con el producto de la cosecha; (PM1_11) es adecuado que la protección del derecho de

El contrato de licencia de obtención vegetal

obtención vegetal sea en cascada o subsidiaria, de modo que la protección del material de cosecha solo proceda cuando no se pueda obtener la protección sobre el material vegetal para la reproducción o propagación; (PM1_12) debe protegerse al titular de un derecho de obtención vegetal en el periodo que versa desde su solicitud de protección hasta la concesión definitiva del derecho en exclusiva; (PM1_14) el derecho de obtención vegetal debe limitarse para permitir al agricultor el uso del producto de su cosecha sin necesidad de autorización por parte del titular del derecho; (PM1_15) el derecho de obtención vegetal no debe impedir los actos realizados con el fin de obtener una nueva variedad; (PM1_16) es adecuado extender la protección otorgada por el derecho de obtención a aquellas variedades vegetales que deriven esencialmente de otras variedades protegidas; (PM1_17) los órganos especializados deben conocer de las acciones en defensa de los derechos de obtención vegetal.

Por el contrario, el conjunto de expertos están en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: (PM1_3) el derecho de patentes es la modalidad de propiedad industrial idónea para proteger las variedades vegetales; (PM1_4) la extensión del derecho de patentes es más amplia que la del derecho de obtención vegetal, por lo que hay que intentar patentar las variedades vegetales; (PM1_5) el secreto empresarial es la modalidad de protección idónea para proteger el material vegetal; (PM1_6) la protección de las variedades vegetales debería limitarse a su defensa frente a los actos de competencia desleal; (PM1_7) la protección de la innovación vegetal debería configurarse como un

Objeto de estudio y metodología

derecho afín a los derechos de autor; (PM1_13) no existe protección provisional en materia de obtenciones vegetales.

Las diferencias estadísticamente significativas identificadas tras el análisis se dan en la afirmación PM1_3, entre expertos y académicos, así como entre expertos y operadores, siendo los operadores quienes muestran el mayor desacuerdo. De igual forma, se observan diferencias de opinión estadísticamente significativas entre grupos de expertos en relación con la afirmación PM1_15, entre expertos y operadores. En cualquier caso, las diferencias estadísticamente significativas encontradas no afectan la opinión general de desacuerdo entre expertos.

Las diferencias de opinión entre grupos se identifican mediante el uso de la prueba estadística no paramétrica denominada *prueba de Dunn* y la *prueba de Dunn con ajuste de Bonferroni*²⁶. La prueba de *Dunn* realiza comparaciones por pares entre cada grupo independiente, y *Bonferroni* ajusta los valores de *p* obtenidos, para dar mayor validez y facilitar la interpretación de los resultados de la prueba de la mediana, evitando falsos positivos. El resumen de los resultados de ambas pruebas se presenta en la Tabla 2.

²⁶ SHESKIN, D. J., *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures*, 5ª edición, Chapman & Hall, 2011, *passim*.

El contrato de licencia de obtención vegetal

Tabla 2. Diferencia de medianas entre grupos. Módulo 1

Variable	Test de Dunn		Test de Dunn (Bonferroni)
	Comparación	<i>p</i>	<i>p</i>
PM1_3	Experto - académico	0,012	0,037
	Académico - operador	0,401	1,000
	Operador - experto	0,007	0,022
PM1_15	Experto - académico	0,492	1,000
	Académico - operador	0,573	0,172
	Operador - experto	0,056	0,167

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos de los datos recopilados en el segundo módulo de la encuesta relacionados con la importancia del contrato de licencia para la explotación de un derecho de obtención vegetal, separados por grupos de expertos entrevistados.

Tabla 3. Caracterización de la muestra y prueba de la mediana del Módulo 2

Variable	Grupo	Obs	Media	Std. Dev	Min	Máx	Mediana	P. Mediana		
								No	Sí	<i>p</i>
PM2_1	Experto	11	4,27	0,79	3	5	4	6	5	0,029
	Académico	9	4,56	0,53	4	5		4	5	
	Operador	9	3,67	0,50	3	4		9	0	
PM2_2	Experto	11	2,45	1,04	1	4	3	9	2	0,201
	Académico	7	3,43	0,79	3	5		5	2	
	Operador	9	3,78	0,83	3	5		4	5	
PM2_3	Experto	11	3,00	1,34	1	5	3	6	5	0,936
	Académico	8	3,00	1,07	1	4		5	3	
	Operador	9	3,44	0,88	2	5		5	5	
PM2_4	Experto	10	4,10	1,20	1	5	4	6	4	0..579
	Académico	9	3,56	1,13	2	5		7	2	
	Operador	9	4,22	0,83	3	5		5	4	

Objeto de estudio y metodología

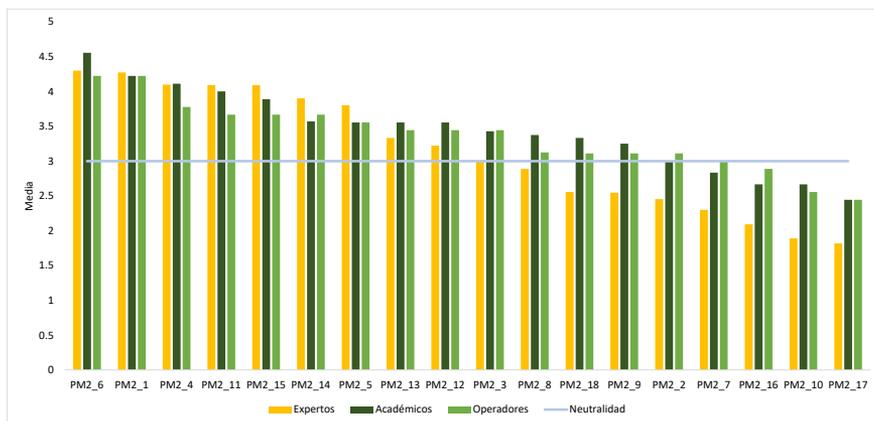
PM2_5	Experto	10	3,80	1,55	1	5	4	6	4	0,579
	Académico	9	3,56	1,01	2	5		7	2	
	Operador	9	4,22	0,83	3	5		5	4	
PM2_6	Experto	10	4,30	0,48	4	5	4	7	3	0,215
	Académico	9	4,11	0,60	3	5		7	2	
	Operador	9	3,44	0,73	2	4		9	0	
PM2_7	Experto	10	2,30	1,06	1	4	2	5	5	0,750
	Académico	9	2,67	1,22	1	5		5	4	
	Operador	9	2,44	0,73	2	4		6	3	
PM2_8	Experto	9	2,89	1,54	1	5	4	8	1	0,779
	Académico	8	4,00	0,53	3	5		7	1	
	Operador	9	3,00	1,50	1	5		7	2	
PM2_9	Experto	11	2,55	1,21	1	4	3	8	3	0,013
	Académico	9	3,89	0,60	3	5		2	7	
	Operador	8	3,13	0,35	3	4		7	1	
PM2_10	Experto	9	1,89	0,78	1	3	3	7	2	0,108
	Académico	6	2,83	1,33	1	5		2	4	
	Operador	9	2,56	0,73	1	3		3	6	
PM2_11	Experto	11	4,09	0,70	3	5	4	8	3	0,535
	Académico	9	3,56	0,88	2	5		8	1	
	Operador	9	3,44	0,88	2	5		8	1	
PM2_12	Experto	9	3,22	0,83	2	4	4	9	0	
	Académico	9	3,33	1,00	1	4		9	0	
	Operador	9	3,67	0,50	3	4		9	0	
PM2_13	Experto	9	3,33	1,66	1	5	4	6	3	0,452
	Académico	7	3,57	0,98	2	5		6	1	
	Operador	9	3,56	0,73	3	5		8	1	
PM2_14	Experto	10	3,90	0,99	2	5	3	3	7	0,114
	Académico	8	3,38	0,74	2	4		4	4	
	Operador	9	3,11	0,60	2	4		7	2	
PM2_15	Experto	11	4,09	0,83	2	5	4	8	3	0,840
	Académico	9	4,22	0,83	3	5		5	4	
	Operador	9	3,67	0,50	3	4		9	0	
PM2_16	Experto	11	2,09	0,83	1	4	2	9	2	0,026
	Académico	9	2,67	1,12	1	5		4	5	

El contrato de licencia de obtención vegetal

	Operador	9	2,89	0,60	2	4		2	7	
PM2_17	Experto	11	1,82	0,60	1	3	2	10	1	0,002
	Académico	9	2,44	1,01	1	4		4	5	
	Operador	9	3,11	0,60	2	4		1	8	
PM2_18	Experto	9	2,56	0,73	2	4	3	8	1	0,182
	Académico	8	3,25	1,16	2	5		4	4	
	Operador	9	3,11	0,60	2	4		7	2	

En la Tabla 3 se puede observar que las diferencias de opinión estadísticamente significativas entre grupos se dan en las afirmaciones PM2_1, PM2_9, PM2_16 y PM2_17. El Gráfico 2 resume las opiniones de los tres grupos de expertos para comprobar visualmente el nivel de acuerdo o desacuerdo (arriba o abajo de la neutralidad) con las afirmaciones presentadas en la encuesta.

Gráfico 2. Importancia e idoneidad del contrato de licencia



Los entrevistados están conforme con las siguientes afirmaciones: (PM2_1) el contrato de licencia es la modalidad contractual adecuada para garantizar una correcta explotación del derecho de obtención vegetal; (PM2_4) existe la posibilidad de configurar una licencia sobre

Objeto de estudio y metodología

una solicitud de protección de obtención vegetal; (PM2_5) existe la posibilidad de configurar una licencia sobre el derecho a la obtención vegetal; (PM2_6) es recomendable incorporar en el mismo contrato de licencia configurado sobre una variedad esencialmente derivada (VED), la autorización del titular de la variedad inicial; (PM2_11) la figura del mandatario para gestionar licencias es adecuada para el fomento y desarrollo de variedades vegetales; (PM2_12) las cláusulas que habilitan al licenciante la cesión o licencia de las mejoras o perfeccionamientos realizadas por el licenciatario son adecuadas; (PM2_13) es práctica habitual en el sector, la formalización de contratos de licencia estandarizados en los que únicamente se negocia la variedad objeto de protección, la duración del contrato y el precio de la licencia; (PM2_14) sería conveniente la aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación a algunas modalidades de contrato de licencia en las que el licenciatario se adhiere a las condiciones preestablecidas por el licenciante, con poco o nulo margen de negociación como, por ejemplo, en los contratos de licencia sobre bolsas de semillas; (PM2_15) es necesario implementar normas de transparencia y claridad en los contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal.

De igual forma se aprecia un ligero desacuerdo entre grupos, no significativo estadísticamente, entre estas afirmaciones: (PM2_2) para garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado, es necesario que el licenciatario esté habilitado para la concesión de sublicencias; (PM2_3) el objeto del contrato de licencia deberá

El contrato de licencia de obtención vegetal

centrarse en el material de reproducción o multiplicación; (PM2_8) en los contratos de licencia sobre variedades híbridas es necesario delimitar el carácter secreto de las líneas parentales de la variedad, para así poder establecer las medidas oportunas de protección; (PM2_18) en las licencias de distribución, es oportuno establecer cláusulas de no competencia postcontractual.

Además, la totalidad de los expertos están en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: (PM2_7) en el caso de variedades esencialmente derivadas, deberán configurarse dos contratos de licencia, uno con el titular de la VED y otro con el titular de la variedad inicial, autorizando la explotación de la VED; (PM2_10) es necesario adaptar el precio de la licencia a las disposiciones de la Ley de Cadena Alimentaria, en concreto, en lo relativo a su determinación conforme al coste efectivo de producción; (PM2_16) es adecuado que en los contratos de licencia entre un obtentor y un agricultor se incorporen obligaciones de información que habiliten al licenciante para solicitar al licenciario cualquier tipo de información sobre precios o variedades del sector; (PM2_17) es necesaria la fijación de obligaciones postcontractuales para que el licenciario pueda continuar con la explotación de la variedad vegetal una vez haya finalizado el derecho de obtención vegetal.

Las diferencias significativas se dan en las afirmaciones PM2_1, PM2_9, PM2_16 y PM2_17, entre operadores y expertos (Tabla 6). Estas diferencias, aunque son significativas estadísticamente, no afectan a la opinión general del grupo. Sin embargo, la afirmación

Objeto de estudio y metodología

PM2_9 plantea una diferencia de opinión significativa y contraria entre expertos (abogados y consultores) y académicos. Diferencia que se comentará en el capítulo V al tratarse de la necesidad de incorporar cláusulas de sometimiento a arbitraje en los contratos de licencia de obtención vegetal.

Tabla 4. Diferencia de medianas entre grupos. Módulo 2

Variable	Test de Dunn		Test de Dunn (Bonferroni)
	Comparación	<i>p</i>	<i>p</i>
PM2_1	Experto - académico	0,201	0,604
	Académico - operador	0,004	0,075
	Operador - experto	0,025	0,011
PM2_9	Experto - académico	0,002	0,006
	Académico - operador	0,019	0,05
	Operador - experto	0,266	0,797
PM2_16	Experto - académico	0,076	0,228
	Académico - operador	0,195	0,586
	Operador - experto	0,010	0,030
PM2_17	Experto - académico	0,048	0,145
	Académico - operador	0,059	0,178
	Operador - experto	0,001	0,001

En resumen, el análisis de diferencia de medianas ha permitido identificar las variables que presentan diferencias significativas entre los grupos de entrevistados. Estos resultados cuantitativos son importantes para conocer las tendencias generales y el nivel de conformidad (de acuerdo o desacuerdo) entre los grupos. Sin embargo, para profundizar en el análisis de los datos y obtener una visión más

completa de las opiniones de los entrevistados, es necesario explorar los resultados cualitativos del estudio. Estos resultados permitirán entender algunas de las opiniones de los expertos entrevistados.

g. Resultados cualitativos.

Al hilo de las entrevistas realizadas se han recogido otras respuestas (de carácter cualitativo) que han desarrollado temas que, en ocasiones, eran igual o más interesantes que las respuestas otorgadas. Sin ánimo de entrar a valorar en detalle las respuestas obtenidas, sí que interesa mencionar que la mayoría de los entrevistados coinciden en la necesidad del sistema de obtenciones vegetales para proteger las nuevas variedades vegetales y el rechazo de otras modalidades de protección como pudiera ser el sistema de patentes o el secreto empresarial. En todo caso, se vería positivo la interconexión del sistema de obtenciones vegetales con otros sistemas de propiedad industrial, pero, en modo alguno, se aceptaría, por parte de los expertos entrevistados, la protección de las variedades vegetales por un sistema distinto del de obtenciones vegetales.

Ahora bien, la idoneidad del sistema no se corresponde con su adecuación a la realidad socioeconómico. La mayoría de los expertos coinciden en que el sistema de obtenciones vegetales está lleno de lagunas y defectos que necesitan de una remodelación y replanteamiento mediante la incorporación de definiciones que detallen, entre otras muchas, el significado de variedad vegetal, producto de la cosecha, protección provisional y uso no autorizado.

Objeto de estudio y metodología

Asimismo, es coincidente la crítica en que la normativa sobre obtenciones vegetales se configuró pensando exclusivamente en los cultivos extensibles. Por lo que sería necesaria su adaptación y diferenciación respecto de los cultivos plurianuales en los que la obtención del producto de la cosecha es más tardía.

Esta situación también ha afectado a la figura del contrato de licencia aunque, poco a poco, y pese a su importancia económica para ser la herramienta adecuada para la transferencia del derecho de obtención, se está observando cómo afloran nuevas figuras jurídicas para instrumentalizar la explotación de variedades vegetales. Los expertos coinciden en que la mayoría de las variedades que se licencian son las semillas de cereales, la soja, el arroz, las variedades frutales y las variedades ornamentales. Esto es debido a que son variedades que producen grandes volúmenes de material vegetal y tienen poco valor añadido. Sin embargo, las variedades hortícolas (*ad ex.* tomate) y los cultivos extensivos híbridos (*ad ex.* maíz y colza) no suelen licenciarse debido a que son muy complejos de producir, no requieren grandes volúmenes de comercialización (con una sola bolsa de semillas de tomate se pueden generar muchas) y es directamente el obtentor quien realiza las actuaciones de explotación. Con todo, se informa de que algunas de estas respuestas se integrarán en los diferentes puntos del trabajo, a modo de reflexión o respuesta ante los interrogantes que existen en la actualidad sobre el derecho de obtención vegetal y su licencia.

CAPÍTULO SEGUNDO. CONCEPTO, CLASES Y NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

I. CONCEPTO.

1. Definición

El término licencia deriva del latín “*licet*” o “*licere*” y significa básicamente permiso (*Erlaubnis*), que aplicado al caso que nos compete se materializa en el permiso para utilizar un determinado derecho de obtención vegetal²⁷. Este contrato se consagró en nuestro ordenamiento jurídico a través de la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes²⁸ y posteriormente mediante la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas²⁹. Concretamente, sobre el contrato de licencia de patente -que ha sido el más estudiado por parte de la doctrina- se ha ido construyendo y extendiendo la aplicación de este contrato al resto de modalidades de propiedad industrial³⁰. Esta consagración a raíz del contrato de licencia de patente no es aislada en nuestra legislación dado que en la doctrina alemana también se da esta

²⁷ MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz. Eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und des Zivilprozessrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2012, p. 31; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht*, 2ª edición, De Gruyter Studium, Berlín, 2020, p. 1.

²⁸ Publicada en BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986. Referencia BOE-A-1986-7900.

²⁹ Publicada en BOE núm. 272, de 12 de noviembre de 1988. Referencia BOE-A-1988-25939.

³⁰ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999, pp. 59-60.

Concepto, clases y notas características del contrato

equivalencia tras su reconocimiento en la Ley de Patentes de 1877, en concreto, en su § 11 mediante el reconocimiento de una licencia obligatoria para compensar el derecho en exclusiva concedido al titular de una patente³¹.

Lamentablemente, a pesar de su reconocimiento legal, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco en el alemán, suizo, francés ni italiano una definición de contrato de licencia sobre derechos de propiedad industrial, en general, ni de contrato de licencia de obtención vegetal, en particular³². Las disposiciones sobre contrato de licencia se

³¹ MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, pp. 31 y 36. En el mismo sentido, véase HEIMBERG, D., *Lizenzen und Lizenzverträge in der Insolvenz. Die Vorteile einer großen Lösung*, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Sippingen, 2011, p. 21.

³² Sobre la falta de definición legal sobre contrato de licencia de obtención vegetal véase GARCÍA VIDAL, A., “La licencia contractual de explotación de una variedad protegida con un título de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 820; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismo transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 235; LLORCA GALIANA, J., “La licencia contractual de explotación de la obtención vegetal”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 430; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario*, Universidad de Sevilla, 2015, disponible en <https://idus.us.es>, p. 185. Sobre la falta de definición legal de contrato de licencia de marca, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El...*, *op. cit.*, p. 59; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal. El contrato de licencia como referente*, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 26; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia de Marca*, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 101. Esta falta de definición legal de contrato de licencia también se da en la legislación alemana como es de ver en KÖHLER, M., *Lizenzvertrags- und Kartellrecht*, 6^a Edición, Hagerer Wissenschaftsverlag, Hagen, 2021, p. 10; MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, p. 23; HEIMBERG, D., *Lizenzen...*, *op. cit.*, p. 21; ULLRICH, R., *Lizenzverträge und ihre Inhaltskontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr*, Peter Lang, Frankfurt, 2013, p. 64; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 274. En este sentido, la

El contrato de licencia de obtención vegetal

limitan a su reconocimiento como modalidad de explotación y a la configuración de algunas de sus instituciones básicas³³. Lo que inevitablemente provoca que debamos recurrir a la doctrina y jurisprudencia para poder esbozar una definición de contrato de licencia.

El contrato de licencia de obtención vegetal es un acuerdo establecido entre el titular de un derecho de obtención vegetal, también denominado licenciante, y un tercero, denominado licenciario; en el que el licenciante, sin transmitir la titularidad de su derecho, autoriza al licenciario para realizar una serie de actuaciones sobre la variedad vegetal protegida a cambio de un precio, también denominado canon, regalía, *royalty*, *canoni*, *redevances* o *Lizenzgebühr* (*ad ex*. STS de 30 de mayo de 2002³⁴)³⁵. Esta definición es perfectamente extrapolable a

doctrina suiza alude igualmente a la falta de regulación de una definición de contrato de licencia, como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht*, Stämpfli Verlag AG Bern, Berna, 2001, pp. 5-6. Igualmente, sobre esta cuestión en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 125.

³³ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 820-821; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El...”, *op. cit.*, p. 235; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 185 y 190. Sobre esta cuestión en la normativa alemana, véase MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 23. Ello también sucede en la normativa suiza como se refleja en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 5-6.

³⁴ RJ 2002/6428.

³⁵ En este sentido, sobre el contrato de licencia de obtención vegetal, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto del contrato de licencia de títulos de obtención vegetal y delimitación frente a otros negocios sobre variedades vegetales protegidas”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 168-171; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 820; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El contrato...”, *op. cit.*, p. 235; AMAT LLOMBART, P., “Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”, en AMAT

Concepto, clases y notas características del contrato

cualquier contrato de licencia realizado sobre otra modalidad de propiedad industrial.

Conforme a esta definición, los elementos esenciales del contrato de licencia de obtención vegetal son: el consentimiento otorgado por las

LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 202; CAMPO CANDELAS, J., *La protección civil del obtentor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 97; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 189. Sobre otras modalidades de contrato de licencia sobre derechos de propiedad industrial, se destaca: MASSAGUER, J., *El contrato de licencia de know-how*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 69 y 78; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 64; MARTÍN ARESTI, P., *La Licencia Contractual de Patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 54; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *Nuevas...*, *op. cit.*, p. 26; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La...*, *op. cit.*, pp. 102-103; MASSAGUER, J., “Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, N.º 4, 1995, p. 1168; FERNÁNDEZ NOVOA, C., GÓMEZ SEGADE, J. A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 256; MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, t. III, Madrid, 1995, p. 4105; MASSAGUER, J., “Licencia de patentes”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, t. III, Madrid, 1995, pp. 4111-4112. Esta definición coincide con la configurada en la doctrina alemana como es de ver en KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 10; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 120. Igualmente, la doctrina suiza esboza una definición similar como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7; TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 796. Esta definición de contrato de licencia coincide con la configurada en la doctrina francesa, como es de ver en BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 17; POUILLET, E., *Traité théorique et pratique des brevets d’invention et des secrets de fabrique*, 6ª edición, Marchal et Billard, Paris, 1915, p. 340; ROUBIER, P., *Le droit de la propriété industrielle*, Tomo II, Éditions du Recueil Sirey, Paris, 1954, p. 260; VERGÈS, E., *Contrats sur la recherche et l’innovation. Techniques contractuelles, valorisation de la recherche, transferts de technologies*, Dalloz, Paris, 2018, p. 377. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., *Gli...*, *op. cit.*, pp. 25-28; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 466. En el mismo sentido, diferentes autores de la doctrina comparada de otros países coinciden con esta definición como es de ver en BYRNE, N., MCBRATNEY, A., *Licensing Technology. Negotiating and Drafting Technology Transfer Agreements*, 3ª edición, Jordans, Bristol, 2005, p. 79.

partes³⁶; la determinación de un objeto concreto consistente en un derecho de obtención vegetal; una causa determinada, que consistirá en la voluntad de autorizar a un tercero para explotar el derecho licenciado (art. 1261 CC)³⁷; y la obligación que asume el licenciante de permitir la utilización del derecho de obtención vegetal sumado al desarrollo de tantas actuaciones como fueran necesarias para garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado por parte del licenciario³⁸. La doctrina francesa incide igualmente en que el elemento esencial de una verdadera licencia reside en que el licenciante sea el verdadero titular del derecho licenciado³⁹. Dicho esto, se procede, a continuación, al estudio de los elementos esenciales del contrato de licencia de obtención vegetal.

2. Concepción positiva del contrato de licencia

El contrato de licencia de obtención vegetal legitima al licenciario para explotar un derecho que pertenece a otra persona⁴⁰. En este caso, la licencia se materializa en la autorización que el titular del derecho de obtención vegetal confiere a un tercero para que pueda realizar los actos de producción, reproducción, multiplicación y, en su caso, comercialización sobre una determinada variedad vegetal (art. 13.2

³⁶ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I. Introducción teoría del contrato*, Sexta edición, Civitas, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 169 y 173. En el mismo sentido, pero en materia de contrato de licencia de *know-how*, véase MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 157.

³⁷ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 258-260.

³⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 64-71.

³⁹ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 125.

⁴⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 39.

ROV y 12.2 LOV)⁴¹. El permiso otorgado al licenciatarario implica que la explotación del bien licenciado no suponga una infracción del *ius prohibendi* del titular-licenciante⁴². Sin embargo, si un tercero explota el derecho de obtención vegetal sin autorización del titular-licenciante, sí que se producirá una infracción del derecho, al carecer este de legitimación para su explotación⁴³.

En el concepto aparentemente inequívoco de contrato de licencia subyace la controversia sobre si la licencia se limita a la renuncia del titular-licenciante a no utilizar su derecho en exclusiva frente al licenciatarario y mantener una actitud pasiva y tolerante ante las actuaciones realizadas por parte del licenciatarario sobre el derecho licenciado; o si la licencia es la concesión de un derecho positivo de uso⁴⁴. Cuando surgió este debate, la doctrina y jurisprudencia alemana,

⁴¹ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos del titular de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 543-544. En el mismo sentido, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida pratica. Marchi, know-how, brevetti e licensing*, 4^a edición, Studio Torta, Turín, 2008, p. 152; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 466.

⁴² En este sentido, en nuestra doctrina, sobre el contrato de licencia de patente, véase MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 40.

⁴³ Vid. ult. loc.

⁴⁴ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 12. Igualmente, sobre esta cuestión en Alemania, Suiza e Inglaterra, véase MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 39, 507 y 518. Este debate se plantea igualmente en la doctrina suiza, como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7. Este debate también ha sido analizado por nuestra doctrina, en concreto, véase en este sentido MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 40; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 143; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 81. Sobre esta cuestión, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 135; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 378. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 29.

pioneras en esta y otras muchas materias, seguida por la doctrina francesa, italiana y suiza, se decantaba -sin estar exenta de polémica- por reconocer la renuncia del titular del derecho al otorgar la licencia, debido a la conceptualización del derecho como una mera prohibición sin contener ninguna acepción positiva⁴⁵. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia más reciente -tanto alemana como francesa, italiana y suiza-, considera que la concesión de una licencia exclusiva y no exclusiva se materializa en la autorización de un derecho de uso positivo⁴⁶. Tanto es así, que la actual normativa de patentes y diseños industriales alemana reconocen el carácter positivo de la concesión de un contrato de licencia (§ 15 Ley de Patentes alemana; § 31 Ley de diseños industriales alemana)⁴⁷ y, consecuentemente, la existencia de obligaciones para el licenciante.

La finalidad perseguida por las partes del contrato y su materialización en ser un vehículo para la transferencia de la tecnología, evidenciaron

⁴⁵ MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 31-32 y 42. Así también se reconoce en la doctrina suiza, en la que se hace alusión esta posición de la doctrina alemana, como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7. De igual forma que sucede en la doctrina francesa como es de ver en ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 135; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 378. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 29. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 8.

⁴⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 12; PAHLOW, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Mohr Siebeck, Tübinga, 2006, pp. 47-49. Por lo que a la doctrina suiza respecta, véase, HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 9. Así se manifiesta en la doctrina francesa como es de ver en BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 12 y 15.

que el contrato de licencia no pretendía la abstención del licenciante sobre el ejercicio de su *ius prohibendi*, sino que más bien trataba de autorizar al licenciataria para la explotación del objeto licenciado⁴⁸. Estas circunstancias motivaron un cambio en la doctrina y jurisprudencia declinando la concepción negativa relativa a la renuncia del derecho del titular-licenciante en favor de la concepción positiva materializada en la concesión de una autorización al licenciataria⁴⁹. Con el contrato de licencia, el licenciataria no solamente quiere que el licenciante renuncie al ejercicio de acciones en defensa de su derecho, sino que, además, pretende obtener un derecho de explotación - reproducción, multiplicación o comercialización en el caso de las obtenciones vegetales (art. 13.2 ROV y 12.2 LOV)- sobre la obtención vegetal objeto del contrato⁵⁰.

La concesión de una autorización para poder explotar el derecho licenciado pretende, entre otras muchas, obtener un rendimiento económico sobre el bien licenciado. Para ello, será necesaria la

⁴⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 41; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 11; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 43-45.

⁴⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 41; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 74-76; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 81 y 171; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 114-147; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 11; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 43-45.

⁵⁰ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M.^a V., "Derechos...", *op. cit.*, pp. 543-544; en materia del contrato de licencia de patente, véase MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 41; en materia del contrato de licencia de marca, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 82-83. Igualmente, en la doctrina alemana véase HENN, G., *Patent -und know-how-Lizenzvertrag*, C.F. Müller, Heidelberg, 1992, p. 39; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 282.

colaboración entre el licenciante y licenciatarario. Esta colaboración se instrumentalizará mediante la fijación de una serie de derechos y obligaciones que trataran de converger en obtener el mayor éxito sobre el negocio jurídico pactado. Ello evidencia, más todavía si cabe, la imposibilidad de aceptar la concepción negativa de la licencia que entendía que al licenciante se le imponía exclusivamente una obligación de no actuar frente al licenciatarario; concepción difícil de aceptar dada la necesidad de colaboración entre las partes para poder garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado⁵¹.

3. Consentimiento.

La relación jurídica derivada del contrato de licencia surge del principio de la autonomía de la voluntad de las partes que configuran el contrato conforme a sus intereses. El consentimiento del titular del derecho de obtención vegetal evita que se incurra en una situación de infracción del derecho dado que el licenciatarario está autorizado por el licenciante para su utilización. Por ello, el consentimiento juega un papel fundamental para modular el alcance del derecho de uso del licenciatarario, así como sus condiciones y limitaciones; en particular, la delimitación de la responsabilidad de las partes en caso de que se vulnere alguna cláusula contractual y así pueda dilucidarse si se está

⁵¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 41-42; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 79. Así también se ha manifestado la doctrina alemana como es de ver en MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 25; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 12-13. En este sentido, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260.

Concepto, clases y notas características del contrato

ante una infracción contractual o una infracción del derecho de obtención vegetal⁵².

En este sentido, la mejor doctrina diferencia dos tipos cláusulas. En primer lugar, destacan las denominadas cláusulas contractuales, que delimitan el alcance, material, temporal, territorial y objetivo del derecho de uso que ostenta el licenciatario respecto del derecho de obtención vegetal licenciado⁵³. De manera que el licenciatario estará legitimado para realizar los actos de explotación que estén determinados en el contrato por cuanto se entiende que el titular-licenciante le otorga su consentimiento para realizar exclusivamente esos actos concretos⁵⁴.

Si el licenciatario explotara de forma excesiva el derecho de obtención vegetal -más allá de lo autorizado por el titular-licenciante-, se producirá una infracción del derecho en exclusiva, así como una infracción contractual (STJUE 18 de diciembre de 2019, asunto C-666/18 «IT Development SAS c. Free Mobile SAS»⁵⁵)⁵⁶. Ello implica un concurso de normas que habilita al licenciante al ejercicio individual de las acciones por incumplimiento del contrato, así como las acciones en defensa de su derecho de obtención vegetal; o al ejercicio de ambas

⁵² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 42-43; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 147-148.

⁵³ MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª Edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2020, p. 185.

⁵⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 43-44; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 147-152.

⁵⁵ JUR 2019, 339386.

⁵⁶ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 185-186.

acciones de forma simultánea siempre y cuando no tengan como objeto la misma pretensión o busquen el mismo remedio⁵⁷.

Esta doble infracción, sucederá ante la vulneración de cualquier restricción impuesta por el licenciante sobre el derecho de obtención vegetal licenciado, incluida la transgresión de las limitaciones territoriales. Ello se infiere de una interpretación sistemática de la normativa específica de obtenciones vegetales -y, por remisión, de la normativa de patentes- (art. 23 LOV y art. 83.1 LP). De no ser así, podría suceder que, una vez finalizado el contrato de licencia, si el licenciataria continuara explotando el derecho de obtención vegetal, esta actuación no supondría una infracción del derecho en exclusiva al no estar la limitación temporal contemplada en el artículo 23 LOV -y el artículo 83.1 LP por remisión-⁵⁸.

Además, si el licenciataria utilizase sin autorización el objeto licenciado una vez finalizado el contrato, pero vigente el derecho, esta actuación representará una infracción del derecho de propiedad industrial (*ad ex.*, entre otras muchas, SAP de Barcelona, Sección 15^a, de 28 de enero de 2010⁵⁹). Como remedio a esta situación, podría pactarse una cláusula que impidiera al licenciataria explotar el derecho de obtención vegetal una vez finalizado el contrato. En caso de que el licenciataria vulnerase esta limitación, se estará ante una infracción

⁵⁷ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, 186-187.

⁵⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 45-46.

⁵⁹ ECLI:ES:APB:2010:11386, JUR 2011/903.

Concepto, clases y notas características del contrato

contractual y, además, ante una infracción del derecho lo que podrá generar el concurso de normas anteriormente mencionado⁶⁰.

La posibilidad de conceder licencias sobre un título nacional de obtención vegetal (art. 23 LOV y, por remisión, art. 83.1 LP) debe entenderse en un sentido amplio, esto es como la facultad del licenciante de conceder licencias sobre la totalidad o alguna de las actuaciones sobre las que puede ejercer su *ius prohibendi*. Asimismo, existen otras limitaciones como, por ejemplo, la contenida en el artículo 16.1.d) -y el artículo 83.3 LP por remisión- consistente en la prohibición impuesta al licenciatario para otorgar sublicencias sin autorización del licenciante⁶¹.

En segundo lugar, las cláusulas que no se refieren, de una manera directa, a la modulación del derecho de uso que ostenta el licenciatario, sino que se centran en delimitar las condiciones en las que el licenciatario puede explotar el derecho de obtención vegetal. Por tanto, el fundamento y alcance de este tipo de cláusulas no trasciende más allá de la esfera contractual de la licencia. En caso de incumplimiento de alguna de estas cláusulas se devengará la responsabilidad, de carácter contractual, que deberá soportar la parte incumplidora. De manera que, el consentimiento presenta una notable importancia práctica dado que, dependiendo del alcance del derecho otorgado al licenciatario, la vulneración de una determinada cláusula del contrato

⁶⁰ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 188.

⁶¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 46.

de licencia podrá suponer no sólo un incumplimiento contractual, sino que, además, una infracción del derecho de obtención vegetal⁶².

4. Objeto de la licencia.

El objeto del contrato es el bien sobre el que las partes desean formalizar su relación jurídica, en este caso, un derecho de obtención vegetal⁶³. El entendimiento del derecho de obtención vegetal como objeto de propiedad permite, además de la configuración del contrato de licencia, su transmisión por cualquiera de las formas establecidas en el Derecho de obligaciones y contratos, concretamente, por donación, sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos que impliquen la transmisión del derecho, en concreto, su cesión (art. 609 CC). De igual forma que el derecho de obtención vegetal también podrá darse en garantía, ser objeto de derechos reales, como por ejemplo la hipoteca mobiliaria, de embargo u otras medidas resultantes de un procedimiento de ejecución forzosa (art. 82 LP)⁶⁴.

Nuestro legislador exige que el objeto del contrato sea posible, lícito y determinado (arts. 1271, 1272 y 1273 CC)⁶⁵, de ahí que en la materia que nos ocupa se podrá establecer como objeto del contrato la solicitud del título de obtención vegetal, el derecho a la obtención vegetal y los

⁶² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 43-44; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 153-154.

⁶³ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 233-234; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 74.

⁶⁴ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad y transmisión del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 798-799.

⁶⁵ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 235 y 245-251.

Concepto, clases y notas características del contrato

conocimientos necesarios para la propagación del material vegetal licenciado siempre que se trate de un secreto empresarial (*ad ex*. la composición de las soluciones nutritivas, las condiciones especiales de cultivo -las condiciones de luz, de temperatura o la composición del suelo- o naturaleza de la solución nutritiva para la propagación *in vitro*)⁶⁶. Estas cuestiones tan relevantes requieren de un estudio pormenorizado que se tratará en capítulos posteriores. En concreto, interesa desarrollar las principales cuestiones relativas al contrato de licencia de la solicitud del título de obtención vegetal por las implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-176/18) en la que se reduce el alcance de protección de la obtención vegetal, concretamente, en especies arbóreas y, sobre todo, la delimitación de la protección provisional.

La estructura y esquema negocial de todo contrato de licencia es idéntica. Sin embargo, habrá que atender a las particularidades, heterogeneidad y naturaleza de cada derecho de propiedad industrial objeto de licencia para adaptar los derechos y obligaciones de las partes

⁶⁶ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 124; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz. Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht (Sortenschutzgesetz; Verordnung Nr. 2100/94 (EG) des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz) unter Berücksichtigung der Gesetzgebung in Österreich und in der Schweiz*, 2ª Edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2017, p. 273; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 275. En nuestra legislación, en materia de patentes, la posibilidad de configurar una licencia sobre la solicitud del título se reconoce en el artículo 83.1 LP y en materia de marcas se reconoce en el artículo 48.1 LM (RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 74-77; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 44).

a cada caso concreto⁶⁷. En este trabajo se aborda el estudio del contrato de licencia sobre una modalidad singular y *sui generis* de propiedad industrial como es el derecho de obtención vegetal, que se materializa en la potestad otorgada a su titular para poder realizar determinadas actuaciones sobre una variedad vegetal⁶⁸.

5. Causa.

La causa del contrato es la finalidad o fundamento perseguido por las partes al celebrar un contrato⁶⁹. Todo contrato deberá contener una causa que deberá ser lícita (art. 1275 CC) y veraz (art. 1276 CC); los contratos sin causa, los contratos ilícitos y los contratos con causa falsa no producirán efectos⁷⁰. La licencia de obtención vegetal se entiende como la autorización concedida por el licenciante para que el licenciario pueda explotar el derecho licenciado⁷¹. La causa o propósito perseguido en el contrato de licencia consiste en autorizar y situar al licenciario en la posición del titular-licenciante del derecho para que pueda explotar -dentro de los límites pactados- el bien

⁶⁷ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 77-78.

⁶⁸ GARCÍA VIDAL, A., "La licencia...", *op. cit.*, p. 822; SÁNCHEZ GIL, O., "El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000", en AMAT LLOMBART, P., (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 339; SÁNCHEZ GIL, O., "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", *Derecho de los Negocios*, Noviembre 1998, p. 11 y ss.

⁶⁹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 258-260; 266; 270 y 275; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 79.

⁷⁰ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 281-284.

⁷¹ Así se ha considerado, en nuestra doctrina, sobre el contrato de *know-how* en MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 77-78. Igualmente, sobre el contrato de licencia de marca, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 80. En este sentido, en la doctrina alemana, véase, HENN, G., *Patent...*, *op. cit.*, p. 25.

licenciado; debiendo el titular-licenciante hacer todo lo posible para que el licenciatarario pueda utilizar adecuadamente su derecho⁷².

La determinación de la causa del contrato de licencia es transcendental para diferenciarla del contrato de cesión de un derecho de obtención vegetal. La cesión hace referencia al negocio jurídico convenido entre personas físicas o jurídicas a través del que el titular del derecho (cedente) lo transmite a otra persona (cesionario) que deberá abonar una contraprestación consiste, normalmente, en el pago de un precio⁷³. La principal diferencia entre este negocio jurídico y el contrato de licencia es la posición jurídica que ocupa el titular del derecho. En la cesión existe una transmisión plena de la titularidad del derecho, no pudiendo el titular-cesionante explotarlo tras su formalización. Sin embargo, en la licencia el titular-licenciante mantiene la titularidad, por cuanto el licenciatarario recibe una autorización o derecho de disfrute limitado objetiva, temporal y territorialmente, que no se materializa en el desprendimiento de su derecho⁷⁴. La función económica de estos dos

⁷² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 77-78; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 79-80 y 86.

⁷³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 69.

⁷⁴ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 801-802; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 70; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 72-73; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, *op. cit.*, p. 1168; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 57. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 273; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 4. Asimismo, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 135; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 17; POUILLET, E., *Traité...*, *op. cit.*, p. 340; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 377. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 12; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 466.

negocios jurídicos es muy similar. Un contrato de licencia puede en la práctica alcanzar efectos similares a los de la cesión mediante el establecimiento de cláusulas de exclusiva y la configuración amplia del tiempo y de las modalidades de explotación del derecho. Sin embargo, la configuración de una licencia exclusiva no se materializa, en ningún caso, en la transmisión del derecho por parte del titular-licenciante⁷⁵.

La cesión, al igual que la licencia, podrá formalizarse tanto sobre un derecho de obtención vegetal concedido como sobre la solicitud de protección. La transmisión del derecho se materializa con la subrogación del adquirente en la posición del cedente y el alcance territorial del derecho cedido será España, para los títulos nacionales, y la Unión Europea para los títulos comunitarios. Asimismo, la cesión del derecho de obtención vegetal podrá realizarse a título individual o integrada en el patrimonio empresarial, en los casos de aportación del derecho a una sociedad, de sucesión universal mediante fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo. En todo caso, las diferencias entre la causa del contrato de cesión y de licencia son claras: en el primero es la transmisión de la titularidad, en el segundo la concesión de un derecho de uso. Las diferencias de contenido obligacional del contrato de licencia no impiden, sin embargo, que en todos ellos la causa sea la autorización de uso o explotación del derecho de obtención vegetal⁷⁶.

⁷⁵ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 809-811; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 70.

⁷⁶ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 800-802; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 86.

II. CLASES DE LICENCIA.

1. Introducción.

El alcance de la licencia sobre un derecho de propiedad industrial, en general, y un derecho de obtención vegetal, en particular, vendrá delimitado por la voluntad de las partes que modularán su ámbito objetivo, territorial y temporal. Ello se traduce en la imposición de diferentes condiciones que delimitan la autorización concedida al licenciataria para poder explotar la variedad vegetal protegida. Como máximo, el alcance de la licencia podrá permitir la producción o reproducción (multiplicación), el acondicionamiento o preparación a fines de la reproducción o multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier forma de comercialización, la exportación, la importación o la posesión de cualquiera de los anteriores fines del material vegetal (art. 14 CUPOV, art. 13 ROV, art. 12 LOV). Sin embargo, las licencias no suelen concederse por la totalidad del alcance del derecho que ostenta el titular-licenciante; lo que habilita la diferenciación entre distintos tipos de licencias en función del alcance otorgado. Además, tradicionalmente se han clasificado los contratos de licencia conforme al origen de su legitimación, su carácter exclusivo o no exclusivo y las posibles limitaciones de carácter objetivo exigidas al licenciataria⁷⁷.

⁷⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 825-826. Igualmente, véanse las «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», adoptadas por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria, celebrada en Ginebra el 21 de octubre de 2010. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 276.

2. En función del origen de la legitimación.

Si se atiende al nacimiento de la legitimación del licenciario se diferencian dos tipos de licencias. Por un lado, el legislador establece las denominadas licencias contractuales, surgidas al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, en las que el titular-licenciante del derecho de obtención vegetal pacta las condiciones de explotación con el tercero-licenciario (art. 27 ROV, art. 23 LOV, art. 16 RLOV)⁷⁸. Y a diferencia de estas, las licencias obligatorias no surgen del acuerdo entre las partes, siendo concedidas por el organismo público competente en la materia (art. 29 ROV, arts. 24 a 26 LOV)⁷⁹. En este sentido, podrán concederse licencias obligatorias para, por ejemplo, salvaguardar el interés público, explotar una variedad esencialmente derivada o explotar un derecho de obtención vegetal que sea dependiente de una patente biotecnológica (art. 29 ROV, arts. 24 a 26 LOV)⁸⁰. El presente trabajo se centrará exclusivamente en el análisis de la licencia contractual; sin embargo, debido a su importancia, se abordarán algunas cuestiones relativas a la concesión

⁷⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 65-66. Esta clasificación también se reconoce por parte de la doctrina francesa como es de ver en BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 16.

⁷⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 37; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster -und Sortenschutzrecht*, 4ª Edición, C.F. Müller, Heidelberg, 2018, p. 243; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 292-302; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, pp. 14-17; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 87; MASTRELIA, D., *Gli...*, *op. cit.*, p. 58.

⁸⁰ CARBAJO CASCÓN, F., “Las licencias obligatorias”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 882-883.

de licencias obligatorias sobre variedades esencialmente derivadas y en los casos de dependencia respecto de una patente.

3. Según su carácter exclusivo.

En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la clasificación por excelencia de los contratos de licencia se centra en la exclusividad del derecho concedido⁸¹. Esta clasificación se mantiene en materia de obtenciones vegetales, en la que tanto nuestro legislador como el alemán y francés diferencian entre contratos de licencia exclusiva y no exclusiva o simple (art. 27 ROV, art. 23.2 LOV, art. 16 RLOV, § 11.2 SortG, art. L 613-8 CPI). Las licencias exclusivas son aquellas que impiden a su otorgante la posibilidad de conceder otras licencias; sin embargo, las licencias no exclusivas o simples habilitan al licenciante para otorgar licencias a distintos licenciarios⁸². El propósito de la

⁸¹ Algunos ejemplos en este sentido serían: en Suiza HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 239; en Francia y haciéndose eco de esta misma clasificación en Inglaterra VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 394; en Alemania PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge -Formularkommentar-*, 4ª Edición, C. H. Beck, München, 2018, p. 9; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 21; MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, pp. 88; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 6; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 12; KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual Property Law in Germany. Protection, Enforcement and Dispute Resolution*, C.H. Beck, Munich, 2008, p. 56.

⁸² MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 271-272; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 194-195. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 39; PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge. Patent, Gebrauchsmuster, Know-How, Computer Software*, 6ª edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2008, pp. 372-373; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 9; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 6; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 12; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 252; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 120 y 123; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 277; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 258; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G.,

licencia exclusiva reside en posicionar competitivamente al licenciatarlo respecto de sus competidores al excluirlos de la posibilidad de poder explotar el derecho licenciado⁸³. Tanto las licencias simples como las exclusivas pueden limitarse en términos de espacio y tiempo, limitando su alcance a un área geográfica o un período de tiempo determinado⁸⁴. De manera que el licenciante de una licencia exclusiva limitada podrá utilizar el derecho licenciado en aquellos aspectos no incluidos en el contrato, sin que ello suponga un incumplimiento contractual ni una infracción del derecho concedido⁸⁵.

Deutsches..., *op. cit.*, pp. 122-123. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, pp. 797-798; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 239. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase FISCHER, A. J., ERBISCH, F. H., “Transferring Intellectual Properties”, en ERBISCH, F. H., MAREDA, K. M., *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology*, 2ª Edición, CABI Publishing, Cambridge, 2004, p. 44. Así también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver en VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 394. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., *Gli...*, *op. cit.*, p. 58.

⁸³ HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 238; TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797.

⁸⁴ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 198. Igualmente, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 278; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 81; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 277-278; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz- und Saatgutverkehrsrecht, Pflanzenschutz- und Düngemittelrecht*, 3ª Edición, Hagener Wissenschaftsverlag, Hagen, 2019, p. 25. Así también lo ha considerado la doctrina suiza, como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 131 y 238; TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797. Igualmente, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 394 y 397. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 9. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase VAN DER KOOIJ, P. A. C. E., *Introduction to the EC regulation on plant variety protection*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston, 1997, p. 55.

⁸⁵ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 123.

Concepto, clases y notas características del contrato

En materia de obtenciones vegetales, nuestro legislador presume, salvo que se pacte lo contrario, que las licencias de explotación concedidas por el titular de un derecho de obtención vegetal serán no exclusivas [art. 16.1.c) RLOV]. Por ello, se deberá acordar de forma expresa el carácter exclusivo de la licencia⁸⁶. Esta presunción quizás venga justificada por la práctica del sector obtentor en el que no son pocos los contratos de licencia simple⁸⁷. Puede distinguirse entre licencias exclusivas completas y simples⁸⁸; o absolutas y relativas en términos utilizados por la doctrina alemana⁸⁹. En este sentido, la doctrina alemana e inglesa denominan a la licencia exclusiva simple como licencia semiexclusiva o única *-alleinige Lizenz, semi-ausschließliche Lizenz, sole Licence-*⁹⁰. Este tipo de licencias conceden al licenciataria la facultad de utilizar exclusivamente el bien licenciado en un área determinada, manteniendo el licenciante un derecho de uso sobre el

⁸⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 835-836; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 207; LLORCA GALIANA, J., “La...”, *op. cit.*, p. 440; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 196. Esta clasificación también se da en otros contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, como, por ejemplo, en patentes conforme establece en el artículo 83.1 de la Ley de Patentes.

⁸⁷ GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 25.

⁸⁸ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 835-836.

⁸⁹ MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 91.

⁹⁰ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 38; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 519; HEIMBERG, D., *Lizenzen...*, *op. cit.*, p. 23. Igualmente, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 394 y 592, en el que se dedica una parte extensa al estudio del contrato de licencia en Inglaterra. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H., *International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law*, Wolters Kluwer, Reino Unido, 2018, p. 374; FISCHER, A. J., ERBISCH, F. H., “Transferring...”, *op. cit.*, p. 48.

objeto licenciado⁹¹. En caso de que el licenciante no pueda otorgar otras licencias y se comprometa a no explotar de forma directa la variedad vegetal objeto del contrato, se estará ante una licencia exclusiva completa. Sin embargo, en caso de que el licenciante no pueda otorgar otras licencias, pero se reserve un derecho de explotación de la variedad vegetal licenciada, se estará ante una licencia exclusiva simple, semiexclusiva o única.

Ahora bien, ante la concesión de una licencia exclusiva, se cuestiona si el licenciante puede otorgar nuevas licencias o si, por el contrario, está habilitado a ello pero se compromete a no hacerlo. La doctrina alemana primigenia, seguida por la doctrina de otros países de nuestro entorno, optó por considerar que el licenciante de una licencia exclusiva no podría otorgar nuevas licencias, por cuanto se consideraba que una licencia exclusiva se materializaba en la concesión de todos los derechos de uso resultantes del derecho de obtención vegetal, quedando el licenciante relegado a la mera titularidad de un derecho formal. Ello evidenciaba la naturaleza real del derecho otorgado, equiparándolo al usufructo en un sentido económico, del que derivaba la invalidez de las licencias otorgadas por el licenciante⁹². Este debate

⁹¹ Véase, en este sentido, en la doctrina alemana, GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 39. Así también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver en VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 394. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 374.

⁹² GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 836. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 36-38; PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, pp. 202-203; PAHLOW, L., *Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 338-339; MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, p. 139; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 122;

evolucionó hasta considerar que la concesión de una licencia exclusiva se materializa en un derecho de uso de naturaleza obligacional, por lo que la concesión de otras licencias por el licenciante supondría una infracción de contractual⁹³.

4. En función del ámbito objetivo.

El principio de la autonomía de la voluntad permite modular el alcance objetivo de la licencia. Una verdadera licencia de obtención vegetal deberá comprender las actuaciones establecidas en el alcance del derecho de obtención vegetal mencionadas *supra* (art. 14 CUPOV, art. 13 ROV, art. 12 LOV). Dadas estas premisas, la auténtica licencia de un derecho de obtención vegetal podrá consistir en la autorización para producir, reproducir (multiplicar) el material vegetal licenciado; en el permiso para poder comercializar el material vegetal; o en la autorización para explotar en sentido amplio, el material vegetal, esto es su producción, reproducción (multiplicación), preparación del

OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 20; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 285-286. Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 377; POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété industrielle*, Ed. Economica, Paris, 2011, p. 366. Asimismo, en la doctrina italiana, véase MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, pp. 31-32.

⁹³ *Vid* GARCÍA VIDAL, A., “Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales”, *Anuario de Derecho Concursal*, Número 55, 2022, p. 157. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 123; MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, p. 139; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7. Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 377; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366.

material vegetal y comercialización⁹⁴. En la práctica y conforme a la doctrina suiza y alemana, se distinguen dos tipos de licencias en función de su objeto: las denominadas licencias de multiplicación que integrarían la producción, reproducción (multiplicación) de la variedad y su comercialización; y las denominadas licencias de distribución que integrarían únicamente la comercialización del material vegetal⁹⁵. En nuestro país, se han reconocido igualmente estas modalidades de contratos, identificando a las licencias de multiplicación como licencias totales y a las de distribución como licencias parciales⁹⁶. Dadas las implicaciones de cada una de estas dos modalidades de licencia interesa analizar su contenido de forma separada.

a. Licencia de multiplicación o total.

La licencia de multiplicación es aquella que integra *stricto sensu* el alcance del derecho de obtención vegetal, en particular, la producción, reproducción (multiplicación) del material vegetal y su ulterior comercialización⁹⁷. Esta modalidad de contratos de licencia se formaliza tradicionalmente con los denominados multiplicadores, entendiéndose como tales tanto a los viveros como a los agricultores

⁹⁴ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 826-827.

⁹⁵ TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 287.

⁹⁶ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 207.

⁹⁷ La doctrina alemana, en materia de patentes, considera que, salvo que se pacte lo contrario, las licencias de fabricación abarcarán igualmente la autorización para la comercialización (GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 27; SCHIRMER, G., *Die Zulässigkeit von Beschränkungen des Lizenznehmers in Sortenschutzlizenzverträgen nach § 20 GWB*, Universität Münster, 1975, Münster, p. 26).

con capacidad de multiplicar el material vegetal licenciado - multiplicador en sentido amplio-; para, posteriormente comercializar el material vegetal⁹⁸. Ahora bien, ello no impide que puedan formalizarse contratos de multiplicación con personas físicas o jurídicas no especialistas en realizar labores de reproducción o multiplicación sobre el material vegetal. En estos casos, será necesario delimitar en el clausulado de la licencia las obligaciones de las partes, en particular, la asistencia técnica, la formación del personal del licenciataro y la conservación de la variedad licenciada por parte del licenciataro (art. 16.3 RLOV)⁹⁹. En este sentido, es importante incluir en el clausulado del contrato aquellos aspectos vinculados directamente con la multiplicación y propagación del material vegetal, como, por ejemplo, la utilización de determinados fertilizantes o pesticidas, especificándose su nombre y reglas de utilización¹⁰⁰.

El alcance de la licencia estará igualmente definido por el material vegetal sobre el que podrán realizarse las actuaciones. La existencia de tres niveles de protección sobre los que se extiende el derecho, conforme a la protección en cascada, puede plantear la posibilidad de configurar la licencia de multiplicación respecto del producto de la cosecha o producto obtenido directamente mediante el producto de la

⁹⁸ SCHIRMER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 26.

⁹⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 827-828; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento en la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 311.

¹⁰⁰ TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797.

cosecha¹⁰¹. Sin embargo, nuestro legislador exige que los contratos de licencia se refieran únicamente al material de reproducción (art. 16.4 RLOV)¹⁰². Esta exigencia ha sido duramente criticada por nuestra doctrina, a pesar de que el citado artículo fue declarado válido por nuestro Tribunal Supremo (sentencia de 5 de junio de 2007 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo¹⁰³). La

¹⁰¹ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 548-549; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 828-833.

¹⁰² GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 823-825; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 191; FEMENÍA TORRES, J., “Protección de las variedades hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales”, *Revista jurídica de la Comunidad Valencia*, N.º 38, 2011, pp. 14-15; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 205.

¹⁰³ RJ 2007/6337. En este sentido, interesa extractar los motivos por los que se declara la validez del citado artículo 16.4 del Real Decreto 1261/2005: “El precepto al que nos referimos se sustenta en la autorización otorgada al Gobierno por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 3/2000 para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias y en el art. 23.1 de la misma, que referido a las licencias de explotación, y, en concreto, a las licencias contractuales, dispone 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, y cuanto sobre esta materia se regule en la presente Ley y sus disposiciones complementarias». Sin duda disposición complementaria de la Ley es el Reglamento cuyo art. 16.4 discute la demandante, y que dispone que «las licencias de explotación de variedades protegidas se referirán únicamente al material de reproducción y serán concedidas por el obtentor al productor de dicho material». No hay por parte del precepto contradicción en relación con el art. 13.1 de la Ley como afirma la demanda, porque ese precepto se refiere a los supuestos en los que se requerirá autorización del obtentor para los actos del apartado 2 del art. 12 de la Ley respecto del producto de la cosecha, o, como se expone en el número 2 del mismo artículo 13, y para los mismos supuestos, respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida por utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, mientras que las licencias de explotación a que se refiere el controvertido art. 16 del Reglamento han de reunir las condiciones que contiene el núm. 1 del precepto y también los requisitos de los números 2 y 3 del mismo, y todo ello sólo es predicable del material de reproducción de la variedad, y cuyo titular lo es de modo exclusivo el obtentor o sus causahabientes, de modo que las licencias de explotación no se pueden

Concepto, clases y notas características del contrato

crítica doctrinal entiende que esta limitación es contraria con la causa y objeto del contrato de licencia que se configuran respecto de la autorización concedida sobre el derecho de obtención vegetal, autorizando la realización de las actuaciones comprendidas en su *ius prohibendi*, y no sobre un determinado material vegetal¹⁰⁴; opinión esta que comparto como se desprende de lo que diré a continuación. Pensemos en una variedad vegetal protegida en España que se reproduce, multiplica y cultiva en un país extracomunitario pero cuya fruta (producto de la cosecha) se comercializa en España. Según el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el titular del derecho en España no podría conceder una licencia para la comercialización del producto de la cosecha en España. Sin duda, el pronunciamiento del Alto Tribunal tiene sentido en los casos en que el titular puede dar su consentimiento en España u otro estado miembro de la Unión Europea para la reproducción o multiplicación del material vegetal, porque ya no será -en principio- necesario en ese caso la autorización de la comercialización del producto de la cosecha, pero resulta del todo infundada dicha interpretación respecto de los supuestos en los que de la autorización para la reproducción se ha excluido la comercialización del producto de la cosecha o en los que no se puede prohibir la multiplicación, por realizarse -como en el ejemplo- en otro país y se puede comercializar el producto de la cosecha en España para lo que el titular del derecho debería poder dar su autorización.

extender a los demás supuestos a los que se refiere el art. 13 de la Ley. En consecuencia, el art. 16.4 del Reglamento es conforme a Derecho”.

¹⁰⁴ RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto...”, *op. cit.*, pp. 187-191.

De lo dicho y en mi opinión, nada ha de impedir que se extienda el alcance de la protección del derecho hasta el producto de la cosecha siempre y cuando concurren los requisitos comentados *supra* sobre la protección en cascada, y no concurren actos similares a los acontecidos en la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2019. La autorización concedida para obtener directamente el producto de la cosecha difícilmente podrá encuadrarse dentro de las modalidades de licencia de obtención vegetal en *strictu sensu*. En todo caso, podremos referirnos a este tipo de contratos como simples acuerdos de explotación.

b. Licencia de distribución o parcial.

La licencia de distribución pura, también denominada licencia comercial o de venta, consiste en la autorización concedida al licenciatario para poder comercializar solamente el material vegetal producido por el titular-licenciante o un tercero distinto del titular. Con este contrato, el licenciatario podrá ofrecer el material vegetal en venta, realizar negociaciones de compra, celebrar contratos de compra en su propio nombre, realizar la entrega del material vegetal y, además, involucrar a terceros para promover la venta de los bienes licenciados. El licenciatario podrá integrar en la comercialización a sus empleados, pactar con agentes comerciales o incluso involucrar a otras empresas para el desempeño de otras actividades en apoyo a la comercialización mediante la asunción de obligaciones específicas como, por ejemplo,

prestar soporte técnico, publicidad y promoción de ventas, servicios de garantía, atención al cliente, almacenamiento o similares¹⁰⁵.

Los tipos especiales de licencia de venta o distribución son las licencias de exportación e importación¹⁰⁶. A modo de ejemplo, será necesaria una licencia de importación si existe un derecho de obtención vegetal sobre el material vegetal importado en nuestro país; por otro lado, será necesaria una licencia de exportación si existe un derecho de obtención vegetal en el país extranjero al que se pretende exportar el material vegetal. Este tipo de licencias, serán de utilidad para comercializar el material vegetal en un lugar en el que no esté protegido y quiera introducirse en un país en el que sí esté protegido. También serán útiles las licencias de distribución para comercializar, por primera vez fuera del Espacio Económico Europeo el material vegetal, dado que en este supuesto no se producirá el agotamiento del derecho del obtentor y, por consiguiente, la comercialización del material vegetal en un lugar en el que si esté protegido representaría una infracción del derecho¹⁰⁷.

Para poder comercializar una variedad vegetal, esta deberá estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos (en adelante Ley

¹⁰⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 28; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 101.

¹⁰⁶ Esta clasificación se reconoce tanto en la doctrina suiza como se enuncia en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 256; como en la doctrina alemana en GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 31; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 287.

¹⁰⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 827.

30/2006 o LSPV¹⁰⁸), desarrollada por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero (en adelante RLSPV¹⁰⁹)¹¹⁰. Esta exigencia de inscripción no solamente será a efectos de la comercialización, sino también para la producción destinada a la comercialización (art. 5 LSPV)¹¹¹.

5. En función del tipo de material vegetal.

En la práctica es igualmente frecuente diferenciar las clases de licencias de obtención vegetal en función del tipo de material vegetal, distinguiéndose entre licencias de explotación sobre semillas y sobre plantas de vivero. Las diferencias fundamentales entre este tipo de licencias reside en el tipo de material vegetal licenciado, su período de producción, las variables tomadas en consideración para el cálculo del *royalty*, los mecanismos de control impuestos para verificar una correcta explotación del material licenciado y las exigencias fitosanitarias que deben cumplir tanto las semillas como las plantas de vivero conforme a lo dispuesto en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos y el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el

¹⁰⁸ Publicada en BOE núm. 178, de 27/07/2006. Referencia: BOE-A-2006-13555.

¹⁰⁹ Publicada en BOE núm. 37, de 12/02/2011. Referencia: BOE-A-2011-2705.

¹¹⁰ En este sentido, véase GARCÍA VIDAL, A., “La protección de las variedades vegetales y la normativa reguladora de su comercialización: (la inscripción en el registro de variedades comerciales o en los catálogos comunes de variedades de la Unión Europea y la regulación de los organismos transgénicos modificados)”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 233.

¹¹¹ GARCÍA VIDAL, A., “La protección...”, *op. cit.*, p. 234.

Concepto, clases y notas características del contrato

Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero¹¹².

La normativa de obtenciones vegetales otorga un derecho de carácter exclusivo sobre una variedad determinada; en cambio, el derecho para comercializar ciertas semillas y plantas de vivero es un derecho de carácter público, que no interfiere con los derechos de obtención vegetal. La distribución de determinadas semillas requiere, con carácter previo a su comercialización, la existencia de certificados que acrediten su valor agronómico. Este examen se realiza conforme a las disposiciones de la citada Ley 30/2006 que integra una serie de catálogos que enumeran las variedades que se aceptan para certificación y comercialización¹¹³. Los contratos de licencia sobre plantas de vivero se configuran sobre variedades ornamentales (flores), hortícolas (excepto las judías y la cebolla), frutales (*ad ex.* las sandías que, pese a ser frutal, se reproduce como las variedades hortícolas) y los frutos rojos. La operativa de la comercialización de las plantas multiplicadas por el licenciatario, siempre y cuando el alcance objetivo de la licencia lo permita, le exige la suscripción de un acuerdo de explotación con el tercero adquirente. Aquí vuelve a darse la circunstancia de que esta licencia no habilita la explotación del material vegetal. Para ello, sería necesario un nuevo contrato de licencia suscrito entre el titular del derecho y el tercero interesado.

¹¹² GARCÍA VIDAL, A., “La protección...”, *op. cit.*, p. 233.

¹¹³ WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European Union Plant Variety Protection*, 3ª Edición, Oxford University Press, United Kingdom, 2021, p. 7.

El contrato de licencia de obtención vegetal

En el caso de las semillas, se suelen formalizar contratos de licencia sobre cereales, variedades oleaginosas (girasol, colza), proteaginosas (*ad ex.* guisantes y soja), forrajeras y hortícolas como las judías y la cebolla. Las licencias de explotación otorgadas sobre semillas presentan una serie de particularidades respecto de las plantas. En primer lugar, el hecho de fijar como objeto del contrato una semilla, exige el cumplimiento de la normativa fitosanitaria y de seguridad alimentaria aplicable mencionada *supra*. Ello supone que el licenciataria de una licencia sobre semillas podrá, siempre y cuando se incluya dentro del alcance objetivo de su licencia, comercializarlas sin necesidad de exigir la suscripción de un nuevo contrato de explotación con un tercero. El material cosechado a través de la semilla deberá ostentar igualmente una certificación del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios aplicables. En caso de que el tercero adquirente quisiera multiplicar el material cosechado obtenido del licenciataria, necesitaría una nueva licencia de explotación otorgada, en este caso, por el titular o una sublicencia del licenciataria. Ahora bien, en el sector de las semillas las multiplicaciones con mejores resultados son las obtenidas en la primera y segunda generación. Por ello, no suelen darse casos en los que un tercero solicite una nueva licencia al titular del derecho para una tercera o ulterior multiplicación; toda vez que a partir de la tercera multiplicación el material vegetal pierde algunas características organolépticas. Asimismo, es habitual que en los contratos de licencia sobre semillas se incluyan cláusulas de sometimiento a las reglas de la asociación internacional sobre comercio de semillas -*International Seed Federation (ISF)*- de Nyon (Suiza) ante

Concepto, clases y notas características del contrato

la existencia de un conflicto sobre la semilla entregada para la multiplicación¹¹⁴.

Dentro de esta clase de licencias, podría plantearse la inclusión de una modalidad de contrato, habitual en la práctica estadounidense, denominada *seed wrap* o *bag-tag license* por sus similitudes con los populares contratos *shrink wrap* característicos del ámbito del software. Esta clase de contrato se materializa mediante la entrega, por parte del titular del material vegetal o alguno de sus licenciarios de una bolsa en la que se depositan un determinado número de semillas a las que se les incluye una etiqueta con una serie de limitaciones y condiciones que los adquirentes deben respetar y cumplir si la abren. Su utilización se focaliza en el ámbito de las semillas híbridas y su principal limitación reside en la prohibición de realizar actos de ingeniería inversa para evitar la identificación de las líneas parentales de la variedad híbrida. En el etiquetado de este tipo de contratos se especifica que la persona que abra o utilice la bolsa de semillas confirma su compromiso para cumplir con las restricciones preestablecidas y no aplicar técnicas que habiliten el descubrimiento de las líneas parentales. La necesidad de este tipo de contratos surge como respuesta al riesgo que sufren los titulares de variedades híbridas que, consecuencia de los avances tecnológicos, pueden perder el secreto de sus líneas parentales al poder identificarse su huella genética mediante la ingeniería inversa. Con estos contratos, se impide esta

¹¹⁴ Las reglas de la asociación internacional sobre comercio de semillas pueden consultarse en worldseed.org, sin perjuicio de que más adelante se realicen algunos comentarios sobre sus disposiciones.

posibilidad, por lo que solamente será necesario proteger la variedad híbrida, al estar garantizado el secreto de las líneas parentales¹¹⁵.

Sobre esta clase de contratos, que son igualmente habituales en la práctica de nuestro sector obtentor, es necesario plantearse si realmente son contratos de licencia o simples contratos de compraventa de material vegetal. Es evidente que al hilo del contrato de licencia, el licenciatarario, necesita adquirir el material vegetal mediante la formalización de un contrato de compraventa con un vivero. Pero ese contrato se integra como prestación o parte del propio contrato de licencia que autoriza la realización de actuaciones incluidas en el *ius prohibendi* del derecho de obtención vegetal del titular-licenciante; a diferencia de la compraventa en la que se transmite la titularidad del material vegetal¹¹⁶.

Sin embargo, al hilo de las entrevistas realizadas para la elaboración del estudio empírico presentado en este trabajo, la mayoría de los expertos operadores manifestaron la dificultad de saber si realmente las semillas incluidas en las bolsas están realmente protegidas por un

¹¹⁵ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 834. Véase, en el mismo sentido, en la doctrina francesa VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 598-599; GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies végétales et propriété industrielle*, La Documentation Française, Paris, 2014, pp. 31-34 y 124-127. Del mismo modo, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 296-297. Igualmente, en la doctrina comparada, véase KESAN, J. P., “Licensing restrictions and appropriating market benefits from plant innovation”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, N. ° 16, 2006, pp. 1081-1092; HEIMES, R. S., “Post-sale restrictions on patented seeds: Which Law governs”, *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, N. ° 10, 2010, pp. 111-118.

¹¹⁶ RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto...”, *op. cit.*, pp. 199-205.

Concepto, clases y notas características del contrato

derecho de obtención vegetal. Por ello, en mi opinión, si el material vegetal que se incluye en la bolsa está protegido por un derecho de obtención vegetal, se estará ante un contrato de licencia, al autorizarse su multiplicación o comercialización. Por el contrario, si las semillas incluidas en las bolsas no están o no se puede saber con certeza si están protegidas por un derecho de obtención vegetal, como aluden la mayoría de los expertos entrevistados, se estará ante un contrato de compraventa de semillas. Esto sirve para aclarar que cuando se hable de contratos sobre bolsas de semillas o distribución de semillas se hará alusión a contratos de licencia (o transferencia de tecnología) en los que existe un derecho de obtención vegetal protegido y se autoriza a un tercero para su explotación bien sea mediante su multiplicación y comercialización o simplemente su comercialización. El resto de los contratos *bag tag* en los que existan dudas razonables sobre si el material vegetal está protegido serán abordados en el último capítulo relativo a las figuras afines al contrato de licencia.

III. NOTAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Las notas características que definen al contrato de licencia, en general, y sobre un derecho obtención vegetal, en particular, son su carácter típico, consensual, oneroso y conmutativo, bilateral y sinalagmático, de duración o tracto sucesivo, *intuitu personae* y de colaboración y su naturaleza mercantil.

1. Típico.

La tipicidad de los contratos viene definida por la existencia de una Ley que los regula¹¹⁷. En este sentido, el contrato de licencia de obtención vegetal es un contrato típico dada su regulación tanto en la normativa estatal como en la normativa europea en materia de obtenciones vegetales¹¹⁸.

2. Consensual.

En nuestro ordenamiento jurídico, al igual que en el alemán y el francés, rige la regla general consistente en que los contratos son consensuales y, asimismo, opera el principio de libertad de forma (arts. 1258 y 1278 CC)¹¹⁹. El contrato de licencia de obtención vegetal, al igual que el resto de los contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, es un contrato consensual que se perfecciona con el consentimiento de las partes (arts. 1254 y 1258 CC)¹²⁰. Las cuestiones relativas a los elementos formales del contrato y la oponibilidad de la licencia frente a terceros serán objeto de estudio en el capítulo cuarto.

¹¹⁷ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 487-491.

¹¹⁸ En este sentido, sobre el contrato de licencia de marca, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 98-99.

¹¹⁹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, p. 173. Igualmente, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 141. Del mismo modo, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 295.

¹²⁰ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 245.

3. Oneroso y conmutativo.

La distinción entre los contratos onerosos y gratuitos radica en la presencia de intercambio de prestaciones, en los contratos gratuitos no habrá intercambio de prestaciones (solamente habrá una atribución patrimonial) y en los contratos onerosos existe intercambio de prestaciones o atribuciones patrimoniales recíprocas¹²¹. El contrato de licencia de obtención vegetal, en la mayoría de los supuestos, será un contrato oneroso, cuando exista una contraprestación pactada por el uso o explotación del objeto licenciado -entendiéndose la contraprestación en un sentido amplio más allá del simple precio como, por ejemplo, la obligación del control de calidad o un acuerdo de no impugnación del derecho licenciado¹²²-, aunque, en ocasiones, el contrato de licencia también podrá ser gratuito cuando las partes lo pacten expresamente. Sin embargo, en la práctica esta última circunstancia es excepcional, ya que después de todos los esfuerzos económicos que el titular ha destinado para su creación o descubrimiento y acondicionamiento cuesta creer que autorice su explotación sin recibir ninguna contraprestación¹²³. La doctrina francesa considera que los supuestos de licencias gratuitas se reducen

¹²¹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 99-102; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 102;

¹²² HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 14.

¹²³ AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 205; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 50-52; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 102-103; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, *op. cit.*, p. 1168; MASSAGUER, J., “Licencia...”, *op. cit.*, p. 4109; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 155. La doctrina suiza también alude a esta circunstancia como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 13-14.

a la esfera de los grupos empresariales, en las relaciones matriz-filial; considerando en este caso la licencia gratuita equiparable al contrato de préstamo, al que le serán aplicables, por remisión, las reglas del comodato¹²⁴. Sin embargo, nuestra doctrina plantea un supuesto en el que tiene sentido la configuración de una licencia gratuita, en concreto, cuando el titular del derecho no disponga de los recursos necesarios para conservar la variedad protegida. En esta situación, el titular del derecho no recibiría ninguna contraprestación del licenciatarario, pero se beneficiaría de la conservación que este realice sobre el material vegetal licenciado como, por ejemplo, mediante el pago de las tasas de mantenimiento del derecho¹²⁵.

La posibilidad de configurar una licencia a título gratuito plantea el debate sobre si la obligación de retribución o el carácter oneroso de licencia es un elemento esencial del contrato¹²⁶. Si analizamos las características fundamentales de un contrato de licencia oneroso y otro gratuito se observa que, en ambos supuestos, la concesión de la licencia hace referencia a la autorización que el titular de un derecho de obtención vegetal otorga a un tercero para que ostente su posición jurídica y pueda explotar el bien objeto de licencia, algo que sucede con independencia de la existencia de una contraprestación. Ahora

¹²⁴ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, pp. 128 y 133; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366; MARINO, L., *Droit de la propriété industrielle*, 9ª edición, DALLOZ, Paris, 2020, p. 76.

¹²⁵ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 246-247.

¹²⁶ ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 155; FERNÁNDEZ NOVOA, C., GÓMEZ SEGADÉ, J. A. *La modernización...*, *op. cit.*, pp. 263-264; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 52-53; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 79-81.

bien, a pesar de compartir el mismo *nomen iuris*, no se pueda tratar de manera unitaria a las licencias onerosas y a las licencias estrictamente gratuitas, al no surgir ninguna ventaja patrimonial a favor del licenciante, en las gratuitas, y no generarse los mismos tipos de obligaciones entre el licenciante y licenciatarario. Por lo tanto, el contrato de licencia deberá entenderse como un contrato oneroso en el que el elemento retributivo -entendiendo la retribución como la ventaja patrimonial obtenida por el licenciante de una manera directa o indirecta- será un elemento esencial del contrato -la esencialidad del carácter retributivo no se dará, sin embargo, en las licencias estrictamente gratuitas-¹²⁷.

Los contratos onerosos pueden subdividirse en contratos conmutativos y aleatorios¹²⁸. El contrato de licencia será siempre un contrato conmutativo, ya que el carácter aleatorio del contrato se manifiesta cuando el azar se integra en la causa del contrato, circunstancia que no ocurre en el contrato de licencia¹²⁹.

4. Bilateral y sinalagmático.

El contrato de licencia de obtención vegetal es un contrato bilateral y sinalagmático¹³⁰, dado que genera obligaciones correlativas y

¹²⁷ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 52-53; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 156; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 80.

¹²⁸ Díez-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp.102-106.

¹²⁹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 103; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 157-159; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 80.

¹³⁰ Díez-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 167-168. Esta característica del contrato de licencia también se reconoce por parte de la doctrina alemana en KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 10; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R.,

recíprocas para las dos partes¹³¹. La obligación principal que asume el titular-licenciante es habilitar al licenciatarario en una posición jurídica que le posibilite utilizar el objeto licenciado; por su parte, la obligación principal que asume el licenciatarario-receptor es el pago del precio pactado y la explotación del objeto licenciado¹³². Igualmente, podrán ser objeto del contrato otras obligaciones de carácter accesorio vinculadas al objeto licenciado¹³³. El carácter bilateral y sinalagmático del contrato de licencia ha sido igualmente reconocido en sentencia número 114/2018 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, de 19 de abril de 2018¹³⁴ en la que se establece que el contrato de licencia “se trata igualmente de un contrato bilateral y sinalagmático, en el que todas las partes tienen obligaciones y éstas son recíprocas. Este sinalagma en la licencia es de tal fuerza que alguna doctrina apuntó a una posible equiparación de este contrato con el de sociedad, basándose en el deber de colaboración que surge entre las partes”.

Ahora bien, debe recordarse el debate relativo a la esencialidad de la retribución o carácter oneroso del contrato; al servir de motivo para

Lizenzvertragsrecht..., *op. cit.*, p. 82. De igual forma que el carácter sinalagmático del contrato de licencia se reconoce en la doctrina suiza como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 12. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366.

¹³¹ En este sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 121; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 296. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366.

¹³² RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 100; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 159; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 80.

¹³³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 80; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 159-160.

¹³⁴ ECLI: ECLI:ES: JMSS:2018:1407.

cuestionarse el carácter bilateral y sinalagmático de la licencia. El hecho de configurar una licencia gratuita no significa *per se* la no asunción de obligaciones por parte del licenciataria toda vez que podrá asumir otras, como, por ejemplo, la obligación de cumplir con las tareas de reproducción o multiplicación para garantizar una adecuada obtención del material vegetal. Sin embargo, ante la existencia de una licencia estrictamente gratuita -donde no surge ninguna ventaja patrimonial a favor del licenciante- podrá calificarse el contrato como unilateral. De este modo, el simple hecho de establecer una licencia gratuita no establece *per se* el carácter unilateral del contrato de licencia ya que el licenciataria además de la obligación de explotación del objeto licenciado puede ostentar otras obligaciones que habiliten la calificación del contrato como bilateral o sinalagmático¹³⁵.

5. De duración o tracto sucesivo.

El contrato de licencia de obtención vegetal se define como un contrato de duración o tracto sucesivo debido a la generación de obligaciones que perduran en el tiempo, como, por ejemplo, la obligación del licenciataria de pagar el precio de la licencia o la obligación del licenciante de prestar asistencia técnica durante la vigencia del contrato¹³⁶. Esto se debe a la voluntad de las partes en mantener

¹³⁵ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 98-102.

¹³⁶ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 247. Del mismo modo, sobre el contrato de licencia de *know-how*, véase MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 79-82. Igualmente, sobre el contrato de licencia de marca véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 104; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 160. Esta característica del contrato de licencia también se reconoce en la doctrina alemana, como es de ver en KÖHLER, M.,

diferentes contraprestaciones en el tiempo y no limitarse a la configuración de una simple contraprestación¹³⁷. Las partes serán las encargadas de fijar la duración del contrato que podrá ser por un periodo equivalente a la duración del derecho de obtención vegetal [25 años o 30 años en el caso de variedades de vid y especies arbóreas (art. 19 ROV y art. 18 LOV, § 13 SortG, art. L 623-13 CPI); sin embargo, en Italia la duración del derecho es de 20 años o 30 en el caso de variedades de vid y especies arbóreas (art. 109 CPit)] o, si las partes lo estiman oportuno, por un periodo inferior¹³⁸. En defecto de pacto, nuestro legislador presume que la duración del contrato de licencia estará vinculada a la vigencia del título de obtención vegetal (art. 16.1. d) RLOV)¹³⁹. La importancia de establecer una relación jurídica duradera en el tiempo radica en otorgar una pequeña garantía a favor del licenciataria para que pueda recuperar sus inversiones realizadas

Lizenzvertrags..., *op. cit.*, p. 10; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 81.

¹³⁷ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 104; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 160.

¹³⁸ En este sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 236; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp 269-271; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 312-314; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 41. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, pp. 68 y 74; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 495. Igualmente, véase KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, Second Edition, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019, p. 471.

¹³⁹ Esta disposición de nuestro ordenamiento jurídico coincide con otras disposiciones del Derecho comparado como es el caso de la doctrina suiza según se establece en TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 799; o el caso de Alemania, como es de ver en METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 289.

con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible del objeto licenciado¹⁴⁰.

Este carácter duradero y de tracto sucesivo del contrato de licencia ha sido igualmente reconocido en sentencia número 114/2018 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, de 19 de abril de 2018¹⁴¹ en la que se establece que el contrato de licencia “se trata de un contrato de tracto sucesivo y duradero. La duración, obviamente, la que acuerden las partes. Más exactamente, la doctrina diferencia entre la obligación del licenciante de permitir el uso pacífico del (derecho) por parte del licenciatario, que es una obligación duradera de ejecución continuada, y la obligación de éste de pagar el royalty, que es duradera, pero de ejecución periódica. Es precisamente esta consideración global de la licencia como contrato de tracto sucesivo lo que diferencia la licencia de la cesión, que es un contrato de tracto único”.

6. Carácter *intuitu personae* y de colaboración.

Uno de los rasgos característicos de los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial, en general, y derechos de obtención vegetal, en particular, reside en la importancia de las personas que realizan el contrato y la colaboración existente entre ellas. Al formalizar un contrato de licencia, para el licenciante, la figura del licenciatario es muy importante, por lo que elegirá un licenciatario en

¹⁴⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 53; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 104; ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 160.

¹⁴¹ ECLI: ECLI:ES: JMSS:2018:1407.

función de sus cualidades técnicas y personales. La importancia de la figura del licenciatario para el licenciante radica, entre otras, en la posible afectación del valor del bien inmaterial objeto de licencia como consecuencia de la explotación realizada por el licenciatario. Por ello, dado el carácter duradero del contrato de licencia, el licenciante prestará mucha atención a la figura del licenciatario tanto en el momento de su elección como durante la vigencia del contrato. Pero no solamente son importantes las cualidades del licenciatario, toda vez que el licenciante también estará obligado a la prestación de determinados servicios de carácter “*personalísimo*” como, por ejemplo, la formación del personal de la empresa licenciataria para garantizar una adecuada explotación y utilización del bien inmaterial licenciado. Del mismo modo, también podría darse la circunstancia de que la voluntad del licenciante para celebrar el contrato no se limitara exclusivamente a las cualidades personales de una persona concreta, sino que el licenciante estuviera interesado en los diferentes recursos y capacidades de una estructura organizativa determinada. En este caso, no se hablaría del carácter *intuitu personae* del contrato de licencia sino de su carácter *intuitu instrumenti*. Estas consideraciones, quizás, sean algunos de los motivos que justifiquen los elementos del régimen jurídico del contrato de licencia y limiten, por ejemplo, la concesión de sublicencias; toda vez que el licenciante lo que pretende es que sea el licenciatario quién explote el derecho de obtención vegetal licenciado

Concepto, clases y notas características del contrato

por cuanto reúne unas características personales y organizativas determinadas¹⁴².

Este carácter *intuitu personae* del contrato de licencia ha sido igualmente reconocido en sentencia número 114/2018 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia, de 19 de abril de 2018¹⁴³ en la que se establece que el contrato de licencia es “un contrato con un elevado *intuitu personae*. La duración de la licencia, el hecho de que el licenciataria es la persona a quien confía el licenciante la explotación y la promoción de su propiedad industrial, activos especialmente sensibles como una marca, hacen que las condiciones personales y estructurales del licenciataria, su solvencia y su organización empresarial, sean determinantes a la hora de contratar”.

Ligado al carácter personal del contrato (*intuitu personae*), la licencia también se configura como un contrato de colaboración fundado en la confianza con la otra parte. Esto se debe fundamentalmente a la prestación esencial del contrato de licencia en la que el licenciante, además de autorizar la explotación del derecho licenciado, deberá hacer todo lo imprescindible para que el licenciataria ostente su

¹⁴² MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 247-251. Véase, igualmente, sobre el contrato de licencia de marca RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 105-107; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 162-163. En el mismo sentido, sobre el contrato de licencia de patente, véase MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 53. La importancia del carácter *intuitu personae* tanto en la figura del licenciante como en la del licenciataria ha sido igualmente reconocida por la doctrina francesa como es de ver en VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 408-409; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366. De igual forma que también se reconoce esta importancia en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, pp. 52-63.

¹⁴³ ECLI: ECLI:ES: JMSS:2018:1407.

posición jurídica y pueda utilizarlo adecuadamente conforme a lo pactado. Por lo tanto, el licenciante y licenciario estarán obligados a colaborar y entenderse (*ad ex.* SAP de Pontevedra, Sección 1ª, núm. 261/2013 de 11 de junio¹⁴⁴). La colaboración entre licenciante y licenciario no se limita al adecuado cumplimiento de la prestación esencial del contrato de licencia, sino que las partes también colaborarán en otras cuestiones como, por ejemplo, garantizar un adecuado régimen de calidad en la explotación del material vegetal objeto de licencia. Ambas partes del contrato estarán muy interesadas en fortalecer y rentabilizar el derecho de obtención vegetal licenciado, por lo que, tanto el licenciante como el licenciario colaborarán para obtener este fin¹⁴⁵. Todo ello implica que el desenvolvimiento de la relación jurídica, así como el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato suscrito se sujetará a unos principios implícitos que tienen carácter general como los de justo equilibrio entre las partes, buena fe y lealtad contractual (*ad ex.* SAP de Toledo, Sección 1ª, núm. 302/2004 de 11 de noviembre¹⁴⁶).

¹⁴⁴ JUR 2013/219402; ECLI:ES:APPO:2013:1506.

¹⁴⁵ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 247. Véase, del mismo modo, sobre el contrato de licencia de marca RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 107-109; ORTUÑO BAEZA, M.ª T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 160-162. Igualmente, sobre el contrato de licencia de patente, véase MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 54. Esta característica del contrato de licencia también se reconoce en la doctrina alemana en KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 10. Así también se ha considerado en la doctrina francesa, como es de ver en ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 138.

¹⁴⁶ AC 2004/1980.

7. Naturaleza mercantil del contrato de licencia.

La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de contratos que están regulados tanto en el Código de comercio como en el Código Civil ha provocado en la doctrina la necesidad de delimitar los criterios para diferenciar entre contratos mercantiles y contratos civiles¹⁴⁷. Un importante sector de la doctrina aboga por utilizar como criterio delimitador del carácter mercantil o civil de un contrato la existencia, en el Código de comercio, de algún contrato o negocio jurídico de naturaleza análoga al contrato analizado (art. 2 Ccom). Debido a la ausencia de alguna figura análoga al contrato de licencia en el Código de comercio, este sector de la doctrina entiende que el contrato de licencia es un contrato de naturaleza civil, como consecuencia de su proximidad o analogía normativa al contrato de arrendamiento de cosas¹⁴⁸.

Sin embargo, otro sector de la doctrina, aplicando este mismo criterio, considera que los contratos licencia de derechos de propiedad industrial, son contratos mercantiles al presentar una naturaleza análoga al contrato de compraventa mercantil por cuanto en el contrato de licencia confluyen determinados elementos significativos de la mercantilidad del contrato de compraventa como, por ejemplo, su

¹⁴⁷ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 85-95; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 80-81.

¹⁴⁸ Véase, en este sentido, en nuestra doctrina VICENT CHULIÁ, F. *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo II, Librería Bosch, Barcelona, 1990, pp. 189-190. Igualmente, exponiendo este posicionamiento doctrinal, véase ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 163; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 110-111.

objeto o función económica -esta cuestión relativa a la naturaleza jurídica del contrato se analizará más adelante-¹⁴⁹. El criterio de la analogía propuesta conforme a lo regulado en el Código de comercio es un criterio adecuado, sin embargo, no debe entenderse la analogía en su sentido estricto o técnico-jurídico, sino que deberá realizarse una analogía en términos económico-sociales. Por lo tanto, serán considerados como actos mercantiles aquellos que sean característicos o que nazcan en el desarrollo de una actividad empresarial ¹⁵⁰.

Por todo ello, el contrato de licencia de obtención vegetal será un contrato mercantil. Igualmente, la naturaleza mercantil del contrato de licencia de obtención vegetal vendrá determinada por su tipificación en una Ley especial como la Ley de obtenciones vegetales. Asimismo, como surge en otro tipo de contratos de licencia sobre derechos de propiedad industrial, debe considerarse al contrato de licencia de obtención vegetal como un contrato de empresa por desarrollarse en el ámbito de una actividad empresarial. A pesar de su consideración como contrato de empresa, no será necesario que tanto el licenciante como el licenciataro sean empresarios, sino que, conforme a la función económica del contrato, como mínimo deberá ostentar tal condición el licenciataro; por cuanto resulta difícil de comprender que se configure

¹⁴⁹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 95; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, *op. cit.*, pp. 1178-1180; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 111.

¹⁵⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 85-95; MASSAGUER, J., “Los requisitos...”, *op. cit.*, pp. 1179; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 81; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 111; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 164-166.

un contrato de licencia con un licenciatario que no disponga de los medios efectivos para realizar adecuadamente la explotación del derecho licenciado¹⁵¹.

Las implicaciones de considerar al contrato de licencia como un contrato mercantil se resumen en la aplicación, en primer lugar, de las normas especiales sobre obligaciones y contratos contempladas en el Código de comercio a las que se les podrán aplicar, cuando sea necesario con carácter subsidiario, las correspondientes normas del Código Civil. Estas cuestiones relativas al régimen jurídico aplicable al contrato de licencia de obtención vegetal se analizarán detalladamente más adelante¹⁵².

IV. DELIMITACIÓN FRENTE A OTROS CONTRATOS TÍPICOS: NATURALEZA JURÍDICA.

La importancia de analizar la naturaleza jurídica del contrato de licencia radica en la necesidad de determinar su régimen jurídico. La regulación contenida sobre los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial, en general, y obtenciones vegetales, en particular, es escasa y fragmentada dado que se centra en contemplar aspectos básicos sobre su licitud, sus requisitos formales y algunos elementos

¹⁵¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 81-82; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 112-113; ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 164-166; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 85-95; MASSAGUER, J., "Licencia...", p. 4106.

¹⁵² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 82; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 113.

de su contenido, sin abordar cuestiones tan importantes como, por ejemplo, su perfeccionamiento, su contenido o su cumplimiento e incumplimiento. El estudio de la naturaleza jurídica del contrato de licencia nos permitirá determinar el régimen jurídico aplicable para solventar aquellas situaciones no contempladas ni en el contrato ni en la normativa específica de obtenciones vegetales¹⁵³.

El método para determinar la naturaleza jurídica del contrato de licencia ha consistido en intentar, sin éxito, subsumir al contrato en diferentes figuras contractuales. Por ello, tanto nuestra doctrina, como la doctrina alemana e italiana, han definido al contrato de licencia como un contrato *sui generis* o, según la doctrina alemana, de su propio tipo *-eigener art-*, con naturaleza jurídica diferente al resto de contratos y con singularidad propia¹⁵⁴; o como un contrato complejo, por cuanto integra, de manera independiente, elementos propios de diferentes contratos que se unen en una causa común¹⁵⁵.

¹⁵³ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 117-118; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 105-108; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 54-55. En la doctrina alemana también se alude a la importancia de determinar la naturaleza jurídica del contrato de licencia como es de ver en MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 136.

¹⁵⁴ Así lo consideran, entre otros, RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 119; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 58-59; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 105-108. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 3 y 83; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 66; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 121. La consideración como contrato *sui generis* también se ha reconocido en la doctrina suiza como es de ver en HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 160 y 275. Así también se ha considerado en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, pp. 28 y 39.

¹⁵⁵ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 84-85. En este sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 27;

Concepto, clases y notas características del contrato

Entre los intentos de equiparación del contrato de licencia a otros negocios jurídicos, nuestra doctrina y la alemana coinciden en que el contrato de licencia, y más concretamente la licencia exclusiva, comparte determinadas características con el contrato de compraventa, como, por ejemplo, la autorización para utilizar una tecnología determinada, su puesta a disposición o el pago de una cantidad única o a plazos¹⁵⁶. Sin embargo, la propia doctrina alemana rechaza la equiparación total del contrato de licencia al contrato de compraventa *-Kaufvertrags-* al no producirse la transmisión del derecho licenciado y materializarse el contrato de licencia en una serie de obligaciones continuadas durante un período determinado¹⁵⁷.

También se ha considerado la posibilidad de asimilar el contrato de licencia al usufructo o al contrato de sociedad, sin embargo, estas dos últimas aproximaciones fueron descartadas. Respecto del usufructo, nuestra doctrina, la alemana y la francesa entienden que la naturaleza real que adquiriría el derecho licenciado contraviene la naturaleza obligacional que preserva el contrato de licencia¹⁵⁸. Asimismo, la

LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 121; GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, p. 24; PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 186; HENN, G., PAHLOW, L., *Patentvertragsrecht. Grundprinzipien-Vertragsformen-Rechtsgestaltung*, 6ª edición, C. F. Müller, Heidelberg, 2017, pp. 22-24.

¹⁵⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 81; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 56-57. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 3.

¹⁵⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 24.

¹⁵⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 122, ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 111-114; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 57-58. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 3; MCGUIRE, M. R., *Die...*, *op. cit.*, p. 137. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J.,

doctrina alemana considera que la imposibilidad de garantizar la comercialización del derecho licenciado conforme a las disposiciones del Código Civil alemán evidencia la difícil asimilación del usufructo al contrato de licencia¹⁵⁹. Respecto del contrato de sociedad - *Gesellschaftsvertrag*-, la doctrina alemana incide en que la aplicación de las disposiciones del Derecho de sociedades al contrato de licencia exige que las partes del contrato ostenten un objetivo común. Sin embargo, en el contrato de licencia las partes suelen guiarse por sus intereses particulares. Para poder asimilar el contrato de licencia al contrato de sociedad, además de ostentar intereses equivalentes, las partes deberían configurar acuerdos adicionales más allá de la obligación de otorgar un derecho de uso a cambio del pago del precio de la licencia¹⁶⁰.

A pesar de las anteriores reflexiones, la mayoría de nuestra doctrina, así como la alemana, francesa e italiana entienden que el contrato de licencia estaría más próximo del contrato de arrendamiento de cosas que del contrato de compraventa¹⁶¹. Ello se debe fundamentalmente a

Breveté..., *op. cit.*, p. 20; POUILLET, E., *Traité...*, *op. cit.*, p. 355; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 264.

¹⁵⁹ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 84.

¹⁶⁰ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 25. Esta equiparación con el contrato de sociedad también se reconoce en la doctrina italiana como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 35.

¹⁶¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 81-82; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 119; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 120-121; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 58 y 77. En este sentido, véase, igualmente, en la doctrina francesa ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 134; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 365; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 20; POUILLET, E., *Traité...*, *op. cit.*, p. 355; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 264; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 380; MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 76. De igual forma, en la doctrina italiana, véase MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 34.

Concepto, clases y notas características del contrato

que tanto el contrato de licencia como el contrato de arrendamiento presentan la misma estructura negocial, consistente en que el titular de un derecho autoriza, de forma temporal, a un tercero para que utilice un bien determinado -que se mantiene en el patrimonio del otorgante-, recibiendo el titular una contraprestación a cambio¹⁶². Ahora bien, para verificar la mencionada identidad estructural entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento es necesario verificar si los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, exigidos por nuestro Código Civil (art. 1543 CC), concurren también en el contrato de licencia.

El primero de los requisitos exigidos por nuestro Código Civil es la concurrencia de carácter temporal. Como ya se ha comentado, una de las características esenciales del contrato de licencia es su calificación como contrato de duración o tracto sucesivo, característica que también se manifiesta en los contratos de arrendamiento. Ahora bien, en los contratos de arrendamiento es menester determinar su duración ya que los bienes objeto del contrato deben ser no consumibles como consecuencia de su utilización¹⁶³. Sin embargo, en el caso del contrato

Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 121; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 26; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 3; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 82; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 67; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 299.

¹⁶² GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 25. Tales equivalencias ya fueron manifestadas por la doctrina francesa a principios del siglo XX e incluso se consideraba al contrato de licencia como un contrato de arrendamiento atípico, como se manifestó en ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, pp. 129-133.

¹⁶³ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 77-78; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 82.

El contrato de licencia de obtención vegetal

de licencia, la duración del contrato es limitada, debido a que el derecho de obtención vegetal objeto del contrato es un derecho limitado en el tiempo. Por lo que, salvo acuerdo entre las partes, el contrato de licencia finalizara cuando termine el derecho en exclusiva¹⁶⁴.

El segundo de los requisitos es el carácter oneroso del contrato. La exigencia de establecer el contrato de arrendamiento mediante un precio cierto denota el carácter oneroso del contrato (art. 1543 CC). En el caso del contrato de licencia ya se ha debatido sobre el carácter oneroso y gratuito del contrato, por lo que la identidad estructural entre el contrato de arrendamiento y el contrato de licencia se dará respecto de los contratos de licencia onerosos¹⁶⁵. En este sentido, la doctrina francesa equipara el contrato de licencia al contrato de arrendamiento debido a su carácter oneroso; considerando que si la licencia se concediera a título gratuito esta se equipararía al contrato de préstamo en el que serán aplicables por remisión las reglas del comodato¹⁶⁶.

El último requisito es el objeto del contrato. Este requisito es el que impide aproximar el contrato de licencia al contrato de arrendamiento de cosas debido a la diferente naturaleza jurídica de los bienes sobre los que se establece el objeto del contrato. El objeto del contrato de arrendamiento, conforme a lo establecido en el Código Civil, son cosas concretas, sin embargo, el objeto del contrato de licencia es un el

¹⁶⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La..., op. cit.*, p. 78.

¹⁶⁵ Vid. ult. loc.

¹⁶⁶ ABELLO, A., *La licence..., op. cit.*, pp. 128 y 133; POLLAUD-DULIAN, F., *La..., op. cit.*, p. 366.

Concepto, clases y notas características del contrato

derecho de propiedad industrial que, entre otras, habilita a su titular para explotar en exclusiva un bien inmaterial determinado. La naturaleza incorpórea de los derechos de propiedad industrial, en general, y las obtenciones vegetales en particular, dificulta que puedan ser objeto de arrendamiento o venta -con independencia de la aplicación de sus normas por analogía-, por su falta de apropiación toda vez que pueden explotarse de forma simultánea por varias personas¹⁶⁷. Esta situación también ha sido expuesta por la doctrina alemana que enuncia la imposibilidad de reconocer la asimilación total del contrato de arrendamiento de cosas al contrato de licencia por su objeto - *Mietevertrag*-¹⁶⁸.

Asimismo, existen diferencias sustantivas entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento, concretamente, el tipo de obligación asumida en cada caso -en el contrato de licencia el licenciante se compromete a la realización de una obligación de medios, sin embargo, en el contrato de arrendamiento de obra, el contratista se compromete a la realización de una obligación de resultado¹⁶⁹-, el carácter *intuitu personae* o de colaboración del contrato de licencia, la importancia de la colaboración recíproca entre las partes en la licencia o la posibilidad de otorgar varias licencias sobre un mismo objeto licenciado¹⁷⁰.

¹⁶⁷ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 78-79; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 82-83.

¹⁶⁸ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 24.

¹⁶⁹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 83.

¹⁷⁰ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 119-121; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 122; FERNÁNDEZ NOVOA, C., GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La modernización...*, *op. cit.*, p. 263.

El contrato de licencia de obtención vegetal

Asimismo, la doctrina alemana alude a la dificultad de asimilar la figura de la licencia simple o no exclusiva a la del contrato de arrendamiento; así como a la posibilidad del licenciataro de influir en el derecho objeto de licencia cuestión que no es extrapolable al mero arrendamiento¹⁷¹. Por lo tanto, a pesar de las importantes similitudes entre el contrato de licencia y el contrato de arrendamiento de cosas, no existe una identidad estructural completa entre ambos negocios jurídicos, lo que impide encuadrar exclusivamente al contrato de licencia en el contrato de arrendamiento de cosas.

Además del contrato de arrendamiento de cosas, la mejor doctrina considera que el contrato de licencia también se aproxima al contrato de arrendamiento de servicios u obra debido a la posible inclusión de tareas accesorias a la transmisión del bien inmaterial como, por ejemplo, la asistencia técnica o la formación del personal¹⁷². Sin embargo, no debe entenderse que estas circunstancias determinan la proximidad entre los contratos de arrendamiento de servicios u obra con el contrato de licencia, ya que únicamente hacen referencia a unas obligaciones determinadas del licenciante y no se centran en la esencia del contrato de licencia que es la autorización del licenciante para que

¹⁷¹ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 84; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 68.

¹⁷² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 83; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia... op. cit.*, pp. 120-121; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico*, 2^a edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2010, pp. 43-44; CUÑAT EDO, V., “Los contratos sobre la marca comunitaria”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Marca y diseño comunitarios*, Aranzadi, Cizur Menor, 1996, p. 157.

el licenciatarario ostente su posición jurídica y este último pueda explotar el bien licenciado¹⁷³.

Sentado lo que acontece, se observa la dificultad de encuadrar en un solo negocio jurídico al contrato de licencia, por lo tanto, para determinar su régimen jurídico se deberán aplicar analógicamente las reglas de los contratos que le sean similares, algo que, al realizarse con posterioridad al perfeccionamiento del contrato -debido a que las partes pueden modular el contenido del contrato conforme a su voluntad-, puede generar cierta inseguridad jurídica¹⁷⁴. Dado que el contrato de licencia se aproxima en mayor medida al contrato de arrendamiento, serán de aplicación sus reglas y en aquellas cuestiones en las que no exista identidad de razón y, por tanto, no puedan aplicarse las normas del arrendamiento (art. 4 CC) o en aquellas cuestiones no reguladas por la normativa del contrato de arrendamiento (*ad. ex.* y siguiendo a la doctrina francesa e italiana la imposibilidad de aplicación de la tácita reconducción de los contratos de arrendamiento¹⁷⁵) se aplicarán las normas del contrato de compraventa y, cuando ello no sea posible, se

¹⁷³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 83; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 119.

¹⁷⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 59; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 123.

¹⁷⁵ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 137. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 38. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 26.

El contrato de licencia de obtención vegetal

aplicará las normas de otras figuras afines al contrato como, por ejemplo, el usufructo o el contrato de sociedad¹⁷⁶.

¹⁷⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 84-85; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 123-125. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 26.

CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO

I. CUESTIONES PREVIAS.

Debido al carácter *sui generis* o complejo del contrato de licencia, para determinar su régimen jurídico aplicable, siguiendo a la mejor doctrina, será necesario aplicar la denominada teoría de la absorción¹⁷⁷. Por lo tanto, en primer lugar, se deberá atender a lo pactado entre las partes conforme al principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC); para aquellos aspectos no contemplados en el contrato de licencia se deberá atender, en segundo lugar, a la normativa reguladora en materia de obtenciones vegetales (normativa específica); subsidiariamente, en tercer lugar, se deberá atender a la normativa reguladora de las invenciones -La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes¹⁷⁸, conforme a lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley 3/2000- y, en su caso, a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales¹⁷⁹ y a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹⁸⁰; en cuarto lugar a la regulación de los contratos más próximos al contrato de licencia (contrato de arrendamiento y contrato de compraventa), así como las normas especiales sobre obligaciones y contratos del Código de Comercio y, en su caso, del Código Civil; y,

¹⁷⁷ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 85.

¹⁷⁸ Publicada en BOE núm. 177, de 25/07/2015. Referencia: BOE-A-2015-8328 (en adelante LP o Ley de Patentes).

¹⁷⁹ Publicada en BOE núm. 45, de 21/02/2019. Referencia: BOE-A-2019-2364 (en adelante LSE o Ley de Secretos Empresariales).

¹⁸⁰ Publicada en BOE núm. 294, de 08/12/2001. Referencia: BOE-A-2001-23093 (en adelante LM o Ley de Marcas).

en última instancia, a las normas del Derecho de Defensa de la competencia¹⁸¹.

II. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CONTRATO.

1. Normativa Internacional.

En el marco internacional, en materia de obtenciones vegetales, encontramos el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961 (en adelante CUPOV 1961) [cuyo rango normativo es equivalente al de los Tratados internacionales ratificados por la UE], por el que, entre otras muchas, se creó una organización intergubernamental denominada Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante UPOV)¹⁸². Este convenio configuró los principios fundamentales de la protección de las obtenciones vegetales que todavía siguen vigentes en la

¹⁸¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 85 y 96-97; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 175-176; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 82. Esta prelación de normas aplicables coincide con la aceptada por la doctrina alemana que aboga igualmente por recurrir subsidiariamente, en lo no regulado en la normativa especial, a las disposiciones del Código civil alemán (BGB), así puede verse en OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 79.

¹⁸² GARCÍA VIDAL, A., “El sistema de protección de las variedades vegetales”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 66-67; MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, pp. 325-326. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 14; BYRNE, N., *Commentary on the Substantive Law of the 1991 UPOV Convention for the Protection of Plant Varieties*, Centre for Commercial Law Studies, Cambridge, 1992, p. 7.

actualidad¹⁸³. El Acta de 1961 reconoció el derecho del obtentor, otorgando libertad a cada Estado firmante para proteger una variedad vegetal vía patentes o mediante un título específico; prohibiéndose la posibilidad de proteger, al mismo tiempo, una variedad vegetal mediante el derecho de patentes y otro título específico (se reconoce al derecho de obtención vegetal como una modalidad de propiedad industrial)¹⁸⁴. Este Acta de 1961 no abordó la figura del contrato de licencia, simplemente aludía a la necesidad de la autorización del titular para la producción, con fines comerciales, del material de reproducción o multiplicación vegetativa, así como la puesta a la venta y su comercialización; pudiendo igualmente el titular subordinar su autorización a determinadas condiciones y limitaciones (art. 5.1 y 2 CUPOV 1961).

El Acta de 1961 era imprecisa y planteaba diferentes debates que motivaron su modificación hasta en 3 ocasiones, concretamente en los años 1972, 1978 y 1991 (el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 respectivamente)¹⁸⁵. Respecto del Acta adicional de 1972, simplemente destaca la modificación del

¹⁸³ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 206.

¹⁸⁴ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 67-69; ARROYO APARICIO, A., “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*, N.º 13, 2013, p. 185; BOTANA AGRA, M., “Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son necesariamente inconciliables con el artículo 85 (1) del Tratado de la C.E.E”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 8, 1982, pp. 427-430.

¹⁸⁵ Las referencias a estos convenidos se realizarán indicando CUPOV 1972 y CUPOV 1978. Sobre esta cuestión, véase CORREA, C. M., *La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo*, Apbrebes, Alfter, 2015, pp. 10-11.

régimen de aportaciones que cada Estado firmante debía realizar a la UPOV, limitando los derechos de voto de cada Estado, en caso de no haber cumplido con las aportaciones configuradas. No se produjo ninguna incorporación relativa a la figura del contrato de licencia de obtención vegetal¹⁸⁶.

El Acta de 1978 sí que introdujo algunas modificaciones de carácter sustantivo que alteraron lo dispuesto en el Convenio de 1961¹⁸⁷. Estas

¹⁸⁶ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, p. 70. Véase, en el mismo sentido, QUINTANA CARLO, I., “El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 16, 1994-1995, p. 82; ZAPATER ESPÍ, M. J., “Marco jurídico internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 19; MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, p. 306; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “Explotación comercial de la variedad: acuerdos internacionales y herramientas legales”, *Actas de FITECH*, Valencia, 1998, p. 3.; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 53. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 206; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 22. Igualmente, en la doctrina comparada, véase KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European...*, *op. cit.*, p. 460; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, p. 7; GREENGRASS, B., “El Convenio de la UPOV – Su ámbito de protección y sus disposiciones generales”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 51; JÖRDENS, R., “Progress of plant variety protection based on the international Convention for the Protection of New Variety of Plants (UPOV Convention)”, *World Patent Information* 27, 2005, pp. 232-235.

¹⁸⁷ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 70-71. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase MAST, H., *Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie*, Carl Heymanns Verlag, Múnich, 1986, p. 20; HERRING, E. M., *Biopatentierung und Sortenschutz. Komplementäres Schutzregime oder konflikträchtiges Spannungsverhältnis*, Peter Lang, Frankfurt, 2013, p. 34.

modificaciones pretendían facilitar la adhesión de los Estados Unidos de América al Convenio UPOV, en concreto, a través de la habilitación de la protección tanto por el sistema de patentes como por el derecho de obtención vegetal para un mismo género o especie botánica (art. 37 CUPOV 1978)¹⁸⁸. Sin embargo, respecto del contrato de licencia, el Acta de 1978 mantuvo la redacción del Acta de 1961 -que apenas sufrió modificaciones por el Acta de 1972-, en la que se hacía mención de la necesaria autorización del titular para la producción, con fines comerciales, del material de reproducción o multiplicación vegetativa, así como la puesta a la venta y su comercialización; pudiendo igualmente el titular subordinar su autorización a determinadas condiciones y limitaciones (art. 5.1 y 2 CUPOV 1978).

La última modificación del Convenio UPOV en Ginebra en el año 1991 (en adelante CUPOV) supuso una profunda modificación del derecho de obtención vegetal que pretendía reforzar el derecho del titular del material vegetal; principalmente a través de la eliminación de la posibilidad de poder proteger los géneros y especies botánicas mediante el derecho de patentes, instituyendo como sistema de protección el derecho de obtención vegetal -así como su reconocimiento como modalidad de propiedad industrial (arts. 35.2 y 2 CUPOV respectivamente). Las principales novedades de este Acta se resumen en la ampliación de su ámbito de protección a todos los géneros y especies vegetales; la definición de la figura del obtentor; el

¹⁸⁸ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 70-71. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase MAST, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 20-23; HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, p. 34.

inicio del cómputo de protección desde la concesión del título; la fijación de las conductas que requieren la autorización del titular del derecho; la extensión del alcance del derecho del obtentor a las variedades esencialmente derivadas (art.14.5 CUPOV); y el reconocimiento de una serie de excepciones al derecho del obtentor¹⁸⁹.

Sin embargo, el Acta de 1991 tampoco contiene una regulación extensa de la figura del contrato la licencia, a pesar de su importancia y relevancia en el tráfico económico. Las modificaciones en este sentido se encuentran en el número del precepto que contiene la exigencia de

¹⁸⁹ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 72-73. Así también se ha considerado en PALAU RAMÍREZ, F., “Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección n.º 4) de 3 de marzo de 2011”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 280, 2011, p. 260; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 2 de julio de 2007, caso MOMÉE”, en SALCEDO BELTRÁN, C. (Coord.), *Investigación, genética y derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 137-138; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 2 de julio de 2007, caso MOMÉE”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 266, 2007, p. 1111; SÁNCHEZ GIL, O., *La... op. cit.*, p. 49; SÁNCHEZ GIL, O., “La Ley española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del Convenio UPOV de 19 de marzo de 1991”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 17, 1996, pp. 223-238; ZAPATER ESPÍ, M. J., “Marco...”, *op. cit.*, pp. 20-22. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase BERGMANS, B., *La protection des innovations biologiques. Une étude de Droit comparé*, Maison Larcier, Bruxelles, 1991, pp. 5-6. De igual forma, en el derecho italiano, véase GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie, novità vegetali e brevetti*, Giuffrè Editore, Milán, 1990, p. 69; BREGA, C., “La tutela giuridica delle novità vegetali in Europa: dalle origini alla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, en GHIDINI, G., CAVANI, G., *Brevetti e Biotecnologie*, Luiss University Press, Roma, 2008, p. 159. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase GREENGRASS, B., “El...”, *op. cit.*, pp. 56-57. Igualmente, en la doctrina alemana, véase HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, pp. 37-38.

la autorización y en el listado de actuaciones que requerirán la autorización del titular que se extiende a las tareas de producción o reproducción (multiplicación) sobre el material vegetal, la preparación del material vegetal para fines de reproducción o multiplicación, para realizar la oferta en venta, para proceder a la venta o a cualquier forma de comercialización, para su exportación, para su importación o para la posesión de cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas (art. 14.1. a) CUPOV). De manera que la posible referencia al contrato de licencia se limita a la facultad del titular del derecho para subordinar su autorización a determinadas condiciones y limitaciones [art. 14.1 b) CUPOV]¹⁹⁰.

Dada la escasa referencia al contrato de licencia de obtención vegetal en la normativa internacional aplicable, es necesaria la remisión a la normativa europea y nacional para poder vislumbrar las cuestiones más relevantes al respecto.

2. Normativa Europea.

En el marco de la Unión Europea, el Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (en adelante ROV o Reglamento 2100/94), a diferencia del CUPOV, contiene una regulación un poco más extensa, al contemplar aspectos de la licencia de obtención vegetal en dos preceptos (arts. 13 y 27 ROV). El sistema europeo de derechos

¹⁹⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 820; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho de obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del Convenio de la UPOV)”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 279, 2011, p. 109.

Régimen jurídico

de obtenciones vegetales es un sistema de protección autónomo que forma parte de la legislación de la UE, independiente de los sistemas nacionales. Este sistema no sustituye ni armoniza los sistemas nacionales, pero se piensa que es una alternativa a ellos. En este sentido, es llamativo que, a pesar del paso de la Comunidad Europea a la Unión Europea, el sistema creado por el Reglamento 2100/94 se siga llamando sistema comunitario de obtenciones vegetales cuya ejecución está a cargo de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales¹⁹¹.

En primer lugar, al igual que el CUPOV, el Reglamento 2100/94 establece una serie de actuaciones en las que será necesaria la autorización del titular del derecho, concretamente, para realizar las tareas de producción o reproducción (multiplicación) sobre el material vegetal, para el acondicionamiento con vistas a la propagación del material vegetal, para realizar su puesta en venta, para proceder a la venta o a cualquier forma de comercialización, para su exportación o importación en la Unión Europea y para su almacenamiento con el fin de realizar cualquier de las actividades anteriormente mencionadas (art. 13.2 ROV). Asimismo, siguiendo con la línea del CUPOV, el Reglamento 2100/94 también habilita al titular del derecho de obtención vegetal para restringir o condicionar su autorización (art. 13.2 *in fine* ROV). En segundo lugar, y a diferencia del CUPOV, el Reglamento 2100/94 configura un artículo exclusivamente dedicado a las licencias contractuales (art. 27 ROV). El legislador europeo

¹⁹¹ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 4-5.

reconoce la posibilidad de establecer una licencia sobre un derecho de obtención vegetal, pudiendo configurarse como objeto del contrato una obtención vegetal de forma íntegra o parcial y habilitando al titular del derecho para otorgar licencias de carácter exclusivas o no exclusivas (art. 27.1 ROV). Asimismo, el Reglamento 2100/94 habilita al titular-licenciante para ejercer sus derechos frente al licenciatarario que vulnere alguna cláusula contractual pactada (art. 27.2 ROV)¹⁹².

3. Normativa Nacional.

En nuestro ordenamiento jurídico, el primer antecedente normativo sobre la protección de las variedades vegetales data de 1929, concretamente en el Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, sobre el Estatuto de la Propiedad Industrial (en adelante EPI), que únicamente otorgaba protección a las variedades ornamentales por medio de los modelos de utilidad¹⁹³. Posteriormente, se publicó la Ley 12/1975, de

¹⁹² GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”; *op. cit.*, pp. 820-821. Igualmente, en nuestra doctrina, véase GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 109-110; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 83-85; MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, p. 305; ASENSI MERÁS, A., “Nulidad y caducidad de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 35, 2014-2015, pp. 367 y ss.; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “Explotación...”, *op. cit.*, p. 5. En el mismo sentido, en el derecho comparado, véase LLEWELYN, M., ADCOCK, M. *European...*, *op. cit.*, pp. 201-247.

¹⁹³ Publicada en Gaceta núm. 127, de 7 de mayo de 1930. Véase, en este sentido, GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, p. 98; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 63-67. En el mismo sentido en la doctrina comparada, véase HEITZ, A., “La historia del Convenio de la UPOV y la razón de ser del derecho de obtentor”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 30.

Régimen jurídico

12 de marzo, de Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante Ley 12/1975), que se instauró en nuestro país como la primera Ley que regulaba un sistema *sui generis* específico para la protección de las variedades vegetales y puso fin a la protección de las variedades por medio de los modelos de utilidad¹⁹⁴. En esta Ley se reconocía la facultad del titular de un derecho de obtención vegetal para conceder licencias de explotación sobre una variedad protegida (art. 6 Ley 12/1975); así como la legitimación del concesionario de una licencia para el ejercicio de acciones sin más requisito que el de notificar fehacientemente al titular de la obtención vegetal su voluntad de defender el derecho (art. 7 Ley 12/1975).

Ambas normas fueron la antesala de la actual Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (en adelante LOV). Esta Ley surge de la necesidad de adaptar la legislación española a lo dispuesto en el Acta de 1991 del CUPOV y en el Reglamento 2100/94¹⁹⁵. La Ley 3/2000, entre otras muchas

¹⁹⁴ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 99-101; BOTANA AGRA, M., “El Reglamento de la Ley 3/2000, de protección jurídica de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 26, 2005-2006, p. 417; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 7; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 221; OVIEDO ARANDA, J., “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”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 31 y 43; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Sobre la protección de las invenciones vegetales a través del modelo de utilidad”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 219, 1996, pp. 119-144.

¹⁹⁵ *Vid.* Exposición de motivos de la Ley 3/2000. En el mismo sentido, véase GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, p. 102; HOLTSMANN YDOATE, M., “La...”, *op. cit.*, p. 1447; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 221-223; SÁNCHEZ GIL, O., “Efectos...”, *op. cit.*, pp. 11-24; ZAPATER ESPÍ, M. J.,

cuestiones, manifiesta que el derecho del obtentor es un derecho de propiedad industrial, sin embargo, su concesión no corresponde a la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), sino al Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales (en adelante OEVV). Asimismo, se constituye un Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, gestionado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el que se inscriben los trámites relativos a la concesión de la protección, como, por ejemplo, las solicitudes o las resoluciones (art. 33 LOV). Con el objetivo de desarrollar la Ley 3/2000, se publicó, unos años más tarde, el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (en adelante RLOV)¹⁹⁶.

La Ley 3/2000, en lo relativo a la regulación del contrato de licencia de obtención vegetal, sigue un esquema similar al Reglamento 2100/94. Por un lado, exige la autorización del titular del derecho para realizar las tareas de producción o reproducción (multiplicación) sobre el material vegetal, para el acondicionamiento a los fines de reproducción o multiplicación, para realizar la oferta en venta, para proceder a la venta o a cualquier forma de comercialización, para su

“Marco...”, *op. cit.*, p. 19; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, p. 53.

¹⁹⁶ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 103-104; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 84-87; MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, p. 304; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, pp. 183-185.

Régimen jurídico

exportación o importación y para su posesión con el fin de realizar cualquier de las actividades anteriormente mencionadas (art. 12.2 LOV). Asimismo, siguiendo con la línea del CUPOV y el ROV, la Ley 3/2000 también habilita al titular del derecho de obtención para limitar o condicionar su autorización (art. 12.3 LOV).

Por otro lado, la Ley 3/2000, al igual que el Reglamento 2100/94, dedica un artículo para regular determinados aspectos sobre la licencia de obtención vegetal (art. 23 LOV). Ahora bien, se limita al reconocimiento de la posibilidad de establecer una licencia sobre un derecho de obtención vegetal, pudiendo su titular ejercer su derecho en caso de incumplimiento del licenciario (art. 23.1 LOV), así como la posibilidad de otorgar licencias exclusivas o no exclusivas (art. 23.2 LOV). El legislador español, a diferencia del europeo, establece que los contratos de licencia se deberán realizar por escrito y condiciona su efectividad frente a terceros a su inscripción en el libro registro de licencias del Registro de Variedades Vegetales Protegidas (art. 23.3 LOV). Esta escasa regulación del contrato de licencia¹⁹⁷ ha sido completada por el Real Decreto 1261/2005, concretamente, en los siguientes aspectos: en primer lugar, salvo que las partes establezcan otra cosa, se presumirá que: la licencia otorgada es para todas las categorías de semillas o plantas de un vivero, salvo para los casos en los que sea preciso ser conservador de la variedad [art. 16.1.a) RLOV],

¹⁹⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 821; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 110; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 104-105; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 202-203.

la licencia otorgada se concede para todo el territorio nacional [art. 16.1.b) RLOV], la licencia otorgada será no exclusiva [art. 16.1.c) RLOV], la licencia concedida tendrá la misma duración que el título de obtención vegetal [art. 16.1.d) RLOV] y que los licenciarios no estarán autorizados para conceder sublicencias [art. 16.1.e) RLOV]; en segundo lugar, cuando se conceda una licencia exclusiva, salvo que el titular del derecho de obtención vegetal se reserve su derecho para explotar la variedad vegetal licenciada, se entenderá que solamente el licenciario estará autorizado para explotar el derecho de obtención vegetal (art. 16.2 RLOV); en tercer lugar, en el contrato de licencia se deberá especificar si el licenciario deberá efectuar la conservación de la variedad licenciada (art. 16.3 RLOV); en cuarto lugar, las licencias otorgadas se referirán al material de reproducción y deberán ser concedidas por el titular a un productor de dicho material vegetal (art. 16.4 RLOV). Igualmente, el propio Real Decreto 1261/2005 establece una serie de normas para la concesión de licencias en casos de cotitularidad sobre un derecho de obtención vegetal (art. 17 RLOV), así como determinas reglas sobre el registro y eficacia de las licencias (art. 19 RLOV).

4. Derecho comparado.

a. Alemania.

Los primeros antecedentes normativos sobre la protección de las obtenciones vegetales en Alemania consistían en sistemas de autorregulación privada para certificar la calidad de las semillas. Estos antecedentes, se remontan al año 1895, cuando la Federación de

Régimen jurídico

Agricultores alemana desarrolló un sistema de reconocimiento de semillas con el objetivo de garantizar la compra de semillas de alta calidad. Posteriormente, en 1905 la Sociedad Agrícola Alemana estableció un registro de mejoramiento para certificar la calidad de las semillas¹⁹⁸.

No fue hasta el año 1930 cuando, como consecuencia de la presión de los obtentores, se presentó un proyecto de Ley de Semillas y Plantas, basado en las disposiciones de la normativa de patentes, para proteger las nuevas variedades vegetales¹⁹⁹. Lamentablemente, este proyecto de Ley no siguió adelante. Esta falta de protección derivó en la búsqueda de alternativas para proteger las variedades vegetales de la época. En particular, se intentaba proteger las nuevas variedades mediante la configuración de determinadas cláusulas contractuales que impedían su reproducción sin autorización. Sin embargo, la efectividad de tales obligaciones contractuales era muy limitada debido a la naturaleza fácilmente reproducible de las variedades vegetales²⁰⁰.

Ante esta situación, la Sociedad para la Promoción de la Fitotecnia Alemana, recomendó a los obtentores registrar el nombre de las nuevas

¹⁹⁸ HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, p. 17.

¹⁹⁹ WÜRTENBERGER, G., *Die priorität im Sortenschutzrecht*, Universität Marburg, Marburgo, 1992, p. 10; BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz und Patent. Die gewerblichen Schutzrechte für Pflanzzüchtungsverfahren und Neuzüchtungen*, Universität Bonn, Bonn, 1962, p. 17; NEUMEIER, H., *Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzzüchtungen*, Carl Heymanns Verlag, Berlín, p. 15; LANGE, P., “Die Natur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur patentrechtlichen Erfindung”, *GRUR Int.* 1985, p. 88. En el mismo sentido, véase, en la doctrina comparada HEITZ, A., “La...”, *op. cit.*, p. 25.

²⁰⁰ HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, p. 17.

variedades como marca, para obtener protección por esta vía. Ello les habilitó un derecho en exclusiva para comercializar las nuevas variedades mediante el derecho de marca concedido. Sin embargo, la protección concedida era limitada al derecho de marca, por lo que los obtentores no podían impedir que terceros multiplicaran el material vegetal sin su consentimiento o lo comercializaran con otras marcas. Tampoco la Ley contra la competencia desleal alemana de la época se erigía como un remedio efectivo a la protección de las nuevas variedades. El obtentor solo podía solicitar la adopción de medidas cautelares y, en su caso, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos cuando se produjese una revelación de secretos empresariales; con las dificultades que suponía acreditar esta circunstancia. Todo ello evidenciaba la necesidad de una normativa específica para la protección de las variedades vegetales, ante la insuficiencia de las medidas existentes²⁰¹.

Esta situación motivó que en el año 1953 surgiera, en Alemania, la primera Ley europea que reconocía un derecho en exclusiva para proteger a las obtenciones vegetales y semillas, similar al derecho de patentes, considerando las particularidades de las variedades vegetales. Esta Ley publicada el 27 de junio de 1953, llamada Ley de Semillas - *Saatgutgesetz*-, establecía la tutela jurídico-privada del obtentor y la regulación del tráfico público de las semillas²⁰². No obstante, esta Ley

²⁰¹ HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, pp. 18-20.

²⁰² NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 205; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 18; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 21; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 25-26; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S.,

Régimen jurídico

no fue muy exitosa, ya que apenas se registraron algunas variedades vegetales, la mayoría de las cuales pertenecían al sector de la alimentación y el cultivo; quedando muchas especies de plantas sin protección (especialmente las variedades de plantas ornamentales). Para conceder un derecho de obtención vegetal, esta Ley exigía que la nueva variedad tuviese un valor agronómico²⁰³.

Este complejo contexto para proteger las nuevas variedades vegetales encontró su solución en el Acta del CUPOV de 1961. La adhesión de Alemania al CUPOV en el año 1969 exigía la configuración de una legislación nacional en materia de obtenciones vegetales, por lo que se produjo una separación de las disposiciones en materia de obtenciones vegetales, respecto de aquellas sobre la comercialización de semillas mediante la promulgación de dos leyes diferentes. En concreto, se implementó, por un lado, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales -*Sortenschutzgesetz*- de 20 de mayo de 1968 y, por otro lado, la Ley de comercialización de semillas -*Saatgutverkehrsgesetz*-, publicada en la misma fecha y modificada posteriormente en 1974, 1977 y 2004. Esta separación en dos leyes provocó la eliminación del requisito de valor económico o agronómico exigido para obtener un derecho de obtención vegetal, requiriéndose

NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 12; WÜRTEMBERGER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 11; BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 23; HEITZ, A., “La...”, *op. cit.*, p. 26.

²⁰³ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 19; WÜRTEMBERGER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 12; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 26; LANGE, P., “Die...”, *op. cit.*, pp. 89-90; BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 23-24; HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, p. 20.

exclusivamente el cumplimiento de este requisito para la comercialización de semillas²⁰⁴.

La revisión de la Ley de obtenciones resultó en una ampliación de las especies vegetales protegidas y la supresión del valor económico o agronómico exigido como requisito de protección, que, sin embargo, aún se aplica en la Ley de semillas²⁰⁵. Al eliminar este requisito, ya no había ninguna razón de peso para mantener las dos leyes unidas, por lo que se optó por separarlas y así poder adaptar la normativa alemana a las disposiciones del CUPOV de 1961²⁰⁶.

En esta nueva Ley de protección de variedades vegetales de 1968, el alcance de la protección de las obtenciones vegetales se limitó a los actos de producción y distribución comercial del denominado material de propagación, dejando fuera del alcance el producto de la cosecha del material vegetal. Sin embargo, con las adaptaciones posteriores de la citada Ley, conforme al Acta del CUPOV 1978 en 1985, y, posteriormente, conforme al Acta del CUPOV de 1991 el 17 de julio de 1997, se amplió el alcance del derecho, entre otros, al producto de la cosecha y a las variedades esencialmente derivadas²⁰⁷. La Ley

²⁰⁴ KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 22; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 19; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 207; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 13; WÜRTEMBERGER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 17; HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, pp. 34.

²⁰⁵ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 207.

²⁰⁶ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 19.

²⁰⁷ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 207; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 19 y 87; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 23; WÜRTEMBERGER, G.,

Régimen jurídico

vigente sobre Protección de las Obtenciones Vegetales en Alemania es la promulgada el día 11 de diciembre de 1985 -*Sortenschutzgesetz* (en adelante SortG)- y es sobre la que se han implementado las diferentes actualizaciones, siendo la última de ellas el 10 de agosto de 2021. La Ley de obtenciones vegetales y el Reglamento 2100/94 son en gran medida equivalentes, aunque presentan algunas diferencias. Al igual que sucede en la normativa española, en aquellas cuestiones no reguladas en la normativa específica de obtenciones vegetales, el legislador alemán aboga por aplicar supletoriamente las disposiciones de la Ley de patentes²⁰⁸.

Las disposiciones sobre el contrato de licencia han ido evolucionando en las diferentes leyes promulgadas sobre la materia. La Ley de 1953, en la § 9, se limitaba a la exigencia de la forma escrita del contrato de licencia, así como al reconocimiento de una serie de obligaciones de las partes. La Ley de 1968 no se desvinculó del sentido de su predecesora y configuró, en su § 17, una remisión a las disposiciones sobre patentes en lo referente a la transmisión *mortis causa* del contrato. No fue hasta la Ley de 1985, en la que el legislador alemán reconoció claramente la figura del contrato de licencia en la § 11 SortG. Concretamente, se reconoce la posibilidad de que el titular del derecho conceda una licencia exclusiva o no exclusiva (§ 11.2 SortG). Asimismo, destaca la eliminación de la exigencia de la forma escrita

Die..., *op. cit.*, p. 17; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 81; HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, p. 35.

²⁰⁸ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 207.

del contrato para aproximarlo al principio de libertad formal imperante en el derecho de obligaciones alemán²⁰⁹.

b. Francia.

La necesidad para proteger las nuevas variedades vegetales surge en Francia en el año 1903, en un congreso de titulares de frutas, en el que se solicitó la concesión de un derecho exclusivo para propagar y comercializar, durante un tiempo determinado, las nuevas variedades vegetales que superaran con éxito ciertas pruebas realizadas por una comisión internacional de expertos. Posteriormente, en 1921 en Niza, la necesidad de proteger las nuevas variedades vegetales surgió ante la petición del titular de una variedad de clavel que solicitaba la concesión de un derecho en exclusiva para evitar infracciones de su innovación por parte de terceros. Ello motivó que, en 1922, mediante decreto de 5 de diciembre, se configurara un régimen de protección especial para las innovaciones vegetales; que no provocó la concesión de ningún título a pesar de haberse presentado 22 solicitudes por no cumplir ninguna de ellas con el requisito de estabilidad. El 16 de noviembre de 1932 se elaboró un catálogo para poder comercializar las variedades vegetales incluidas otorgándoles cierta protección. Los criterios configurados fueron la concurrencia de un valor agronómico, en concreto, la pureza de la especie, así como la capacidad de multiplicación de la semilla. El registro de la nueva variedad permitía su comercialización por un período de seis años, prorrogable otros seis

²⁰⁹ METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 263-264.

Régimen jurídico

años. Estas medidas seguían siendo insuficientes y al no descartarse la aplicación de la normativa de patentes para proteger las nuevas variedades vegetales, el 19 de septiembre de 1951, se concedió, por primera vez, una patente sobre una nueva variedad de rosa Rouge Meilland-Happiness²¹⁰.

La configuración de un derecho específico para proteger las nuevas variedades vegetales, distinto del derecho de patentes, surge en Francia mediante la promulgación de la Ley de 11 de junio de 1970 como consecuencia de su adhesión al Acta del CUPOV de 1961²¹¹. Lo dispuesto en esta Ley se materializa en la Segunda parte, Libro VI, Título II, Capítulo III del actual Código de la Propiedad Intelectual francés -*Code de la Propriété Intellectuelle* (en adelante CPI)- (arts. L 623-1 a L 623-44 CPI). Al igual que sucedió en Alemania, estas primeras disposiciones permitían proteger mediante el derecho de obtención vegetal a una serie de variedades incluidas en un listado. Ello provocó que muchas variedades vegetales, al no estar incluidas en el listado de variedades protegibles, se protegieran por la vía del secreto empresarial o el derecho de patentes. Este listado cerrado de variedades vegetales protegibles fue eliminado el 28 de diciembre de 1995 como consecuencia de la adaptación de la legislación francesa a las

²¹⁰ HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, pp. 28-29; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 31; WÜRTENBERGER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 13; LANGE, P., “Die...”, *op. cit.*, p. 89.

²¹¹ MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 68; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 463; GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies...*, *op. cit.*, p. 15.

disposiciones del Acta del CUPOV de 1991, al que le siguieron otras modificaciones como la implementada el 8 de diciembre de 2011²¹².

En lo que a la concesión de licencias se refiere, el legislador francés no reconoce directamente la posibilidad de conceder licencias de obtención vegetal, sino que establece una remisión a las disposiciones sobre concesión de licencias en materia de patentes (art. L 623-24 CPI)²¹³. En este sentido, el legislador francés, reconoce la posibilidad de configurar como objeto del contrato de licencia, parcial o total, tanto la solicitud como el derecho concedido (art. L 613-8 CPI). Estas licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas (art. L 613-8 CPI) y deberán formalizarse por escrito (art. L 613-8 CPI). Asimismo, el licenciatario no inscrito podrá intervenir en un proceso de infracción iniciado por el titular del derecho y así obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. L 613-9 CPI).

c. Italia.

En Italia, la regulación sobre la concesión de un derecho en exclusiva para la protección de las nuevas variedades vegetales ha sido controvertida. El primer antecedente normativo se remonta al año 1939 en el que, mediante Real Decreto 29 de junio, se reconocía la posibilidad de patentar determinadas variedades vegetales que fueran susceptibles de aplicación agrícola o industrial; reconocimiento que motivó la concesión de algunas patentes sobre determinadas

²¹² POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 463-467; MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 70.

²¹³ *Ibid.*, p. 50.

Régimen jurídico

innovaciones vegetales. Esta disposición dejaba fuera de su ámbito de protección a muchas especies vegetales como las variedades ornamentales, lo que derivó en el fomento de determinadas prácticas comerciales en las que se reconocía contractualmente el derecho del titular de la nueva variedad incluso cuando no tenía reconocida la patente. Estas prácticas, al igual que sucedía en España y Alemania, limitaban mucho el alcance del titular de la variedad vegetal al quedar desprotegido frente a la utilización ilegítima de su material vegetal²¹⁴.

Esta situación se solventó en el año 1975, mediante la introducción del Decreto legislativo n. 974, de 12 de agosto de 1975, como consecuencia de la ratificación por parte de Italia del Acta del CUPOV de 1961²¹⁵. Esta Ley de 1975 fue objeto de revisión en el año 1979, 1985 y 1998; destacando la última de ellas como consecuencia de la adaptación de la normativa italiana a las disposiciones del Acta de 1991 del CUPOV²¹⁶. En la actualidad, la regulación en materia de obtenciones vegetales se encuentra en el Código de la Propiedad Industrial italiano -*Codice della Proprietà Industriale* (en adelante CPit)-, aprobado mediante Decreto legislativo n. 30 de 10 de febrero

²¹⁴ GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie...*, *op. cit.*, p. 66; LODI, L., *La tutela delle novità vegetali nell'ordinamento giuridico italiano e nelle legislazioni estere*, Edizioni Agricole, Bologna, 1976, p. 53.

²¹⁵ GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 1ª edición, Il Sole 24 Ore, Milán, 2006, p. 259.

²¹⁶ FLORIDIA, G., “Le creazioni protette”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 215-216; COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 92; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie...*, *op. cit.*, p. 67; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 260; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 52.

de 2005, en concreto, en sus artículos 100 a 116²¹⁷. La normativa italiana en materia de obtenciones vegetales sigue con la estela de las disposiciones del CUPOV, asimilándose a la normativa europea y nacional enunciada anteriormente, remitiéndose de forma subsidiaria a las disposiciones sobre patentes²¹⁸.

En lo relativo a la concesión de licencias, el legislador italiano se asimila al legislador francés, estableciendo una remisión a las disposiciones sobre patentes en la medida en que estas no entren en conflicto con las disposiciones sobre obtenciones vegetales (art. 116 CPit). En este sentido, en materia de obtenciones vegetales, el legislador italiano se limita al reconocimiento de las licencias obligatorias (art. 115 CPit). En las disposiciones sobre patentes, se configura la posibilidad de otorgar licencias obligatorias (arts. 70 y 70-bis CPit) y licencias de pleno derecho (art. 80 CPit), pero no se mencionada la figura de las licencias contractuales. Las referencias sobre licencias contractuales se encuentran en la sección relativa a las marcas, en la que se reconoce la posibilidad de conceder una licencia exclusiva o no exclusiva (art. 23 CPit)²¹⁹.

²¹⁷ ROMANO, R., SPADA, P., “Parte Generale”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 12.; FLORIDIA, G., “Le...”, *op. cit.*, p. 216; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 491; COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 92.

²¹⁸ GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie...*, *op. cit.*, p. 69.

²¹⁹ PAOLO MUIÀ, P., *Manuale breve della proprietà industriale e intellettuale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 116-117; SIROTTI GAUDENZI, A., *Proprietà intellettuale, Diritto industriale e information technology. La tutela della creatività nel Mercato Unico Digitale. Aggiornato alle*

III. NORMATIVA SUPLETORIA Y COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO.

1. Introducción.

Como ya se ha anticipado, en aquello no contemplado en las disposiciones contractuales sobre la licencia ni en la normativa específica de obtenciones vegetales será de aplicación, en primer lugar, la normativa reguladora de las invenciones -La Ley de Patentes, conforme a lo establecido en la Disposición final segunda de la LOV-; en segundo lugar, se deberá acudir a los negocios jurídicos más próximos, concretamente, al contrato de arrendamiento y al contrato de compraventa. Finalmente, debido a la naturaleza mercantil del contrato, se deberán aplicar las especialidades sobre Derecho mercantil en materia de obligaciones y contratos y, subsidiariamente, las normas aplicables en materia de obligaciones y contratos del Código Civil²²⁰. Con carácter accesorio, dependiendo de los pactado por las partes, también se habrá de considerar la Ley de Secretos Empresariales y la Ley de Marcas.

2. Normativa de patentes.

La Ley de Patentes es aplicable supletoriamente a la Ley 3/2000 en todo lo no regulado expresamente por esta última (Disposición final segunda LOV). La regulación contenida en la Ley de Patentes sobre el contrato de licencia (arts. 82 a 86 LP) diferencia, por un lado, la

novità sul brevetto dell'Unione europea e all'emergenza Covid-19, Gruppo24ore, Milán, 2020, pp. 331-334.

²²⁰ Me remito a lo mencionado *supra*.

El contrato de licencia de obtención vegetal

configuración de determinadas normas de carácter imperativo como, por ejemplo, determinadas exigencias de carácter formal (art. 82.2 LP), un régimen de responsabilidad del transmitente y licenciante por falta de titularidad (art. 85 LP) y un régimen de responsabilidad por los daños y perjuicios causados a terceros (art. 86 LP); y, por otro lado, determinadas normas de carácter dispositivo, como, por ejemplo, la posibilidad de pactar el alcance -objetivo, territorial y temporal- del contrato de licencia (art. 83.1 y 83.4 LP), la posibilidad de articular los derechos y obligaciones concedidos al licenciatarario para delimitar su responsabilidad ante los posibles incumplimientos (art. 83.2 LP) y la posibilidad de modular la obligación del licenciante de poner a disposición de la persona que adquiere el derecho los conocimientos técnicos necesarios para poder realizar una adecuada explotación del bien objeto de licencia (art. 84.1 LP)²²¹. Asimismo, la Ley de Patentes configura el contrato de licencia como un contrato con autonomía propia, distinto de otros negocios jurídicos de transmisión de la titularidad o de constitución de derechos reales, lo que supone la generación de determinados efectos diferentes del resto de negocios de transmisión. La Ley de Patentes al configurar el contrato de licencia, se centra en proteger la figura del licenciatarario y de los terceros, por lo tanto, su análisis se centrará en la posición jurídica del licenciatarario²²².

Por un lado, desde la perspectiva de la vertiente externa del contrato de licencia, la Ley de Patentes regula la oponibilidad del derecho del

²²¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 96.

²²² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 71-72.

Régimen jurídico

licenciatario frente a terceros -considerándose como tal los subadquirentes del licenciante, los infractores del derecho, los terceros a los que se les cede el derecho en exclusiva o a los que se les otorga una sublicencia-. Para que una licencia sea oponible frente a un tercero de buena fe, deberá estar inscrita en el registro de patentes (art. 79.2 LP). Por tanto, el derecho del licenciatario será oponible frente a terceros siempre y cuando esté inscrito²²³. Igualmente, la Ley de Patentes limita la transmisión (cesión) del contrato de licencia, así como la concesión de sublicencias, siempre y cuando no se hubiera pactado entre las partes (art. 83.3 LP).

El licenciatario también estará legitimado para el ejercicio de acciones frente a quienes vulneren su derecho en exclusiva. En esta sede es necesario matizar que el licenciatario exclusivo estará legitimado para el ejercicio de acciones, salvo que se pacte lo contrario; sin embargo, el licenciatario no exclusivo o simple deberá comunicar al titular-licenciante la infracción y, en caso de que el titular decida no interponer la correspondiente acción por infracción del derecho de patente o si transcurren 3 meses desde la notificación realizada por el licenciatario sin que produzca una actuación por parte del titular-licenciante, podrá entonces el licenciatario ejercitar las acciones pertinentes (art. 117 LP). Esta circunstancia no debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario no exclusivo ostenta una posición jurídica más débil que

²²³ Sobre esta cuestión, véase MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias, licencias y gravámenes”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ALVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 347-381.

el licenciataria exclusivo, sino que, debido al carácter no exclusivo de la licencia puede darse la circunstancia de que concurra más de un licenciataria no exclusivo sobre la misma patente, por lo que, se deberán coordinar los intereses de todos ellos al verse afectados por una infracción. Igualmente, el licenciataria, desde el mismo momento en que realice la notificación de la infracción al titular-licenciante y antes de que este actúe (dentro de los 3 meses desde la comunicación), podrá solicitar medidas cautelares cuando estén justificadas y traten de evitar que la infracción de la patente genere mayores perjuicios que los ya causados (art. 117.3 LP)²²⁴.

Por otro lado, desde la perspectiva de la vertiente interna del contrato de licencia, la Ley de Patentes trata de diferenciar entre la licencia exclusiva y la licencia no exclusiva o simple. La diferencia entre la licencia exclusiva y la no exclusiva reside en el alcance de los diferentes derechos y obligaciones otorgados al licenciataria. La Ley de Patentes considera al licenciataria exclusivo como aquel con un derecho similar al titular-licenciante dado que el titular se obliga a no conceder otras licencias y, salvo que el titular se reserve un derecho de explotación, tampoco podrá explotar el bien licenciado (art. 83.6 LP). Esta disposición no debe interpretarse como que el derecho del licenciataria exclusivo es de diferente naturaleza que el derecho del licenciataria no exclusivo, ya que, ante esta situación, el legislador

²²⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 73; CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 542.

simplemente pretende reforzar la posición jurídica del licenciario exclusivo en aras de evitar que este quede afectado por la competencia del titular-licenciante, siempre y cuando no se pacte lo contrario. En principio, el legislador presume el carácter no exclusivo del derecho de licencia y el titular-licenciante podrá otorgar otras licencias e incluso explotar el mismo la patente objeto del contrato de licencia, salvo que se pacte lo contrario (art. 83.5 LP)²²⁵.

3. Normativa sobre secretos empresariales.

No existe en la normativa específica de obtenciones vegetales una remisión a las disposiciones de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales. Sin embargo, es necesario remitirse a las disposiciones de esta normativa cuando se analice el contrato de licencia sobre la solicitud de protección y el contrato de licencia sobre el derecho a la obtención vegetal²²⁶. En este sentido, la Ley de Secretos Empresariales, reconoce la posibilidad de configurar como objeto del contrato de licencia un secreto empresarial (art. 6.1 LSE). La licencia podrá ser exclusiva o no exclusiva, presumiéndose su carácter no exclusivo salvo que se pacte lo contrario; lo que habilitará al licenciante para conceder otras licencias y para utilizar el secreto (art. 6.2 LSE). La concesión de una licencia exclusiva impedirá al licenciante otorgar nuevas licencias y sólo podrá utilizar el secreto licenciado si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 6.2 *in fine* LSE). El licenciario, salvo que se pacte lo contrario, no podrá ceder su

²²⁵ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 74-77.

²²⁶ MARTÍN ARESTI, P., “La protección...”, *op. cit.*, p. 61.

contrato, ni conceder sublicencias (art. 6.3 LSE). Finalmente, y de especial interés respecto de la concesión de licencias sobre la solicitud de protección y el contrato de licencia sobre el derecho a la obtención vegetal, el licenciataro o sublicenciataro estarán obligados a la adopción de las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial licenciado (art. 6.4 LSE). La importancia de estas disposiciones no solo se limita a su incidencia en los contratos mencionados, sino que, además, se extiende a los contratos configurados sobre las líneas parentales de una variedad híbrida. Cuestiones que, por su evidente interés, serán analizadas en el siguiente capítulo.

4. Normativa de marcas.

Tampoco existe en la normativa específica de obtenciones vegetales una remisión a las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Es más, la mayoría de las disposiciones sobre el contrato de licencia contempladas en la Ley de Marcas coinciden sustancialmente con las normas mencionados en la Ley 3/2000, la Ley de Patentes y la Ley de Secretos Empresariales, como es de ver en el artículo 48 de la Ley de Marcas, en el que, entre otras cuestiones, se reconoce la posibilidad de configurar como objeto del contrato de licencia tanto la marca como su solicitud, así como la posibilidad de otorgar licencias de carácter exclusivo y no exclusivo (art. 48.1 LM); la prohibición de conceder sublicencias salvo que se hubiere pactado lo contrario (art. 48.3 LM); y la presunción, salvo pacto en contrario, de que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder

otras licencias; (art. 48.5 LM)²²⁷. Sin embargo, hay una cuestión contemplada en la Ley de Marcas que justifica su aplicación subsidiaria a la normativa de obtenciones vegetales, al distar de la configurada en la Ley de Patentes y haber motivado que un sector de la doctrina se replantee las exigencias establecidas al respecto; nos referimos al debate sobre la legitimación para el ejercicio de acciones del licenciario no inscrito, que será analizado en el capítulo siguiente.

5. Normativa del contrato de arrendamiento.

La regulación establecida en el Código Civil para el arrendamiento de cosas está configurada para una realidad muy diferente a la explotación de un derecho de propiedad industrial, por lo que simplemente serán de aplicación las siguientes disposiciones con carácter subsidiario y a falta de pacto: en primer lugar, el arrendador no podrá variar la forma de la cosa arrendada (art. 1557 CC), por lo que el licenciante no podrá renunciar al derecho en exclusiva sin el consentimiento del licenciario; en segundo lugar, se aplicará la obligación del arrendatario para utilizar el bien objeto de contrato conforme a lo pactado (art. 1555.2 CC), pudiendo interpretarse como la obligación del licenciario para utilizar o explotar el bien objeto de licencia conforme a lo pactado; en tercer lugar, será de aplicación la obligación del arrendatario de informar al arrendador de las posibles situaciones perjudiciales sobre el bien objeto del contrato (1559 CC), pudiendo

²²⁷ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, pp. 766-790; MARTÍN ARESTI, P., “Licencia”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 757-777.

interpretarse como la obligación del licenciatarario de avisar, en el más breve plazo de tiempo posible, al licenciante sobre las posibles infracciones del derecho objeto de licencia; en cuarto lugar, se aplicará la obligación del arrendador de realizar todas las reparaciones necesarias sobre el bien objeto del contrato con el fin de poder destinarlo conforme a lo pactado (1554.2 CC), pudiendo interpretarse como la obligación del licenciante de pagar las tasas del derecho de propiedad industrial licenciado²²⁸. Igualmente, también serán de aplicación las reglas del contrato de arrendamiento de servicios (arts. 1583-1587 CC) y del contrato de arrendamiento de obra (arts. 1588-1603 CC)²²⁹. En cualquier caso, se trata de cuestiones que suelen abordarse en el contrato de licencia, por lo que la aplicación subsidiaria de estas normas será muy residual.

6. Normativa del contrato de compraventa.

Por su proximidad, resultan igualmente de aplicación, en caso de no regulación expresa en el contrato y la legislación especial anteriormente mencionada, las normas del contrato de compraventa mercantil. La regulación del contrato de compraventa mercantil está establecida en los artículos 325 a 345 del Código de Comercio y en aquellas cuestiones no reguladas explícitamente en los anteriores artículos se resolverá conforme a lo dispuesto en los artículos 1445 a

²²⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 79-80.

²²⁹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 96-97. Igualmente, véase VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Transferencia de tecnología. Contratos de cesión y licencia de patentes y know-how*, Las Claves del Derecho, Barcelona, 2015, pp. 29-32.

1537 del Código Civil. En concreto, serán aplicables las disposiciones sobre saneamiento en materia de compraventa (arts. 1474 a 1499 CC), conforme a la remisión establecida en el artículo 1553 del Código Civil²³⁰.

7. Normativa general en materia de obligaciones y contratos - mercantil y civil-

Debido a la naturaleza mercantil del contrato de licencia se deberán tener en consideración las especialidades sobre obligaciones y contratos establecidas en el Código de Comercio, que se aplicarán preferentemente a las normas del Código Civil. En este sentido, el Libro I del Código de Comercio, concretamente el Título IV sobre disposiciones generales de los contratos de comercio contiene, entre otras muchas, la regulación sobre la celebración del contrato hallándose las partes en lugares distintos (art. 54 Ccom); la ejecución de los contratos conforme al principio de la buena fe (art. 57 Ccom); el cómputo de plazos (art. 60 Ccom); el no reconocimiento de los términos de gracia, cortesía u otros de cualquier denominación (art. 61 Ccom) y el inicio de los efectos de la morosidad (art. 63 Ccom). Igualmente, y de suma importancia son las disposiciones del Libro IV del Código de comercio, en concreto las del Título II, dedicadas a los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles (arts. 942-950 Ccom)²³¹.

²³⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, op. cit., pp. 96-97.

²³¹ Vid. ult. loc.

En todo lo no regulado por las citadas normas de carácter mercantil, y siempre que sean compatibles con las mismas, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil. En concreto, se destaca, entre otras muchas, respecto de las disposiciones sobre la naturaleza jurídica y el efecto de las obligaciones contraídas: la diligencia debida (art. 1094 CC), la mora de alguna de las partes obligadas (arts. 1100 y ss. CC), la extinción de las obligaciones contraídas (arts. 1156 y ss. CC) y los supuestos de pérdida de la cosa debida (arts. 1182-1186 CC); respecto del contrato: los límites al principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (art. 1255 CC), el principio de libertad formal y el perfeccionamiento de los contratos conforme al mero consentimiento otorgado por las partes (art. 1258 CC), los requisitos esenciales del contrato (art. 1261 CC), la prestación del consentimiento y su validez (arts. 1262-1270 CC), las condiciones del objeto del contrato (arts. 1271-1273 CC), su causa (arts. 1274-1277 CC), su eficacia (arts. 1278-1280 CC), su interpretación (arts. 1281-1289 CC), su rescisión (arts. 1290-1299 CC) y la nulidad del contrato (arts. 1300-1314 CC)²³².

IV. NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

1. Cuestiones previas.

El contrato de licencia surge de una posición específica y particular del titular-licenciante que ostenta un derecho en exclusiva. Esta situación privilegiada puede materializarse mediante conductas en pro de la

²³² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 97.

Régimen jurídico

competencia o en su contra. Todo dependerá de diferentes variables como, por ejemplo, el poder de mercado del titular-licenciante, el posible abuso de la posición de dominio o la implementación de restricciones contrarias a la competencia²³³. De ello se infiere que el contrato de licencia sobre derechos de propiedad industrial, en general, y obtenciones vegetales, en particular, estará igualmente sometido al Derecho de la competencia por sus implicaciones en el mercado al limitar la competencia con la concesión de un derecho de exclusiva. Es cierto que el otorgamiento de este derecho de exclusiva favorece la creación de nuevos derechos de propiedad industrial alternativos y, por tanto, la competencia en investigación e innovación, pero las limitaciones sobre actuaciones no incluidas en el alcance del derecho de obtención vegetal deben considerarse ilícitos *antitrust*²³⁴. En esta línea, la propia Ley de Patentes -que es aplicable por la remisión establecida en la Disposición final segunda de la Ley 3/2000- establece que las disposiciones configuradas en materia del contrato de licencia se deberán entender sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (art. 82.4 *in fine* LP). Ello implica que necesariamente se tengan en cuenta tanto la normativa nacional como europea en materia

²³³ HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht. Schweizer Recht, gespiegelt am Us-amerikanischen und europäischen Recht*, Stämpfli Verlag, Bern, 2017, pp. 3-6.

²³⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 97; MASSAGUER, J., "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *Revista general de derecho*, N.º 544-545, 1990, pp. 258-262.

de defensa de la competencia, teniendo en especial consideración los Reglamentos de exención por categorías y sus Directrices de aplicación. Por lo tanto, dada su importancia e incidencia en el presente trabajo, se extractará, a continuación, toda la normativa -nacional y europea- en materia de defensa de la competencia aplicable al contrato de licencia de obtención vegetal.

2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

El objetivo global del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea²³⁵ -y del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia²³⁶- es proteger la competencia en el mercado para así promover el bienestar de los consumidores y una asignación eficiente de los recursos. El apartado primero del mencionado precepto -tanto del TFUE como de la LDC- prohíbe todos los acuerdos y prácticas concertadas entre empresas y las decisiones de asociaciones de empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. Como excepción a esta norma, el apartado tercero del mencionado artículo 101 del Tratado -igualmente así lo establece el artículo 1.3 LDC-, dispone que la prohibición del artículo 101.1 TFUE y 1.1 LDC puede declararse inaplicable a los acuerdos entre empresas que contribuyan a mejorar la producción o la

²³⁵ Publicada en Diario Oficial n.º C 326 de 26/07/2012, la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE).

²³⁶ Publicada en “BOE” núm. 159, de 04/07/2007, referencia BOE-A-2007-12946 (en adelante LDC).

Régimen jurídico

distribución de productos o a fomentar el progreso técnico o económico y reserven al mismo tiempo a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante, sin imponer a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar estos objetivos ni ofrecer a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate²³⁷. Por su parte, interesa destacar igualmente que el artículo 102 TFUE y el artículo 2 LDC prohíben el abuso de posición dominante²³⁸.

El titular de un derecho de obtención vegetal ostenta un derecho en exclusiva sobre una variedad vegetal, que podrá decidir entre explotarla directamente o, por el contrario, autorizar a terceros, mediante la concesión de licencias, para que la exploten (art. 14.1.b CUPOV, arts. 13 y 27 ROV, arts. 12 y 23 LOV y art. 16 RLOV). La concesión de un derecho en exclusiva no implica, en este supuesto, que el derecho de obtención vegetal sea inmune al Derecho de competencia. Concretamente, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es aplicable a los contratos de licencia de explotación sobre un derecho de propiedad industrial, en general, y obtención vegetal, en particular. La confluencia entre los derechos de propiedad industrial y las normas de competencia no supone la existencia de un conflicto entre normas. Cuando se configuró el Derecho de obtenciones vegetales en el CUPOV, se cuestionó,

²³⁷ PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 49; MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 87.

²³⁸ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 31; MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, pp. 87 y 386.

debido a su naturaleza *sui generis*, la necesidad de configurar un tratamiento *ad hoc* para la aplicación del Derecho de defensa de la competencia a esta modalidad de derecho de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 8 de junio de 1982, asunto C-258/78, «*Nungesser KG y Kurt Eisele contra Comisión Europea*»²³⁹, aclaró que, sin perjuicio de las particularidades de la naturaleza de las obtenciones vegetales que requerirán de cierta adaptación, a los derechos de obtención vegetal, como modalidad de derecho de propiedad industrial, le son igualmente aplicables las normas del Derecho de defensa de la competencia, al igual que al resto de derechos de propiedad industrial²⁴⁰. Tanto los derechos de propiedad industrial, en general, y de obtención vegetal, en particular, como el Derecho de la competencia persiguen el mismo objetivo de promoción del bienestar de los consumidores y asignación eficiente de los recursos. La innovación constituye un componente

²³⁹ ECLI:EU:C:1982:211.

²⁴⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho de la competencia y contrato de licencia de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 925-927; PALAU RAMÍREZ, F., “Contrato de licencia de obtención vegetal: Aspectos concurrenciales”, en OLAVARRÍA IGLESIA, J. (Dir.), MARTÍ MIRAVALLS, J., (Coord.), *Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 101-103. Igualmente, en la doctrina italiana, véase GUTTUSO, S., PAPPALARDO, A., *La disciplina comunitaria delle licenze di know-how. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, FrancoAngeli, Milán, 1991, pp. 48-56 y 93-95. Igualmente, en la doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 274. Asimismo, en la doctrina comparada, véase DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, 5ª edición, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, Londres, 2018, pp. 939-940; WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 174; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European...*, *op. cit.*, pp. 494-495.

Régimen jurídico

esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. El desarrollo del fitomejoramiento fomenta la competencia al motivar la inversión, desarrollo e investigación de nuevas variedades que son necesarias para fomentar su explotación competitiva²⁴¹.

La evaluación de los acuerdos de licencia conforme al artículo 101 TFUE y 1 LDC es lo suficientemente flexible para que se tengan en consideración los aspectos dinámicos de la concesión de licencias; asumiéndose, salvo prueba en contrario, que los contratos de licencia generan eficiencias procompetitivas. Tanto es así, que la concesión de licencias favorece el régimen de libre competencia al contribuir a la difusión de las tecnologías y a la innovación por parte del licenciante y del licenciataro. Ello ha provocado que incluso aquellos contratos de licencia que incluyan cláusulas restrictivas de la competencia puedan generar eficiencias procompetitivas y sean susceptibles de aplicación de la exención contenida en el apartado 3 del preceptivo artículo 101 del TFUE.

El análisis respecto de si un acuerdo de licencia restringe la competencia debe hacerse en el marco efectivo en que se desarrollaría la competencia de no existir el acuerdo que presuntamente contiene restricciones. Para ello será necesario un análisis del posible impacto en la competencia intertecnológica (competencia entre empresas que utilizan tecnologías competidoras) y en la competencia

²⁴¹ BOTANA AGRA, M., “Las...”, *op. cit.*, pp. 427-430. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 274.

intratecnológica (competencia entre empresas que utilizan la misma tecnología). Cuando concurra una conducta restrictiva de la competencia conforme a los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC se deberán valorar, entre otras cuestiones, el contenido del acuerdo, sus fines objetivos, el contexto en el que se aplica o va a aplicarse y el comportamiento real de las partes en el mercado en aras de verificar si realmente existe una restricción por objeto de la competencia. Para ello, se deberán atender a los diferentes Reglamentos de exención por categorías, relacionados a continuación, que establecen una serie de requisitos para poder aplicar una exención ante la concurrencia de una conducta restrictiva de la competencia.

3. Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 y sus Directrices de aplicación.

El Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT o Reglamento 316/2014), al igual que su predecesor el Reglamento (CE) núm. 772/2004, de 27 de abril de 2004 y anteriormente el Reglamento (CE) N.º 240/96 de la Comisión, de 31 de enero de 1996 y precedentemente el Reglamento (CEE) N.º 556/89 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988, establece una exención por categorías consistente en la no aplicación del artículo 101 apartado 1 del TFUE a determinados acuerdos de transferencia de tecnología que sean restrictivos de la competencia, siempre y cuando los derechos de

Régimen jurídico

tecnología no hayan finalizado, caducado o hayan sido declarados nulos (art. 2 RECATT)²⁴². El RECATT se aplica, entre otros, a los acuerdos de transferencia de tecnología, en general, y a los contratos de licencia sobre certificados de obtención vegetal, en particular [art. 1.1. b) y c) RECATT]²⁴³. Sin embargo, se deberá excluir de la aplicación del RECATT a los contratos de “comercialización de los productos de la cosecha ya obtenidos y a los contratos de sublicencia que tienen por objeto la colaboración entre el titular de los derechos de obtención y el licenciataria en la explotación comercial de los derechos de obtención” (Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, expediente. S/312/10, caso *Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*)²⁴⁴. Para poder aplicar el RECATT es necesario que el objeto del contrato susceptible de aplicación de la exención por categorías sea, para el caso que nos compete, la transferencia de un derecho de obtención vegetal. Esta cuestión es de especial interés, debido a la posibilidad de que el contrato pueda quedar subsumido en diferentes Reglamentos de

²⁴² MARTÍ MOYA, V., “La explotación de variedades vegetales mediante licencia, derechos del obtentor y derecho de la competencia”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 131-133. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, pp. 60-63; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, pp. 32-33; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 315.

²⁴³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 447.

²⁴⁴ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 914 y 928. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, pp. 4 y 63; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 33; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 315. De igual forma, en la doctrina francesa, véase PETIT, N., *Droit Européen de la Concurrence*, 3ª edición, LGDJ Lextenso, Paris, 2020, p. 808.

exención por categorías cuando, por ejemplo, se integren cláusulas que habiliten exclusivamente la comercialización del bien licenciado en cuyo caso pueda entrar en juego la aplicación del Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, al que me referiré más adelante²⁴⁵.

La exención por categorías contenida en el RECATT se aplica, en el caso de empresas que sean competidoras, a los acuerdos de licencia en los que la cuota de mercado combinada de las empresas no supere el 20% y, en el caso de empresas no competidoras, cuando la cuota de mercado de cada una de las empresas que fije el acuerdo no supere el 30% (art. 3 RECATT)²⁴⁶. Cuando el RECATT configura los umbrales de cuota de mercado para aplicar la exención por categorías, determina que estos se analizarán respecto del mercado o mercados de referencia (art. 3 RECATT). Si se atiende a las definiciones establecidas por el RECATT, el mercado de referencia será la combinación del mercado de productos o de tecnologías de referencia con el mercado geográfico de referencia [art. 1.1.m) RECATT]²⁴⁷. En materia de obtenciones vegetales para delimitar el mercado de referencia resulta de interés remitirse a lo establecido en la Decisión de la Comisión Europea, de

²⁴⁵ PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, pp. 65-66; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 33.

²⁴⁶ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 914-915. Igualmente, en la doctrina alemana véase KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 35.

²⁴⁷ MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, pp. 397-398.

Régimen jurídico

12 de noviembre de 2009, asunto N.º COMP/M.5675 «*Syngenta/Negocio de Semillas Girasol Monsanto*», publicada como consecuencia de la existencia de una concentración económica. En este sentido, la Decisión estableció que el mercado tecnológico y de productos, en materia de obtenciones vegetales, hace referencia, por un lado, al “mercado de insumos de variedades o de producción y venta de semillas de girasol” y, por otro lado, al “mercado de multiplicación de semillas para la comercialización de los productos de cosecha híbridos”. De manera que cuando se haga referencia al mercado tecnológico y de productos en materia de obtenciones vegetales, se deberá diferenciar entre el mercado en el que se producen y realizan ventas del material de producción y reproducción y el mercado en el que se multiplica y comercializa el producto de la cosecha o, lo que sería lo mismo, se deberá diferenciar entre la “licencia de variedades parentales para conseguir semillas base de las de productos de la cosecha híbridos”²⁴⁸.

Pero, aun cumpliendo los requisitos de cuota, el RECATT excluye la exención de determinados acuerdos por razón del objeto. Así, no se podrá aplicar la exención por categorías cuando dos empresas competidoras, directa o indirectamente, por sí solas o fruto de la combinación con otros factores de las partes, pacten acuerdos en los que se establezcan restricciones a las partes para determinar los precios de venta de sus productos, se establezcan limitaciones en la producción “salvo las limitaciones de la producción de productos contractuales

²⁴⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 929-930.

impuestas al licenciatarario en un acuerdo no recíproco o impuestas a uno solo de los licenciatararios en un acuerdo recíproco”, se establezcan asignaciones de los mercados o de los clientes, se establezcan limitaciones a la capacidad de licenciatarario para poder explotar los derechos de tecnología objeto del contrato o restricciones a la investigación y desarrollo de la tecnología salvo que dicha limitación sea necesaria para evitar la revelación a terceros de los conocimientos objeto de licencia (art. 4.1 RECATT)²⁴⁹.

Tampoco se aplicará la exención por categorías cuando dos empresas no competidoras, directa o indirectamente, por sí solas o fruto de la combinación con otros factores de las partes, pacten acuerdos en los que se establezcan restricciones para determinar los precios de venta a terceros, salvo que se fijen precios máximos y precios recomendados siempre y cuando estos no sean precios de venta fijos o mínimos impuestos de una parte a otra, cláusulas que establezcan limitaciones territoriales que afecten a los clientes que puede vender el licenciatarario o a las ventas pasivas o cláusulas en las que los licenciatararios miembros de un sistema de distribución selectiva que operen en el comercio al por menor limiten la realización de ventas activas o pasivas a los usuarios finales, “sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado” (art. 4.2 RECATT). En aquellos casos en que las empresas, en origen, no eran competidoras, pero con posterioridad a la firma del contrato lleguen a serlo, les serán de aplicación las normas relativas a

²⁴⁹ MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, op. cit., p. 399.

Régimen jurídico

empresas no competidoras, salvo que se produzca alguna modificación sustancial del contrato de licencia cuando sean competidoras, en cuyo caso se aplicarán las normas aplicables a las empresas competidoras (art. 4.3 RECATT)²⁵⁰.

A estas restricciones por el objeto que impiden la aplicación de la exención y conllevan, en principio, la nulidad del contrato, deben añadirse las restricciones por el objeto cuya inclusión llevan, *a priori*, la nulidad de dichas cláusulas contractuales (art. 5 RECATT), entre las que se encuentran las cláusulas de retrocesión y las cláusulas de no oposición frente a la validez de los derechos que ostenta el licenciante²⁵¹. Asimismo, el RECATT permite a la Comisión reservarse el derecho para retirar la exención por categorías a determinados supuestos concretos en los que, a pesar del cumplimiento de los requisitos de la exención, considere que se producen efectos restrictivos de la competencia (art. 6 RECATT).

Vinculado al Reglamento 316/2014 están las Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante Directrices RECATT) que exponen los principios aplicables para evaluar los acuerdos de transferencia de tecnología conforme al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En estas Directrices, entre otros muchos aspectos,

²⁵⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 914-915; MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 399.

²⁵¹ RODILLA MARTÍ, C., “Patentes y cláusulas de no oposición en acuerdos de resolución de conflictos”, *La LEY mercantil*, n.º 43, 2018, pp. 2-4.

se establece una definición del mercado (apartados 19 a 26 Directrices del RECATT); se configuran las pautas para diferenciar entre competidores y no competidores (apartados 27 a 39 Directrices del RECATT); se desarrolla el ámbito de aplicación y la duración del Reglamento 316/2014 (apartados 44 y ss. Directrices del RECATT); se definen con mayor detalle los umbrales de cuota de mercado de la salvaguardia regulatoria (apartados 79 a 93 Directrices del RECATT); se desarrollan las restricciones de la competencia especialmente graves establecidas en el artículo 4 del RECATT (apartados 94 a 127 Directrices del RECATT); se desarrollan las restricciones excluidas del Reglamento establecidas en el artículo 5 del RECATT (apartados 128 a 143 Directrices del RECATT); se detalla la aplicación de la exención individual del artículo 101 apartado del TFUE, cuando no sea de aplicación la exención por categorías establecida en el RECATT (apartados 156 y ss. Directrices del RECATT); o cuestiones relativas al tratamiento de los consorcios tecnológicos (apartados 244 a 273 Directrices del RECATT)²⁵².

4. Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 y sus Directrices de aplicación.

El RECATT se extiende a los contratos de licencia en los que concurra la transferencia de una determinada tecnología, sin embargo, no trasciende a los acuerdos realizados entre un licenciataria y un comprador (apartado 76 Directrices RECATT). Por ello, para realizar

²⁵² Sobre esta cuestión, véase GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos de transferencia internacional de tecnología. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea*, Universidad de Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 278-279.

Régimen jurídico

un análisis *antitrust* sobre este tipo de contratos de licencia se deberá atender a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (en adelante Reglamento 2022/720 o RECAV). Este Reglamento entró en vigor el día 1 de junio de 2022 como reemplazo del Reglamento (UE) N.º 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas que expiró el día 31 de mayo de 2022.

El Reglamento 2022/720, al igual que su predecesor, establece una exención por categorías consistente en la no aplicación del artículo 101 apartado 1 del TFUE a determinados acuerdos verticales que sean restrictivos de la competencia (art. 2 Reglamento 2022/720). En lo que al presente trabajo respecta, resulta de interés recordar que la aplicación de este Reglamento se centra exclusivamente en las modalidades de contrato de licencia de distribución de obtenciones vegetales y los contratos de sublicencia que tienen por objeto la colaboración entre el titular de los derechos de obtención y el licenciataria en la explotación comercial de los derechos de obtención, toda vez que para el resto de las modalidades de licencia será de aplicación lo dispuesto en el ya mencionado RECAT²⁵³.

²⁵³ DE LA VEGA GARCÍA, F., “Conductas prohibidas en la distribución de productos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad

El contrato de licencia de obtención vegetal

La exención por categorías contenida en el Reglamento 2022/720 se aplica cuando las cuotas de mercado del comprador y el proveedor no superen el 30% del mercado de referencia en que adquieren o venden bienes o servicios respectivamente (art. 3 Reglamento 2022/720). El cálculo de los umbrales de cuota de mercado del proveedor se obtendrá sobre la base de los datos del valor de las ventas en el mercado [art. 8.a) Reglamento 2022/720]. La cuota de mercado del comprador se calculará sobre la base de los datos del valor de las compras en el mercado [art. 8.a) Reglamento 2022/720]. Si no es posible disponer de esa información, podrá utilizarse otro tipo de datos como, por ejemplo, los volúmenes de ventas y de compras en el mercado [art. 8.a) Reglamento 2022/720]. Sin embargo, aun cumpliendo los requisitos de cuota, el Reglamento 2022/720 excluye la aplicación de la exención por categorías a determinados acuerdos por razón del objeto, considerados como restricciones especialmente graves que conllevan, en principio, la nulidad del contrato (art. 4 Reglamento 2022/720). A estas restricciones deben añadirse las restricciones por el objeto cuya inclusión llevan, *a priori*, la nulidad de dichas cláusulas contractuales como, por ejemplo, las cláusulas de no competencia, directa o indirecta, cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años (art. 5 Reglamento 2022/720)²⁵⁴.

intelectual”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 84. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 66.

²⁵⁴ Así se ha considerado, sobre el Reglamento 330/2010, en MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, pp. 142-143; BAEL & BELLIS, V.,

Régimen jurídico

Relacionado con el Reglamento 2022/720 están las Directrices, de 30 de junio de 2022, relativas a las restricciones verticales (en adelante Directrices Reglamento 2022/720), que establecen los principios para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En las Directrices del Reglamento 2022/720 se establecen, entre otras muchas cuestiones, una serie de acuerdos que quedan excluidos del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE como, por ejemplo, los acuerdos de menor importancia (apartados 23 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); se desarrolla el ámbito de aplicación del Reglamento 2022/720, delimitando, entre otras, la consideración de acuerdo vertical (apartados 48 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); los límites a la aplicación del Reglamento 2022/720 (apartados 69 y ss., Directrices Reglamento 2022/720); las relaciones con otros reglamentos de exención por categorías (apartados 110 a 114 Directrices Reglamento 2022/720); se desarrollan las restricciones especialmente graves del artículo 4 del Reglamento 2022/720 (apartados 177 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); se desarrollan igualmente las restricciones excluidas del Reglamento 2022/720 establecidas en su artículo 5 (apartados 246 y ss. Directrices Reglamento 2022/720); o los procesos de retirada e inaplicación de la exención por categorías (apartados 256 y ss. Directrices Reglamento 2022/720).

Competition Law of the European Union, 6ª edición, Wolters Kluwer, Reino Unido, 2021, p. 220. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 794.

5. Otros Reglamentos.

Aunque exceda del objeto del presente trabajo, interesa mencionar un Reglamento de exención por categorías aplicable a acuerdos de carácter horizontal, al establecer disposiciones sobre la concesión de licencias al hilo de determinados acuerdos de investigación y desarrollo establecidos para configurar un consorcio tecnológico con el objetivo de crear y explotar un derecho de obtención vegetal. Para ello, en lugar del RECATT, se deberá tener en consideración las disposiciones del Reglamento (UE) N.º 1217/2010, de 14 de diciembre de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo²⁵⁵. Sobre este Reglamento es necesario matizar que originalmente estaba previsto que su validez fuera hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, ha sido objeto de prórroga y permanecerá vigente hasta el próximo 30 de junio de 2023²⁵⁶.

Su aplicación e interpretación vendrá complementada por las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación

²⁵⁵ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea L 335/36, en fecha 18.12.2010 (en adelante Reglamento 1217/2010).

²⁵⁶ La prórroga del Reglamento 1217/2010 se establece en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2022/2455 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) N.º 1217/2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo.

Régimen jurídico

horizontal²⁵⁷, cuya reforma no debe tardar de salir adelante como prueba de la publicación del proyecto de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal del pasado 19 de abril de 2022 (2022/C 164/01)²⁵⁸. La mención a estas Directrices es igualmente oportuna dada su aplicación ante la posible existencia de intercambios de información entre el licenciante y el licenciario. Su estudio nos permitirá vislumbrar que tipos de intercambio de información podrán realizarse ya sea porque la legislación especial en materia de obtenciones vegetales lo permite como porque no suponen la generación de una conducta restrictiva de la competencia. Sin embargo, no debe olvidarse que el tipo de relación que vincula al titular-licenciante con el licenciario es de carácter vertical, de manera que, aunque las Directrices horizontales cataloguen que el intercambio de información representa un ilícito *antitrust* en relación con la licencia, no podrá afirmarse que el intercambio es restrictivo de la competencia ya que se deberá atender a los efectos que éste tiene sobre el mercado y, por consiguiente, analizar caso por caso.

V. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

Nuestra jurisprudencia, ha analizado, en diferentes ocasiones, la aplicación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales

²⁵⁷ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea 2011/C 11/01, en fecha 14.1.2011 (en adelante Directrices horizontales).

²⁵⁸ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea de 19.4.2022 (C164/1).

de la contratación (en adelante LCGC)²⁵⁹, a los contratos concertados por quien no ostenta la condición legal de consumidor o usuario (*ad ex.* STS núm. 227/2015 de 30 de abril²⁶⁰, STS núm. 149/2014 de 10 de marzo²⁶¹). Esta Ley, como bien testimonia nuestra jurisprudencia, no establece un régimen uniforme para las condiciones generales. Las normas relativas a la incorporación (arts. 5 y 7 LCGC) e interpretación (art. 8 LCGC) son aplicables a todas las condiciones generales; sin embargo, el régimen de nulidad de las condiciones generales es distinto en función de si se ha celebrado con un consumidor o a un empresario (STS núm. 227/2015 de 30 de abril).

Cuando alguna de las partes del contrato, aunque se incorpore por adhesión, no sea un consumidor o usuario, la nulidad contractual será, en todo caso, por contrariedad a una norma imperativa o prohibitiva del Código Civil (art. 8 LCGC). En cambio, cuando el contrato se celebre con un consumidor se aplicará también el régimen de nulidad por abusividad establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU)²⁶². De ello se extrae que la nulidad de las cláusulas abusivas es una técnica de protección de aquellos contratantes que ostenten la condición de consumidor o usuario. En caso de que en el contrato no concurren ni consumidores

²⁵⁹ Publicada en BOE núm. 89, de 14/04/1998. Referencia: BOE-A-1998-8789.

²⁶⁰ RJ 2015/2019; ECLI:ES:TS:2015:1923.

²⁶¹ RJ 2014/1467; ECLI:ES:TS:2014:853.

²⁶² Publicada en BOE núm. 287, de 30/11/2007. Referencia BOE-A-2007-20555.

ni usuarios, el control de contenido de las condiciones generales se realizará de igual forma que en las cláusulas negociadas; esto es conforme a las disposiciones del artículo 1255 del Código Civil y, en especial, las normas imperativas (STS núm. 227/2015 de 30 de abril).

En el caso de contratos entre empresarios, como ocurrirá en la mayor parte de contratos de licencia del derecho de obtención vegetal, cuando se utilicen condiciones generales y alguna de las partes se incorpore al contrato por adhesión, se aplicará el control de incorporación mencionado y el de nulidad del Código Civil (art. 8.1 LCGC; STS núm. 227/2015 de 30 de abril).

VI. NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

Aunque tampoco sea objeto del presente trabajo, sí que es necesario hacer una breve mención a una serie de Leyes cuyo cumplimiento es necesario para poder comercializar el material vegetal licenciado. En este sentido, para poder comercializar una variedad vegetal, esta deberá estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos (en adelante Ley 30/2006 o LSPV²⁶³), desarrollada por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero (en adelante

²⁶³ Publicada en BOE núm. 178, de 27/07/2006. Referencia: BOE-A-2006-13555.

RLSPV²⁶⁴). Esta exigencia de inscripción no solamente será a efectos de la comercialización, sino también para la producción destinada a la comercialización (art. 5 LSPV)²⁶⁵. De igual forma que se deberán respetar las disposiciones de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal²⁶⁶, en concreto, se deberá desinsectar, desinfectar, inmovilizar, destruir, transformar, enterrar o someter a cualquier otra medida profiláctica los vegetales y sus productos, así como el material con ellos relacionado, que sea o pueda ser vehículo de plagas [art. 18. b) Ley de sanidad vegetal]. Asimismo, el material vegetal deberá cumplir con las exigencias del Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, cuyo cumplimiento se identificará mediante la incorporación de una etiqueta en los sacos o bolsas en los que se transporte²⁶⁷.

VII. LEY APLICABLE.

La necesidad de determinar la ley aplicable del contrato de licencia viene exigida por la existencia de un elemento de extranjería como puede ser la concurrencia de dos partes ubicadas en diferentes países a

²⁶⁴ Publicada en BOE núm. 37, de 12/02/2011. Referencia: BOE-A-2011-2705.

²⁶⁵ GARCÍA VIDAL, A., “La protección...”, *op. cit.*, p. 234.

²⁶⁶ Publicada en BOE núm. 279, de 21/11/2002, referencia BOE-A-2002-22649 (en adelante Ley de sanidad vegetal).

²⁶⁷ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 403. Igualmente, sobre esta cuestión, véase CASAR FURIÓ, M.^a E., “Variedades vegetales y autorización de comercialización”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 217-248.

Régimen jurídico

los que les son aplicables dos ordenamientos jurídicos distintos²⁶⁸. Para su determinación es necesario remitirse al Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [en adelante Reglamento Roma I]. Este Reglamento establece los mecanismos para resolver un conflicto de leyes suscitado sobre obligaciones contractuales en materia civil y mercantil; en particular, el contrato de licencia internacional (art. 1 Reglamento Roma I)²⁶⁹. Aunque parezca de menor importancia, es necesario advertir la importancia de asegurarse de la validez de las disposiciones del contrato en los ordenamientos jurídicos de los países afectados por la operación prevista y la posibilidad de exigir su ejecución²⁷⁰.

Ante la existencia de un conflicto de leyes regirá la ley elegida entre las partes (principio de la autonomía de la voluntad *ex. art. 3* Reglamento Roma I y art. 10.5 CC)²⁷¹. De forma que las partes podrán designar libremente la ley aplicable a todo el contrato o solamente a una parte del contrato (art. 3.1 Reglamento Roma I). Asimismo, las partes del contrato podrán modificar, en cualquier momento, la ley

²⁶⁸ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 105; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 775-776. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 12. De igual forma, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 156.

²⁶⁹ PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 23; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 479.

²⁷⁰ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 157.

²⁷¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 106; PALAO MORENO, G., *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 88. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 23; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 17.

elegida (art. 3.2 Reglamento Roma I). La determinación de la ley aplicable a los contratos de licencia internacional suele ser el mecanismo al que se recurre habitualmente con el objetivo de determinar como normativa aplicable la del lugar del titular del derecho licenciado. Las partes incluirán expresamente en el contrato la ley que será aplicable al hipotético conflicto generado. No obstante, la elección de la ley aplicable también podrá realizarse de forma tácita siempre y cuando se derive indiscutiblemente del clausulado del contrato o de su contexto²⁷². En caso de no pactarse expresamente la ley aplicable al contrato, el acuerdo de sumisión a una jurisdicción concreta no representa un ejemplo de sumisión tácita de sometimiento a una determinada ley, simplemente será un elemento más para determinar la ley aplicable. Además, la posibilidad de determinar la ley aplicable está limitada por la existencia de normas imperativas como, por ejemplo, de defensa de la competencia (art. 3.3 Reglamento Roma I)²⁷³.

Si las partes no pactan la ley aplicable al contrato, el Reglamento Roma I establece las reglas para su determinación (art. 4 Reglamento Roma I). Primeramente, relaciona los criterios para determinados tipos de contratos como la compraventa de mercaderías o el contrato de prestación de servicios, pero no se incluye una solución para los contratos de licencia [art. 1. 4. a) – h) Reglamento Roma I]. La

²⁷² PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 89-91. Sobre la elección tácita de la ley aplicable, véase el trabajo de PENADÉS FONTS, M., *Elección tácita de la ley en los contratos internacionales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, *passim*. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 23; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 18.

²⁷³ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, p. 91.

Régimen jurídico

imposibilidad de encuadrar al contrato de licencia en alguna de las figuras establecidas en el artículo 4 apartado primero del Reglamento Roma I, dada su compleja naturaleza jurídica analizada *supra*, supone que, ante la falta de acuerdo de la ley aplicable, se regirá por la ley del país donde tenga la residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato en el momento en que se celebre (art. 4.2 Reglamento Roma I). Esto supondría la aplicación de la ley del país en el que resida el titular-licenciante del derecho de obtención vegetal objeto de licencia dada su consideración como “prestador característico”. Sin embargo, se ha señalado también que en algunos casos en que, por ejemplo, se obliga al licenciatarario a explotar la licencia se le podría atribuir la condición de prestador característico²⁷⁴. En mi opinión, la aplicación de este criterio es harto complicado porque no puede desconocerse que la causa del contrato es la autorización de uso para la explotación del derecho por el licenciatarario y raras veces la obligación de explotación de este prevalecerá sobre la obligación del licenciante de autorizar el uso.

Cuando el recurso al criterio del lugar de la prestación característica no fuera posible se deberá recurrir a otros mecanismos. Concretamente al denominado principio de proximidad, que aboga por aplicar la ley del país que presente vínculos más estrechos con el contrato de licencia de obtención vegetal; como, por ejemplo, el país de residencia de las

²⁷⁴ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 92-94; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 775-776. Igualmente, en la doctrina alemana, véase PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, pp. 24-25; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, pp. 18-19.

partes o país en el que esté protegido el derecho de obtención vegetal (art. 4.3 y 4 Reglamento Roma I). La vía del criterio de la proximidad plantea escenarios complejos y de inseguridad jurídica, por lo que lo más apropiado sería determinar, en el momento de la formalización del contrato, la ley aplicable conforme a la voluntad de las partes (art. 3 Reglamento Roma I)²⁷⁵.

Definidos los criterios para determinar la ley aplicable resulta necesario matizar su ámbito de aplicación. En concreto, la ley aplicable al contrato de licencia internacional afectará a su interpretación, al cumplimiento de las obligaciones que genere, al incumplimiento de sus obligaciones, a su extinción, a la prescripción y caducidad y a las consecuencias de la nulidad del contrato (art. 12.1 Reglamento Roma I). Ahora bien, con independencia de la amplitud del ámbito de aplicación de la ley resultante, existen diferentes cuestiones a las que necesariamente les serán de aplicación otras leyes. En particular en lo relativo a la capacidad de las partes o a las formas en que podrá ejecutarse el contrato (arts. 10.2 y 13 Reglamento Roma I). Por último, tampoco debe desdeñarse la implicación de las leyes de policía materializadas por el orden público y demás normativa de carácter imperativo que impide la aplicación de la ley pactada en beneficio del interés general (art. 9 Reglamento Roma I)²⁷⁶.

²⁷⁵ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 94-95.

²⁷⁶ *Ibid.*, pp. 97-99.

CAPÍTULO CUARTO. ELEMENTOS, FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTRATO

En este capítulo se analizarán los elementos más relevantes del contrato de licencia de obtención vegetal, así como su formación y las principales cláusulas que lo integran. Como elementos más relevantes del contrato de licencia de obtención vegetal se analizarán los elementos personales, los elementos formales y, en último lugar, los elementos reales.

I. ELEMENTOS PERSONALES.

Los elementos personales que se dan en todo contrato de licencia de derechos de propiedad industrial, en general, y obtenciones vegetales, en particular, son la figura del licenciante y del licenciario, a quienes les son de aplicación las normas generales sobre capacidad configuradas para las personas -físicas o jurídicas-²⁷⁷.

1. Licenciante

El licenciante es la persona -física o jurídica- habilitada para autorizar a un tercero (denominado licenciario), para explotar, en este caso, un derecho de obtención vegetal²⁷⁸. *A priori*, el licenciante deberá ser el titular del derecho de obtención vegetal también conocido como

²⁷⁷ ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 241-242.

²⁷⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 187; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 242.

obtentor o fitomejorador profesional [art. 1 letra iv) CUPOV, art. 11 ROV, arts. 3 y 10 LOV, § 8.1 SortG, art. 101 CPit]²⁷⁹. Sin embargo, también puede darse el caso en el que el licenciante no sea el titular del derecho licenciado, pero ostente un derecho de explotación sobre el derecho de obtención vegetal o un encargo para conceder licencias, como se verá más adelante.

a. Titular (obtentor).

Se considera obtentor (*Züchter, Costitutore*) a la persona que haya creado una variedad -o sus derechohabientes o causahabientes-, la persona que haya descubierto y puesto a punto una variedad (*Entdecker, Scopritore*) -o sus derechohabientes o causahabientes-, el empleador de aquella persona que hubiera creado o descubierto una variedad o la persona que haya encargado la creación o descubrimiento de una variedad vegetal [art. 1 letra iv) CUPOV, art. 11 ROV, arts. 3 y 10 LOV, § 8.1 SortG, art. 101 CPit]²⁸⁰. De esta definición se infieren diferentes situaciones en las que puede concurrir la figura del obtentor, por lo que, a continuación, se analizarán los diferentes supuestos.

²⁷⁹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, p. 114; GARCÍA VIDAL, A., “El derecho a la protección de la variedad vegetal por medio de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 451-453.

²⁸⁰ GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, pp. 454-458; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 97. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 27-28; VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., *Introduction...*, *op. cit.*, pp. 23-24; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 19-20. Igualmente, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 226; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 141; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 176.

En el primer caso, será considerado como obtentor aquella persona que con sus propios medios cree una variedad vegetal como resultado de una actividad de fitomejoramiento. El legislador alemán distingue de la figura del obtentor al creador u obtentor original - *Ursprungszüchter*- que es la persona que organizó e implementó los procesos necesarios para crear la nueva variedad (§ 8.1 SortG). La actividad clásica de fitomejoramiento se materializaba en el cruce y selección de plantas para obtener nuevas variedades vegetales. Sin embargo, en la actualidad la selección de plantas puede venir complementada por nuevos métodos de edición génica (*ad ex.* organismos genéticamente modificados, ingeniería genética recombinante, método CRISPR/CAS9, clonación de genes) que permiten obtener variedades más resistentes a plagas y con mejores condiciones organolépticas. Con todo, la doctrina alemana incide en que el esfuerzo intelectual de identificación y selección que requiere la creación de una variedad vegetal, con independencia de la utilización de una determinada técnica de edición genética, implica que sólo podrán ser obtentores originales las personas físicas; no obstante, la titularidad del derecho podrá ostentarla una persona jurídica²⁸¹.

²⁸¹ KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 141; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, pp. 226-227; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 34-36. Igualmente, sobre algunas cuestiones relacionadas con el método CRISPR/CAS9, véase RODAS PAREDES, P., “La edición genética CRISPR/CAS9 aplicada a las variedades vegetales, revolución en marcha”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 321-331.

Por otra parte, resulta algo más complejo el segundo supuesto relativo al descubrimiento y ulterior puesta a disposición del material vegetal. Conforme a la doctrina alemana, el descubrimiento consiste en encontrar una nueva variedad, por búsqueda o casualidad, que contenga propiedades que antes se desconocían, pero que objetivamente ya estaban presentes en la naturaleza; es muy importante que la nueva variedad se cree en la naturaleza sin intervención humana²⁸². En este sentido, resulta esclarecedor lo establecido en las Notas explicativas, sobre la definición de obtentor con arreglo al Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, adoptadas por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima séptima sesión ordinaria el 24 de octubre de 2013²⁸³ que aclaran que el simple descubrimiento no dará lugar al derecho del obtentor, pero el descubrimiento adicionado con la ulterior puesta a punto del material vegetal para lograr la variedad vegetal sí podrá ser susceptible de protegerse por el sistema de obtenciones vegetales²⁸⁴. Por lo tanto, para proteger una variedad vegetal descubierta, necesariamente se deberán realizar cambios sobre ésta para poder protegerse por el sistema de obtenciones, ya que el simple descubrimiento queda fuera del ámbito

²⁸² LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 36; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 141.

²⁸³ Documento UPOV/EXN/BRD/1 adoptado por el Consejo en su cuadragésima séptima sesión ordinaria el 24 de octubre de 2013.

²⁸⁴ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 278; GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, p. 452. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 30.

de los “esfuerzos intelectuales sistemáticos”²⁸⁵. En este sentido, la doctrina comparada entiende que los actos de puesta a punto del material vegetal descubierto pueden consistir en erradicar una enfermedad o fijar un rasgo fenotípico deseable, para que la variedad vegetal sea comercialmente viable²⁸⁶. Sobre esta cuestión, la doctrina alemana incide en que el descubrimiento no debe darse necesariamente en la naturaleza, sino que podrá surgir en el campo de prueba de un fitomejorador, en una instalación de propagación, en un vivero o en un jardín privado; en los que la mayoría de los descubrimientos realizados se refieren a mutaciones de variedades reproducidas²⁸⁷. Todo ello, nos permite concluir que la mera observancia y descubrimiento de una nueva variedad, por sí solas, no darán lugar a un derecho de obtención vegetal. En este sentido, resulta de interés mencionar que la India no vincula en su normativa específica sobre obtenciones vegetales la figura del descubridor a la de obtentor, sino que les otorga tal calificación a los agricultores²⁸⁸.

En el tercer supuesto definido anteriormente, se contempla la posibilidad de considerar como obtentor al empleador que haya encargado el trabajo de creación o descubrimiento de la variedad vegetal [art. 1. iv CUPOV, art. 11.4 ROV y art. 10.5 LOV, art. 101.1.b)

²⁸⁵ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 278. Igualmente, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 179.

²⁸⁶ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 30.

²⁸⁷ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 227.

²⁸⁸ HANCHINAL, R. R., GANESH, R., *Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights. Law, Practice & Procedure*, Eastern Law House, Kolkata, 2018, p. 49.

CPit]. Esta consideración permite desglosar diferentes supuestos de obtención de variedades vegetales protegidas, toda vez que una persona (física o jurídica) podrá encargar la creación o descubrimiento y, ulterior, desarrollo de nuevas variedades a una persona física o jurídica (pública o privada), al igual que podrá colaborar con otras personas físicas o jurídicas en la creación o descubrimiento y puesta a disposición de una nueva variedad.

En el supuesto de la solicitud de creación o descubrimiento de una obtención vegetal a un trabajador por cuenta ajena (también denominadas obtenciones laborales), serán aplicables las disposiciones establecidas en el ordenamiento nacional en el que se realice dicho encargo (art. 11.4 ROV). Ello implica que, en nuestro ordenamiento jurídico, será de aplicación 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 el Título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (art. 10.5 LOV). Sorprende que tanto el Reglamento 2100/94 como la Ley 3/2000 se centren exclusivamente en el encargo realizado a trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la doctrina especializada en la materia ha considerado que esta disposición deberá hacerse igualmente extensible a los contratos por prestación de servicios, así como a los funcionarios públicos. Asimismo, la remisión establecida a la Ley de Patentes de 1986 deberá entenderse a la Ley que esté

vigente en el momento de la interpretación del precepto, en este caso a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes²⁸⁹.

Ante la existencia de una obtención laboral, pertenecerán al empresario las variedades vegetales creadas por un trabajador durante la duración de su contrato de trabajo cuando su objeto sea de forma explícita o implícita la creación de una nueva variedad (art. 15 LP)²⁹⁰. En este sentido, es necesario diferenciar aquellas obtenciones laborales desarrolladas bajo un contrato de trabajo, cuyo objeto de forma explícita o implícita consiste en la obtención de una nueva variedad vegetal, de aquellas obtenciones laborales en las que la creación o descubrimiento de la variedad vegetal se realice por un trabajador cuyo objeto del contrato laboral no es de forma explícita o implícita, la obtención de una nueva variedad vegetal. Ante la concurrencia de este último supuesto, el empresario podrá decidir

²⁸⁹ GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, pp. 455-464. Véase, igualmente, en el mismo sentido, LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, p. 82; CHANZÁ JORDÁN D., “El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 151-152.

²⁹⁰ GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, p. 464; ARROYO APARICIO, A., “Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicio (“Invenciones laborales”)”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 129 y ss.; ARROYO APARICIO, A., “Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (“invenciones laborales”) en la Ley de Patentes de 2015”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, N.º 8, 2016, pp. 261 y ss.

entre adquirir la titularidad del derecho o reservarse la posibilidad de poder utilizar la variedad vegetal en el futuro²⁹¹.

Si el empresario decide asumir el derecho, deberá compensar económicamente al trabajador que la haya obtenido, pudiendo consistir esa compensación en un porcentaje sobre los beneficios futuros que se puedan obtener como consecuencia de la explotación del derecho. El trabajador dispone del plazo de 1 mes, desde la creación o descubrimiento y ulterior puesta a disposición de la variedad vegetal, para informar al empresario de la obtención de la nueva variedad (art. 18.1 LP). Recibida la comunicación, el empresario dispondrá de 3 meses para analizar y comunicar su voluntad de asumir la titularidad de la nueva variedad vegetal o reservarse el derecho para poder utilizarla en el futuro (art. 18.2 LP). Si transcurridos los 3 meses desde la comunicación del trabajador, el empresario no contesta, caducará su derecho y el trabajador podrá solicitar la inscripción del derecho de obtención vegetal a su nombre²⁹².

Asimismo, salvo que se demuestre lo contrario, se presumirá que las variedades vegetales, cuya solicitud de protección se realice durante el año siguiente a la finalización del contrato de trabajo, fueron realizadas durante la vigencia de la relación laboral (art. 19.1 LP). De manera que durante este período se deberá demostrar si la nueva variedad -sobre la que solicita protección- pertenece al empresario por

²⁹¹ GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, p. 465.

²⁹² *Ibid.*, pp. 465-466.

ser el resultado de su encargo realizado, de forma explícita o implícita, al trabajador (art. 15 LP); o, si, por el contrario, la nueva variedad puede pertenecer al trabajador por cuanto en su contrato de trabajo no figuraba de forma explícita o implícita, el encargo consistente en obtener una nueva variedad. Si se demostrara esta última circunstancia el empresario podrá asumir la titularidad del derecho o reservarse la posibilidad de utilizarlo en el futuro previa compensación al trabajador; o, si no cumple con los plazos mencionados *supra*, el trabajador podrá inscribir el derecho de obtención vegetal a su nombre (art. 17 LP)²⁹³.

b. (sigue) Entidades y organismos públicos de investigación.

El encargo para la creación o descubrimiento y desarrollo de una nueva variedad también puede realizarse a los empleados públicos, a los que les serán, igualmente, aplicables las normas anteriormente mencionadas (art. 20 LP). Sin embargo, cuando este encargo se realice al personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, el derecho para solicitar la protección les corresponderá a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas (art. 21.1 LP). El personal investigador dispondrá del plazo de 3 meses, desde que concluya la creación o descubrimiento y desarrollo de la nueva variedad, para comunicar a su empleador (entidad u

²⁹³ GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, p. 466.

organismo público) la obtención de la nueva variedad (art. 21.2 LP). Recibida la comunicación, la entidad u organismo público dispondrá de otros 3 meses para comunicar por escrito su voluntad respecto del mantenimiento de sus derechos sobre la nueva variedad (art. 21.3 LP). El personal investigador ostentará, en todo caso, un derecho para poder participar de los beneficios que la entidad u organismo público obtenga como consecuencia de la explotación del derecho obtenido (art. 21.4 LP). Si transcurrido el plazo de 3 meses, el organismo o entidad pública no se pronuncia, el personal investigador podrá solicitar la protección de la nueva variedad vegetal a su nombre (art. 21.3 *in fine* LP).

La participación en los beneficios obtenidos por el Organismo Público de Investigación o entidad del sector público estatal por la explotación de los resultados de la investigación ascenderá al menos a un tercio de tales beneficios para el personal investigador y técnico que haya participado como autor o coautor de la invención (art. 35.3 LCTI²⁹⁴). En el caso de personal investigador y técnico al servicio de las universidades públicas y de los organismos de investigación de las Comunidades Autónomas que haya participado como autor o coautor de la invención, las Comunidades Autónomas podrán establecer otro porcentaje mínimo de participación en los beneficios obtenidos, al que

²⁹⁴ Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Publicada en BOE núm. 131, de 02/06/2011, referencia BOE-A-2011-9617 (en adelante LCTI).

se le aplicará de forma supletoria el porcentaje mínimo de un tercio (art. 35.3 *in fine* LCTI).

Si la Universidad o el organismo público de investigación decide quedarse con la titularidad de la variedad vegetal y solicitar su protección mediante un derecho de obtención vegetal podría, entre otras muchas opciones, explotarlo mediante la creación de una empresa de base tecnológica o *spin-off* en la que se integre como socio o mediante la concesión de licencias²⁹⁵. En las reglas sobre transmisión de derechos a terceros de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se hace referencia expresa a las obtenciones vegetales y se remite a la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Dicho esto, se permite transmitir el derecho de obtención vegetal mediante adjudicación directa en determinados supuestos, entre los que se haya la transmisión de los derechos que por sus peculiaridades (como es el caso de los derechos de propiedad industrial), la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa [art. 36 bis h) LCTI].

²⁹⁵ JULIÁ IGUAL, J. F., PALAU RAMÍREZ, F., MELIÁ MARTÍ, E., CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Barreras al uso de fórmulas de emprendimiento social en el *spin-off* y *start-up*. El caso de las cooperativas y sociedades laborales”, *CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, N.º 41, 2022, p. 241.

c. Supuestos de cotitularidad.

Como se ha comentado, en la mayoría de los supuestos el licenciante será el titular del derecho de propiedad industrial objeto del contrato de licencia. Ahora bien, existen situaciones en las que el derecho de propiedad industrial objeto del contrato pertenece proindiviso a varias personas, por lo que se plantean algunas cuestiones relativas al consentimiento de las partes para que el contrato sea eficaz y válido²⁹⁶.

Los derechos sobre obtenciones vegetales, en su condición de derechos de propiedad industrial, podrán pertenecer conjuntamente a varias personas (art. 11 ROV, art. 10 LOV, § 8.1 SortG). La posibilidad de ostentar de forma conjunta un derecho de obtención vegetal habilita la configuración de una comunidad de bienes²⁹⁷. Para ello, simplemente será necesaria la existencia de un derecho de obtención vegetal debidamente inscrito -si es un título europeo, en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (en adelante OCVV); y, si es un título de protección nacional, en la Oficina Española de Variedades Vegetales (en adelante OEVV)- y que en la creación o descubrimiento y desarrollo de esa nueva variedad hayan participado intelectualmente más de 2 personas. Por tanto, el registro de la variedad vegetal tendrá eficacia constitutiva e implicará que esta sea oponible frente a terceros²⁹⁸. Dependiendo del momento en que surja

²⁹⁶ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 189.

²⁹⁷ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, p. 1028; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 60-61.

²⁹⁸ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, p. 790.

la situación de cotitularidad, se diferencia entre una comunidad de bienes originaria o derivativa²⁹⁹.

Los supuestos de cotitularidad originaria se generarán cuando en el momento de la concesión del título de obtención vegetal concurren varias personas como titulares del derecho³⁰⁰. Tomando como referencia la definición otorgada de obtentor, se diferencian las siguientes clases de cotitularidad originaria.

En el primer supuesto planteado, se deberá verificar la existencia de colaboración entre los obtentores para obtener la variedad vegetal³⁰¹. Ello implica que cada una de las partes realice una aportación de carácter intelectual al resultado final³⁰². La colaboración entre los obtentores requiere de cierta calidad intelectual, sin ser exigible el empleo de ningún método o técnica especial para la creación o descubrimiento³⁰³. Serán considerados como obtentores aquellas personas que hayan realizado una aportación intelectual adecuada para poder obtener el resultado esperado, sin necesidad de haber trabajado en las mismas instalaciones; pudiendo ser obtentores aquellas

²⁹⁹ GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La titularidad conjunta de la marca. Comunidad y marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 20; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La..., op. cit.*, p. 65; MARTÍN ARESTI, P., “Principios...”, *op. cit.*, pp. 704-705; LOBATO, M., *Comentario..., op. cit.*, pp. 720-721.

³⁰⁰ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, p. 793; GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La..., op. cit.*, pp. 20-21.

³⁰¹ Díez-PICAZO, L., *Fundamentos..., op. cit.*, pp. 1028-1029; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La..., op. cit.*, pp. 69-73; MARTÍN ARESTI, P., *La..., op. cit.*, pp. 94-96.

³⁰² LEßMANN, H., WÜRTEBERGER, G., *Deutsches..., op. cit.*, p. 39.

³⁰³ METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht..., op. cit.*, p. 178; LEßMANN, H., WÜRTEBERGER, G., *Deutsches..., op. cit.*, p. 39; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht..., op. cit.*, p. 227.

personas que han trabajado en lugares diferentes y de forma separada, siempre que realicen una aportación intelectual de calidad. No será exigible el cumplimiento de los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad en cada una de las aportaciones intelectuales realizadas por cada coinventor; siendo únicamente exigible su cumplimiento en el resultado final. Esto es debido a que el cumplimiento de los citados requisitos en cada aportación intelectual supondría la generación de una pluralidad de variedades vegetales³⁰⁴.

Más allá de considerar como obtentores a las personas que realicen aportaciones de carácter intelectual, podría plantearse otorgar tal consideración a aquella persona que exclusivamente aportara recursos de carácter financiero para hacer posible la investigación. En principio, el mero financiador no sería considerado como coinventor al no realizar ninguna aportación de carácter intelectual. Sin embargo, si se decidiera elaborar un acuerdo de colaboración, en el que se le atribuyera a la persona financiadora una parte de la titularidad de la nueva variedad vegetal, en ese caso, sí se le considerará como cotitular del derecho³⁰⁵.

En segundo lugar, ante el descubrimiento y ulterior puesta a disposición del material vegetal, para que se dé un supuesto de cotitularidad, deberán concurrir, como mínimo, varias personas, esto es, una persona deberá encargarse de la observancia y descubrimiento y otra de las tareas de preparación y ulterior desarrollo de la variedad

³⁰⁴ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 39.

³⁰⁵ VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La...*, *op. cit.*, p. 110.

vegetal. Si se da esta situación, se estará ante una comunidad de derechos de obtención vegetal por cuanto la observancia del primer coinventor requiere de un esfuerzo intelectual para saber distinguir si la variedad descubierta reúne los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad, y la segunda actuación, también de carácter intelectual, complementa la tarea de observancia y descubrimiento que provoca el origen de la comunidad obtención vegetal, toda vez que ambas tareas, de carácter intelectual diferente, contribuyen de manera conjunta a la obtención de una nueva variedad vegetal (art. 11.2 ROV)³⁰⁶.

En tercer lugar, en los supuestos relativos al encargo de la creación o descubrimiento y ulterior desarrollo de una variedad vegetal, en principio, como ya se ha comentado, la nueva variedad vegetal pertenecerá al empleador salvo que se pacte lo contrario y sin perjuicio de los comentarios realizados *supra* al respecto.

Por su parte, la cotitularidad derivada o sobrevenida hace referencia a la situación de comunidad devenida con posterioridad a la concesión del derecho de obtención vegetal. De manera que podrá generarse una situación de cotitularidad sobrevenida cuando un único titular de un derecho de obtención vegetal transmita la totalidad de sus derechos a varias personas o cuando éste transmita una o varias cuotas a diferentes personas. Estas transmisiones podrán realizarse *mortis causa* o *inter vivos*; por tanto, los cotitulares de una variedad vegetal

³⁰⁶ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 39; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 179.

estarán facultados para ceder su cuota a sus derechohabientes o a sus causahabientes (art. 23 ROV). El régimen jurídico aplicable a la cotitularidad derivada es el mismo que el aplicable a la cotitularidad originaria (arts. 392 y ss. CC)³⁰⁷.

El primero de los supuestos que podrían generar una situación de cotitularidad derivada sería cuando el titular de un derecho de obtención vegetal falleciera y se produjese su transmisión *mortis causa*. En este caso, la sucesión hereditaria del titular provocaría que sus herederos le sucedieran en su posición jurídica, ostentando estos últimos los derechos que el titular fallecido tenía. El segundo de los supuestos que podrá generar una situación de cotitularidad sobrevenida corresponde a aquellos casos en los que, en origen, el derecho de obtención vegetal correspondía individualmente a una sola persona, pero su titular, transcurrido un tiempo, decidiera ceder sus derechos, en lugar de a una sola persona, a varias personas o decidiera transmitir una parte de su derecho, generándose, en consecuencia, una situación de comunidad³⁰⁸.

d. (sigue) Comunidad de bienes.

Una vez presentados los diferentes supuestos que pueden generar una situación de cotitularidad, interesa analizar la concesión de licencias

³⁰⁷ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 794-800; GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, pp. 24-25; GARCÍA VIDAL, A., “El derecho...”, *op. cit.*, p. 453; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La...*, *op. cit.*, pp. 92-93; CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, p. 794.

³⁰⁸ GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, p. 25. Sobre la sucesión de los derechos de obtención vegetal, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 184

por parte de una comunidad de bienes configurada sobre un derecho de obtención vegetal. Los comuneros, como miembros de la comunidad, estarán facultados para utilizar la variedad vegetal común con independencia de la cuota que ostenten (art. 394 CC, § 743 Código Civil alemán)³⁰⁹. Por tanto, se reconoce un derecho solidario de los partícipes sobre la variedad común³¹⁰. Al hilo de esta afirmación, interesa plantear si el acto por el que se otorga una licencia sobre la variedad vegetal común es un acto de administración o si, por el contrario, se considera que es un derecho individual de cada partícipe que les habilita para otorgar licencias al margen de la voluntad del resto de comuneros³¹¹. La concesión de una licencia es un acto de explotación del derecho de obtención vegetal y, por consiguiente, puede considerarse integrada dentro del derecho de uso individual de cada cotitular³¹². Sin embargo, el RLOV dispone que, cuando las cuotas de los partícipes sean iguales, se exigirá la unanimidad de los votos de todos los comuneros para poder conceder una licencia de explotación sobre la variedad objeto de comunidad (art. 17.1 RLOV); y en el caso de que las cuotas de los comuneros presenten porcentajes diferentes, se exigirá, al menos, la mitad más uno del porcentaje total

³⁰⁹ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 14.

³¹⁰ Díez-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 1030-1031; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La...*, *op. cit.*, p. 283; GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, p. 90.

³¹¹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 189-190; GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, p. 91; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, p. 723.

³¹² Igualmente, en nuestra doctrina, en materia de marcas, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 191-192; GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, pp. 91-92.

de votos de la comunidad (art. 17.2 RLOV)³¹³. Ello implica que sea necesario respetar los regímenes de unanimidad o, en su caso, mayoría, para poder conceder una licencia sobre el bien objeto de comunidad³¹⁴. De manera que, la concesión de licencias por parte de la comunidad se considera como un acto de administración³¹⁵, a la que no le será exigible la regla de la mayoría por cuanto prevalece el sistema configurado en la normativa de obtenciones vegetales. Por lo tanto, cuando cualquier comunero, conforme a su derecho individual de explotación, decida conceder una licencia sobre la variedad común, deberá someter esa decisión a la aprobación del resto de los comuneros en la que, conforme a los supuestos reflejados en el RLOV, se exigirá la unanimidad o la mayoría de los votos de la comunidad³¹⁶. Estas exigencias de la normativa específica sobre obtenciones vegetales difieren de la exigida en materia de marcas y patentes. La Ley de marcas exige la mayoría de los votos de los partícipes para la concesión de licencias (art. 46.1 LM). Sin embargo, la normativa de

³¹³ CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 794-795; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 208.

³¹⁴ KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 269-278; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 17.

³¹⁵ Igualmente, en nuestra doctrina, en materia de marcas, véase RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 192-195; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 249. Así también se ha considerado en la doctrina alemana, como es de ver en GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 17.

³¹⁶ AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 208. De igual forma, pero en materia de marcas, véase, en nuestra doctrina GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La...*, *op. cit.*, pp. 92-93; MARTÍN ARESTI, P., “Principios generales”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 715. Así también se ha considerado en la doctrina alemana en GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, p. 17.

patentes requiere la unanimidad de los votos de todos los comuneros para conceder una licencia (art. 80.3 LP).

Sobre esta cuestión, interesa mencionar el caso de la normativa francesa al exigir un sistema de mayorías distinto en función de la exclusividad de la licencia concedida. Un comunero podrá conceder una licencia no exclusiva, siempre y cuando notifique al resto de copropietarios su decisión [art. L 613-29.c) CPI]. Realizada la notificación, el resto de los cotitulares, en el plazo de tres meses, podrán oponerse a la concesión de la licencia a cambio de adquirir la cuota del comunero que desea conceder la licencia [art. L 613-29.c) CPI]. Sin embargo, en caso de querer conceder una licencia exclusiva, será necesario la concurrencia de la unanimidad de los votos del resto de comuneros [art. L 613-29. d) CPI]³¹⁷.

e. Sublicencia (estricta).

Es lógico pensar que el titular del derecho de obtención vegetal será, en principio, quién otorgue las licencias. Ahora bien, puede darse el caso en el que el licenciatarario esté facultado para conceder sublicencias, especialmente en el caso del licenciatarario exclusivo. Se ha considerado que la posibilidad de sublicenciar representa una ampliación del potencial ámbito de actuación del licenciatarario. Sin embargo, también alude al interés del licenciante en habilitar al licenciatarario para conceder sublicencias, dado que ello puede derivar

³¹⁷ POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, op. cit., p. 367; VERGÈS, E., *Contrats...*, op. cit., pp. 308-310.

en una fuente adicional de ingresos como consecuencia del incremento del precio de la licencia. No obstante, hay autores que advierten del riesgo de la concesión de sublicencias, al generar una mayor competencia en el mercado e incrementarse el riesgo de infracción del derecho como consecuencia de una mayor difusión del objeto licenciado³¹⁸.

En el ordenamiento jurídico español se presume que los licenciarios no estarán autorizados para conceder sublicencias (art. 16.1.e) RLOV)³¹⁹. Esta presunción viene justificada por el carácter *intuitu personae* o *intuitu instrumenti* del contrato de licencia consistente en la importancia de la figura del licenciario para el licenciante, de ahí el posible rechazo por parte del licenciante en que sea otra persona diferente del licenciario quien pueda explotar el objeto licenciado³²⁰. El legislador -estatal y europeo- no se pronuncia sobre la posibilidad de que el licenciario pueda ceder el contrato de licencia a un tercero, a excepción de la anterior mención (art. 16.1.e) RLOV)³²¹. La doctrina

³¹⁸ ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 177.

³¹⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 837-838; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 204; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 230. Esta presunción *iuris tantum* también es característica de los contratos de licencia sobre otras modalidades de propiedad industrial del ordenamiento jurídico francés como es de ver en ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 136; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 413.

³²⁰ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 230-231. Igualmente, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366.

³²¹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 838. La Ley de Patentes, aplicable de forma subsidiaria al contrato de licencia de obtención vegetal conforme a la Disposición final segunda de la LOV, también establece que no cabrá la cesión del contrato de licencia por parte del licenciario, salvo que las partes hubieren pactado lo contrario (art. 83 LP). La importancia del *intuitu personae* en la figura de la sublicencia también se ha reconocido en la doctrina francesa en ABELLO, A., *La*

alemana matiza que el impedimento para conceder sublicencias se presumirá en el caso de licencias simples, ya que cuando se trate de una licencia exclusiva, el licenciataria podrá otorgar sublicencias sin necesidad de autorización expresa del titular del derecho³²². Asimismo, la doctrina alemana, al igual que la francesa e italiana abogan por recurrir subsidiariamente a las disposiciones del Código Civil, en concreto, a la regulación del subarrendamiento para completar las disposiciones no reguladas en la normativa especial sobre la sublicencia³²³.

La regla básica sobre la concesión de sublicencias consiste en la imposibilidad del licenciataria para otorgar derechos de uso superiores a los concedidos por la licencia principal³²⁴. Esta necesaria vinculación entre la licencia principal y la sublicencia exige cuestionarse si la terminación de la licencia principal supone la finalización de la sublicencia. En este sentido, la doctrina alemana considera que la sublicencia deberá continuar aun cuando termine el contrato de licencia principal; atendiendo a la protección de los intereses del

licence..., *op. cit.*, p. 138; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 408. En este sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., *Gli...*, *op. cit.*, p. 32. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 124.

³²² LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 123-124; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 281.

³²³ METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 281-283; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 183. Igualmente, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 136; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366. Así también se ha considerado en la doctrina italiana, como es de ver en MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 67.

³²⁴ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 22; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 284. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 379.

sublicenciario que formalizó su contrato confiando en la existencia de su derecho de uso conforme al plazo pactado. La continuación del contrato dependerá del motivo de la finalización de la licencia dado que, si la causa de finalización es la extinción del derecho licenciado, difícilmente podrá el sublicenciario continuarlo. En ese caso, habrá que atender a las circunstancias particulares de cada caso pudiendo el sublicenciario ejercitar las acciones que le permitan compensar los daños sufridos³²⁵.

En el sector obtentor, es infrecuente que la concesión de licencias la realice directamente el titular-licenciante. El titular-licenciante suele autorizar a terceros para que gestionen y expandan la explotación de su material vegetal a través de la concesión de nuevas licencias o sublicencias. Esto se materializa mediante una autorización o encargo realizado a el titular de una licencia marco (máster licencia) o un mandatario que se encarga de la gestión y formalización de nuevos contratos de licencia para extender el derecho. Igualmente, aunque de forma más residual y exclusivamente a nivel internacional, se están configurando plataformas o consorcios tecnológicos para poder expandir el material vegetal protegido mediante la suscripción de licencias cruzadas entre los diferentes miembros de la plataforma o consorcio y terceros interesados. Dado su interés, se analizarán, a continuación, estos supuestos de concesión de licencias.

³²⁵ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 23; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 280.

f. (sigue) Licencia marco.

En la práctica del sector obtentor es muy habitual recurrir al contrato de licencia marco (máster licencia o editor) para introducir el derecho de obtención vegetal en un determinado mercado. Esta figura contractual surge en la práctica del sector, pero carece de reconocimiento en nuestra doctrina y la doctrina comparada. Sin embargo, existen figuras análogas a esta clase de contratos como el contrato de máster franquicia. Esta modalidad contractual se define como aquel contrato en el que el titular de un negocio (franquiciador) concede un derecho de explotación sobre el mismo a un tercero (máster), con el objetivo de que suscriba nuevos acuerdos de explotación del negocio con terceras personas (franquiciado). A pesar de las evidentes diferencias entre estas dos modalidades contractuales, la estructura negocial de ambos supuestos es muy similar. El titular del derecho de obtención vegetal concede un derecho de explotación a un tercero con el objetivo de que suscriba nuevos contratos para expandir la explotación del derecho licenciado. El tercero que reciba la licencia tendrá como objetivo la suscripción de nuevos contratos de licencia; circunstancia similar a la del contrato de máster franquicia³²⁶.

Con todo, a pesar de la falta de tratamiento de esta figura por parte de la doctrina, nuestros tribunales se van haciendo eco de su importancia en el sector obtentor. Prueba de ello es, por ejemplo, la sentencia núm.

³²⁶ MARTÍ MIRAVALLS, J., *El Contrato de Máster Franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 85-104; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 295-296.

233/2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de València, de 7 de septiembre³²⁷ que reconoce la figura del licenciatario máster de la variedad vegetal protegida denominada “Orri” (especie *Citrus reticulata* Blanco). En este caso, el máster licenciatario tiene derecho, respecto de esta variedad de mandarino, y según establece la Ley, desde un punto de vista positivo, a la explotación en exclusiva, directamente o a través del otorgamiento de licencias, y es el licenciatario en exclusiva de la variedad en territorio nacional, ostentando legitimación activa para ejercitar acciones en defensa del derecho licenciado.

Asimismo, encontramos en nuestro país, otro caso destacado, por su repercusión mediática, de licencia marco como es el de la entidad CARPA DORADA conforme a la Resolución de la Comisión de la Nacional de la Competencia -actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-, Expte. S/0312/10. En la cita resolución CARPA DORADA ostentaba, además de un mandato para gestionar determinados derechos de obtención vegetal, una licencia de explotación que le permitía participar en el mercado como un usuario más. Ello le colocaba en una situación privilegiada que le permitía licenciar a sus competidores y, al mismo tiempo, operar en el mercado como licenciatario. Su posición le permitía adquirir determinada información sobre precios y cantidades producidas que utilizaba para adaptar su oferta y demanda. Este modelo de funcionamiento utilizado por CARPA DORADA generó diferentes conductas restrictivas de la

³²⁷ JUR 2021/99968.

competencia que fueron sancionadas por la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en la citada resolución. Con todo, esta red articulada por CARPA DORADA para poder explotar una determinada variedad vegetal le posicionaba como titular de una licencia marco, habilitándole tanto a la concesión de licencias (sublicencias) como a la explotación del derecho.

g. Mandatario o gestor.

La figura del mandatario dentro del sector obtentor es habitual y frecuente. Con ella el titular de un derecho de obtención vegetal encarga a un tercero -normalmente una persona jurídica- la gestión y formalización de nuevos contratos de licencia con el objetivo de expandir su material vegetal. El instrumento jurídico utilizado para armar esta relación es el contrato de mandato (arts. 1709 y ss. CC). Ello implica que el tercero designado (gestor o mandatario) realice por cuenta u orden del titular del derecho (mandante) un encargo determinado que consistirá fundamentalmente en la suscripción de nuevos contratos de licencia o sublicencia y, en su caso, la prestación de determinados servicios de asesoramiento jurídico y técnico e incluso promoción (art. 1709 CC). Este mandato podrá ser general, en caso de abarcar todos los negocios jurídicos del mandante, o especial si no los comprende todos (art. 1712 CC). Igualmente, el encargo estará limitado al desempeño de determinados actos de administración (art. 1713 CC). En ningún caso el mandatario actuará como licenciataria, es más no estará autorizado para la explotación del material vegetal, simplemente actuará en nombre y representación del

titular del derecho para suscribir nuevos contratos de licencia, promocionar el material vegetal del titular del derecho y, en su caso, prestar servicios de asesoramiento jurídico o técnico.

Los actos que integran este mandato, al ser considerados como actos de comercio, provocan que el mandato formalizado sea considerado como un contrato de comisión mercantil (art. 244 Ccom). Estos contratos se distinguen porque el comisionista puede actuar en nombre propio o en el de su comitente (art. 245 Ccom). Cuando el comisionista actúe en nombre propio, no tendrá necesidad de declarar quién es el comitente, y quedará obligado de un modo directo con las personas con quienes contrate (art. 246 Ccom). Si, por el contrario, el comisionista actuara en nombre del comitente, deberá manifestarlo, y el comitente quedará obligado con la persona o personas con quienes contratara el comisionista (art. 247 Ccom)³²⁸.

Esta figura contractual se diferencia del contrato de agencia en diferentes aspectos. En primer lugar, el comisionista puede que sea o no comerciante; circunstancia que no se da en el contrato de agencia debido a que el agente siempre deberá reunir esa condición. En segundo lugar, el comisionista podrá actuar en nombre propio o en el de su comitente; sin embargo, el agente siempre actuará en nombre del empresario (art. 1 LCA³²⁹). En tercer lugar, el elemento que realmente

³²⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Contrato de agencia”, en MARTÍNEZ SANZ, F., MONTEAGUDO, M., PALAU RAMÍREZ, F., *Comentario a la Ley sobre contrato de agencia*, Civitas, Madrid, 2000, p. 46.

³²⁹ Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia. Publicada en BOE núm. 129, de 29/05/1992. Referencia BOE-A-1992-12347 (en adelante LCA).

distingue ambas figuras contractuales es su dimensión temporal. En este sentido, cuando se desee atender una necesidad puntual de un determinado negocio se acudiría al contrato de comisión y cuando esa necesidad sea estable en el tiempo, se acudiría al contrato de agencia³³⁰. Ello implica que, en función de lo pactado entre el titular del derecho de obtención vegetal y el gestor o mandatario estaremos ante un contrato de comisión o un contrato de agencia.

En España destaca, por su importancia en el sector, la entidad “Gestión de Licencias Vegetales GESLIVE, S.L.” (en adelante GESLIVE). GESLIVE es una sociedad filial de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), cuyo objeto principal es la prestación de servicios profesionales de asesoramiento, gestión, protección y defensa jurídica de los derechos de propiedad industrial aplicables a las variedades vegetales. GESLIVE, a través de un contrato de mandato y prestación de servicios profesionales, se encarga principalmente, entre otras tareas, de: realizar servicios de asesoramiento jurídico y consultoría sobre cuestiones relativas al derecho de obtención vegetal, así como de las marcas, que son propiedad del mandante; gestionar, controlar y auditar las licencias de explotación y contratos de experimentación concedidos sobre derechos de obtención vegetal y marcas conforme a las indicaciones otorgadas por el mandante; inspección de las explotaciones agrarias en busca de posibles usos ilegítimos del material vegetal del titular; y ejercitar las pertinentes acciones de infracción tanto sobre los derechos

³³⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Contrato...”, *op. cit.*, pp. 46-47.

Elementos, formación y estructura del contrato

de obtención vegetal como de las marcas del mandante, en su nombre (estas facultades de GESLIVE como mandataria y gestora de derechos de obtención vegetal han sido igualmente reconocidas, entre otras, en SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril³³¹)³³².

La gestión de las licencias engloba la formalización de nuevos contratos de licencia exclusiva y no exclusiva, en nombre del titular del derecho, sobre sus derechos de obtención vegetal y marcas objeto de mandato. Asimismo, GESLIVE ostenta el mandato exclusivo en España para poder gestionar los derechos de obtención vegetal y marcas del mandante con quién suscribe el contrato. El esquema de funcionamiento de GESLIVE puede articularse de diferentes maneras, bien sea a través de la suscripción de un contrato de mandato con el titular del derecho de obtención vegetal para posteriormente formalizar nuevos contratos de licencia o sublicencia con multiplicadores; bien sea mediante la formalización de un contrato de mandato con la sociedad filial del titular del derecho o licenciataria exclusiva en España, para posteriormente suscribir los nuevos contratos de licencia o sublicencia con terceros.

Otro ejemplo de mandatario que se encuentra en nuestro país es la Compañía de Variedades Vegetales Protegidas A.I.E (CVVP). En este sentido, llama especialmente la atención que esta compañía sea una agrupación de interés económico. Esta clase de entidades se

³³¹ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

³³² Toda esta información se extrae de la página web de la entidad, disponible en el siguiente enlace: <https://geslive.com/>, visitada por última vez el día 02/05/2023.

caracterizan principalmente por ostentar una causa consorcial, por contribuir a la reducción de los costes de sus miembros y por posibilitar el acceso a sus miembros a nuevos proyectos que no podrían realizar individualmente³³³. La idoneidad de esta modalidad de organización reside en el propósito perseguido por estas entidades, toda vez que principalmente persiguen ayudar a los titulares en la gestión de sus derechos de obtención vegetal, ya sea mediante la gestión burocrática del derecho o la concesión de licencias. En los países de nuestro entorno también encontramos otras entidades encargadas de la gestión de los derechos de obtención vegetal, así como la concesión de licencias como, por ejemplo, la *Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH* en Alemania, la *Société d'Interet Collectif Agricole des Obtenteurs de Variétés Végétales* (SICASOV) en Francia o la *Royalty Administration International* en el ámbito internacional³³⁴.

h. Consorcios tecnológicos.

Interesa igualmente centrar el foco de estudio en los denominados consorcios tecnológicos. Un consorcio tecnológico es un acuerdo entre diferentes titulares de derechos de propiedad industrial, que convergen en otorgarse licencias de explotación de forma recíproca entre ellos o a determinados terceros. En concreto, las tecnologías integradas se

³³³ GALLEGO CÓRCOLES, A., “La gestión de derechos de obtención vegetal por medio de agrupaciones de interés económico” en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 269-271.

³³⁴ *Ibid.*, pp. 283-285; LLEWELYN, M., ADCOCK, M., *European Plant Intellectual Property*, Hart Publishing, Oxford, 2006, p. 66.

agrupan en paquetes y se otorgan licencias sobre el mismo (*package license*) a los miembros del consorcio o a terceros. La importancia de los consorcios tecnológicos, en lo que compete al presente trabajo, radica en la posibilidad de integrar en un mismo paquete una licencia sobre diferentes variedades vegetales protegidas por derechos de obtención vegetal y/o patentes respectivamente. Los motivos por los que un titular de un derecho de propiedad industrial decide integrarse en un consorcio son múltiples, entre otras muchas, al facilitar la comercialización de variedades vegetales dependientes de patentes, reducir los gastos de explotación y acceso a otras tecnologías o mejorar los precios de venta de los integrantes del consorcio³³⁵.

Un consorcio tecnológico puede integrarse de forma simple o compleja. La forma simple sería aquella materializada a través de “*licencias cruzadas gratuitas y no exclusivas*” entre los miembros del consorcio; en la que se designa a uno de los miembros como administrador o encargado para la concesión de licencias sobre las tecnologías integrantes del consorcio a terceros. La forma compleja

³³⁵ CARBAJO CASCÓN, F., “Los consorcios de patentes”, en GARCÍA VIDAL, A., (Dir.), MAROÑO GARGALLO, M.^a M., FRAMIÑÁN SANTAS, F. J., (Coords.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 135-140; PALAU RAMÍREZ, F., CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Consorcios tecnológicos: aspectos contractuales”, en PALAO MORENO, G., OLAVARRÍA IGLESIA, J., (Dir.), *Internacionalización de la investigación e innovación, consorcios y alianzas estratégicas*, Fundació Parc Científic Universitat de València, Valencia, 2020, pp. 118-120; RODILLA MARTÍ, C., *Consorcios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 17-22; BALTES, C., “Patent pools”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 219-220; DUMONT, F., “La pratique des patent pools (ou accords de regroupements de brevets)”, en BRUGUIÈRE, J. M., *Les contrats de la propriété intellectuelle*, DALLOZ, Paris, 2013, pp. 63-65.

consistiría en la creación de una sociedad que administrara todas las tecnologías y esta se encargaría de conceder sublicencias a los miembros del consorcio y a terceros. La entidad que asumiría la administración y gestión de los derechos se encargaría de su gestión por encargo de los titulares de las tecnologías (contrato de mandato). Los titulares de los derechos aportarían sus tecnologías mediante cesión o la concesión de licencias de carácter no exclusivo para que posteriormente la entidad administradora otorgase sublicencias no exclusivas al resto de los miembros del consorcio o a terceros. Las posibilidades y complejidad de los consorcios exigen la configuración de un contrato marco en el que se especifiquen todos sus detalles, en particular, su composición, estructura, duración y las obligaciones de las partes³³⁶.

En España no encontramos ningún ejemplo de consorcio o plataforma sobre derechos de obtención vegetal. Sin embargo, en el ámbito internacional, sí que existe una plataforma sobre patentes biotecnológicas denominada *International Licensing Platform Vegetable* (en adelante ILP)³³⁷. Esta plataforma tiene como objetivo principal garantizar el acceso, en todo el mundo, a diferentes derechos

³³⁶ CARBAJO CASCÓN, F., “Los consorcios...”, *op. cit.*, pp. 142-143; PALAU RAMÍREZ, F., CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Consortios...”, *op. cit.*, pp. 120-121; RODILLA MARTÍ, C., *Consortios...*, *op. cit.*, pp. 22-23.

³³⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades vegetales y defensa de la competencia. Innovación, producción y comercialización del material de reproducción de las variedades vegetales y/o de su producto cosechado*, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, p. 160; KOCK, M. A., HAVE, F., “The International Licensing Platform-Vegetables: A prototype of a patent clearing house in the life science industry”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, Vol. 11, N.º 7, pp. 500-501.

de patente configurados sobre determinadas innovaciones vegetales. Este consorcio está integrado por 15 miembros de Suiza, Alemania, Japón, Francia y Países Bajos, de entre los que destaca la compañía Syngenta International. Si un miembro del consorcio quiere obtener una licencia para un determinado derecho, debe contactar con su titular para iniciar las negociaciones al respecto. En caso de llegar a un acuerdo, los miembros suscriben un contrato de licencia estándar previsto por la plataforma ILP. Si después de tres meses del inicio de las negociaciones no se llega a un acuerdo, el interesado puede presentar su solicitud de licencia ante un grupo de expertos independientes de ILP, que escuchará a las dos partes y mediará para que finalmente se formalice el contrato de licencia conforme a la propuesta más razonable. Las principales discrepancias en las negociaciones suelen centrarse en el importe de las regalías³³⁸. La importancia de analizar en el presente trabajo esta figura reside en el análisis *antitrust* de la concesión de licencias por parte de un consorcio que se realizará en el siguiente capítulo.

2. Licenciatario.

El licenciatario es aquella persona -física o jurídica-, con capacidad general para adquirir derechos y obligaciones, que está autorizada por el licenciante para explotar un derecho de obtención vegetal. Debido al carácter *intuitu personae* del contrato de licencia, la figura del

³³⁸ La información sobre ILP se extrae de su página web, que puede consultarse en el siguiente enlace www.ilp-vegetable.org, visitada por última vez el día 02/05/2023.

licenciatarario es muy importante para el licenciante³³⁹. En un contrato de licencia de obtención vegetal, como licenciatarario, pueden darse tres clases de perfiles (sesión II del Simposio de la UPOV sobre contratos relativos al derecho de obtentor, celebrado en Ginebra el 31 de octubre de 2008³⁴⁰): en primer lugar, destacan los viveros que se encarga fundamentalmente de la producción, preparación y comercialización del material vegetal a terceros interesados en la explotación de una determinada variedad vegetal; en segundo lugar, subyace la figura del productor o agricultor, que es aquella persona que dispone de los recursos necesarios para producir y comercializar el material vegetal licenciado; en tercer lugar, se encuentran los distribuidores (importadores o exportadores) que se encargan exclusivamente de la venta del material vegetal³⁴¹.

II. ELEMENTOS FORMALES

1. Consideraciones previas.

Conforme al principio de libertad de forma, los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes sin que su validez esté sometida a ningún requisito formal (art. 1258 CC y art. 51

³³⁹ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 267; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 195-196; ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 250.

³⁴⁰ THEVENON, D., “Experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/7, p.4.

³⁴¹ THEVENON, D., “Experiencias...” , *op. cit.*, p. 4.

Ccom). El requisito de forma se establece como mecanismo para dotar de seguridad jurídica la circulación de bienes y derechos y actúa como prueba documental del negocio jurídico, siendo, asimismo, esencial para invocar el “acceso a la publicidad legal” y que el contrato sea oponible frente a terceros³⁴². La forma del contrato hace referencia al medio de expresión utilizado por las partes para exteriorizar su voluntad, que, normalmente, se realiza a través del documento. Se diferencia entre la documentación *ad solemnitatem* o *ad substantiam*, cuando la validez del contrato está sujeta a una forma concreta y la documentación *ad probationem* cuando el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes y es válido sin necesidad de ninguna forma concreta, por lo que el requisito de forma escrita se requiere como prueba documental para poder acceder a la publicidad registral y ser oponible frente a terceros³⁴³.

Por lo tanto, los contratos serán válidos desde que las partes presten su consentimiento, salvo que la Ley exija la documentación escrita o notarial -escritura pública- del contrato como requisito necesario para que sea válido y eficaz (imperio de la Ley); o cuando las partes decidan trasladar el perfeccionamiento del contrato al momento de su redacción (voluntad de las partes). Ello nos permite diferenciar entre contratos formales y contratos no formales³⁴⁴. Dadas estas premisas, a continuación, se analizarán los principales aspectos formales de los

³⁴² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 82.

³⁴³ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 287-303.

³⁴⁴ *Ibid.*, pp. 167, 290 y 305-306; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 209.

contratos de licencia de obtención vegetal, así como las implicaciones de la inscripción de la licencia, analizándola conforme a la regulación vigente en materia de obtenciones vegetales.

2. Exigencias de carácter formal del contrato de licencia de obtención vegetal.

El contrato de licencia de obtención vegetal es un contrato consensual en el que, en el caso de obtenciones de ámbito nacional, nuestro legislador exige que esté por escrito y señala que no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén inscritos (art. 23.3 LOV). La exigencia de hacer constar por escrito el contrato de licencia permite identificar, entre otros, el contenido, las partes y, especialmente, la existencia del contrato³⁴⁵. Sin embargo, para cualquier otro negocio jurídico de transmisión del título de obtención vegetal, será necesaria la forma escrita para que el acto sea válido y eficaz (art. 23.2 ROV, art. 20.3 LOV)³⁴⁶. Esta diferenciación nos permite afirmar que la forma escrita del contrato de licencia de obtención vegetal, en cuanto acto de autorización de explotación del derecho, pero no de transmisión del mismo, será de carácter *ad probationem*, por lo que, el contrato quedará perfeccionado y será válido con el simple

³⁴⁵ ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 253.

³⁴⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 838; CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad...”, *op. cit.*, pp. 801-802; FERRANDO NICOLAU, E., “Formalización escrita”, en PALAU RAMÍREZ, F., PALAO MORENO, G., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 789-792. Esta exigencia también se reconoce en la doctrina alemana, como es de ver en LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 124.

consentimiento de las partes³⁴⁷. Esta disposición es coincidente con la establecido por el legislador alemán, suizo y francés que reconoce la posibilidad de formalizar el acuerdo de forma verbal o incluso tácita, sin embargo, la doctrina alemana, basándose en la exigencia de la formación por escrito de los contratos de cesión, recomienda la formalización por escrito de los contratos de licencia de obtención vegetal³⁴⁸.

Si, por el contrario, se estuviese ante un título de obtención vegetal de la Unión Europea, el Reglamento N.º 2100/94 no exige ningún requisito formal para que la licencia sea válida y eficaz, por lo que serán de aplicación las normas de Derecho nacional asimilables al contrato de licencia (art. 22 ROV). Ello nos permite afirmar que el contrato de licencia de obtención vegetal, en lo que a requisitos formales se refiere, se asimila al contrato de licencia de marca -en el que impera el principio de libertad de forma del artículo 1278 CC y la forma escrita se establece como simple medio de prueba³⁴⁹-, pero se diferencia del contrato de licencia de patente, en el que la forma del

³⁴⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 838-839; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 209; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 177-178.

³⁴⁸ Sobre esta cuestión, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 300; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 45-46; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 13. Igualmente, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 147. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797.

³⁴⁹ MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias...”, *op. cit.*, p. 355; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación del licenciario no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca”, *Revista de derecho de la competencia y la distribución*, núm. 24, 2019, p. 5; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 788-790; MARTÍN ARESTI, P., “Licencia...”, *op. cit.*, p. 765.

contrato es un requisito *ad solemnitatem* necesario para que el contrato sea válido³⁵⁰. Esta situación es equivalente a la establecida en Francia que exige la formalización del contrato de licencia de patente por escrito como requisito *ad validitatem* (art. L 613-8 CPI)³⁵¹.

3. Inscripción de la licencia de obtención vegetal.

La inscripción de una licencia sobre un derecho de propiedad industrial permite a su titular poder oponerla frente a terceros (*ad ex*. SAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 827/2018 de 12 de septiembre³⁵²)³⁵³. En materia de obtenciones vegetales, al igual que en otras modalidades de propiedad industrial, el legislador nacional establece que la licencia será oponible frente a terceros siempre y cuando esté inscrita en el libro registro de licencias (art. 23.3 LOV; el libro registro de licencias se encuentra regulado en la RLOV)³⁵⁴. Por tanto, nuestra doctrina, la suiza y la francesa consideran que un

³⁵⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 839; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 80 y 157-158; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 99-100 y 179-182; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 251-252; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *Nuevas...*, *op. cit.*, pp. 130 y ss.; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 788-790; MARTÍN ARESTI, P., “Licencia...”, *op. cit.*, p. 765; MARTÍN ARESTI, P., *La...*, *op. cit.*, pp. 83-87; MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias...”, *op. cit.*, pp. 355-357; MASSAGUER, J., “Los...”, *op. cit.*, p. 1174.

³⁵¹ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, pp. 141-142; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 369; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 380.

³⁵² AC 2019/59; ECLI:ES:APV:2018:5700.

³⁵³ ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 253-255; LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 788-790; MARTÍN ARESTI, P., “Licencia...”, *op. cit.*, pp. 766-767; MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias...”, *op. cit.*, p. 356.

³⁵⁴ MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias...”, *op. cit.*, p. 356; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 3; MARTÍN ARESTI, P., “Licencia...”, *op. cit.*, pp. 766-767.

contrato de licencia no inscrito será válido y eficaz entre las partes, pero no será oponible frente a terceros de buena fe (principio de oponibilidad de los actos inscritos e inoponibilidad de los actos no inscritos cuando dicha inscripción es obligatoria, salvo concurrencia de buena fe; art. L. 613-9 CPI)³⁵⁵. Para ello, se configura tanto a nivel nacional como europeo un libro registro para inscribir los contratos de licencia de obtención vegetal (art. 87 ROV, art. 23 LOV y art. 19 RLOV).

En el caso de un título de obtención vegetal de la Unión Europea, el legislador europeo exige la inscripción en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (en adelante OCVV) de las licencias de explotación exclusivas y las licencias de explotación obligatorias, dejando de lado las licencias de explotación no exclusivas [art. 87.2. f) ROV]³⁵⁶. Esta exigencia coincide con la configurada en Alemania, que solo exige la inscripción de la licencia exclusiva (§ 28.1.5 SortG)³⁵⁷. Por su parte, el legislador español habilita la inscripción de las licencias de explotación o contractuales sin distinguir entre licencias exclusivas o simples (art. 33.1 LOV y art. 19.1 RLOV). En el caso de licencias no exclusivas es lógico que no sea obligatoria la inscripción, pues pueden concurrir varias licencias sobre el mismo

³⁵⁵ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 177 y 183; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 5. Igualmente, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 143; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 369-370. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 797.

³⁵⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 846.

³⁵⁷ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 124; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 300.

territorio en el mismo tiempo. A pesar de no especificarse el fin de la inscripción de la licencia en el registro de la OCVV, su objetivo radica en proteger y dar publicidad al licenciatario para que su licencia sea oponible frente a terceros. No obstante, como se verá *infra*, la inscripción de la licencia se ha relacionado con la legitimación para el ejercicio de acciones.

Las principales implicaciones de la inscripción de una licencia de obtención vegetal consisten, por un lado, en solventar la concesión de licencias incompatibles y, por otro lado, aunque en mi opinión erróneamente, en legitimar al licenciatario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal³⁵⁸. Respecto de la concesión de licencias incompatibles -dos licencias idénticas concedidas por el titular del derecho a personas diferentes-, la importancia de la inscripción radica en que aquella licencia (en particular, de carácter exclusivo) que haya sido inscrita con anterioridad tendrá preferencia frente al resto de licencias³⁵⁹, además de su función informativa (publicidad formal). Por su parte, la legitimación para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal requiere de un análisis más exhaustivo, diferenciando entre lo regulado en el Reglamento N.º 2100/94 y la Ley 3/2000.

³⁵⁸ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 2; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”; *op. cit.*, pp. 846-847.

³⁵⁹ *Ibid.*, p. 841.

El legislador europeo reconoce -con matices- la legitimación del licenciatario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal (art. 104 ROV). Concretamente, legitima a los licenciatarios exclusivos -en el caso de licencias de explotación contractuales- y a la OCVV -en el caso de licencias obligatorias (art. 29 ROV) o licencias conforme a lo establecido en el artículo 100.2 ROV- (art. 104.1 ROV). Cuando la licencia sea contractual, para poder ejercer las acciones de infracción, será necesario que la licencia sea exclusiva y que no se haya excluido la facultad para ejercitar las acciones en defensa del derecho (art. 104.1 ROV). Si la licencia es obligatoria, bastará con que no se haya excluido la facultad para el ejercicio de acciones (art. 104.1 *in fine* ROV)³⁶⁰.

Del articulado del Reglamento N.º 2100/94 se infiere la exclusión del licenciatario no exclusivo para el ejercicio de acciones en defensa del derecho. Esta exclusión ha sido considerada como entendible dada la imposibilidad de inscribir las licencias de explotación no exclusivas en la OCVV (art. 87.2.f) ROV). Sin embargo, es contradictoria ya que legitima a los licenciatarios no exclusivos de una licencia obligatoria para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho (arts. 29 y 100.2 ROV); debido a la posibilidad de poder inscribir las licencias obligatorias -exclusivas y no exclusivas- en la OCVV (art. 87.2.f) ROV)³⁶¹. Esta situación contradictoria también se evidencia ante la posibilidad del titular de una licencia de explotación -exclusiva o no

³⁶⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”; *op. cit.*, p. 842; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 214.

³⁶¹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”; *op. cit.*, pp. 842-843.

exclusiva- para intervenir en la acción por infracción ejercitada por el titular del derecho, con el fin de solicitar una indemnización por el perjuicio sufrido (art. 104.2 ROV). Por ello, la mejor doctrina considera que, al hilo de lo establecido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual³⁶², deberá abogarse por habilitar al licenciatarario no exclusivo para el ejercicio de acciones conforme a los términos establecidos en la licencia³⁶³.

Dilucidadas las cuestiones relativas al título europeo de obtención de vegetal, nos centramos ahora en la cuestión de la legitimación del licenciatarario para el ejercicio de acciones en los títulos nacionales de obtención vegetal. Nuestro legislador no contempla la legitimación del licenciatarario para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal, simplemente alude a la legitimación para el ejercicio de acciones del titular de la obtención (art. 21 LOV).

La Ley de Patentes es más completa y otorga al licenciatarario exclusivo, salvo que las partes pacten lo contrario, legitimación para el ejercicio de acciones en defensa del derecho, en su propio nombre (art. 117.2 LP). Los actos sobre los que el licenciatarario exclusivo estará legitimado para el ejercicio de acciones son aquellos que vulneren alguno de los ámbitos –“objetivo, sustantivo y territorial”- de su licencia. Sin embargo, la legitimación del licenciatarario no exclusivo

³⁶² Publicada en Diario Oficial L 157/45 de 30/04/2004 (en adelante Directiva 2004/48/CE).

³⁶³ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 266-273.

para el ejercicio de las acciones de infracción no se presume; se deberá contemplar expresamente en el contrato (art. 117.2 LP)³⁶⁴.

En los casos de falta de legitimación del licenciataria exclusivo y no exclusivo para el ejercicio de acciones en defensa del derecho, podrán igualmente ejercitarse las acciones de infracción cuando no las ejercite el titular-licenciante (art. 117.3 LP, art. L 615-2 CPI). Para ello, en primer lugar, los licenciataria deberán solicitar fehacientemente al titular-licenciante que ejercite las acciones judiciales correspondientes. En caso de que el titular-licenciante se negara a su ejercicio o no las ejercitara en el plazo de 3 meses desde que hubiera recibido la notificación, el licenciataria -exclusivo y no exclusivo- estará legitimado para el ejercicio de las acciones de infracción en su propio nombre, debiendo acompañar, en todo caso, a su escrito de demanda el requerimiento realizado al titular y su pasividad al no atenderla o, en su caso, argumentar su inacción al dejar transcurrir el plazo de 3 meses; toda vez que la no presentación del requerimiento será motivo de inadmisión de la misma (art. 403.3 LEC)³⁶⁵.

Asimismo, cuando los licenciataria -exclusivos y no exclusivos- hayan notificado fehacientemente su voluntad de ejercitar las acciones de infracción al titular-licenciante, podrán solicitar al Juez -sin tener

³⁶⁴ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 266-273. Véase igualmente LOBATO, M., *Comentario...*, *op. cit.*, pp. 783-788; MARTÍN ARESTI, P., "Licencia...", *op. cit.*, pp. 776-777.

³⁶⁵ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 273-274. Véase igualmente RONCERO SÁNCHEZ, A., "Alcance de la modificación del régimen sobre marcas en relación con el contrato de licencia de marca", *La Ley mercantil*, N.º 59, 2019, pp. 6-7.

que esperar la contestación del licenciante o el transcurso del plazo de 3 meses- la adopción de medidas cautelares debiendo, en su caso, presentar el requerimiento realizado al titular-licenciante y justificar la necesidad de las medidas cautelares para evitar un daño importante (art. 117.3 LP). En todo caso, cuando el licenciatarlo ejercite alguna acción en defensa del derecho licenciado, deberá notificárselo de forma fehaciente al titular-licenciante para que pueda personarse e intervenir en el procedimiento como parte o como coadyuvante - “no existe litisconsorcio activo necesario”- (art. 117.4 LP)³⁶⁶.

Ahora bien, la legitimación del licenciatarlo para el ejercicio de acciones en defensa del derecho, dependiendo de la modalidad de propiedad industrial, viene condicionada por la inscripción de la licencia³⁶⁷. En el caso del derecho de patentes, la legitimación se reconoce al licenciatarlo inscrito (art. 117.1 LP), sin embargo, en materia de marcas y diseños industriales las leyes guardan silencio sobre la exigencia de la inscripción del contrato de licencia en la OEPM (art. 48 LM y 61 LDI³⁶⁸)³⁶⁹. Como ya se ha comentado, las leyes especiales de derechos de propiedad industrial se remiten a las normas procesales de la Ley de Patentes. Pese a esta remisión, la falta de exigencia de inscripción no debe interpretarse como una laguna

³⁶⁶ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 273-274.

³⁶⁷ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, pp. 8-10.

³⁶⁸ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Publicada en “BOE” núm. 162, de 08/07/2003, referencia BOE-A-2003-13615 (en adelante LDI).

³⁶⁹ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 268-269; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 1 y ss; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 843-844.

legal ya que estas leyes sí reproducen algunos aspectos de la Ley de Patentes relativos a la legitimación, soslayando la exigencia de inscripción de la licencia (art. 48.7 LM y 61 LDI). Es más, el legislador regula, de forma independiente, la legitimación del licenciataria de marca y diseños industriales para el ejercicio de acciones, lo que “subraya la independencia sustantiva y funcional de la inscripción”, sin que pueda mantenerse que existe una laguna legal que exija acudir con carácter supletorio a la Ley de Patentes³⁷⁰. Lo que deriva en la no exigencia de la inscripción del licenciataria para el ejercicio de acciones en defensa del derecho.

Estas consideraciones en materia de marcas y diseños industriales han motivado que el profesor MASSAGUER se replantee la exigencia de la inscripción de la licencia para el ejercicio de acciones, y reinterprete el artículo 117.1 de la Ley de Patentes, tomando como base lo establecido en el artículo 4 apartado a) de la Directiva 2004/48/CE, que aboga por el reconocimiento de la legitimación para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho a los licenciataria, impidiendo que la legislación nacional condicione el reconocimiento de la legitimación al cumplimiento de un determinado requisito³⁷¹.

En este sentido, son de ver, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15, «*Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH*»³⁷² y de 4

³⁷⁰ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 268-269.

³⁷¹ *Ibid.*, p. 269.

³⁷² ECLI:EU:C:2016:468.

de febrero de 2016, asunto C-163/15, «*Youssef Hassan c. Breiding Vertriebsgesellschaft GmbH*»³⁷³, en las que se reconoció la legitimación de los licenciarios de marcas de la UE y dibujos y modelos comunitarios para el ejercicio de acciones sin necesidad de haber inscrito previamente su licencia. El principal motivo del Tribunal para no exigir la inscripción del licenciario para el ejercicio de acciones radica en la falta de una norma específica que exija tal inscripción. La exigencia de la inscripción del licenciario para el ejercicio de acciones en materia de patentes y, por remisión, en obtenciones vegetales, supone la incorporación de un elevado coste, difícilmente admisible conforme al Derecho de la Unión, que dificulta de manera innecesaria el ejercicio de acciones en defensa del derecho por parte del licenciario³⁷⁴.

El reputado profesor, en un tremendo ejercicio de análisis de esta cuestión, alude a que la necesidad de registrar la licencia surge del principio de publicidad registral en relación con la oponibilidad de la licencia a los terceros; cuestión alejada de la legitimación para el ejercicio de acciones en defensa del derecho. En contra de esta aproximación, los tribunales exigieron la inscripción de la licencia como requisito necesario para que el licenciario pudiera ejercitar las acciones de infracción; algo que supone una ampliación del sentido del principio de publicidad registral que contradice el propósito inicial

³⁷³ ECLI:EU:C:2016:71.

³⁷⁴ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 270; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 844-845; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 16.

por el que fue configurado. El hecho de exigir la inscripción de la licencia no genera ninguna ventaja a aquellos que deseen ejercitar las acciones en defensa del derecho licenciado, sino que más bien parece una “formalidad hurera”, que favorece a las personas que vulneren el derecho de patente u obtención vegetal, por cuanto le confiere una efectiva defensa a la hora de proteger sus intereses³⁷⁵.

Por todo ello, se aboga por una reinterpretación del artículo 117.1 de la Ley de Patentes, eludiendo la exigencia de la inscripción del licenciataria para el ejercicio de acciones en defensa del derecho; siendo únicamente exigible la inscripción del titular para el registro del derecho (art. 117.1 LP)³⁷⁶. De manera que, conforme a esta reinterpretación y dada la remisión de la normativa de obtenciones vegetales a la de patentes, considero que se deberá abogar por su aplicación también en las licencias de obtención vegetal; no exigiéndose, en consecuencia, la inscripción del licenciataria para el ejercicio de acciones en defensa del derecho licenciado. En este sentido, la doctrina alemana considera igualmente la capacidad del licenciataria exclusivo no inscrito para ejercitar las acciones de infracción, salvo que se le excluya de esta posibilidad contractualmente³⁷⁷.

Sumado a las acciones de infracción del derecho, el licenciataria podrá ejercitar las acciones por competencia desleal. La compatibilidad de

³⁷⁵ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 271.

³⁷⁶ Vid. ult. loc.

³⁷⁷ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 317; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 254-255.

las acciones en defensa del derecho licenciado y las acciones por competencia desleal es unánimemente aceptada por la doctrina jurídica mercantil y por la jurisprudencia³⁷⁸, sobre el principio de complementariedad relativa, acogido, entre otras, por la STS núm. 450/2015 de 2 de septiembre de 2015³⁷⁹. Sin embargo, cuando se ejerciten en el mismo procedimiento ambas acciones, la acción por competencia desleal deberá plantearse subsidiariamente a la acción por infracción del derecho de propiedad industrial³⁸⁰.

Al hilo de la argumentación expuesta, la brevedad de la normativa específica sobre obtenciones vegetales, al no contemplar la legitimación del licenciataria, puede entenderse como una laguna legal que permita la remisión a las disposiciones de la Ley de Patentes cuyas normas procesales son aplicables sobre los derechos de obtención vegetal -conforme a la remisión de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000-. Sin embargo, me inclino por descartar esta opción, debido a que en materia de obtenciones vegetales la inscripción de la licencia de obtención vegetal sería exigible exclusivamente a efectos de su oponibilidad frente a terceros y no del ejercicio de acciones como se exige en materia de patentes (art. 117.1 LP). En mi opinión, en la materia que nos ocupa no cabe la aplicación supletoria de la Ley de Patentes, puesto que no hay laguna legal respecto de la legitimación de los licenciarios de obtención vegetal: la Ley 3/2000 es clara al

³⁷⁸ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 81 y ss.

³⁷⁹ RJ 2015/4745; ECLI:ES:TS:2015:4245.

³⁸⁰ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 271.

señalar que “los contratos de licencia se realizarán por escrito y no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias” (art. 23.3 LOV), lo que debe interpretarse como la habilitación de la legitimación de los licenciarios de obtención vegetal no inscritos para el ejercicio de acciones toda vez que los efectos de la inscripción se limitan a la oponibilidad. La interpretación dada debe extenderse también a la legitimación de los licenciarios de un derecho de obtención vegetal comunitario.

Finalmente, ante el supuesto de falta de legitimación para el ejercicio de acciones en defensa del derecho licenciado, el perjudicado e interesado -en este supuesto el licenciario- podrá ejercitar las acciones por competencia desleal -acción declarativa de deslealtad, acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la conducta desleal y acción de enriquecimiento injusto- (art. 32 LCD³⁸¹). Esta ha sido la tesis seguida en nuestra jurisprudencia ante la falta de legitimación del licenciario para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho, permitiéndole, en su caso, el ejercicio de acciones por competencia desleal³⁸².

³⁸¹ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), publicada en BOE núm. 10 de 11/01/1991, referencia BOE-A-1991-628.

³⁸² Sobre esta cuestión, véase, en nuestra doctrina MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 204-205; PALAU RAMÍREZ, F., “Actos concretos de competencia

4. Exigencias formales en los supuestos de cotitularidad.

Los derechos individuales de cada cotitular de una obtención vegetal no sólo abarcan la posibilidad de utilizar el bien común, sino que, además, facultan a cada comunero para realizar las actuaciones necesarias de conservación de la variedad vegetal (art. 80.2 LP y art. 395 CC). Por ello, cada comunero, de manera individual o juntamente con el resto de los partícipes, deberá contribuir a los gastos de conservación de la variedad vegetal común. Las actuaciones destinadas a la conservación del bien común se limitarán a mantener su “substancia, pero no a mejorarla”. En sede de bienes inmateriales, los actos de conservación más habituales son el pago de las tasas de renovación y el ejercicio de acciones en defensa del derecho³⁸³.

Respecto del pago de las tasas de renovación de la obtención vegetal común, deberá realizarse por los comuneros en el porcentaje correspondiente a su cuota. Ahora bien, cada comunero estará facultado individualmente para abonar la totalidad de las tasas de renovación, pudiendo exigir posteriormente a cada partícipe el abono de su porcentaje correspondiente. Las tasas de renovación deberán abonarse íntegramente, por tanto, la repetición del pago correspondiente al resto de comuneros deberá realizarse con

desleal (I): por contrariar las exigencias de la buena fe; por explotación de la reputación ajena; por inducción a la infracción contractual; por violación de normas (arts. 4, 12, 14 y 15 LCD)”, en BENEYTO, K., (Dir.), ARMENGOT VILAPLANA, A., (Coord.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio práctico de la Ley de Competencia Desleal (LCD)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 21-40; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación...”, *op. cit.*, p. 11.

³⁸³ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 1031-1032; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad...*, *op. cit.*, pp. 325-327.

anterioridad al momento de la renovación o, por el contrario, deberá uno de los partícipes anticipar la totalidad de las tasas y exigir posteriormente su parte correspondiente al resto de cotitulares. En caso de que un comunero no estuviera dispuesto al abono de su porcentaje correspondiente de las tasas de renovación, se le podrá eximir de tal obligación si renuncia a su cuota (art. 395 CC). La renuncia liberatoria dispensa al cotitular disidente del pago de los gastos de conservación (en este caso las tasas de renovación), provocando, en consecuencia, la renuncia a su cuota que se redistribuirá proporcionalmente entre el resto de los comuneros. La renuncia podrá materializarse en documento público, para posteriormente incluirse en el Registro Oficial de Variedades Vegetales (art. 33.1 LOV y arts. 1279, 1280 CC). El hecho de que un comunero renuncie a su cuota no afectará a los acuerdos anteriores adoptados con su consentimiento³⁸⁴.

Por su parte, en relación con el ejercicio de acciones, nuestro legislador y el francés establecen que cualquier copropietario individualmente estará legitimado para ejercitar las acciones de infracción necesarias para defender los intereses de la comunidad, en su condición de titular/cotitular del derecho [art. 80.2 c) LP, art. 395 CC, art. L 613-29. b) CPI]. Ahora bien, esta facultad de cada comunero para el ejercicio de acciones, siguiendo con la reinterpretación propuesta por el profesor MASSAGUER del artículo 117.1 de la Ley de Patentes, viene condicionada por la exigencia de que cada

³⁸⁴ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 1031-1043; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad...*, *op. cit.*, pp. 327-330.

copropietario deberá estar inscrito como tal en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas (art. 33.1 LOV). Esto es debido a que la dispensa de la inscripción, conforme a la comentada reinterpretación del artículo 117 LP, será, en todo caso, para los licenciatarios. El comunero que ejercite la acción, si desea que el resto de los partícipes se adhieran a su acción, deberá notificarles su voluntad para que éstos puedan incorporarse a la demanda y contribuir a los gastos generados. El resto de los copropietarios podrán adherirse a la demanda como “intervinientes”, no importando el momento de su incorporación, pudiendo incluso realizarse una vez interpuesta la demanda toda vez que la inclusión del resto de partícipes no es un requisito de “procedibilidad, ni sustantivo para el buen fin de la acción”³⁸⁵.

La importancia de la notificación radica en su afectación, ya que determinará qué comuneros participarán de los gastos devengados de la interposición de la demanda³⁸⁶. La afectación respecto del sentido de la sentencia dependerá de la concurrencia o no de la notificación, de manera que, en principio, los comuneros implicados estarán afectados por el sentido de la sentencia, tanto estimatoria como desestimatoria, siempre que no se hayan opuesto expresamente³⁸⁷. Asimismo, aquellos cotitulares que no participaron de la demanda

³⁸⁵ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 265; ARPIO SANTACRUZ, J., “Cotitularidad y expropiación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 343.

³⁸⁶ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 265.

³⁸⁷ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 265-266; VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad...*, *op. cit.*, pp. 336-338.

quedarán afectados exclusivamente de la estimación de la acción ejercitada³⁸⁸. Las acciones que podrán ejercitarse podrán ser tanto civiles como penales (art. 80.2 d) LP)³⁸⁹. Las acciones de carácter civil serán las contempladas en la legislación en materia de obtenciones vegetales, además de las previstas en la Ley de Competencia Desleal mencionadas *supra* (art. 21 LOV y 32 LCD respectivamente).

III. ELEMENTOS REALES

1. Cuestiones previas.

Los principales elementos reales de un contrato de licencia de obtención vegetal son su objeto, consistente en un derecho de obtención vegetal, y su precio. La naturaleza jurídica de esta modalidad de propiedad industrial permite que el objeto de la licencia esté integrado exclusivamente por un derecho de obtención vegetal, pero, además, podrán integrarse como objeto del contrato otras modalidades de propiedad industrial como, por ejemplo, el *know-how* necesario para la reproducción o multiplicación del material vegetal, una patente biotecnológica o una marca. De igual forma, interesa analizar los diferentes contratos de licencia que pueden configurarse dependiendo del momento en que esté el derecho de obtención vegetal, esto es, antes de realizar la solicitud de protección, una vez presentada la solicitud y tras la concesión definitiva del título. El estudio del

³⁸⁸ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 266.

³⁸⁹ VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad...*, *op. cit.*, pp. 338-339.

contrato de licencia sobre la solicitud de protección es necesario dadas las implicaciones de la controvertida y ya mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*». Igualmente, también interesa analizar las particularidades de configurar como objeto del contrato de licencia una variedad esencialmente derivada, así como el estudio del objeto del contrato cuando finaliza el período de protección de la obtención vegetal. Todos estos puntos serán objeto de estudio a continuación.

2. El derecho de obtención vegetal.

El objeto del contrato de licencia se configura sobre una modalidad singular y *sui generis* de propiedad industrial como es el derecho de obtención vegetal, que se materializa en la potestad otorgada a su titular para poder realizar determinadas actuaciones sobre una variedad vegetal³⁹⁰.

a. Variedad vegetal.

La definición de variedad vegetal, incluidos los géneros y especies vegetales, así como los híbridos de géneros o especies, fue configurada en el Acta de 1991 del CUPOV como 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 definirse por la

³⁹⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 822; SÁNCHEZ GIL, O., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 339; SÁNCHEZ GIL, O., “Efectos...”, *op. cit.*, p. 11 y ss.

expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud para propagarse sin alteración (art. 1.vi CUPOV)³⁹¹. Esta definición de variedad vegetal establecida en el CUPOV es seguida por el resto de las definiciones configuradas por el legislador europeo y los

³⁹¹ Esta definición del Acta de 1991 del CUPOV, no siempre ha sido así, ya que, por ejemplo, el Acta de 1961 simplemente se limitaba a mencionar determinadas especies vegetales para definir el concepto de variedad vegetal, como señala ZAPATER ESPÍ, M. J., “Marco...”, *op. cit.*, p. 20. Asimismo, la propia Ley 12/1975 de obtenciones vegetales, en su artículo 2 seguía con la redacción del Acta de 1961 y no establecía una definición de variedad vegetal, sino que menciona una serie de especies que podrán considerarse como variedades vegetales como se indica en OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, p. 34. Asimismo, criticando la indefinición del concepto de variedad vegetal en la mencionada Ley de 1975 véase AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 177-178. En la doctrina alemana, en el mismo sentido, véase KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 71-72; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 19. Igualmente, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété...*, *op. cit.*, p. 468; SIMON, M., “La spécificité de la variété comme objet technique et les problèmes objectifs de la distinction”, en HERMITTE, M. A., *La protection de la création végétale. Le critère de nouveauté*, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, p. 22; GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies...*, *op. cit.*, p. 72. También, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 93; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, p. 65; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 273. En otros países, véase BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 20-22. En el mismo sentido, sobre cuestiones tratadas durante la aprobación del Acta de 1991 del CUPOV, véase ELENA ROSSELLÓ, J. M., “El Convenio de la UPOV – El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 61; GREENGRASS, B., “La interrelación entre los derechos de los obtentores y las demás formas de protección por propiedad intelectual y el futuro”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, p. 91.

legisladores nacionales como en el caso de España, Alemania, Francia e Italia (art. 5 ROV, art. 2 LOV, § 2.1.a SortG, art. L 623-1 CPI, art. 100 CPit). De esta definición se infieren los elementos más importantes de la variedad vegetal que se explican, a continuación.

Conjunto de plantas.

La definición de variedad vegetal configurada en el Acta de 1991 del CUPOV no aclara el significado de conjunto de plantas. Sin embargo, el legislador europeo y los legisladores nacionales establecen que un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o partes de plantas susceptibles de generar nuevas plantas (art. 5.3 ROV, art. 2.2 LOV, § 2.1.a SortG)³⁹². De ello se infiere que la consideración como variedad vegetal vendrá calificada por la capacidad de las plantas, partes de plantas, componentes de la variedad (arts. 5.3 y 13 ROV), material de reproducción o multiplicación (art. 14.1 CUPOV) o el material de propagación (art. 14 ROV) de ser susceptible de generar nuevas plantas enteras³⁹³. Las implicaciones económicas que presentan las partes de plantas en el tráfico mercantil son más relevantes que las plantas enteras, ya que a la hora de reproducir o multiplicar las variedades vegetales se utilizan más las partes de plantas como, por ejemplo, esquejes, que las plantas enteras³⁹⁴. Por lo

³⁹² WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 33; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 469.

³⁹³ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad vegetal como objeto de protección” en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 268; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 537; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 185; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 33.

³⁹⁴ LEBMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 49.

tanto, el objeto de protección de un derecho de obtención vegetal se extiende igualmente a las semillas, simientes, esquejes, bulbos, raíces, hojas, brotes, injertos, yemas, capas, rizomas o incluso a una célula vegetal, como ya quedó claro en la Exposición de Motivos de la Ley de protección de variedades vegetales de Alemania de 1968³⁹⁵.

Dada la delimitación del concepto de variedad vegetal conforme a la capacidad de generar nuevas plantas, la doctrina alemana, considera necesario aclarar si todo material vegetal, en concreto, las células vegetales, quedan incluidas dentro de esta definición, conforme a su capacidad de generar nuevas plantas a través de la implementación de diferentes métodos biotecnológicos³⁹⁶. Sobre esta cuestión, la Oficina Europea de Patentes, en resolución de la Cámara de Recursos T 0356/93 (*Plant cells*) de 21 de febrero de 1995, consideró que era imposible considerar a las células como variedades vegetales³⁹⁷. Este pensamiento es compartido por parte de la doctrina francesa que entiende que una célula vegetal es un organismo microbiológico que no constituye una variedad vegetal y, por tanto, podrá protegerse por el sistema de patentes³⁹⁸.

³⁹⁵ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 1111; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 261-262; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 537; SÁNCHEZ GIL, O., “El...”, *op. cit.*, p. 341. Igualmente, en el derecho comparado véase VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., *Introduction...*, *op. cit.*, p. 13; BERGMANS, B., *La protection...*, *op. cit.*, p. 436.

³⁹⁶ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 50-52.

³⁹⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 268.

³⁹⁸ POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété...*, *op. cit.*, p. 467.

Dentro del objeto de protección de una variedad vegetal se incluyen igualmente las denominadas variedades esencialmente derivadas (en adelante VED), las variedades que no se distinguen claramente de una variedad protegida, las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de una variedad protegida [art. 14.5 CUPOV, art. 13.5 y 6 ROV, art. 13.3 LOV, § 10.2 SortG, art. L 623-4.III CPI, art. 107.3 CPit], el producto de la cosecha o material cosechado [art. 14.2 CUPOV, art. 13.2 y 3 ROV, art. 13.1 LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-4.II.1) CPI, art. 107.2 CPit] y los productos fabricados a través del producto de la cosecha [art. 14.3 CUPOV, art. 13.4 ROV, art. 13.2 LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-4.II.2) CPI, art. 107.2 CPit]³⁹⁹. El

³⁹⁹ Así se ha reconocido en nuestra doctrina, como es de ver en PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 261; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 139; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 537-538; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, N.º 23, 2011, p. 3; QUINTANA CARLO, I., “El Reglamento...”, *op. cit.*, p. 95; QUINTANA CARLO, I., “El nuevo régimen jurídico de las obtenciones vegetales (comentario de urgencia a la Ley 3/2000, de 7 de enero)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 20, 1999, p. 324; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 188; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 106; GALGO PECO, A., “Acciones civiles en defensa de la obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1034-1035; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 67 y 74; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 196-201; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, pp. 284-286. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 33; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European...*, *op. cit.*, p. 467. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 241. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, pp. 71 y 74; GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies...*, *op. cit.*, p. 72. En el mismo sentido, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 95; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 273.

concepto de material cosechado o producto de la cosecha no se define ni en la legislación europea ni española en materia de obtenciones vegetales. En la práctica, según el tipo de variedad, el material cosechado podrán ser frutas, hortalizas, flores o cereales (*ad ex.*, las semillas de una manzana deben considerarse como producto de la cosecha, al no poder producir nuevas plantas)⁴⁰⁰. Dadas las similitudes prácticas respecto del material de reproducción, habrá que atender al destino del material vegetal para poder diferenciar el material cosechado destinado a la reproducción o multiplicación del producto de la cosecha destinado exclusivamente a la comercialización (*ad ex.* SJM n. °1 de Murcia, núm. 380/2011, de 10 de junio de 2011⁴⁰¹)⁴⁰². Ello permitirá delimitar el alcance del derecho en función del destino del material cosechado como se verá *infra*. Igualmente, la inclusión del producto fabricado a través del material cosechado dentro del objeto de protección responde al ejercicio de la potestad otorgada por el CUPOV a los Estados firmantes para su incorporación dentro del alcance del derecho (art. 14.3 CUPOV). La condición para extender el alcance del derecho al producto fabricado reside en que este se obtenga de forma directa del producto de la cosecha o del material de

⁴⁰⁰ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 137.

⁴⁰¹ AC 2013/1803; ECLI:ES:JMMU:2011:173.

⁴⁰² PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 261-262; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 139-140; PETIT LAVALL, M.^a. V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 539; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 189; PETIT LAVALL, M.^a. V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 3. En este mismo sentido, en la doctrina alemana, véase, NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 239; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 89; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 80.

reproducción o multiplicación. Esta amplia exigencia -no exenta de interrogantes- permite considerar como producto fabricado, entre otros muchos, a los zumos, la harina, la sémola y los productos lácteos, pero no a la mermelada conforme a la doctrina alemana⁴⁰³. Esta extensión del derecho de obtención vegetal hasta el producto obtenido directamente del producto de la cosecha ha sido considerada por la mejor doctrina como un verdadero éxito para evitar la huida de los operadores económicos de la industria del fitomejoramiento al sistema de patentes⁴⁰⁴.

Un solo taxón botánico del rango más bajo conocido.

La variedad vegetal se define por la pertenencia a un solo taxón botánico del rango más bajo conocido. La referencia al taxón viene justificada porque la taxonomía es la ciencia que estudia las variedades vegetales y las clasifica en función de determinadas categorías o taxones que son coincidentes conforme a determinadas características comunes y hereditarias⁴⁰⁵. El conjunto de todos los taxones o grupo de

⁴⁰³ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 539-540; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 4; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, p. 35; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, pp. 266 y 283; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 262; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 141-142. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase LLEWELYN, M., ADCOCK, M., *European Plant Intellectual Property*, Hart Publishing, Portland, 2006, pp. 214-215 y 224-225; VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., *Introduction...*, *op. cit.*, p. 32. Respecto de la exclusión de la mermelada, véase en la doctrina alemana, KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 176-177.

⁴⁰⁴ PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 261-262; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 139-140.

⁴⁰⁵ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 209; GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, pp. 270-271.

plantas existentes conforman el reino vegetal, en el que se agrupan los taxones de mayor a menor rango⁴⁰⁶. Las reglas formales para la denominación y clasificación de las plantas se compilan en el Código internacional de nomenclatura para algas, hongos y plantas - *International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants*- (en adelante CIE⁴⁰⁷)⁴⁰⁸. Cada organismo individual pertenece a un número indefinido de taxones que están organizados en rangos consecutivamente subordinados (art. 2 CIE). Los rangos más importantes son: imperio -*Reich*- (*regnum*), división -*Abteilung*- (*phylum*), clase -*Klasse*- (*classis*), orden -*Ordnung*- (*ordo*), familia -*Familie*- (*familia*), género -*Gattung*- (*genus*) y especie -*Art*- (*species*) (art. 3 CIE). La categoría o taxón más bajo conocido del reino vegetal es la especie, pudiendo ser, además, las variedades vegetales subdivisiones de una especie⁴⁰⁹. Ello implica que el conjunto de plantas en cuestión debe distinguirse de otras plantas de jerarquía

⁴⁰⁶ Ibid., p. 271; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 536.

⁴⁰⁷ Puede consultarse este Código en la página: <https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php>, visitada por última vez el día 21/04/2023.

⁴⁰⁸ Así lo enuncia la doctrina alemana, NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 210; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 49. En el mismo sentido, en la doctrina italiana véase LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 55.

⁴⁰⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 271; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 210; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 48; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 77; BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 1; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 469.

botánica superior como las subespecies, especies y géneros de un rango más alto, así como de las plantas que son del mismo rango⁴¹⁰.

El motivo por el que no se limita la definición de variedad a la especie y se alude al taxón del rango más bajo conocido, se debe principalmente a los avances en las técnicas de investigación genética botánica que han desarrollado procedimientos para realizar cruces entre plantas de distintos géneros o especies. Estas nuevas técnicas, en ocasiones, dan lugar a variedades que no pueden clasificarse dentro de una especie conocida lo que impide hablar de subespecies. Por ello, al definir el concepto de variedad se estimó oportuno hacer referencia al taxón más bajo conocido, que permitía clasificar todas las variedades vegetales, en particular, las creadas como consecuencia de la aplicación de determinadas técnicas de reproducción o multiplicación, que daban lugar a variedades completamente nuevas y no encuadrables en especies conocidas (*ad ex*. las variedades híbridas sintéticas)⁴¹¹. Sin embargo, la doctrina alemana estima que el hecho de que la definición de variedad vegetal se limite a las especies vegetales -por la alusión al taxón del rango más bajo conocido- supone que la mayoría de las innovaciones del sector del fitomejoramiento queden fuera del alcance de la protección de un derecho de obtención vegetal⁴¹². Por lo que aquellas innovaciones vegetales con rangos taxonómicos más altos como, por ejemplo, los géneros vegetales

⁴¹⁰ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 48; BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 1; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 33.

⁴¹¹ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 272.

⁴¹² NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 210.

podrán protegerse por el sistema de patentes como se verá más adelante.

Pueda definirse por la expresión de un cierto genotipo o combinación de genotipos.

Toda variedad vegetal está integrada por un conjunto de genes, denominado genoma o genotipo -imperceptible al ojo humano-, cuya expresión es el fenotipo materializado en las características externas visibles y detectables del material vegetal como, por ejemplo, su color, densidad o resistencia a una plaga (*ad ex.* SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 23 de febrero de 2004)⁴¹³. Cuando el CUPOV menciona la expresión de los caracteres resultantes del genotipo o combinación de genotipos, se está refiriendo al fenotipo, es decir, las características externas de la variedad vegetal; en las que las condiciones ambientales y/o climáticas juegan un papel fundamental en su expresión⁴¹⁴. La doctrina alemana destaca que el cumplimiento de este requisito no implica que los descendientes de una variedad vegetal deban ser genéticamente idénticos a sus progenitores, ya que de ser así se estaría ante variedades clonadas; en todo caso, los descendientes deberán estar dentro del acervo genético de sus progenitores manteniendo sus características esenciales⁴¹⁵. La exigencia del genotipo impide

⁴¹³ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 273; WÜRTEBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 34; LEßMANN, H., WÜRTEBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 49; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 78.

⁴¹⁴ WÜRTEBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 34.

⁴¹⁵ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 211.

proteger un conjunto de plantas con un solo gen -genoma incompleto- por el derecho de obtención vegetal, pero sí que podrá protegerse por el sistema de patentes si cumple con los requisitos de patentabilidad (considerando 31 Directiva 98/44)⁴¹⁶.

Asimismo, la doctrina alemana, siguiendo el sistema clásico de fitomejoramiento, divide las variedades vegetales en función de su proceso de propagación⁴¹⁷. De lo que se deriva la existencia de variedades clonadas (propagación vegetativa), variedades lineales de reproducción sexual (generativas, autopolinización), variedades de polinización abierta (polinización cruzada) y variedades híbridas (esta clasificación ha sido seguida por otros países como, por ejemplo, Francia)⁴¹⁸. La extensión del derecho de obtención vegetal a los híbridos de géneros o especies (art. 5 ROV), permite proteger variedades obtenidas mediante sistemas de hibridación en el que se integran combinaciones de genes de dos o más géneros o especies⁴¹⁹. Esta extensión planteó la necesidad de incorporar en la definición de variedad vegetal a los hongos, algas y bacterias, con las evidentes

⁴¹⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 274. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 48-52.

⁴¹⁷ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 211.

⁴¹⁸ SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, pp. 20-21.

⁴¹⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, pp. 274-282; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 536; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p.12. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 34. Véase, además, en este sentido las Notas explicativas sobre los géneros y especies que deben protegerse con arreglo al Acta de 1991 del CUPOV, aprobadas por el Consejo de la UPOV en su cuadragésima tercera sesión ordinaria del 22 de octubre de 2009 (Documento UPOV/EXN/GEN/1).

dificultades que ello supone, al pertenecer todos ellos a reinos diferentes del reino vegetal⁴²⁰. En este sentido, nuestra doctrina y la alemana, francesa e italiana reconocen su clasificación fuera del reino vegetal, sin embargo, se habilita la posibilidad de poder protegerlos por el derecho del obtentor⁴²¹. Ahora bien, este reconocimiento no es unánime en todos los países miembros del CUPOV, ya que, por ejemplo, en Canadá, los hongos, las bacterias y las algas están explícitamente excluidos de protección mediante el derecho de obtención vegetal, mientras que en Japón las algas multicelulares se pueden proteger por este derecho⁴²².

Distinguible de cualquier otro conjunto de plantas.

Cada variedad vegetal deberá diferenciarse del resto de variedades. Para ello, cuando se realice el examen técnico de verificación del cumplimiento de los requisitos de protección, deberá realizarse una comparación fenotípica de la variedad vegetal en cuestión con el acervo varietal (conjunto de las variedades anteriores conocidas), con el objetivo de comprobar que efectivamente existen diferencias en al menos uno de sus rasgos fenotípicos. El proceso de comparación de variedades para determinar si existen diferencias entre ellas y ser consideradas como variedad vegetal es más laxo y sencillo que el proceso realizado para verificar si una variedad vegetal cumple con el requisito de distintividad, exigido para obtener la protección mediante

⁴²⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 283.

⁴²¹ KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 76; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 469; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 54.

⁴²² BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 24-25.

el derecho de obtención vegetal. El canon exigido de diferenciación entre variedades es mínimo, por lo que, si concurre alguna diferencia en los rasgos fenotípicos, aunque sea insignificante, bastará para ser considerada como variedad vegetal⁴²³. Los requisitos para reconocer la distintividad de una nueva variedad, exigible para ser objeto de protección del derecho de obtención vegetal, será objeto de análisis más adelante.

Considerarse como una unidad conforme a su aptitud para propagarse sin alteración.

La última de las condiciones que deberá presentar una variedad vegetal es la consideración como una unidad capaz de propagarse sin ninguna alteración⁴²⁴. El mayor interés de este último requisito reside en su análisis en las variedades híbridas. Las citadas Notas explicativas de la UPOV sobre la definición de variedad con arreglo al Acta de 1991⁴²⁵, consideran que las variedades híbridas pueden propagarse sin alteración⁴²⁶. La doctrina francesa, justifica esta consideración, basándose en el ejemplo de la propagación de las semillas de maíz que, mediante el control de la polinización, se obtiene un cruce sistemático

⁴²³ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, pp. 275-281; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 34.

⁴²⁴ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 276; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 34; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, p. 20; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 79.

⁴²⁵ Documento UPOV/EXN/VAR/1

⁴²⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 277.

de sus líneas parentales que provoca la obtención de la variedad vegetal sin alteración⁴²⁷.

Sin embargo, no es pacífico el reconocimiento de la capacidad de las variedades híbridas para propagarse sin alteración. En este sentido, la Sala de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, en su resolución de 7 de enero de 2008 (asunto T-788/07), consideró que las variedades híbridas carecen de idoneidad para ser propagadas sin alteración; lo que provocaba la imposibilidad de protegerlas por el derecho de obtención vegetal y habilitaba su protección por el sistema de patentes siempre y cuando se cumplieran los requisitos de patentabilidad. Esta decisión fue objeto de recurso y ulterior resolución el 7 de febrero de 2017 (asunto T1208/12), en la que la Sala competente consideró que las variedades híbridas, se propagaban sin cambios mediante ciclos recurrentes de propagación; lo que habilita su protección mediante el derecho de obtención vegetal⁴²⁸.

b. Variedad vegetal protegible.

El CUPOV, el Reglamento 2100/94 y la Ley 3/2000 al configurar la definición de variedad vegetal expresan la posibilidad de que no todas las variedades vegetales puedan ser objeto de protección mediante un derecho de obtención vegetal; diferenciándose entre variedades

⁴²⁷ SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, pp. 16-21; BUSTIN, N., “Principes généraux du droit et casuistique technique”, en HERMITTE, M. A., *La protection de la creation vegetale. Le critère de nouveauté*, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, p. 40.

⁴²⁸ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 35; SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, p. 18.

vegetales protegibles y no protegibles⁴²⁹. Para que una variedad vegetal pueda protegerse por este sistema de protección deberá reunir los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad (art. 5 CUPOV, art. 6 ROV, art. 5 LOV, § 1 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 102 CPit), así como ostentar una determinada denominación para su designación genérica o “*bautizo legal*” (art. 20 CUPOV, art. 63 ROV, art. 47 LOV, § 7 SortG, art. L 623-3 CPI, art. 114 CPit)⁴³⁰. Estos

⁴²⁹ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 35.

⁴³⁰ GARCÍA VIDAL, A., “Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 349-350; GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 279; SÁNCHEZ GIL, O., *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2008, p. 49; CURTO POLO, M.^a M., *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 88 y 96; GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales” en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 125; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 2; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 85-86; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión”, *ADI 26*, 2005-2006, pp. 78-83; ASENSI MERÁS, A., *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021, *passim*; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 318-320; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 187; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 9; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 238 y 244; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 76-81; SOLER LERMA, S., “Los presupuestos de registrabilidad de las obtenciones”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 132-138; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, pp. 260-262; SÁNCHEZ GIL, O., “El...”, *op. cit.*, p. 342. Igualmente, sobre la importancia de la denominación varietal y los posibles conflictos entre las marcas y las denominaciones de las obtenciones vegetales véase GÓMEZ SEGADE, J. A., “Marcas y denominaciones de las obtenciones vegetales en España”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 7, 1981, pp. 467-470; ASENSI MERÁS, A., “El conflicto entre marcas y denominaciones varietales: la prohibición absoluta de registrar como marca una

requisitos de carácter técnico, en particular, la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE o *DUS* -en inglés-), no existen en materia de patentes y son específicos de las variedades vegetales al referirse a sus características fenotípicas que se expresan como resultado de un genotipo o combinación de genotipos⁴³¹. Su verificación se realizará en laboratorios especializados, adaptados a las características de la variedad solicitada. Determinar la concurrencia de estos requisitos es complejo ya que, a diferencia del sistema de

denominación de obtención vegetal”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 41, 2020-2021, pp. 235-350; MAROÑO GARGALLO, M.^a M., “La denominación de las variedades protegidas con un título de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 395-445; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, pp. 47-49; SOLER LERMA, S., “Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 127-128; CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Protección de las denominaciones de variedades vegetales tras la modificación de la ley de marcas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 40, 2019-2020, pp. 315-330. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 35-36 y 54-58; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European...*, *op. cit.*, pp. 461-463; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, p. 27. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, pp. 209 y 218; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 67-85; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 69-71 y 120-135; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 22-24. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 469 y 477; GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies...*, *op. cit.*, p. 72. En el mismo sentido, sobre la configuración del Acta de 1991 del CUPOV, véase GREENGRASS, B., “El...”, *op. cit.*, p. 53.

⁴³¹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, p. 123; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 238; SOLER LERMA, S., “Las...”, *op. cit.*, pp. 125-127. Igualmente, en el ámbito comparado, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 36; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 77.

patentes en el que la regla técnico-industrial puede controlarse, en el sistema de variedades vegetales existen determinadas circunstancias naturales incontrolables que pueden dilatar en el tiempo el proceso de verificación⁴³². La exigencia exclusiva de estos cuatro requisitos para poder proteger una determinada variedad vegetal, evidencia que el posible valor agronómico que una variedad pueda ostentar carece de importancia al enjuiciar su posible protección por la vía del derecho de obtención vegetal⁴³³. Por tanto, se podrá obtener un derecho de obtención vegetal con independencia de la finalidad a la que se destine la variedad protegida, incluso cuando su destino no sea su comercialización o la obtención de réditos económicos⁴³⁴.

Para ostentar el requisito de novedad, la variedad vegetal no podrá haber sido vendida o cedida por el titular o por un tercero con su consentimiento, con anterioridad al día de la presentación de la solicitud de protección o dentro de determinados plazos de gracia (art. 6 CUPOV, art. 10 ROV y art. 6 LOV, § 6 SortG, art. L 623-5 CPI, art.

⁴³² GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, p. 124; GARCÍA VIDAL, A., “Los requisitos...”, *op. cit.*, pp. 351-356. Para la verificación del cumplimiento de los requisitos de distintividad, homogeneidad y estabilidad la UPOV elaboró unas orientaciones para su comprobación recogidas en el documento TG/1/3 (Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales) de 19 de abril de 2002.

⁴³³ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, p. 350; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 212.

⁴³⁴ GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, pp. 285-286; WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 37; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 212.

103 CPit)⁴³⁵. El cumplimiento de este requisito, a diferencia del sistema de patentes que se identifica a través de la divulgación de la invención, reside en la comercialización (venta o cesión) del material vegetal, entendiéndose como tal la efectiva entrega de la variedad que permita al tercero su disposición y utilización⁴³⁶. En este sentido, el legislador -español, alemán, francés e italiano- establece determinados períodos de gracia que habilitan la concesión del título, aunque se haya comercializado el material vegetal dentro de los umbrales de tiempo fijados. Esto es, para títulos comunitarios, un año antes de la fecha de presentación de la solicitud dentro de la Unión Europea, cuatro años

⁴³⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, pp. 122-123; MARCO ALCALÁ, L. A., “Variedades vegetales: el requisito de la novedad”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 308-309; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, *op. cit.*, pp. 80-82; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 318; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 239; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, p. 77. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 49; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 27-32. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 62; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 105; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 21. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 470-471. En el mismo sentido, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, 2021, p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie...*, *op. cit.*, p. 70; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, pp. 263-266; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 60.

⁴³⁶ Así se ha considerado en nuestra doctrina, como es de ver en GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, p. 123; MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, pp. 309-310 y 330-334; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 239. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 50; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 105; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 21.

en el caso de entrega de árboles o vides dentro de la Unión Europea y seis años cuando la entrega se realice fuera del territorio de la Unión Europea; y para títulos nacionales, respecto de la fecha de presentación de la solicitud, un año si la entrega se realizó en el territorio nacional, cuatro años si se realizó fuera del territorio nacional y no fueron árboles y vides y seis años si la entrega se realizó fuera del territorio nacional y fueron árboles o vides (art. 6 CUPOV, art. 10 ROV, art. 6 LOV, § 6 SortG, art. L 623-5 CPI, art. 103 CPit)⁴³⁷. Ahora bien, el propio CUPOV en sus Notas explicativas sobre el concepto de novedad⁴³⁸, delimita determinadas actividades que no destruyen la presunción de novedad del material vegetal como, por ejemplo, ensayos de la variedad que no supongan la venta o entrega a terceros a los fines de la explotación de la variedad o la exhibición de la variedad vegetal en una muestra oficial o en una exposición

⁴³⁷ MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, pp. 313-317 y 338-339. Véase, igualmente, en el mismo sentido, CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 89-90; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 239. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 51; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, p. 31. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 217; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, 2017, pp. 109-111; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 22. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, p. 72; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, pp. 265-266; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 60.

⁴³⁸ Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al convenio UPOV (Documento UPOV/EXN/NOV 1), adoptado por el Consejo en su cuadragésima tercera sesión ordinaria el 22 de octubre de 2009, p. 8.

internacional (art. 3.3 RLOV)⁴³⁹. En este sentido, la doctrina francesa estima que, para frustrar el requisito de novedad, no es necesario que se revele la forma en que se obtuvo la variedad, sino que esta deberá haber sido publicitada suficientemente como para poder ser comercializada con el consentimiento del titular⁴⁴⁰. Igualmente, la doctrina francesa advierte de la dificultad de verificar la novedad en las variedades híbridas, ante la imposibilidad de reconstruir una línea parental mediante la variedad híbrida comercializada, pudiendo solo destruir la novedad la comercialización de sus líneas parentales⁴⁴¹.

Por lo tanto, el propio legislador, nacional y alemán, entienden que puede explotarse la variedad vegetal con anterioridad a la solicitud del título de protección y lo permite garantizando el cumplimiento del requisito de novedad siempre y cuando se respeten los períodos de gracia establecidos legalmente⁴⁴². Asimismo, en la solicitud de protección el titular del material vegetal deberá hacer 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

⁴³⁹ MARCO ALCALÁ L. A., “Variedades...”, *op. cit.*, pp. 323-325 y 340-342; RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Universidad de Alicante, 2021, disponible en rua.ua.es/dspace/handle/10045/1333189, p. 254; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 78-79. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 108-109.

⁴⁴⁰ POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 473.

⁴⁴¹ *Ibid.*, p. 474.

⁴⁴² MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 335-336; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 91; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 62-67; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 105.

el país en que se ha realizado la primera venta o entrega (art. 3.2 RLOV)⁴⁴³.

La distintividad de la variedad se aprecia en sus características morfológicas (apariencia y forma; *ad ex.* forma y color de pistilos, raíces y hojas) o fenotípicas que son las variables que permiten diferenciar una determinada variedad del resto. Ello implica que las diferencias entre variedades vegetales deberán ser claras y apreciables por expertos en la materia que puedan reconocer y describir las diferencias con base en su conocimiento especializado; descartándose las diferencias insignificantes. La doctrina alemana exige que las diferencias entre variedades sean superiores a las meras fluctuaciones originadas por la interacción de la variedad vegetal con la naturaleza. En el caso de variedades con diferentes grados de ploidía (número de juegos completos de cromosomas en una célula), la ploidía se suele utilizar como característica distintiva. Si estas características no son suficientes, se pueden incluir otras como la resistencia a una enfermedad o a un determinado herbicida. Cuando una variedad cumple con el requisito de distintividad, se estima que su solicitante la ha incorporado al reino vegetal o, analógicamente en el sistema de patentes, al estado de la técnica⁴⁴⁴.

⁴⁴³ AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 184.

⁴⁴⁴ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, pp. 375-384. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, pp. 212-214; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 53; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 85-88; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 20. Asimismo, en la doctrina italiana, véase COSTA, C., BALDINI, M^o. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M.,

Para el cumplimiento del requisito de distintividad se comparará la variedad vegetal objeto de protección con el denominado acervo varietal, considerado como el conjunto de variedades notoriamente conocidas por el público en general (art. 7 CUPOV, art. 7 ROV, art. 7 LOV, § 3.1 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 104 CPit). Una variedad será notoriamente conocida cuando esté protegida e inscrita, en cualquier organización intergubernamental con competencias al respecto, y cuando se haya presentado la solicitud de protección y esa solicitud sea concedida e inscrita (art. 7 CUPOV, art. 7 ROV, art. 7 LOV, § 3.1.2 SortG, art. 104 CPit). Igualmente, la consideración de variedad notoriamente conocida no está vinculada, en todo caso, a variedades vegetales protegidas, dado que ese requisito lo podrán ostentar variedades que no cumplen con el resto de los requisitos de novedad, homogeneidad y estabilidad⁴⁴⁵.

Manuale..., *op. cit.*, p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, pp. 70-71; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, pp. 267-268; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, 1976, pp. 58-59. Igualmente, en la doctrina francesa, véase SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, pp. 14-25.

⁴⁴⁵ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, pp. 356-373; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, pp. 124-125; GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, pp. 280-281; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 92-94; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 86; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, *op. cit.*, pp. 77-78; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 318-319; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 239-240; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, p. 77. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 39-41; KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKÉ, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, pp. 212-214; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 89-91; MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72.

La posibilidad de considerar como notoriamente conocidas a aquellas variedades que hayan sido objetivo de solicitud, abre la posibilidad de que una variedad que inicialmente no cumplía con el requisito de distintividad por coincidir con una solicitud de protección anterior pudiese revertir su situación si la solicitud anterior deviniese rechazada. Sobre esta cuestión, el Reglamento 2100/94 añade un matiz respecto de la Ley 3/2000 haciendo alusión a que una variedad será considerada como notoriamente conocida si existe una solicitud y, entretanto, esta da lugar a la concesión del título (art. 7 ROV, art. 7 LOV). Esta disposición, deberá entenderse de manera que el momento efectivo en el que una solicitud deberá estar concedida para considerarse notoriamente conocida a efectos del cumplimiento del requisito de distintividad será cuando se inicien los exámenes técnicos de la nueva variedad objeto de solicitud. Si en ese momento el título no está concedido, la variedad no podrá considerarse como notoriamente conocida⁴⁴⁶.

Por su parte, el requisito de homogeneidad o uniformidad implica que las características esenciales de la variedad objeto de protección, que la hacen diferente respecto del resto de variedades, se mantengan uniformes, abstracción hecha de las posibles variaciones esperables de sus características fruto de su reproducción (art. 8 CUPOV, art. 8 ROV, art. 8 LOV, § 4 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 105 CPit). La doctrina alemana resalta la no exigencia de homogeneidad genética

⁴⁴⁶ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, pp. 365-367; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 42-44.

entre variedades, aludiendo a la concurrencia de uniformidad en el aspecto exterior de la variedad; teniendo en consideración las condiciones naturales derivadas de la reproducción. Este requisito pretende verificar que los diferentes ejemplares de una misma variedad vegetal son equivalentes e iguales entre sí; por tanto, el cumplimiento de este requisito significará que la variedad puede describirse sobre la base del fenotipo de cada nueva planta. Ahora bien, dadas las implicaciones de la naturaleza en el material vegetal, el requisito de homogeneidad difícilmente podrá cumplirse en su totalidad. Relacionado con el requisito de homogeneidad, la doctrina francesa, reconoce la existencia de las denominadas cuasi-variedades, comercializadas a gran escala en todo el mundo por parte de los centros de investigación internacionales, caracterizadas por cumplir con el requisito de homogeneidad conforme a las disposiciones de la Ley de comercialización de semillas; sin embargo, estas variedades no cumplen con el requisito de homogeneidad configurado en la normativa específica sobre obtenciones vegetales⁴⁴⁷.

⁴⁴⁷ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, pp. 384-391; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 95; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, *op. cit.*, p. 79; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 319; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 240-241; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, p. 79. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 44; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 38-45; KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 60; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 95; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 97; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 20; MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 475; SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, pp. 14-27; COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*

Finalmente, el requisito de estabilidad pretende verificar que las características específicas de la variedad se mantienen inalteradas después de la propagación del material vegetal lo que le permite seguir diferenciándose del resto de variedades vegetales (art. 9 CUPOV, art. 9 ROV, art. 9 LOV, §5 SortG, art. L 623-2 CPI, art. 106 CPit)⁴⁴⁸. Una variedad es estable si permanece invariable en la expresión de los caracteres pertinentes para la distinción después de cada multiplicación, es decir, la expresión de sus caracteres esenciales sigue siendo la misma que en el momento en que se concedió la protección⁴⁴⁹. El cumplimiento de este requisito garantiza que una variedad protegida permanezca fiel a su identidad original después de los ciclos de reproducción. Como se desprende de su naturaleza, el cumplimiento de este requisito no puede establecerse sobre la base de

p. 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, p. 73; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 269; LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 57.

⁴⁴⁸ GARCÍA VIDAL, A., “Los...”, *op. cit.*, p. 392; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, pp. 124-125; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 96; BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La...”, *op. cit.*, pp. 79-80; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 319; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 242-243. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 55; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 60-61; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 99-100; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 21. Igualmente, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 72; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 475; SIMON, M., “La...”, *op. cit.*, p. 14. Asimismo, en la doctrina italiana COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 94; VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 492; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, p. 73; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 270.

⁴⁴⁹ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 215; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 99-100; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 21.

una evaluación durante un número limitado de ciclos de reproducción. Por esa razón, cuando se afirma la estabilidad de una nueva variedad es más una expectativa que el reflejo de la realidad. La experiencia ha demostrado que cuando una variedad es uniforme, también puede considerarse estable. Por ese motivo, no se suelen realizar pruebas específicas para evaluar la estabilidad de una variedad más allá de las realizadas para verificar el requisito de uniformidad⁴⁵⁰.

c. Objeto y alcance de la protección.

Definido el concepto de variedad vegetal y sus requisitos de protección, interesa analizar ahora el alcance del derecho de obtención vegetal como objeto del contrato de licencia. El derecho de obtención vegetal, como modalidad de derecho de propiedad industrial, concede a su titular la facultad exclusiva de realizar determinadas actuaciones sobre el material de propagación (concepción positiva), pudiendo, asimismo, el titular reprochar y excluir a aquellas personas que utilicen el derecho sin su autorización (concepción negativa)⁴⁵¹. Las operaciones que podrá realizar el titular de un derecho de obtención vegetal sobre el material de propagación son: la producción o reproducción (multiplicación); su acondicionamiento o preparación a

⁴⁵⁰ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 48.

⁴⁵¹ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 542-543; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 6; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 95. Así también se ha reconocido en la doctrina alemana en KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 56-57; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 239; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 87. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 68.

los fines de la reproducción o de la multiplicación; la oferta o puesta en venta; la venta o cualquier otra forma de comercialización; la exportación e importación dentro del Espacio Económico Europeo -en caso de título comunitario- o dentro del territorio nacional; y la posesión o almacenamiento de cualquiera de las anteriores operaciones (art. 14 CUPOV, art. 13 ROV, art. 12 LOV, § 10.1 SortG, art. L. 623-4 CPI, art. 107.1 CPit)⁴⁵².

⁴⁵² GARCÍA VIDAL, A., “La extensión del derecho de obtentor al producto de la cosecha”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 98; MARTÍN ARESTI, P., “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Aplicación del derecho nacional y jurisprudencia del TJUE”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 55; CURTO POLO, M.^a M., “La protección provisional del derecho del obtentor a la luz de los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 137; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 262; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 142; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 543-544; ASENSI MERÁS, A., “Alcance de la protección del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal: sistema de protección en cascada [Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 (C-176/18)], *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, N.º 40, 2019-2020, pp. 406-407; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 6-7; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 95; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 321; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 188; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 11; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 104-105; HOLTSMANN YDOATE, M., “La propiedad intelectual sobre las plantas después de la Ley 3/2000 de Obtenciones Vegetales”, *Actualidad civil*, N.º 4, 2000, p. 1446; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 245-246; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, pp. 34-35; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 96-97; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 194-195. Asimismo, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVDAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 134; BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 49-51. En el mismo sentido, en la doctrina alemana,

La realización sin autorización de cualquiera de las actuaciones anteriormente expuestas supondrá una infracción del derecho de obtención vegetal. Dentro de los actos de multiplicación de la variedad se incluye cualquier acto de producción o reproducción vegetativa para generar nuevas plantas o partes de plantas, así como su acondicionamiento para la multiplicación (*ad ex.* limpieza, desinfección o recubrimiento del material vegetal). La autorización del titular también será necesaria para realizar cualquier acto de comercialización (oferta en venta, exportación o importación en el territorio de todos los Estados miembros de la Unión Europea) por el que se introduzca el material vegetal en el tráfico mercantil como, por ejemplo, la oferta de venta en catálogos, páginas web, anuncios de periódicos o exposiciones profesionales. Igualmente, y con el objetivo de evitar infracciones de mayor calado, será necesaria la autorización del titular del derecho para almacenar o poseer el material de propagación, cuando su finalidad sea la ulterior multiplicación o comercialización⁴⁵³.

véase KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 57; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 238; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 88. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 74; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 485. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotechnologie...*, *op. cit.*, pp. 77-78; GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, pp. 272-273.

⁴⁵³ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 262; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 142; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 544-545; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 7-8. En este mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 240; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 95-96;

El *ius prohibendi* del titular de un derecho de obtención vegetal, como el resto de las modalidades de propiedad industrial, está sujeto a determinados límites y excepciones que habilitan la utilización del material vegetal sin necesidad de la autorización de su titular⁴⁵⁴. Los principales límites al derecho de obtención vegetal son los actos realizados en el marco privado con fines no comerciales, los actos realizados a título experimental, los actos realizados al amparo del privilegio del obtentor, las actuaciones realizadas al amparo del privilegio del agricultor, el agotamiento del derecho y el interés público (arts. 16 y 17 CUPOV, arts. 15 a 17 ROV, arts. 15 a 17 LOV, §§ 10 a y 10 b SortG, art. L 623-4-1 CPI, art. 108 CPit)⁴⁵⁵. Estas

KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 80 y 171-176; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 240.

⁴⁵⁴ Véase, en este sentido, en nuestra doctrina PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 546; MORRAL SOLDEVILA, R., “Las limitaciones del derecho de obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 575-577; ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 408-409; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 6; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 96; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 324-326; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 189; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 106; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 265; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 148; HOLTMANN YDOATE, M., “La...”, *op. cit.*, p. 1448; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 250; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 54, 68 y 98; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 213; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, p. 286-287.

⁴⁵⁵ Así se ha considerado en nuestra doctrina, como es de ver en PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 546-547; MORRAL SOLDEVILA, R., “Las...”, *op. cit.*, pp. 577-578; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 6; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 96-97; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 324-326; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, pp. 189-190; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 106-107; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 265; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 148; HOLTMANN YDOATE, M., “La...”, *op. cit.*, pp. 1448-1449; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 250-251; LÓPEZ ARANDA, J. M.,

actuaciones quedarán fuera del alcance del contrato de licencia al no ser necesaria la autorización del titular del derecho para utilizar el material vegetal en esos casos⁴⁵⁶. No obstante, en los siguientes capítulos se abordarán algunas cuestiones relacionadas con los citados límites, en concreto, respecto del privilegio del agricultor en lo referente a la fijación del precio de la licencia y el intercambio de información; o en el caso del privilegio del obtentor y el desarrollo de variedades esencialmente derivadas de la variedad inicial, en qué casos será necesaria una licencia del titular de la variedad inicial para su explotación.

PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 54-55, 68 y 98-99; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 213; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, 287. Estas limitaciones también se dan en la normativa alemana, como es de ver en LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 96. Más concretamente, sobre los actos realizados con fines experimentales, véase MASSAGUER, J., *Los efectos de la Patente en el Comercio Internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 183; sobre el privilegio del obtentor, véase, GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 638; sobre el privilegio del agricultor, véase BOTANA AGRA, M., “La excepción en beneficio del agricultor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 611; GARCÍA VIDAL, A., “El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: Agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE. UU.”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 8, N.º 1, marzo 2016, p. 91; sobre el agotamiento del derecho, véase MASSAGUER, J., *Mercado Común y Patente Nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, pp. 165; SALDAÑA VILLOLDO, B., “La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) N.º 2100/94: delimitación y agotamiento de sus derechos”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 99.

⁴⁵⁶ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 189-190.

El derecho de obtención vegetal se extiende tanto al material de propagación como al producto de la cosecha y al producto fabricado a través del producto de la cosecha [art. 14.2 y 3 CUPOV, art. 13.2, 3 y 4 ROV, art. 13.1 y 2 LOV, § 10.1.2 SortG, art. L 623-4 CPI, art. 107.2 CPit]. Esta extensión del alcance del derecho al material cosechado era facultativa en el Acta de 1961 del CUPOV (art. 5.4 Acta 1961 CUPOV); sin embargo, el Acta de 1991 la incluyó como parte del derecho del obtentor⁴⁵⁷. Esta ampliación del alcance de la protección se conoce como protección en cascada o “sistema de royalty en cascada”, por cuanto la extensión del *ius prohibendi* del titular del derecho desciende desde el material de propagación hasta el producto de la cosecha como si del agua de una cascada se tratase⁴⁵⁸. La particularidad del sistema en cascada radica en que el titular del derecho no podrá ejercitar las acciones en defensa de su título cuando quiera, sino que deberá seguir un orden⁴⁵⁹. Existe un primer nivel de protección que se extiende hasta los componentes del material vegetal;

⁴⁵⁷ GARCÍA VIDAL, A., “El sistema...”, *op. cit.*, pp. 67-69; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, p. 35; MARTÍN ARESTI, P., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 56-57.

⁴⁵⁸ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 548; GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, p. 95; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 105; GALGO PECO, A., “Acciones...”, *op. cit.*, p. 1036; CURTO POLO, M.^a M., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 143-145. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 175.

⁴⁵⁹ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 548; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 7; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, pp. 35-36; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 198. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, p. 53.

seguidamente, concurre un segundo nivel de protección que se extiende sobre el producto de la cosecha; y finalmente, existe un tercer nivel de protección que alcanza hasta el producto fabricado directamente del material cosechado (*ad ex.* sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, asunto C-140/10, «*Greenstar-Kanzi Europe NV contra Jean Hustin y Jo Goossens*»⁴⁶⁰)⁴⁶¹. De forma que existen tres niveles de protección sobre los que el titular del derecho podrá ejercitar su *ius prohibendi* de forma subsidiaria y bajo el cumplimiento de determinados requisitos (*ad ex.* SAP Valencia, Sección 9ª, de 17 de octubre de 2012⁴⁶²)⁴⁶³.

El titular del derecho de obtención vegetal podrá hacer valer su derecho -ejercitar las acciones de infracción (art. 94 ROV, arts. 21 y 22 LOV)- frente a las infracciones realizadas sobre el primer nivel de protección, es decir, utilización ilícita de los componentes del material vegetal (art 14.1 CUPOV, art. 13.2 ROV, art. 12.2 LOV)⁴⁶⁴.

⁴⁶⁰ ECLI:EU:C:2011:677.

⁴⁶¹ GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, p. 98; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 548-549; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 7. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 53-54.

⁴⁶² JUR 2013/10352; ECLI:ES:APV:2012:4417.

⁴⁶³ GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, p. 98; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 548-549; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 7. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 90; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 175. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 53-54.

⁴⁶⁴ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 549-550; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 8.

Para que el titular del derecho pueda ejercitar su *ius prohibendi* respecto del material cosechado, este deberá haberse obtenido sin autorización y su titular no haya podido ejercitar razonablemente su derecho respecto del material de reproducción o multiplicación del que deriva el producto de la cosecha en cuestión (art. 13.3 ROV, art. 13.1 LOV; *ad ex.* SAP Murcia, Sección 4ª, núm. 109/2011, de 3 de marzo de 2011⁴⁶⁵ y SAP Valencia, Sección 9ª, núm. 68/2015, de 26 de febrero de 2015⁴⁶⁶)⁴⁶⁷. La falta de oportunidad razonable para poder ejercitar el derecho de obtención vegetal respecto del material cosechado exige la diligencia debida por parte de su titular. Ello implica que si sabía o podía conocer la existencia de una infracción sobre el material de propagación y no actuó, no podrá ejercitar su derecho (art. 13.3 ROV, art. 13.1 LOV)⁴⁶⁸. En este sentido, el Real Decreto 1261/2005 presume la falta de autorización cuando el material vegetal no proceda de material de propagación debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente (art. 7.2 RLOV). Dada esta premisa, podrían igualmente incluirse como supuestos de falta de autorización aquellos en los que: un licenciatario explote de forma desorbitada su licencia y

⁴⁶⁵ AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

⁴⁶⁶ JUR 2015/126178; ECLI:ES:APV:2015:918.

⁴⁶⁷ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 550-551; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 263-264; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 144; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 822; ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 4; GALGO PECO, A., “Acciones...”, *op. cit.*, p. 1036; HOLTSMANN YDOATE, M., “La...”, *op. cit.*, p. 1447; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 247-248.

⁴⁶⁸ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 550-551. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 138.

se exceda de los límites pactados; cuando se desconozca la procedencia del material vegetal (*ad ex.* SAP Murcia, Sección 4ª, núm. 109/2011, de 3 de marzo de 2011⁴⁶⁹); o, siguiendo a la doctrina alemana, cuando la multiplicación suceda en un país en el que el derecho no está protegida y posteriormente se introduzca en un país en el que sí lo esté⁴⁷⁰. Respecto de la infracción contractual, debe matizarse que habrá que atender a cada cláusula infringida para verificar el uso no autorizado y centrarse en aquellas que versen sobre el alcance del derecho licenciado; al no poder presumirse la falta de consentimiento como consecuencia de la infracción de cualquier cláusula contractual como enuncia la citada sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011 en el asunto «*Greenstar-Kanzi Europe NV* contra *Jean Hustin* y *Jo Goossens*»⁴⁷¹.

Para que el titular del derecho pueda ejercitar su *ius prohibendi* respecto producto fabricado directamente del material cosechado, este deberá haberse obtenido a través de la utilización sin autorización del material de propagación o producto cosechado y su titular no haya podido ejercitar razonablemente su derecho respecto del material de reproducción o multiplicación o producto de la cosecha del que deriva

⁴⁶⁹ AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

⁴⁷⁰ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”; *op. cit.*, p. 551; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 8; GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, p. 119. Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 90.

⁴⁷¹ GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, p. 121; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 244.

el producto fabricado (art. 13.4 ROV, art. 13.2 LOV)⁴⁷². Siguiendo con el desarrollo reglamentario establecido por nuestro legislador, se presumirá la falta de autorización cuando el producto fabricado no proceda de material de propagación o producto de la cosecha debidamente controlado por los servicios oficiales o hubiese sido producido sin la licencia de explotación correspondiente (art. 7.2 RLOV). Para ejercitar su derecho, el titular deberá agotar los tres niveles de protección. En primer lugar, deberá verificar que efectivamente no tuvo oportunidad razonable de ejercitar su derecho respecto del material de propagación (primer nivel) por desconocimiento o por imposibilidad. En segundo lugar, deberá comprobar la imposibilidad de ejercitar su derecho respecto del producto de la cosecha (segundo nivel), por las mismas razones que en el primer nivel. Finalmente, en caso de no poder ejercitar su derecho en los dos primeros niveles de protección, podrá ejercitarlo frente al producto fabricado directamente a través del material cosechado (art. 7.3 RLOV)⁴⁷³.

Ahora bien, el alcance del derecho de obtención vegetal y la protección en cascada ha sufrido una importante reinterpretación al hilo de la

⁴⁷² PETIT LAVALL, M.^a. V., “Derechos...”, *op. cit.*, 2017, p. 552; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 265; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 146-147; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 822; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia la delimitación de los derechos del obtentor: a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18”, *La LEY Mercantil*, n.º 68, abril 2020, pp. 12-13; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, pp. 247-248.

⁴⁷³ PETIT LAVALL, M.^a. V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 552-553; GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, pp. 124-127.

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*»⁴⁷⁴. La sentencia surge con motivo de la contestación a tres cuestiones prejudiciales⁴⁷⁵ planteadas por nuestro Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento 2100/94, a raíz del litigio entre el Club de Variedades Vegetales Protegidas (en adelante CVVP) como representante del licenciataria exclusivo del titular de la variedad vegetal Nadorcott y el Sr. Martínez Sanchis como consecuencia de la utilización de mencionada variedad vegetal por este último, adquirida en un vivero abierto al público, durante el periodo que versa desde la solicitud del título hasta su concesión⁴⁷⁶.

Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales, contestadas de forma conjunta, el Tribunal Supremo planteó en qué nivel de protección debería encuadrarse el acto consistente en plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la actuación consistente en el cultivo de una variedad vegetal para obtener su cosecha, no puede considerarse un acto de producción o reproducción (multiplicación), por lo que se deberá considerar como

⁴⁷⁴ ECLI:EU:C:2019:1131.

⁴⁷⁵ ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 404-405.

⁴⁷⁶ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El alcance de los derechos del obtentor. (Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo [1ª], de 11 de junio de 2020), *Revista de derecho mercantil*, N.º 319, 2021, p. 296; GARCÍA VIDAL, A., “¿En qué casos infringe el derecho de obtención vegetal la plantación de árboles y la cosecha de sus frutos?, *Análisis GA-P*, enero 2020, p. 1.

la producción del material cosechado, ubicándose, en consecuencia, en el segundo nivel de protección (art. 13.3 ROV), en el que se requerirá la autorización del titular del material vegetal para su utilización, en caso de que dicho material vegetal se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de sus componentes y el titular no haya tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos (apartado 29 STJUE 19 diciembre de 2019)⁴⁷⁷.

En la tercera cuestión prejudicial, el TJUE analizó si los frutos de una variedad vegetal no utilizables como material de propagación deben considerarse obtenidos mediante el empleo no autorizado de componentes de dicha variedad vegetal, cuando un vivero haya multiplicado y vendido dichos componentes de la variedad a un agricultor en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de esa variedad vegetal y la concesión del derecho. En este sentido, el TJUE consideró que los actos de multiplicación realizados por un vivero y la ulterior venta de dichos componentes de la variedad a un agricultor, durante el periodo que versa desde la solicitud hasta la concesión del título, no puede considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal,

⁴⁷⁷ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El...”, *op. cit.*, p. 301; GARCÍA VIDAL, A., “¿En...”, *op. cit.*, pp. 2-3; MARTÍN ARESTI, P., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 58-59; GARCÍA VIDAL, A., “La extensión...”, *op. cit.*, pp. 105 y 110; CURTO POLO, M.^a M., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 139-141. Sobre esta cuestión, véase igualmente, CRESPO VELASCO, A., “Plant variety rights: referrals to the CJEU stir up questions with far-reaching consequences”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 3, N.º 14, 2019, pp. 197-202; CRESPO VELASCO, A., “The CJEU reaches a controversial compromise on the scope of protection of plant variety rights”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, N.º 12, 2020, pp. 976-986.

debido a que durante ese periodo el TJUE considera que el titular no puede prohibir la realización de esas actuaciones, dado que su título aún no es definitivo y no dispone del *ius prohibendi* (apartados 44 y 45 STJUE 19 diciembre de 2019). Esta interpretación del TJUE supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor, por cuanto vacía de contenido la protección en cascada del derecho de obtención vegetal⁴⁷⁸. La incidencia de la citada sentencia del TJUE va más allá de la afectación a la protección en cascada y afecta a cuestiones tan relevantes como la protección provisional del derecho de obtención vegetal y la compatibilización de las acciones de infracción de los artículos 94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales; cuestión que será analizada más adelante, por su importancia e incidencia respecto del contrato de licencia sobre la solicitud de protección.

d. Variedad esencialmente derivada.

En este punto, interesa mencionar las principales implicaciones y requisitos para configurar un contrato de licencia sobre una variedad esencialmente derivada (en adelante VED). En lo que al presente trabajo interesa, basta decir que existirá una variedad esencialmente derivada cuando: la VED derive predominantemente de otra variedad vegetal protegida (denominada variedad inicial); la VED presente carácter distintivo respecto de la variedad inicial; la variedad derivada sea conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres

⁴⁷⁸ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El...”, *op. cit.*, pp. 307-308.

esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV, § 10.3 SortG, art. L 623-4. IV CPI, art. 107.4 CPit]⁴⁷⁹.

Cuando quede verificada la existencia de una variedad esencialmente derivada, su titular podrá elegir entre explotarla de forma directa o indirecta, siempre y cuando concurra la autorización del titular de la variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV, § 10 SortG, art. L 623-4. III CPI, art. 107.3 CPit]⁴⁸⁰. Sin embargo, cuando no se cumplan los requisitos de una VED, el titular de la nueva variedad desarrollada podrá explotarla sin necesidad de requerir la autorización del titular de la variedad inicial. La exigencia de la autorización del titular de la variedad inicial para explotar la VED viene justificada porque el legislador -europeo y estatal- configura las variedades esencialmente derivadas como una extensión del alcance

⁴⁷⁹ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 702-719; PÉREZ-CABRERO FERRÁNDEZ, I., “El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 333-342. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 140-141; LLEWELYN, M., ADCOCK, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 180-182; GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie...*, *op. cit.*, p. 80; LEßMANN, H., WÜRTEBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 92-93; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 164-165.

⁴⁸⁰ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 732. Igualmente, en la doctrina francesa, véase GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotecnologies...*, *op. cit.*, p. 97. Asimismo, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 91.

de la protección que limita, por tanto, el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV)⁴⁸¹.

El régimen jurídico aplicable al contrato de licencia configurado sobre una variedad esencialmente derivada es el mismo que para el resto de los contratos de licencia concedidos sobre un derecho obtención vegetal. La única diferencia reside en las especificidades del objeto del contrato, que, al derivar esencialmente de otra variedad vegetal, exigen que el titular de la VED ostente la autorización del titular de la variedad inicial de la que deriva para poder explotarla (art. 14.5 CUPOV, art. 13.5 ROV y art. 13.3 LOV)⁴⁸². Ante el desarrollo infinito de nuevas variedades a través de los diferentes eslabones de la cadena de derivación, se considera que, con independencia del nivel de derivación, todas las variedades derivan de la misma variedad inicial. Ello implica que solamente sea necesaria la autorización del titular de la variedad inicial. De manera que para formalizar un contrato de licencia sobre una variedad esencialmente derivada se deberá declarar que esta deriva de otra variedad inicial y que el titular de la variedad inicial autoriza la explotación⁴⁸³. El problema, por tanto, reside en la

⁴⁸¹ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el derecho de patentes”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 42-46. Esta concepción difiere con la de otros autores que consideran las VED como un límite al privilegio del obtentor (*ad ex.* GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 686-687).

⁴⁸² GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 733; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 310.

⁴⁸³ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 710.

existencia de la autorización para poder explotar la variedad derivada⁴⁸⁴.

Cuando exista un interés en explotar una determinada variedad vegetal, podrá verificarse en el registro de la OCVV, si esa variedad deriva esencialmente de otra y si concurre la autorización por parte del titular del derecho títulos [art. 87.2.h) ROV]; ya que de no ser así el licenciataria estaría infringiendo el derecho del titular de la variedad inicial. Ahora bien, puede darse el caso en que el titular de la variedad esencialmente derivada esté explotándola sin autorización y sin que ello infrinja el derecho del titular de la variedad inicial, como consecuencia del reconocimiento tardío de la condición de esencialmente derivada. Por ello, en el momento en que se produzca el reconocimiento como VED, normalmente por sentencia firme, se deberá solicitar al titular de la variedad inicial la autorización para poder explotar la variedad derivada⁴⁸⁵.

Si el reconocimiento como VED es anterior a la formalización del contrato, en la licencia otorgada por el titular de la variedad derivada se deberá manifestar la existencia de la autorización del titular de la variedad inicial. Esta autorización se puede instrumentalizar mediante un contrato de licencia entre el titular de la variedad inicial y la VED en el que se autoriza al titular de la VED para que la explote mediante la concesión de otras licencias⁴⁸⁶. En el estudio presentado en el primer

⁴⁸⁴ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 310.

⁴⁸⁵ *Ibid.*, pp. 310-314.

⁴⁸⁶ *Ibid.*, p. 312.

capítulo, debido a que en el sector no es muy habitual configurar contratos sobre VED, se planteó a los expertos encuestados si tenía sentido que, en lugar de que el titular de la variedad inicial autorizara al titular de la VED para que la explotara directa o indirectamente, cada nuevo contrato de licencia otorgado por el titular de la VED debía ser igualmente negociado con el titular de la variedad inicial dando lugar a dos contratos de licencia. Los expertos encuestados, de entre los que se encuentran voces muy autorizadas en la materia, se decantan por la sencillez y flexibilidad al formalizar los contratos. Por lo que consideran que lo oportuno sería formalizar un contrato de licencia entre el titular de la variedad inicial y el titular de la VED y luego cuando el titular de la VED conceda otra licencia, simplemente deberá manifestar en el contrato que dispone de una autorización del titular de la variedad inicial para poder explotarla, sin necesidad de que el licenciataria de la VED deba solicitarla al titular de la variedad inicial. En mi opinión, coincido igualmente en que esta es la opción más adecuada desde el punto de vista de la celeridad y flexibilidad de los contratos en el tráfico económico, pero no puede obviarse la posibilidad de otras formas de proceder.

Sin embargo, si el reconocimiento como VED se produce tras formalizar el contrato de licencia entre su titular y un tercero, la falta de autorización por parte del titular de la variedad inicial provocará que la explotación de la VED suponga una infracción de la variedad inicial de la que deriva. Si el licenciante de la VED no trata de remediar esta situación, el licenciataria, al ver como este último incumple su

obligación de mantenerle en el goce pacífico del derecho licenciado al no solicitar la autorización del titular de la variedad inicial, podrá optar entre resolver el contrato o tratar de continuar subsanando esta nueva situación (art. 1556 CC)⁴⁸⁷.

En caso de optar por continuar explotando la VED, la autorización del titular de la variedad inicial será *conditio sine qua non* para poder explotarla. Sin embargo, puede darse el supuesto en que el titular de la variedad inicial se niegue a la concesión de la autorización para poder explotar la variedad derivada. En ese caso, el licenciataria de la VED podría solicitar la concesión de una licencia obligatoria para poder explotarla (art. 29.5 ROV). Con todo, si existe un contrato de licencia formalizado y se declara que la variedad licenciada es esencialmente derivada de otra, el licenciataria de la variedad derivada quedará a la voluntad del titular de la variedad inicial o dependerá de la concesión de una licencia obligatoria para poder explotarla⁴⁸⁸.

3. El derecho a la obtención vegetal.

Cuando una persona -física o jurídica- crea o descubre una nueva variedad vegetal ostenta un derecho que se materializa en la legitimación para solicitar su protección mediante el sistema de obtenciones vegetales⁴⁸⁹. En materia de patentes, se ha considerado

⁴⁸⁷ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 313.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, p. 314. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase MASTRELIA, D., *Gli...*, *op. cit.*, p. 64.

⁴⁸⁹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias...”, *op. cit.*, pp. 111 y 122-125; GARCÍA VIDAL, A., “La variedad...”, *op. cit.*, p. 279; SÁNCHEZ GIL, O., *La...*, *op. cit.*, p. 49.

que este derecho es de carácter patrimonial dada la repercusión y las expectativas económicas que genera su futura explotación en el mercado⁴⁹⁰. Por lo tanto, el derecho a la protección de una obtención vegetal pertenecerá a la persona que la haya creado, descubierto y desarrollado o a sus derechohabientes o causahabientes⁴⁹¹.

El motivo de plantear el derecho a la obtención vegetal como objeto de licencia viene justificado por su valor patrimonial que le dota de capacidad para ser objeto de propiedad o transmisión. El carácter patrimonial del derecho a la obtención vegetal viene determinado por diferentes factores que le otorgan valor económico a la creación o descubrimiento como, por ejemplo, la perspectiva económica del titular que augura obtener una posible rentabilidad derivada de la explotación de la variedad y la expectativa económica que genera la obtención vegetal en los terceros. A pesar del evidente valor patrimonial del derecho a la obtención vegetal, nuestro legislador, a diferencia de la Ley de Patentes, no incorpora en la legislación específica de obtenciones vegetales ninguna protección para esta situación previa a la solicitud del título⁴⁹². Sin embargo, la doctrina alemana, va un paso más allá y sí que reconoce, sin necesidad de remitirse a las disposiciones sobre patentes, un derecho absoluto e imperfecto al creador o descubridor de una nueva variedad. Ello se infiere de la posibilidad que ostenta el creador o descubridor de la

⁴⁹⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 92-93; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 261-262.

⁴⁹¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 93-94.

⁴⁹² *Ibid.*, pp. 103-104.

nueva variedad para poder explotarla, transmitirla o licenciarla, con la particularidad de no disponer de un derecho de exclusión sobre terceros (de ahí su carácter imperfecto). Enuncia igualmente la doctrina alemana que el interés en este derecho reside en la posibilidad de solicitar la protección de la obtención vegetal o, en otras palabras, un derecho de expectativa para adquirir el derecho específico⁴⁹³.

El ineludible valor empresarial incorporado a la nueva variedad le hace susceptible de ser protegido mediante un secreto empresarial siempre y cuando la información relativa a su germoplasma o método de obtención no se divulgue en exceso. Ese valor económico sumado al secreto dota al nuevo material vegetal de protección hasta el momento en que se presente la solicitud, lo que, a su vez, le hace susceptible de ser objeto de transmisión en el tráfico económico; en particular, mediante un contrato de licencia (art. 9 LSE). Por lo tanto, el derecho a la obtención vegetal que habilita la solicitud de protección, protegido mediante un secreto empresarial, será transmisible por cualquier medio reconocido en Derecho (art. 10.1 LP -aplicable al presente caso conforme a la remisión establecida en la LOV- y art. 6 y 7 LSE)⁴⁹⁴.

El derecho a la obtención vegetal, en modo alguno, confiere un derecho en exclusiva para explotar la variedad vegetal creada o descubierta⁴⁹⁵. Su objetivo reside en legitimar a su titular para poder

⁴⁹³ BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 26-31; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 34.

⁴⁹⁴ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 254-260; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 104.

⁴⁹⁵ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 330.

solicitar la protección mediante el sistema de obtenciones vegetales. La protección concedida se limitará a los actos de terceros que, de manera ilegítima, soliciten la titularidad de la obtención vegetal, sin haber participado en su creación o descubrimiento⁴⁹⁶. Ante esta situación, el titular de la variedad vegetal podrá reprochar la divulgación de la información secreta, mediante el ejercicio de las acciones civiles reconocidas en la Ley de Secretos (art. 9 LSE); y si ello impide la protección del material vegetal por el sistema de obtención vegetal, reclamar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 10 LSE). La posición jurídica del creador o descubridor que todavía no ha solicitado la protección de la variedad vegetal difiere de la posición jurídica del ya solicitante- que se analizará en el apartado siguiente-. El creador o descubridor se encuentra en un “estado de precariedad” que se suprime en el momento de realizar la solicitud de protección⁴⁹⁷.

Dada esta situación, no puede calificarse como verdadera licencia de obtención vegetal aquella que tenga como objeto el derecho a una obtención vegetal, habrá que esperarse hasta la presentación de la solicitud para considerarla como tal. En su lugar y siendo rigurosos, se deberá calificar a estos contratos bien como una licencia de *know-how*⁴⁹⁸, bien como una licencia de experimentación. Aunque no lo parezca, estas últimas suelen ser habituales en el sector de las

⁴⁹⁶ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 104.

⁴⁹⁷ *Ibid.*, pp. 97-99.

⁴⁹⁸ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 334-336; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 105. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 19.

obtencciones vegetales. En concreto, cuando un obtentor crea o descubre una nueva variedad, pero tiene dudas razonables sobre cómo se adaptará a los procesos de multiplicación o sobre su rentabilidad. A través de estos contratos el licenciante autoriza al licenciario para que utilice un determinado material vegetal antes de presentar la solicitud de protección. Por ello, hasta el momento en que se presente la solicitud, se velará por proteger y no divulgar el secreto de la variedad vegetal⁴⁹⁹. Esto no supondría la destrucción del requisito de novedad, siempre y cuando se respete el período de gracia exigido legalmente⁵⁰⁰.

Al hilo de las entrevistas realizadas en estudio presentado en el primer capítulo, muchos expertos coincidieron en la frecuente utilización, dentro del sector obtentor, de una variante de los contratos de experimentación, conocidos como contratos de *testing*, surgidos ante la falta de recursos de pequeños agricultores para poder proteger la nueva variedad vegetal. Esto es debido a que para proteger una nueva variedad vegetal es necesario asumir, en primer lugar, unos elevadísimos costes de saneamiento del material vegetal; y, una vez preparado, se deberá hacer frente a los costes de examen de la variedad, asesoramiento legal para el registro, etc. Por ello, muchos agricultores o descubridores, sin suficientes recursos económicos, están interesados en formalizar un contrato de *testing* para que un tercero, que esté implantado en el sector y disponga de los recursos

⁴⁹⁹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., p. 19.

⁵⁰⁰ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, op. cit., p. 258.

económicos necesarios, se encargue de preparar, explotar y solicitar la protección de la nueva variedad vegetal.

Al configurar la licencia sobre el derecho a la obtención vegetal se deberá ser muy cuidadoso para evitar la divulgación de la información que provoque la destrucción del secreto⁵⁰¹. En este sentido, lo más seguro sería autorizar a un grupo reducido, y si puede ser de confianza, de multiplicadores y productores para explotar la variedad vegetal. La doctrina alemana resalta la importancia de introducir cláusulas de confidencialidad en estos contratos de licencia que obliguen a los licenciatarios a no divulgar el contenido del material vegetal e impidan la realización de ingeniería inversa para identificar las líneas parentales mantenidas en secreto⁵⁰². Finalmente, tanto nuestra doctrina como la alemana han considerado que, salvo que las partes pacten lo contrario, la licencia sobre el derecho a la obtención debe entenderse igualmente concedida para la solicitud y ulterior concesión del título definitivo de obtención vegetal⁵⁰³.

4. Protección provisional: sustento de la licencia sobre la solicitud de protección.

a. Introducción.

En este apartado se analizarán los elementos más importantes de la protección provisional concedida sobre un derecho de obtención

⁵⁰¹ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, p. 258.

⁵⁰² GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 22.

⁵⁰³ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 106. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 22.

vegetal. El motivo de incidir en esta figura reside en que la institución de la protección provisional es el sustento básico sobre el que se articula (o debería articularse) el contrato de licencia sobre la solicitud de protección. En este apartado es nuevamente necesario analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*», cuya doctrina ha sido seguida por la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2020⁵⁰⁴.

b. Contenido.

El legislador otorga al solicitante de un título de obtención vegetal una protección provisional desde la presentación de la solicitud de protección hasta la fecha de concesión del título definitivo, que se materializa en la posibilidad de solicitar una indemnización razonable -a efectos del ROV o una compensación económica conforme a la LOV- a aquella persona que durante ese período haya realizado determinados actos que, tras la concesión del derecho, requieran de su autorización (art. 95 ROV y arts. 18.2, 3 y 4 LOV, § 37.3 SortG, art. 107.6 CPit). La protección provisional impide al solicitante el ejercicio de las acciones por infracción del derecho, toda vez que su derecho aún no ha nacido -está *in fieri*-, de ahí la imposibilidad de considerarla como una “medida resarcitoria” de los daños causados como

⁵⁰⁴ ECLI:ES:TS: 2020:1616.

consecuencia de la infracción del derecho de obtención vegetal, toda vez que el *ius prohibendi* nace con la concesión del título definitivo⁵⁰⁵.

No se trata de un “instrumento restitutorio”, dado que el solicitante no está facultado para impedir la explotación ilegítima de terceros sobre el derecho solicitado⁵⁰⁶. La indemnización razonable se configura como una solución o “remedio de equidad” que vela por proteger la situación de pendencia jurídica y los intereses del solicitante, frente a las actuaciones ilegítimas de terceros sobre su derecho solicitado, durante el período de protección provisional⁵⁰⁷. Tan relevante es la protección provisional, que el propio CUPOV, en el Acta de 1991,

⁵⁰⁵ Sobre esta cuestión, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 267; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 150; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 554-555; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 863; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 137; MASSAGUER, J., “Las acciones y procesos civiles en materia de infracción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 291-368, pp. 335-339; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 136-138; PLAZA PENADÉS, J., “La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones vegetales”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 139; SALDAÑA VILLOLDO, B., “La...”, *op. cit.*, pp. 65-73; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 98; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 192; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 188. En este sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 246.

⁵⁰⁶ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 335-339; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 297.

⁵⁰⁷ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 555-556; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 267; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 150; MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 335-339. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 205. En el mismo sentido, en la doctrina italiana, véase GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice...*, *op. cit.*, p. 274.

alude a la obligación de los Estados miembros de establecer medidas que protejan los intereses del obtentor durante el período de protección provisional, concretamente, la exigencia de reconocer un derecho a favor del titular del material vegetal para reclamar una remuneración equitativa a aquellos que realicen actividades que, una vez concedido el derecho, requieran de la autorización del titular de la variedad (art. 13 CUPOV)⁵⁰⁸.

Sin embargo, esta obligación y reconocimiento de una remuneración equitativa durante el período de protección provisional, no siempre ha sido de obligado reconocimiento por los Estados, por cuanto, en las Actas de 1961, 1972 y 1978 del CUPOV, la protección provisional estaba configuraba como una opción de los Estados miembros para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos, sin exigirse el reconocimiento de una compensación económica, aludiendo exclusivamente a la facultad de los Estados miembros para adoptar medidas destinadas a la protección del obtentor frente a posibles maniobras abusivas de terceros (art. 7.3 Actas 1961, 1972 y 1978 CUPOV)⁵⁰⁹. Ulteriormente, es importante destacar que la protección provisional es diferente del derecho de preúso, regulado en la

⁵⁰⁸ Sobre esta cuestión, véase PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 556-557; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 10; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 863; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 137; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, p. 139; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 254; ZAPATER ESPÍ, M. J., “Marco...”, *op. cit.*, p. 22. Igualmente, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 205.

⁵⁰⁹ GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 137-138; SÁNCHEZ GIL, O., “La...”, *op. cit.*, p. 254. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase BYRNE, N., *Commentary...*, *op. cit.*, pp. 46-47.

normativa de invenciones (art. 63 LP) -que es aplicable de forma subsidiaria a la normativa de obtenciones vegetales conforme a la Disposición Final Segunda LOV-, toda vez que el derecho de preúso se focaliza en las actuaciones realizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de protección y la protección provisional lo hace de los actos realizados entre la solicitud y la concesión del título (*ad ex.* SAP Badajoz, Sección 2, núm. 396/2007 de 12 de noviembre de 2007⁵¹⁰)⁵¹¹.

c. Diferencias entre la normativa nacional y europea: legitimación y *dies a quo*.

A pesar de la exigencia del CUPOV en adoptar medidas de protección para el obtentor durante el período de protección provisional, se deja al arbitrio de las partes contratantes su determinación (art. 13 CUPOV); ello provoca que se generen diferencias entre lo establecido en las normativas nacionales y la normativa europea en materia de obtenciones vegetales⁵¹².

La Ley 3/2000 legitima tanto al solicitante de la protección como al titular del derecho para solicitar una indemnización razonable en caso de infracción (art. 18 LOV), sin embargo, el CUPOV, el Reglamento 2100/94 y el legislador alemán e italiano limitan la legitimación para solicitar la indemnización razonable al obtentor o titular del derecho

⁵¹⁰ JUR 467/2007.

⁵¹¹ PETIT LAVALL, M.^a. V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 9; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, pp. 195-196; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, pp. 27-36.

⁵¹² CURTO POLO, M.^a. M., *La...*, *op. cit.*, p. 137.

(art. 13 CUPOV, art. 95 ROV, § 37.3 SortG, art. 107.6 CPit)⁵¹³. De ello se infiere que, conforme a lo establecido en la Ley 3/2000, en España se podrá solicitar la indemnización razonable con anterioridad a la concesión del título definitivo⁵¹⁴. Es más, la Ley 3/2000, a diferencia del resto de disposiciones mencionadas, permite al solicitante, en caso de que se le deniegue la concesión del título definitivo, quedarse la indemnización razonable recibida por las infracciones realizadas durante el período de protección provisional siempre y cuando las partes así lo hubiesen pactado; si no se hubiese pactado nada al respecto, el solicitante deberá reintegrar la compensación recibida más el interés legal del dinero devengado (art. 18.4 LOV)⁵¹⁵. Esta ampliación de la Ley 3/2000 respecto del Reglamento 2100/94 no vulnera, en modo alguno, lo dispuesto en el CUPOV ni en sus Directrices, toda vez que este último permite a sus partes contratantes adoptar las medidas que consideren necesarias para

⁵¹³ PETIT LAVALL, M.^a. V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 557-558; PETIT LAVALL, M.^a. V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 11; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 863; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, p. 144.

⁵¹⁴ CURTO POLO, M.^a. M., *La...*, *op. cit.*, p. 139; PETIT LAVALL, M.^a. V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 11.

⁵¹⁵ CURTO POLO, M.^a. M., *La...*, *op. cit.*, p. 139; GRAU CORTS, J. R., “Cuestiones al respecto de la cuantificación de la denominada indemnización razonable, prevista en el artículo 95 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 sobre obtenciones vegetales”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 123-124; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, p. 168; PETIT LAVALL, M.^a. V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 11; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 196; GALGO PECO, A., “Acciones...”, *op. cit.*, p. 1049; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, p. 189.

preservar los intereses del obtentor en el período de protección provisional (art. 13 CUPOV)⁵¹⁶.

Asimismo, también existen diferencias entre la Ley 3/2000 y el Reglamento 2100/94 al configurar el *dies a quo* del período de protección provisional. El Reglamento 2100/94, al igual que en la legislación alemana e italiana⁵¹⁷, lo establece en la fecha de la publicación de la solicitud (art. 95 ROV, § 37.3 SortG, art. 107.6 CPit), sin embargo, la Ley 3/2000 lo establece en la fecha de la presentación de la solicitud, con la condición de que, para poder exigir la compensación económica, el solicitante, además, deberá notificar al infractor la presentación de su solicitud (art. 18.2 y 3 LOV; *ad ex.* SAP Badajoz, Sección 2, núm. 396/2007 de 12 de noviembre de 2007⁵¹⁸, SJM n.º 1 de Murcia, núm. 380/2011 de 10 de junio de 2011⁵¹⁹)⁵²⁰.

⁵¹⁶ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 558 y 570-571; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 139.

⁵¹⁷ NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 243.

⁵¹⁸ JUR 467/2007.

⁵¹⁹ AC 2013/1803; ECLI:ES:JMMU:2011:173.

⁵²⁰ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 571-573; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 15-16; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 318-320; SALDAÑA VILLOLDO, B., “Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) núm. 2100/94”, *Cuadernos de derecho y comercio*, N.º 59, 2013, pp. 147-152; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 137-139; SALDAÑA VILLOLDO, B., “La...”, *op. cit.*, p. 65; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 196; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, p. 139; GALGO PECO, A., “Acciones...”, *op. cit.*, p. 1049.

d. Alcance.

La protección provisional pretende salvar la situación de desigualdad jurídica que sufre el solicitante de un derecho de obtención vegetal, toda vez que con la publicación de la solicitud se identificará públicamente su material vegetal y habilitará su explotación ilegítima al no poder impedirlo por cuanto carece de *ius prohibendi* para ello. Para compensar esta situación de desigualdad, el solicitante podrá requerir una indemnización razonable por los actos que, tras la concesión del título definitivo, requieran su autorización (art. 95 ROV y arts. 18.2, 3 y 4 LOV, § 37.3 SortG, art. 107.6 CPit)⁵²¹. Cuando se configuró el alcance de la protección provisional la mayoría de nuestra doctrina abogó por permitir la compatibilización de la solicitud de una compensación económica durante el período de protección provisional, con el posterior ejercicio de las pertinentes acciones de infracción frente a terceros, una vez concedido el título definitivo -a modo de extensión del ámbito de protección del derecho del obtentor-⁵²². Por lo tanto, se tenían en consideración todos los actos de

⁵²¹ En este sentido, véase PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, p. 267; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 150; ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 414-415; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 9-10.

⁵²² Sobre esta cuestión, véase, en nuestra doctrina PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 554-562; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 11-12; GARCÍA VIDAL, A., “El...”, *op. cit.*, p. 140. Sin embargo, esta interpretación, era discutida por otros autores como, por ejemplo, SALDAÑA VILLOLDO, B., “La...”, *op. cit.*, pp. 74-80; SALDAÑA VILLOLDO, “Cuestiones...”, *op. cit.*, p. 161; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, pp. 146-152; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 15-16; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, pp. 37-46, que consideraban que el solicitante del título solamente tenía derecho a la solicitud de una indemnización razonable y consideraban que no se podía extender el alcance del derecho de obtención vegetal a quienes hubieran adquirido y plantado de buena fe

infracción cometidos desde el momento de la presentación de la solicitud. Ello permitía al titular del derecho concedido, ejercitar las acciones de infracción (art. 94 ROV y arts. 21 y 22 LOV), así como solicitar una indemnización razonable (art. 95 ROV y art. 18 LOV) sobre cualquier acto amparado por el derecho en exclusiva (art. 13 ROV y art. 12 LOV). El derecho a una indemnización razonable consistía en una medida de protección mínima, dado que, durante el período de protección provisional, el solicitante no podía ejercitar las acciones de infracción hasta que se le concediese el título definitivo⁵²³.

Este razonamiento era el que, con anterioridad a la publicación de la mencionada STJUE, sostenida la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia española⁵²⁴. Algunos ejemplos de ello son la SAP de Granada, Sección 3ª, núm. 360/2019 de 10 de mayo de 2019⁵²⁵, la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, núm. 406/2007 de 2 de julio de 2007⁵²⁶, SSAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 491/2011 de 22 de diciembre de 2011⁵²⁷, núm. 23/2012 de 24 de enero de 2012⁵²⁸, núm. 182/2012 de 15 de mayo de 2012⁵²⁹, de 17 de octubre de 2012⁵³⁰ y núm. 787/2016

un determinado material vegetal, algo que, en mi modesta opinión, no es adecuado por cuanto vacía de contenido el derecho de obtención vegetal.

⁵²³ En este sentido, en nuestra doctrina, véase PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 559-564; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 11-13; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 140-141.

⁵²⁴ Sobre esta cuestión, véase, en nuestra doctrina PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, p. 564; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 140-141; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 140-141.

⁵²⁵ AC 2019/1039; ECLI:ES:APGR:2019:874.

⁵²⁶ AC 2007/1915.

⁵²⁷ AC 2012/440; ECLI:ES:APV:2011:7010.

⁵²⁸ AC 2012/626; ECLI:ES:APV:2012:282.

⁵²⁹ JUR 2012/253258; ECLI:ES:APV:2012:1976.

⁵³⁰ JUR 2013/10352; ECLI:ES:APV:2012:4417.

de 6 de julio de 2016⁵³¹, SSAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 109/2011 de 3 de marzo de 2011⁵³², núm. 661/2012 de 18 de octubre de 2012⁵³³, núm. 394/2012 de 7 de junio de 2012⁵³⁴, núm. 520/2012 de 26 de julio de 2012⁵³⁵ y núm. 58/2015 de 5 de febrero de 2015⁵³⁶. En todas ellas, se aceptaba la compatibilidad entre la solicitud de una indemnización razonable y el ejercicio de las acciones por infracción una vez concedido el derecho (como, por ejemplo, la acción cesación, la recogida de todo el material vegetal o la publicación de la sentencia [arts. 94 y 95 ROV y arts. 18, 21 y 22 LOV]), dado que la protección provisional actuaba como una extensión del ámbito de la protección que alcanzaba a todos los actos amparados por el derecho en exclusiva cometidos desde la fecha de presentación de la solicitud y continuados una vez concedido el título definitivo⁵³⁷.

⁵³¹ JUR 2016/215150; ECLI:ES:APV:2016:2810.

⁵³² AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

⁵³³ JUR 2012/371965; ECLI:ES:APMU:2012:2461.

⁵³⁴ AC 2012/515; ECLI:ES:APMU:2012:1435.

⁵³⁵ AC 2012/1520; ECLI:ES:APMU:2012:2126.

⁵³⁶ JUR 2015/82981; ECLI:ES:APMU:2015:304. Así lo han mencionado PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 557-558; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 13; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 863. Ello no obstante, existían sentencias contrarias a este criterio como, por ejemplo, la ya citada sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 12 de noviembre de 2007 como se comenta en PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, pp. 150-152; SALDAÑA VILLOLDO, B., “La...”, *op. cit.*, p. 74; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, p. 15; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, pp. 37-46.

⁵³⁷ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 559 y 567-568; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El...*, *op. cit.*, pp. 320-323; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, pp. 13-14; GARCÍA VIDAL, A., “El contenido...”, *op. cit.*, pp. 140-141. A pesar de estar en contra del criterio expuesto en las sentencias citadas, también se hacen eco de algunas de ellas SALDAÑA VILLOLDO, B., “La...”, *op. cit.*, p. 74; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, pp. 148-156; EMBID IRUJO, J.

Las sentencias advertían que si se interpretara lo contrario se vaciaría de contenido el derecho, máxime cuando el pago de la indemnización razonable incentivaría la explotación ilegítima del material vegetal al permitir a los infractores seguir explotando el material vegetal⁵³⁸. Por lo que, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, con anterioridad a la STJUE de 19 de diciembre de 2019, coincidía en que el pago de la indemnización razonable no debía interpretarse bajo ningún concepto como una autorización para que aquellos que habían utilizado ilegítimamente el material vegetal durante el período de protección provisional, pudieran continuar con su explotación una vez realizado el pago⁵³⁹.

Lamentablemente, esta situación ha sufrido una importante reinterpretación al hilo de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18. Esta sentencia surge con motivo de la contestación a tres cuestiones prejudiciales planteadas por nuestro Tribunal Supremo para vislumbrar algunos interrogantes sobre el artículo 13 del Reglamento 2100/94. Anteriormente se han abordado estas 3 cuestiones

M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, p. 15; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, pp. 37-46.

⁵³⁸ Sobre esta cuestión, véase PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 562-568; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 14; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 197; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 1120-1121; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 268-269; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 153-154.

⁵³⁹ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 569-570; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 268-269; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 153-154; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 197; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 19.

prejudiciales, pero ahora interesa centrarse en la tercera, dado que el TJUE, en contra de la mayoría de nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales, consideró que los actos de multiplicación realizados por un vivero y la ulterior venta de los componentes de la variedad a un agricultor, durante el período que versa desde la solicitud hasta la concesión del título, no suponían un empleo no autorizado del material vegetal, debido a que durante ese período el TJUE estima que el titular no puede prohibir la realización de esas actuaciones, dado que su título aún no es definitivo y no dispone del *ius prohibendi* (apartados 44 y 45 STJUE 19 diciembre de 2019)⁵⁴⁰.

Ello implica que el titular del material vegetal solamente podrá percibir una indemnización razonable (art. 95 ROV)⁵⁴¹. Asimismo, una vez concedido el título definitivo, el titular del derecho tampoco podrá ejercitar las acciones del artículo 94 del Reglamento 2100/94, impidiéndose así la compatibilización de las acciones de infracción con la solicitud de una indemnización razonable (arts. 94 y 95 ROV), toda vez que estas actuaciones no supondrán una vulneración del derecho de obtención vegetal. Esta reinterpretación del TJUE supone un importante cambio de paradigma en el sector de las obtenciones

⁵⁴⁰ CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El...”, *op. cit.*, pp. 307-308; ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 415-416; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 3-4 y 14; MARTÍN ARESTI, P., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 77-78; CURTO POLO, M.^a M., “La protección...”, *op. cit.*, pp. 151-154.

⁵⁴¹ GARCÍA VIDAL, A., “¿En...”, *op. cit.*, p. 4; ASENSI MERÁS, A., “Alcance...”, *op. cit.*, p. 416; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 3-4 y 14.

vegetales, por cuanto, vacía de contenido el derecho de obtenciones vegetales⁵⁴².

e. Indemnización razonable.

Podría pensarse que la indemnización razonable del artículo 95 ROV coincide con la indemnización por daños y perjuicios contemplada en el artículo 94 ROV. Sin embargo, la acción de daños del artículo 94 ROV, es diferente de la acción para solicitar una indemnización razonable durante el período de protección provisional configurada en el artículo 95 ROV. Ambos preceptos del Reglamento 2100/94 coinciden en su redacción al reconocer una indemnización razonable tanto al titular del derecho como al solicitante. El artículo 95 reconoce una indemnización razonable sobre las infracciones cometidas desde la solicitud hasta la concesión del título; sin embargo, el artículo 94 concede una indemnización razonable sobre las infracciones cometidas una vez concedido el título definitivo. Ello implica que los presupuestos de concesión de una y otra indemnización razonable no sean equivalentes⁵⁴³.

El Reglamento 2100/94, a diferencia de la Directiva 2004/48/CE, configura la responsabilidad derivada de la acción de daños como una responsabilidad objetiva, imputable a cualquier persona que cometa una infracción deliberada o negligentemente (art. 94.2 ROV). La

⁵⁴² Esta doctrina del TJUE ha sido seguida por nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1616). Véase, igualmente, CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El...”, *op. cit.*, pp. 304-308; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 3-4 y 14.

⁵⁴³ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 304-307.

matización del Reglamento 2100/94 al hacer referencia a que la infracción sea deliberada o negligente sirve simplemente para modular el importe de la indemnización. Esta situación difiere de la configurada en Alemania, que, como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2004/48/CE, configura la responsabilidad de la acción de daños como una responsabilidad subjetiva, en la que la intencionalidad o negligencia no son un criterio de graduación de la responsabilidad sino un requisito indispensable para su ejercicio (§ 37.2 SortG)⁵⁴⁴. En nuestro país, sin embargo, se opta por un sistema mixto que entrelaza la responsabilidad objetiva con la responsabilidad subjetiva⁵⁴⁵. Los supuestos de responsabilidad objetiva consisten en: la realización de alguno de los actos incluidos en el *ius prohibendi* del derecho (art. 12.2 LOV) sin autorización de su titular; la utilización de una denominación varietal o designación técnica que pueda generar confusión respecto de otra variedad protegida de la misma especie o de una especie cercana; y la omisión o modificación del uso de la denominación de una determinada variedad protegida (art. 22.1 LOV). Por otra parte, se imputará responsabilidad subjetiva a quienes, fuera de los supuestos de responsabilidad objetiva, vulneren un derecho de obtención vegetal de forma deliberada o negligente (art. 22.2 LOV).

⁵⁴⁴ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 307-313. Igualmente, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 487-488; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 292; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 51.

⁵⁴⁵ GALGO PELCO, A., “Acciones...”, *op. cit.*, pp. 1046-1047.

Conforme a la doctrina del TJUE, la Directiva 2004/48/CE -en sus artículos 13 y 14- y el Reglamento 2100/94 establecen que el importe de la indemnización razonable podrá calcularse de tres formas diferentes: en primer lugar, a través del pago del equivalente a una tasa de licencia ordinaria si el infractor hubiera solicitado y obtenido una licencia antes de cometer los actos de infracción (art. 97.1 ROV); en segundo lugar, mediante la entrega de cualquier beneficio que el infractor hubiera obtenido a través de sus actividades (art. 97.1 ROV); en tercer lugar, mediante el reembolso del lucro cesante por parte del infractor. El titular de un derecho de obtención vegetal concedido afectado por una infracción podrá elegir qué método utilizar e incluso puede modificarlo durante el procedimiento de infracción; sin embargo, no podrá optarse por acumular varios métodos de cálculo. Ahora bien, las dificultades para demostrar la causalidad entre la infracción, la pérdida de beneficios del titular y el lucro cesante del infractor ha motivado que la mayoría de los supuestos se resuelvan por la vía del cálculo de la licencia hipotética⁵⁴⁶.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias de 5 de julio de 2012, asunto C-509/10, «*Geitsbeck*»⁵⁴⁷ y de 9 de junio de 2016, asunto C-481/14, «*Jørn Hansson contra*

⁵⁴⁶ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 315-319; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 294-296; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 486-489; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 607; GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 51-53; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, pp. 245-246; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 198.

⁵⁴⁷ ECLI:EU:C:2012:416.

Jungpflanzen Grünewald GmbH»⁵⁴⁸, estableció los principales elementos de las tres clases de daño indemnizable configurados en el Reglamento 2100/94⁵⁴⁹. En estos casos, se evidencia las diferencias entre la indemnización razonable del artículo 94.1, 94.2 y 95 del Reglamento 2100/94, al igual que se extrae la aplicación de los mismos criterios de cálculo para la determinación de las diferentes indemnizaciones; esto es el cómputo del importe del precio de la licencia hipotética⁵⁵⁰.

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 16 de marzo de 2023, asunto C-522/21, «*MS y Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*»⁵⁵¹ ha declarado la nulidad de un precepto que cifraba el importe de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la infracción de un derecho de obtención vegetal, al hilo del ejercicio del privilegio del agricultor, en, como mínimo, una cantidad a tanto alzado calculada tomando como base el cuádruple del importe cobrado, por término medio, por la producción

⁵⁴⁸ ECLI:EU:C:2016:419.

⁵⁴⁹ ESPINOSA CALABUIG, R., “Obtenciones vegetales y cálculo de una indemnización razonable. STJUE de 9 de junio de 2016, asunto C-481/2014: Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH”, *La Ley Unión Europea*, número 42, 2016, pp. 1-13; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, p. 20.

⁵⁵⁰ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 319-326; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 568-570; GRAU CORTS, J. R., “Cuestiones...”, *op. cit.*, pp. 133-135; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 12-15; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, p. 156; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 196. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 205; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 297-298.

⁵⁵¹ ECLI:EU:C:2023:218.

bajo licencia de la variedad en cuestión en la misma zona (art. 18.2 Reglamento 1768/95). Sin ánimo de extenderse mucho en esta cuestión, debido a que ello excedería del objeto del presente trabajo, interesa mencionar que los motivos que han llevado al Tribunal de Justicia para declarar la nulidad de este precepto han sido que la fijación de una cantidad mínima a tanto alzado en concepto de indemnización implica el establecimiento de una presunción *iuris et de iure* en lo que respecta a la extensión mínima del perjuicio sufrido por el titular del derecho y limita la facultad de apreciación del juez que conoce del asunto, que solamente podrá aumentar la cantidad mínima a tanto alzado prefijada, pero no disminuirla, aun cuando el perjuicio real pueda determinarse fácilmente y resulte inferior a dicha cantidad mínima a tanto alzado; disposición que es contraria al sentido y propósito del artículo 94.2 ROV (apartado 47 y 51 STJUE 16 de marzo de 2023).

Con todo, nuestra doctrina y la alemana consideran que será necesario adaptar el importe de la indemnización razonable del artículo 95 ROV a cada caso concreto, toda vez que, el importe de regalía hipotética calculada al amparo del artículo 94.1 y 94.2 ROV deberá ser superior a la otorgada conforme al artículo 95 ROV, por cuanto se calculará sobre un título concedido y considerando todas las actuaciones realizadas antes y después de la concesión del título definitivo (*ad ex.*

véase SAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 491/2011 de 22 de diciembre de 2011⁵⁵²)⁵⁵³.

Ello implica que para el cálculo de la indemnización razonable del artículo 95 ROV solamente se tengan en consideración las actuaciones realizadas durante el período de protección provisional y se module el precio de la licencia hipotética por cuanto el título todavía no está concedido (*ad ex.* SAP de Zaragoza, Sección 5ª, núm. 406/2007 de 2 de julio de 2007⁵⁵⁴, SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 109/2011 de 3 de marzo de 2011⁵⁵⁵)⁵⁵⁶. En este sentido, nuestra jurisprudencia menor cifró el importe de la modulación en el 50% del valor de la licencia hipotética como es de ver, entre otras, en SAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 787/2016 de 6 de julio de 2016⁵⁵⁷, SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 661/2012 de 18 de octubre de 2012⁵⁵⁸ o SAP de Granada, Sección 3ª, núm. 360/2019 de 10 de mayo de 2019⁵⁵⁹. Esta premisa

⁵⁵² AC 2012/440; ECLI:ES:APV:2011:7010.

⁵⁵³ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 332-324; PETIT LAVALL, M.ª V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 568-570; GRAU CORTS, J. R., “Cuestiones...”, *op. cit.*, pp. 133-135; EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 12-15; PLAZA PENADÉS, J., “La...”, *op. cit.*, p. 156; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 196. Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 297-298.

⁵⁵⁴ AC 2007/1915.

⁵⁵⁵ AC 2011/971; ECLI:ES:APMU:2011:641.

⁵⁵⁶ PETIT LAVALL, M.ª V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 15; PALAU RAMÍREZ, F., “Una...”, *op. cit.*, pp. 268-269; PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance...”, *op. cit.*, pp. 153-154; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 195; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 19.

⁵⁵⁷ JUR 2016/215150; ECLI:ES:APV:2016:2810.

⁵⁵⁸ JUR 2012/371965; ECLI:ES:APMU:2012:2461.

⁵⁵⁹ AC 2019/1039; ECLI:ES:APGR:2019:874. Haciendo alusión a estas sentencias, véase EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, p. 17; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, p. 19; SALDAÑA

coincide con parte de la doctrina alemana que entiende igualmente que el importe del 50% del precio de la licencia hipotética sería una cifra adecuada para calcular la indemnización razonable del artículo 95 ROV⁵⁶⁰.

Este criterio de modulación del importe de la licencia hipotética quizás deba reconsiderarse como consecuencia de la publicación de la mencionada sentencia del TJUE del pasado mes de diciembre de 2019. Principalmente, porque el motivo de adaptar el precio de la licencia residía en que el título todavía no estaba concedido y, además, se podía compatibilizar la solicitud de la indemnización razonable con las acciones del artículo 94 del Reglamento 2100/94. Sin embargo, al no poder darse la compatibilización de acciones, considero que se debería otorgar como indemnización razonable la totalidad del precio de la licencia para así evitar, al ya de por sí enriquecimiento injustificado de quien continúa explotando la variedad, un perjuicio desmesurado para el titular del derecho⁵⁶¹.

Esta reinterpretación del importe de la indemnización razonable debe realizarse de forma cautelosa ya que, en modo alguno, debe considerarse como una convalidación de las infracciones para habilitar

VILLOLDO, B., “La indemnización razonable del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional tras la sentencia del TJUE en el asunto C-176/18”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 265-267.

⁵⁶⁰ GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 52.

⁵⁶¹ EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia...”, *op. cit.*, pp. 17-20.

la continuación de la explotación del material vegetal tras el abono de la licencia hipotética. Ello provocaría que los infractores gozaran de una ventaja injustificada respecto de los titulares de licencias que verían como los trasgresores de su derecho podrían explotar el material vegetal sin atender a otras obligaciones características del contrato, simplemente abonando el importe de la indemnización razonable⁵⁶².

f. La nueva realidad.

Entre los argumentos esgrimidos se observa que, a pesar de todo, todavía se reconoce la concesión de una indemnización razonable ante la realización de actos cometidos por terceros que, una vez, concedido el título definitivo requerirían de la autorización del titular (existencia de protección provisional -aunque quizás algo debilitada-). Aquí es donde deben centrarse los esfuerzos, en determinar qué actos supondrían una infracción del derecho (de estar concedido) o, en términos del legislador, un empleo no autorizado de material vegetal. A mi modo de ver, se deberá aplicar un criterio de búsqueda inverso al de la protección en cascada (esto es, aguas arriba) y buscar las posibles infracciones en los actos realizados por el vivero distintos de

⁵⁶² Para paliar esta ventaja injustificada se ha propuesto instrumentalizar esta situación mediante la concesión de una licencia obligatoria que se iniciaría tras el pago de la indemnización razonable SALDAÑA VILLOLDO, B., *Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor. En torno al nuevo régimen de la protección provisional*, Marcial Pons, Madrid, 2022, pp. 313-316; SALDAÑA VILLOLDO, B., “El derecho de obtentor desde el nuevo paradigma de la protección provisional fijado por el TJUE. Referencia a los productores sin licencia ex artículo 95 del Reglamento (CE) 2100/94”, en TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I., TORRES PÉREZ, F., LOUREDO CASADO, S., (Dir.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, Comares, Granada, 2022, pp. 398-402.

los enjuiciados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que cuando no se esté ante estos supuestos (la explotación por un viverista) el obtentor, una vez concedido el título definitivo de obtención vegetal, podrá ejercitar de forma conjunta la solicitud de una indemnización razonable (art. 95 ROV), así como las acciones de infracción (art. 94 ROV), siempre y cuando los actos de infracción persistan una vez concedido el título definitivo⁵⁶³. Tampoco puede considerarse que el hecho de abonar la indemnización razonable supone una habilitación al infractor para continuar explotando la variedad vegetal toda vez que si ello fuera así se estaría vaciando de contenido el derecho de obtención vegetal⁵⁶⁴.

Al hilo de las conclusiones obtenidas en el estudio presentado en el primer capítulo, se observa que uno de los problemas derivados de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la indudable sensación de inseguridad jurídica existente como consecuencia de las imperfecciones del sistema de obtenciones vegetales. En este sentido, varios expertos seleccionados incidieron en la importancia de redefinir los conceptos de producto de la cosecha, protección provisional y uso no autorizado, toda vez que la sentencia delimitada un único supuesto y deja carente de amparo al resto de situaciones. Actualmente, existen diferentes grupos de trabajo configurados por la UPOV para tratar de solventar estos interrogantes, por lo que habrá que esperar a la publicación de sus trabajos.

⁵⁶³ GARCÍA VIDAL, A., “¿En...”, *op. cit.*, p. 4.

⁵⁶⁴ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 335-338.

Asimismo, es coincidente la crítica en que la normativa sobre obtenciones vegetales se configuró pensando exclusivamente en los cultivos extensibles. Por lo que sería necesaria su adaptación y diferenciación respecto de los cultivos plurianuales en los que la obtención del producto de la cosecha es más tardía.

Esta compleja situación ha provocado que muchas voces autorizadas, durante el trascurso de la elaboración de este estudio, cuestionaran la idoneidad del derecho de obtención vegetal y la posible oportunidad de acudir al sistema de patentes para proteger las nuevas variedades vegetales. Sin embargo, la mayoría de las reflexiones coincidían en la idoneidad del derecho de obtención vegetal como modalidad específica para proteger las variedades vegetales, siempre que se realizara una profunda remodelación de su régimen jurídico como consecuencia de la actual situación. En todo caso, se vería positivo la interconexión del sistema de obtenciones con otros sistemas de propiedad industrial, pero, en modo alguno, se aceptaría, por parte de los expertos entrevistados, la protección de las variedades vegetales por un sistema distinto del de obtenciones vegetales. En concreto, destacan varias opiniones de entrevistados, rechazando la protección de nuevas variedades vegetales por la vía del secreto empresarial al tratarse de materia viva destinada al consumo humano y la necesidad de someter algunas de sus condiciones a los pertinentes controles fitosanitarios, además de la facilidad de evaluar su ingeniería inversa.

Con todo, se considera que existen motivos más que suficientes para entender que, a pesar de la interpretación del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, el período de protección provisional posee un importante valor económico, dado su carácter patrimonial, que le hace susceptible de ser objeto de transmisión en el tráfico económico, así como de ser objeto de licencias, por cuanto reconoce la posibilidad de la concesión de una indemnización razonable, susceptible de ser ampliada una vez concedido el título definitivo⁵⁶⁵. Por todo ello, a continuación, se analizará la solicitud de protección como objeto de un contrato de licencia.

5. (sigue) La solicitud de protección de una obtención vegetal.

Una vez creada o descubierta una nueva variedad vegetal que reúna los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad (arts. 6 a 9 CUPOV, arts. 7 a 10 ROV, arts. 6 a 9 LOV, arts. 3 a 5 RLOV), se solicitará su protección. La solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal podrá ser objeto de transmisión (art. 26 ROV). Sin embargo, las licencias sobre la solicitud de protección no tendrán acceso al libro registro de licencias de la OEVV, ni de la OCVV⁵⁶⁶. Por lo tanto, debido al reconocimiento de la solicitud de protección como objeto de propiedad y transmisión (arts. 23 y 26 ROV, art. 20 LOV), su valor económico, las particularidades de la posición jurídica del solicitante del título, el derecho a una indemnización razonable y la posibilidad de mantener en secreto las principales características de la variedad vegetal; considero posible la

⁵⁶⁵ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 101-102; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 204; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 262-263.

⁵⁶⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 864.

configuración de un contrato de licencia sobre la solicitud de protección de un título de obtención vegetal⁵⁶⁷.

La presentación de la solicitud de protección refuerza la posición jurídica de su creador o descubridor -que ahora se denominará solicitante- en los siguientes aspectos: se suprime el “estado de precariedad” de la nueva variedad vegetal supeditada a la diligencia del obtentor al explotarla y garantizar el cumplimiento del requisito de novedad; se concede al solicitante un derecho de prioridad sobre el material vegetal objeto de protección (art. 38 LOV); se concede al solicitante la posibilidad de solicitar una indemnización razonable ante los actos de infracción cometidos durante ese período (art. 95 ROV, art. 18 LOV)⁵⁶⁸.

La mayoría de las modalidades de propiedad industrial, incluidas las obtenciones vegetales, una vez publicada la solicitud de protección, otorgan a su solicitante un derecho de protección provisional frente a la explotación ilegítima de terceros. Cuando el titular presenta la solicitud de protección deberá permanecer “expectante” hasta que se publique la resolución del título. La posición jurídica del solicitante, a diferencia de la del titular del derecho, es una situación transitoria o de “pendencia jurídica”, que transcurre desde la presentación de la solicitud hasta la concesión del título, su retirada por parte del

⁵⁶⁷ MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, p. 337; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 189-190; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 203-204; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 262-263.

⁵⁶⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 99; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 203-204; ORTUÑO BAEZA, M.^a T., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 262-263.

solicitante o la denegación por parte del organismo público pertinente⁵⁶⁹.

En el caso de las obtenciones vegetales, el solicitante no está obligado a la facilitación de toda la información relativa a las características de su variedad vegetal (art. 35 LOV). En este sentido, no será necesario que se informe sobre el germoplasma o las líneas parentales de la variedad objeto de solicitud, por lo que se podrá mantener esta información en secreto⁵⁷⁰. Esta situación fortalece la posición jurídica del solicitante al poder reservarse información para poder explotar la variedad vegetal. En caso de que no se conceda el derecho de obtención vegetal, se podrá disponer de cierta protección en la explotación de la variedad por la vía del secreto empresarial.

Este planteamiento es indispensable para justificar la formalización de un contrato de licencia sobre una solicitud de protección. Tras la comentada sentencia del TJUE la motivación para celebrar un contrato de licencia sobre una solicitud de protección se ha reducido dada la limitación del alcance del derecho. Ahora bien, si a la posibilidad de recibir una indemnización razonable se suma la existencia de un secreto vinculado al material vegetal que sea necesario para poder explotarlo, se generaría un nuevo escenario en el que no podrá explotarse el material vegetal sin la autorización del titular. Para ello, será necesario el desarrollo de nuevas variedades de mayor calidad en

⁵⁶⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 99-101; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 183-185.

⁵⁷⁰ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 239-239; AMAT LLOMBART, P., “Concepto...”, *op. cit.*, pp. 187-188.

las que se hibriden las líneas parentales de tal forma que solamente quién disponga de la información relativa al germoplasma estará facultado para explotarlas. La incorporación del secreto empresarial no debe interpretarse como una desincentivación para acudir al sistema de obtenciones vegetales. Su inclusión pretende reforzar la protección del material vegetal durante el período de protección provisional hasta la concesión del título definitivo, más aún después de la incidencia de la mencionada sentencia del TJUE. Evidentemente esta correlación entre el secreto y la solicitud de protección podrá continuar si se concede el derecho de obtención vegetal como se verá *infra*⁵⁷¹.

La posición jurídica del solicitante es “individualizable y objetiva”, por lo que es susceptible de transmisión en el tráfico económico. El contenido de la posición jurídica del solicitante de un derecho de propiedad industrial, en general, y obtención vegetal, en particular, se resume en el cumplimiento de determinadas obligaciones como, por ejemplo, el pago de determinadas tasas y la solicitud de inicio del procedimiento de concesión del título. De igual forma que, durante el período de protección provisional, el solicitante podrá explotar la variedad vegetal e impedir a terceros la realización de actos que, tras la concesión del título, requieren su autorización⁵⁷². De ello se infiere el contenido económico de la posición jurídica del solicitante de un

⁵⁷¹ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 267-273.

⁵⁷² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 101-103; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 204; ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 263.

derecho de obtención vegetal, que es la posibilidad de solicitar una indemnización razonable por estos actos como se ha comentado anteriormente.

La propuesta realizada para reforzar el contrato de licencia sobre una solicitud de protección exige la combinación de la solicitud con un secreto empresarial. Ello podría materializarse a través de la celebración de: un contrato de licencia sobre la solicitud de protección en el que se incluyese una cláusula relativa al secreto; un contrato de *know-how* vinculado al éxito de la concesión del título de obtención vegetal definitivo o una licencia mixta de obtención vegetal y secreto empresarial. La determinación de uno u otro contrato dependerá de la envergadura de cada modalidad de protección cuya incidencia en el objeto del contrato de licencia se analizará *infra*.

6. (sigue) Particularidades de la licencia sobre una solicitud de protección.

Una vez justificada la posibilidad de configurar un contrato de licencia sobre una solicitud de protección de un derecho de obtención vegetal, resulta de interés analizar las particularidades de estos contratos. El objeto de estas licencias será el derecho sobre el que se ha solicitado la protección. En caso de concederse una licencia sobre la solicitud de protección, la licencia continuará después de haberse concedido el título definitivo, salvo que las partes hubiesen pactado lo contrario⁵⁷³. Ello implica que el contrato de licencia sobre la solicitud de protección

⁵⁷³ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 205-206.

se registrará por las mismas normas que el contrario de licencia sobre el título definitivo, con la condición de que se deberá atender a las especialidades del período de protección provisional, concretamente, a la posibilidad de que no se conceda el título definitivo, a la circunstancia de que se retire o se renuncie a la solicitud o a que se modifique la solicitud realizada⁵⁷⁴.

En primer lugar, ante la posibilidad de que no se conceda el título definitivo de obtención vegetal, cabe plantearse quién asume tal responsabilidad. Cuando se formaliza un contrato de licencia sobre la solicitud de protección el solicitante/licenciante no puede garantizarle al licenciatarario el éxito de la solicitud. Ahora bien, las partes sí que podrán pactar la obligación del licenciante de realizar todo lo posible para que se conceda el título definitivo y, además, podrán pactar alguna cláusula en la que se establezca su responsabilidad en caso de que no se conceda el derecho. El tratamiento de estas cuestiones deberá realizarse equiparando el supuesto de no concesión al caso en que el derecho de obtención vegetal hubiera sido declarado nulo⁵⁷⁵. La Ley 3/2000 no regula los efectos de la declaración de nulidad, por lo que, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final Segunda, serán de aplicación las normas de la Ley de Patentes (en concreto art. 104 LP)⁵⁷⁶.

⁵⁷⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 106; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 207.

⁵⁷⁵ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 106-107.

⁵⁷⁶ GARCÍA PÉREZ, R., “La nulidad del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 970.

En este sentido, salvo que las partes hayan pactado una mayor responsabilidad, se aplicarán las reglas de la Ley de Patentes, concretamente, el licenciante estará facultado para retener las cantidades recibidas por el licenciataro y, además, el licenciante no deberá indemnizarle; salvo en los casos en los que concurra mala fe, en los que no podrá retener las cantidades percibidas y deberá indemnizar al licenciataro (art. 104.3 LP). En los casos en los que la causa de la denegación de la solicitud se deba a la falta de diligencia debida por parte del licenciante -como, por ejemplo, por no haber subsanado los defectos formales solicitados por apreciarse alguna deficiencia (art. 39.3 LOV)-, se considera que esa negligencia puede asimilarse a los supuestos de mala fe, por lo que el licenciante deberá indemnizar al licenciataro por los daños y perjuicios causados (art. 104.3 LP)⁵⁷⁷.

Ante el rechazo de la inscripción de la solicitud, parece lógico pensar que el material vegetal al que se le ha denegado la posibilidad de ser protegido mediante un derecho de obtención vegetal se incorporará al dominio público. Sin embargo, esto no es así, toda vez que en la solicitud de protección no se incorpora toda la información relativa a las características del material vegetal. Si el solicitante se hubiese reservado información valiosa que fuese necesaria para la explotación de la variedad vegetal, tras el rechazo de la solicitud, podrá protegerla por la vía del secreto empresarial y conceder licencias de *know-how*

⁵⁷⁷ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 107-108; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 208.

para su explotación indirecta. El titular del material vegetal deberá evitar que se divulgue la información secreta autorizando exclusivamente a determinados grupos de multiplicadores y productores para poder explotar la variedad. Para ello, se recomienda la incorporación de cláusulas de confidencialidad en los contratos de licencia para evitar una divulgación masiva de la información que suponga la destrucción del secreto⁵⁷⁸.

En segundo lugar, sobre la retirada de la solicitud, debe anticiparse que estos casos se resuelven de igual forma que los supuestos de denegación o declaración de nulidad de la obtención vegetal. Las obligaciones vinculadas al buen funcionamiento y mantenimiento del procedimiento de solicitud se encuadran dentro de las exigencias de la buena fe (art. 57 Ccom y 1258 CC), por lo que sería contrario a estas exigencias que el licenciante pudiera disponer libremente del destino de la solicitud. Nuestro legislador reconoce el interés del licenciataria en la buena marcha del procedimiento de concesión, por ello, exige el consentimiento unánime de todos los titulares de derechos inscritos sobre el bien inmaterial objeto de solicitud para proceder a su retirada (art. 52.2 LP)⁵⁷⁹.

En caso de retirar la solicitud, si el contrato de licencia estuviera configurado exclusivamente sobre la solicitud de protección, quedará sin objeto y, por consiguiente, se extinguirá. Ahora bien, podría darse

⁵⁷⁸ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 267-273.

⁵⁷⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 107-108; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 207.

la circunstancia de que, a pesar de retirar la solicitud, las partes decidieran mantener su relación jurídica. En ese caso, podrán formalizar otro contrato, atendiendo a las circunstancias del bien inmaterial que persiste una vez retirada la solicitud. Si la retirada se realiza antes de la publicación, podrán formalizar una licencia de *know-how*; si, por el contrario, la retirada se produjese en un momento posterior a la publicación de la solicitud, el bien inmaterial objeto de la solicitud retirada carecerá del requisito de novedad, por lo que serán de aplicación las normas anteriormente mencionadas sobre la responsabilidad en caso de denegación de la solicitud (art. 104.3 LP)⁵⁸⁰.

En tercer y último lugar, el solicitante podrá realizar una modificación sobre la solicitud de protección realizada. A diferencia de los supuestos de retirada de la solicitud en los que se exige el consentimiento unánime de todas las personas con derechos inscritos sobre la misma, en el supuesto de modificación no será necesario el consentimiento de las personas que tengan derechos inscritos sobre la solicitud (art. 48.2 LP). En este sentido, el legislador impide que el alcance de la modificación amplíe en exceso el objeto de la solicitud (art. 48.5 LP), por cuanto ello provocará su nulidad [art. 102.1. c) LP]. Por lo tanto, las modificaciones sobre la solicitud realizada deberán versar sobre una reducción del objeto o alcance del derecho solicitado. Ahora bien, la normativa de invenciones plantea el supuesto para el

⁵⁸⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 109; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 207-208.

caso de una modificación de alguna reivindicación de la patente objeto de solicitud que, como consecuencia de la alteración, puede provocar la modificación del alcance del derecho solicitado. Sin embargo, en materia de obtenciones vegetales las posibles modificaciones propuestas sobre la solicitud realizada versarán exclusivamente sobre alguno de sus caracteres genotípicos o fenotípicos, lo que, en modo alguno, supondrá una modificación del alcance del derecho solicitado, sino simplemente una alteración de sus características internas o externas. Por lo tanto, en principio, la modificación de la solicitud de una obtención vegetal no planteará tantos problemas como en materia de patentes, debido a que las posibles modificaciones sobre la variedad vegetal objeto de solicitud no supondrán una modificación de su alcance sino de su aspecto, por lo que el licenciatario deberá valorar si le interesa, desde un punto de vista comercial y de rendimiento económico, mantener la licencia⁵⁸¹.

Ahora bien, si analizamos esta operación desde el punto de vista contractual, se observa que la modificación supone un cambio del objeto del contrato. Por lo que, requerirá la autorización del licenciatario que prestó su consentimiento sobre unas condiciones que, unilateralmente, han sido modificadas por el solicitante/licenciante (art. 1256 CC). De manera que el licenciante deberá comunicar al licenciatario su voluntad de modificar el objeto del contrato para que, en su caso, se adopten las medidas correspondientes. La modificación

⁵⁸¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 109-110; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 208.

de la solicitud es válida conforme al principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) y, salvo que la modificación afecte al derecho del licenciatarario, no será necesaria su autorización (art. 48.2 LP). Sin embargo, se recomienda exigir el consentimiento del licenciatarario para realizar la modificación de la solicitud y, en su caso, reconsiderar las contraprestaciones establecidas en el contrato de licencia o, por el contrario, dar por finalizada la relación jurídica⁵⁸².

7. Objeto plural.

Un contrato de licencia puede tener un objeto plural en el que concurren varias modalidades de propiedad industrial. En ese caso, se deberá analizar la importancia de cada modalidad de propiedad industrial respecto del contrato y diferenciar entre contratos de licencia puros y los denominados contratos mixtos o complejos. En el caso de una licencia, el carácter mixto consiste en que el objeto del contrato sea plural, es decir, que resida, por ejemplo, en diferentes modalidades de propiedad industrial. La materialización de una licencia mixta exige que los bienes inmateriales que integran el objeto del contrato tengan entidad suficiente para incorporarse en el contrato de forma separada⁵⁸³. En caso contrario no podrá hablarse de licencia mixta sino de una licencia pura con cláusulas accesorias. Ante esta situación, a continuación, serán objeto de estudio las principales características de los contratos de licencia mixto o puros con cláusulas accesorias de un

⁵⁸² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 110-113.

⁵⁸³ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 119-122; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 296; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 467; COSTA, C., BALDINI, M.^a C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 151.

derecho de obtención vegetal y una patente, un secreto industrial o una marca.

8. (sigue) Obtención vegetal y patente.

a. Preliminar: la patentabilidad de innovaciones vegetales.

Tradicionalmente, en la industria del fitomejoramiento, ha sido objeto de debate la posibilidad de patentar las innovaciones vegetales, en concreto, las variedades vegetales. Este debate, surgido a inicios del siglo XX en Estados Unidos ante la posibilidad de patentar determinado material vegetal⁵⁸⁴, ha ido concretándose con el paso del tiempo ante la incidencia del Acta del CUPOV de 1991, el Reglamento 2100/94, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (en adelante Directiva 98/44/CE), el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en adelante CPE) y el Reglamento de Ejecución del CPE (en adelante Reglamento CPE) que impiden que una variedad vegetal - considerada *stricto sensu* conforme al CUPOV y al Reglamento 2100/94⁵⁸⁵- sea protegida por el sistema de patentes al exigirse su protección mediante un derecho de obtención vegetal [arts. 92.1 ROV,

⁵⁸⁴ CURTO POLO, M.^a M., *La..., op. cit.*, p. 155; BOTANA AGRA, M., “La patentabilidad de las invenciones microbiológicas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 6, 1979-1980, pp. 28-54.

⁵⁸⁵ CURTO POLO, M.^a M., *La..., op. cit.*, pp. 180 y 184; GUILLEM CARRAU, J., “La protección de las variedades vegetales y su problema actual”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Monografía núm. 31, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 53.

4.1. Directiva 98/44/CE y art. 53.b) CPEJ⁵⁸⁶. De ello se infiere que aquel material vegetal que no reúna las condiciones para ser considerado como una verdadera variedad vegetal, podrá protegerse por sistema de patentes como patente de producto o de procedimiento; siempre y cuando reúna los requisitos de patentabilidad⁵⁸⁷.

Podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad: las secuencias genéticas apartadas de su entorno natural u obtenidas a través de procedimientos técnicos, los microorganismos en su acepción más amplia como, por ejemplo, los hongos, las algas, las bacterias y los protozoos; los productos obtenidos a través de procedimientos microbiológicos; las células vegetales objeto de modificación genética; y los vectores y marcadores que habiliten la mutagénesis vegetal. Asimismo, también podrán ser objeto de patente aquellas plantas manipuladas por la acción humana siempre y cuando no sean consideradas como verdaderas variedades vegetales a efectos del CUPOV y el Reglamento 2100/94, no hayan sido obtenidas a través de un procedimiento esencialmente biológico

⁵⁸⁶ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 162. Véase, igualmente, en el mismo sentido, GUILLEM CARRAU J., *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Congreso de los Diputados (Colección monografías núm. 85), Madrid, 2011, p. 263; GUILLEM CARRAU, J., “Brócoli II y Tomare II: hacia un sistema europeo de protección dual (patentes y obtenciones vegetales)”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, N.º 79, 2013, pp. 159-182.

⁵⁸⁷ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 162-164; CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 174.

(en todo caso, podrán ser fruto de un procedimiento técnico) y cumplan con los requisitos de patentabilidad⁵⁸⁸.

Respecto de las patentes de procedimiento es necesario distinguir entre procedimientos esencialmente biológicos y procedimientos microbiológicos. Los procedimientos microbiológicos son aquellos en los que a través de su utilización *-ad ex.* transformación de una determina secuencia genética, integración de células- se modifica u obtiene nueva materia microbiológica (art. 2.1 Directiva 98/44/CE). Tanto estos procedimientos como los productos obtenidos a través de los mismos, podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (art. 4.3 Directiva 98/44/CE)⁵⁸⁹.

Por su parte, los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos que consisten exclusivamente en fenómenos naturales como el cruce o la selección, en los que la regla técnica depende de factores biológicos incontrolables por los seres humanos (art. 2.2 Directiva 98/44/CE). Esta clase de procedimientos están excluidos de patentabilidad [art. 53.b) CPE y art. 4.1 Directiva 98/44/CE]. Ahora bien, cuando exista una acción humana en un procedimiento esencialmente biológico que suponga un cambio técnico esencial para obtener un determinado resultado, no se estará ante un procedimiento íntegramente derivado de fenómenos naturales, por lo que esta clase de procedimientos podrán patentarse (Regla 26.5 Reglamento CPE). La Directiva 98/44/CE no exige una determinada implicación de la

⁵⁸⁸ CURTO POLO, M.^a M., *La..., op. cit.*, pp. 175-184.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, pp. 179-180.

acción humana en el resultado, sino que considera suficiente su existencia para habilitar la protección mediante el derecho de patentes al entender que ya no se estará ante un procedimiento esencialmente biológico⁵⁹⁰.

En este sentido, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en adelante ACOEP) en sus asuntos G 2/07 y G 1/08 confirmó que un procedimiento será esencialmente biológico cuando la realización del cruce y selección del genoma sea fruto exclusivamente de la interacción entre fenómenos naturales. De esta suerte, se estará ante un simple procedimiento biológico (no basado exclusivamente en el cruce o selección) cuando en el momento del cruce o selección del genoma se produzca una actuación humana que implique una modificación técnica esencial e introduzca un cambio en el genoma del material vegetal obtenido. Esta diferenciación es trascendental por cuanto esta última clase de procedimientos biológicos podrán ser objeto de protección por la vía del Derecho de patentes. Asimismo, en la actualidad existen otra clase de técnicas o procedimientos en los que no se produce el cruce o selección del genoma, sino que se obtienen modificaciones genéticas en el material vegetal sin producir una integración de genes como, por ejemplo, sucede con la técnica CRISPR/Cas u otras técnicas de mutagénesis inducida. En estos casos, esta clase de procedimientos también podrán ser objeto de protección por el derecho de patentes. De todo ello se

⁵⁹⁰ CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 195-198; BREGA, C., “La...”, *op. cit.*, p. 162; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 10.

infiere que, en esta sede, el problema reside en identificar los verdaderos procedimientos esencialmente biológicos para poder distinguirlos de aquellos en los que exista interacción humana en la fase de cruce y selección y así poder determinar si procede aplicar la exclusión de la patentabilidad⁵⁹¹.

Con todo, el problema de la exclusión de la patentabilidad trasciende más allá de los procedimientos esencialmente biológicos y alcanza también a los productos obtenidos por dichos procedimientos [art. 53.b) CPE y art. 4 Directiva 98/44/CE]⁵⁹². En este sentido, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en las decisiones G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II), ambas de 25 de marzo de 2015, admitió la patentabilidad de variedades vegetales obtenidas mediante procedimientos esencialmente biológicos⁵⁹³. Estas decisiones fueron muy discutidas y criticadas por los diferentes Estados integrantes del CPE, por lo que su Consejo de Administración, en fecha de 29 de junio de 2017, modificó la Regla 28.2 del Reglamento CPE introduciendo la exclusión de patentabilidad de

⁵⁹¹ CURTO POLO, M.^a M., *La..., op. cit.*, pp. 199-203.

⁵⁹² WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European..., op. cit.*, p. 11.

⁵⁹³ CURTO POLO, M.^a M., *La..., op. cit.*, pp. 203-204. Igualmente, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., “Innovationen im Grenzbereich von Patent- und Sortenschutz: Exklusivität oder Kumulation der Schutzrechte?”, en METZGER, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, p. 89. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies..., op. cit.*, p. 85.

aquellas plantas obtenidas directamente a través de un procedimiento esencialmente biológico⁵⁹⁴.

Al hilo de esta modificación de la Regla 28, en 2018 se denegó la solicitud de patente sobre una determinada variedad de pimiento obtenida a través de un procedimiento esencialmente biológico. Sin embargo, su solicitante, no satisfecho con el resultado, planteó un recurso ante la ACOEP, ante la contradicción entre los artículos del CPE y la comentada Regla 28.2 del Reglamento CPE. En este caso, la ACOEP en su decisión T 1063/18 (pimientos I), de 5 de diciembre de 2018, admitió la patentabilidad de esta variedad obtenida directamente de un procedimiento esencialmente biológico al considerar que su interpretación del artículo 53.b) CPE, conforme a las decisiones G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II), debía prevalecer ante la Regla 28.2 del Reglamento CPE; todo ello conforme a lo establecido en el artículo 164.4 CPE que consideraba inaplicable la mencionada Regla del Reglamento CPE⁵⁹⁵.

Esta resolución causó estupor en los diferentes integrantes del CPE y motivó que se planteara un nuevo recurso ante la ACOEP para tratar de resolver algunos interrogantes surgidos tras el mencionado caso T 1063/18⁵⁹⁶. Esta vez, la ACOEP, en su decisión G 3/19 (pimientos II),

⁵⁹⁴ CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, pp. 204-206. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 11.

⁵⁹⁵ CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 207. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 11.

⁵⁹⁶ CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 208.

decidió excluir de patentabilidad a los productos obtenidos a través de un procedimiento esencialmente biológico. Tanto la propia Regla 28.2 del Reglamento CPE como la evolución legislativa y las prácticas administrativas que han surgido en los Estados contratantes desde la decisión G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II) inducen al pensamiento de que el artículo 53.b) CPE debe considerarse conforme a la Regla 28.2 del Reglamento CPE e interpretarse en el sentido de que también excluye de patentabilidad los productos obtenidos directamente a través de procesos esencialmente biológicos. Asimismo, la ACOEP estableció que esta decisión no tendría efectos retroactivos, por lo tanto, aquellas patentes europeas concedidas y solicitadas antes del 1 de julio de 2017 no se verían afectadas por esta decisión que impide su patentabilidad. En definitiva, este caso G 3/19 (pimientos II), supone la armonización de los criterios relativos a la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas mediante procesos esencialmente biológicos⁵⁹⁷.

Dilucidadas las principales cuestiones relativas a la posibilidad de patentar determinadas innovaciones vegetales, se ha planteado, si los efectos de la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 sobre los derechos de los titulares de obtenciones vegetales -en relación con frutales y otras especies arbóreas de ciclo de producción de largo-,

⁵⁹⁷ CURTO POLO, M.^a M., “La Decisión G 3/19 de la Alta Cámara de los recursos de la Oficina Europea de Patentes: ¿Fin del debate acerca de la patentabilidad de las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos?”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 185-190.

puede desincentivar la innovación vegetal en relación con dichas variedades cuando no una huida al sistema de patentes. En este sentido, actualmente la huida al sistema de patentes debería realizarse respetando los cauces que impiden la patentabilidad de las variedades vegetales; buscando, en consecuencia, la identificación de material vegetal que sea susceptible de ser protegido como una patente de producto o procedimiento. Además, en caso de querer patentar una variedad vegetal *stricto sensu*, sería necesario replantear los principios básicos del sistema de patentes, así como la diferenciación entre descubrimiento e innovación y los requisitos de patentabilidad aplicables al material vegetal, dada su condición de materia viva⁵⁹⁸. Ello solamente sería posible a través de un esfuerzo de sistematización y armonización del derecho de patentes que, lamentablemente en la actualidad, parece complicado. Sin embargo, si el derecho de obtención vegetal sigue evolucionando conforme a las conclusiones expuestas en la STJUE de 19 de diciembre de 2019, este replanteamiento dejará de ser una suposición para erigirse en una necesidad para poder mantener el equilibrio entre los intereses de los obtentores y la sociedad, que poco a poco se va debilitando en perjuicio de los titulares de derechos de obtención vegetal.

b. Obtención vegetal dependiente de una patente.

En el sector obtentor subyace un importante problema auspiciado por los bloqueos en la explotación de derechos de obtención vegetal

⁵⁹⁸ CURTO POLO, M.^a M., *La...*, *op. cit.*, p. 43.

dependientes de innovaciones vegetales protegidas por el Derecho de patentes. En este sentido, la doctrina alemana alude a la existencia de dos mercados: los *upstream* en los que se investigan secuencias genéticas de plantas y se les asignan ciertas propiedades que son importantes para el fitomejoramiento; y los *downstream* en los que los fitomejoradores venden sus variedades. La situación de bloqueo suele producirse en el mercado *downstream* por cuanto el titular de la nueva variedad no puede explotarla al depender de otra patente biotecnológica desarrollada en el mercado *upstream*. Ante la negativa del titular de la patente para autorizar la explotación del derecho de obtención vegetal dependiente, el titular de la nueva variedad no podrá competir en el mercado *downstream*. En el sector de las semillas, es habitual que grandes multinacionales registren un gran número de innovaciones vegetales por el sistema de patentes para bloquear la explotación de nuevas variedades vegetales dependientes de sus innovaciones. La doctrina alemana denomina a este bloqueo como la tragedia de los anti-comunes, derivada de la infrutilización de la nueva variedad vegetal como consecuencia de la necesidad de incurrir en múltiples gastos para solicitar la autorización de los titulares de las patentes biotecnológicas de las que derivan y dependen⁵⁹⁹. Ante esta situación, es necesario matizar algunos de los aspectos más importantes de la explotación de un derecho de obtención vegetal dependiente de una patente.

⁵⁹⁹ HERRING, E. M., *Biopatentierung...*, *op. cit.*, pp. 135-138. Asimismo, la doctrina francesa menciona estas situaciones de bloqueo en GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies...*, *op. cit.*, pp. 114-115.

En este sentido, ADPIC habilita la posibilidad de limitar el derecho de patentes siempre y cuando se justifique legalmente (art. 30 ADPIC). Por su parte, la Directiva 98/44/CE habilita la utilización, con fines experimentales, del material vegetal protegido de una patente biotecnológica [arts. 12.3.b) y 13.3.b) Directiva 98/44/CE]. Ello no supone el reconocimiento de la figura del privilegio del obtentor en materia de patentes, simplemente se traduce en la facultad de poder utilizar las patentes biotecnológicas con fines experimentales. Esta limitación del derecho de una patente biotecnológica se ve compensada con la necesidad de ostentar una licencia del titular de la patente inicial de la que depende el nuevo material vegetal para poder explotarlo. Ello difiere del privilegio del obtentor, debido a que la explotación de nuevas variedades vegetales obtenidas al amparo de esta exención no siempre exigirá la autorización del titular de la variedad inicial. Al amparo del privilegio del obtentor, la persona que cree o descubra una nueva variedad vegetal podrá explotarla sin necesidad de solicitar la autorización del titular de la variedad inicial; salvo que se obtenga una variedad esencialmente derivada, una variedad que no se distinga claramente de la variedad inicial o una variedad cuya reproducción requiera el empleo reiterado de la variedad inicial, en cuyo caso sí será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial⁶⁰⁰.

⁶⁰⁰ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 648-654; CURTO POLO, M.^a. M., *La...*, *op. cit.*, pp. 123-125 y 242-243.

Ante la negativa del titular de la patente para autorizar la comercialización de una variedad vegetal desarrollada a partir de su invención, podrá solicitarse la concesión de una licencia obligatoria no exclusiva (art. 12 Directiva 98/44/CE, art. 29.5 ROV, art. 25.1 LOV, art. 89.2 LP, § 12a SortG)⁶⁰¹. Para que se conceda la licencia obligatoria, la variedad vegetal deberá constituir un progreso técnico significativo de considerable interés económico en comparación con la invención protegida (art. 12 Directiva 98/44/CE)⁶⁰². La verificación de este último extremo no solamente exige el cumplimiento de los requisitos de protección del derecho de obtención vegetal, sino que además se deberá estar ante un “auténtico logro agrícola”⁶⁰³. La doctrina alemana matiza que basta con que el interés económico sea para el solicitante y que este haya solicitado previamente la concesión de una licencia al titular de la patente⁶⁰⁴. Lamentablemente, la dificultad de justificar el progreso técnico significativo de

⁶⁰¹ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 655-656; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 315-316; OVIEDO ARANDA, J., “Novedades...”, *op. cit.*, pp. 43-45; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 105-110; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, pp. 303-309. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 255; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 108; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 305-306; NEUMEIER, H., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 210. Igualmente, en la doctrina italiana, véase VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 474. Asimismo, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 492-493.

⁶⁰² LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 108; LLEWELYN, M., ADCOCK, M., *European...*, *op. cit.*, p. 506.

⁶⁰³ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 657.

⁶⁰⁴ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 108; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, pp. 308-309.

considerable interés económico provoca que la concesión de esta clase de licencias obligatorias se presente como una cuestión compleja⁶⁰⁵. Sin embargo, habrá que atender a los supuestos de no concesión de una licencia por parte del titular sin justificación debido a su posible ilicitud desde el punto de vista del Derecho de la competencia, especialmente en los supuestos de posición dominante. Por lo que se deberán justificar los motivos de la denegación de la concesión de la licencia obligatoria para evitar incurrir en un ilícito *antitrust*⁶⁰⁶.

Dilucidadas las cuestiones relativas a la necesidad de la autorización del titular de una patente para poder explotar una variedad derivada o dependiente de una patente biotecnológica, interesa centrarse en los supuestos en los que puede darse una licencia mixta de obtención vegetal y patente. En este sentido, pueden diferenciarse dos modalidades de licencia mixta: por un lado, aquella en la que en el contrato se integre un procedimiento patentado que permita obtener variedades vegetales con mejores condiciones; por otro lado, aquellas en las que se incorpore un determinado componente protegido mediante el sistema de patentes que habilite la obtención de una variedad con mejores condiciones.

En el primer supuesto, se estaría ante una licencia mixta por cuanto la causa del contrato sería única y concurrirían dos modalidades de propiedad industrial (derecho de obtención vegetal y patente). El

⁶⁰⁵ WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 181.

⁶⁰⁶ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 657.

procedimiento patentado sería esencial para el devenir del contrato y garantizar su adecuada explotación ya que, por ejemplo, le permitiría a la variedad ser más resistente a plagas o cambios de temperatura. En el segundo supuesto, se hace referencia a aquellos contratos en los que necesariamente se debe disponer de un determinado material vegetal (*ad ex.* injerto, yema, vareta) -protegido a través del derecho de patentes- cuya incorporación permite obtener variedades con mejores condiciones como, por ejemplo, una mayor resistencia a plagas o cambios de temperatura. En este supuesto también se estaría ante una licencia mixta por cuanto la causa del contrato sería única y concurrirían un derecho de obtención vegetal y una patente. La incorporación de la patente sería necesaria para obtener una variedad con las condiciones y características demandadas por el licenciataria. En ambos casos, deberá concurrir la autorización del titular de la patente para poder explotar el título.

9. (sigue) Obtención vegetal y secreto empresarial.

a. Protección simultánea de un derecho un derecho de obtención vegetal y un secreto empresarial.

En la industria del fitomejoramiento es habitual recurrir a distintas modalidades de propiedad industrial para reforzar la protección del material vegetal. En concreto, una de las fórmulas más habituales es la protección simultánea de una variedad vegetal mediante un derecho de obtención vegetal y un secreto empresarial, como sucede en el caso

de semillas híbridas de tomate, sandía o cereales⁶⁰⁷. Para ello, deberá concurrir, junto al material vegetal, una información con un valor económico propio y que no quede absorbido por la protección otorgada por el derecho de obtención vegetal. El valor empresarial no se materializa en el valor comercial de la variedad, sino que integra otras variables que le hacen susceptible de ser protegida por la vía del secreto y es imprescindible para su explotación⁶⁰⁸. Los elementos de una variedad vegetal susceptibles de protegerse por la vía del secreto empresarial pueden ser: la existencia de la propia variedad vegetal; sus líneas parentales, germoplasma o código genético; o la fórmula, método o combinaciones de material vegetal que permiten obtenerla. En este sentido, es aceptada la posibilidad de proteger el material vegetal por la vía del secreto empresarial, aunque existen algunas variedades vegetales que por sus características no pueden ser objeto de protección por vía del secreto empresarial como las “variedades en conservación y aquellas sin valor intrínseco”⁶⁰⁹.

Para poder recurrir a esta modalidad de protección, el titular del material vegetal deberá mantener la información objeto de protección en secreto. El titular del material vegetal podrá mantener en secreto su variedad, sin necesidad de comunicar su existencia salvo que desee

⁶⁰⁷ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 16.

⁶⁰⁸ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 274-276. Véase, igualmente, sobre el secreto empresarial SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009, *passim*.

⁶⁰⁹ WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 11; RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 265-268.

solicitar su protección mediante un derecho de obtención vegetal y además desee comercializarla, en cuyo caso deberá estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales (art. 5.1 Ley 30/2006)⁶¹⁰. Existen diferentes disposiciones que permiten mantener determinada información de la variedad vegetal en secreto, como veremos, a continuación.

Al solicitar un título de obtención vegetal, su titular no estará obligado a la facilitación de la información relativa al germoplasma de la variedad, únicamente deberá indicarse su descripción técnica [art. 35.1.f) LOV], pudiendo mantener esa información en secreto indicando en la solicitud de protección que actos, datos y documentos deben mantenerse confidenciales (art. 43 LOV y art. 39.1 RLOV). En todo caso, la fórmula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención (art. 39.1 *in fine* RLOV). En el caso de un título comunitario se exige igualmente una mera descripción técnica (art. 50 ROV) y, en caso de que el titular de una variedad híbrida se vea sometido a una inspección pública no será necesario que aporte información sobre los componentes y cultivo (art. 88.3 ROV), ni tampoco podrá accederse a la información objeto de la solicitud salvo los opositores que sean parte del procedimiento de concesión que tendrán acceso a los resultados del examen técnico y la

⁶¹⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., “La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante el derecho *antitrust*”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Número 39, 2019, p. 34.

descripción de la variedad (art. 59.2 ROV); lo que permite mantener en secreto las líneas parentales de la variedad⁶¹¹.

Asimismo, el material vegetal podrá ser objeto de protección por la vía del secreto empresarial, dado que, a diferencia del sistema de patentes, su titular no estará obligado a su explotación, salvo determinadas circunstancias; pudiendo mantenerlo en secreto. La excepción a la no obligación de explotación del material vegetal viene condicionada por la exigencia de la concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, salud pública o defensa nacional, para explotar una variedad esencialmente derivada (art. 29 ROV, arts. 17, 24 y 25 LOV). Por tanto, esta posibilidad de no estar obligado a la explotación del material vegetal habilita la posibilidad de proteger las líneas parentales o germoplasma mediante el secreto empresarial salvo que se deba conceder una licencia obligatoria sobre las mismas⁶¹².

La complementariedad entre el derecho de obtención vegetal y la protección por la vía del secreto empresarial interesa desde la perspectiva de la protección frente a posibles infracciones. El acceso al material vegetal protegido para el desarrollo de nuevas variedades no se incluye dentro del alcance del derecho de obtención debido a la incidencia del privilegio del obtentor. Sin embargo, si las líneas parentales se mantienen en secreto y se ha accedido a ellas de forma ilegítima para desarrollar nuevas variedades -sean o no esencialmente

⁶¹¹ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 664-665; RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 239-240; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 331-334.

⁶¹² RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 283-288.

derivadas-, estas podrán considerarse como mercancías infractoras. Esta circunstancia habilitaría el ejercicio de las acciones de la Ley de Secretos Empresariales y el ejercicio de, por ejemplo, la acción de remoción. En este sentido, podrán ejercitarse conjuntamente tanto las acciones de la Ley de Secretos como las de la normativa específica sobre obtenciones vegetales dependiendo de la infracción enjuiciada⁶¹³.

El ejemplo habitual de protección simultánea entre un derecho de obtención vegetal y un secreto empresarial suele darse en las variedades híbridas⁶¹⁴. El esquema por el que puede configurarse una variedad híbrida es múltiple, pudiendo protegerse sus líneas parentales por la vía del secreto o incluso por un título de obtención vegetal. Si se protegen las líneas parentales por un título de obtención vegetal se habilitará su acceso a terceros a través del privilegio del obtentor para desarrollar nuevas variedades híbridas. Por ello, lo más lógico sería proteger la variedad híbrida mediante el sistema de obtención y mantener las líneas parentales en secreto para evitar su difusión y acceso a través del privilegio de obtentor. De manera que la opción de la protección simultánea dependerá del valor que aporte la información secreta al material vegetal⁶¹⁵.

El problema que presenta la protección simultánea es que no es efectiva para todas las variedades vegetales. En semillas híbridas de

⁶¹³ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 281-283.

⁶¹⁴ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 662-663.

⁶¹⁵ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, pp. 277-280; GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 666.

variedades hortícolas, la protección simultánea funciona por su forma de reproducción. A modo de ejemplo, en las semillas de tomate, la reproducción sexual del material vegetal provoca que las generaciones posteriores a la primera multiplicación sean muy diferentes; reduciendo el riesgo de infracción. Sin embargo, esta protección simultánea tiene difícil encuadre en frutales como, por ejemplo, los cítricos. Esto es debido a que las plantas de cítricos o frutas de hueso, aunque la planta sea híbrida y los parentales se mantengan en secreto, la simple extracción de una yema de un árbol podrá generar nuevas variedades con un alto grado de homogeneidad a diferencia del caso de las semillas.

El objeto de un contrato de licencia sobre una variedad híbrida estará integrado de forma simultánea por un derecho de obtención vegetal y un secreto empresarial. Dependiendo de la entidad de la información mantenida en secreto se estará ante un contrato de licencia mixto (integrado por una obtención vegetal y un secreto empresarial) o un contrato de licencia de obtención vegetal puro con cláusulas accesorias en las que se resalte la importancia del secreto. En este caso, el *know-how* se refiere a las líneas parentales que integran la variedad cuya consecución y multiplicación permiten la obtención de la variedad híbrida. Sin esa información sería prácticamente imposible explotar la variedad vegetal. De ahí la importancia del *know-how* en estos contratos de licencia⁶¹⁶.

⁶¹⁶ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 666-667.

La revelación de las líneas parentales de la variedad híbrida difiere de la obligación de asistencia técnica a cargo del licenciante; todo dependerá de la entidad del secreto empresarial. La obligación de asistencia técnica se integra dentro del contenido del contrato de licencia de obtención vegetal y se manifiesta como expresión de la buena fe en la ejecución de los contratos mercantiles (art. 57 Ccom). La información transmitida conforme a la obligación de asistencia técnica pretende ayudar al licenciatarario para poder realizar una correcta explotación del bien licenciado y no tiene por qué ser secreta. Cuando la información transmitida se corresponda con información de carácter comercial, se estará ante una licencia pura con cláusulas accesorias de *know-how*. Sin embargo, si el *know-how* de las líneas parentales es imprescindible para poder explotar la variedad vegetal, se estará ante una licencia mixta⁶¹⁷.

Desde el punto de vista de la configuración del contrato, interesa matizar algunos aspectos. El primero de ellos es la materialización de la obligación de secreto de las partes involucradas. Sobre esta cuestión, la doctrina alemana e italiana consideran necesario formalizar un acuerdo de confidencialidad para poder garantizar el cumplimiento de esta obligación. Este acuerdo podrá materializarse mediante la incorporación al contrato de licencia de una cláusula de confidencialidad o bien mediante un acuerdo de confidencialidad

⁶¹⁷ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 118-123.

separado del contrato de licencia⁶¹⁸. En concreto, la doctrina alemana advierte de la importancia de describir con suficiente claridad el secreto, así como de regular los mecanismos para asegurar la protección durante la vigencia del contrato y también después de su finalización⁶¹⁹. La importancia de proteger el secreto se evidencia igualmente en la fase de negociación, por lo que, como se verá más adelante en la etapa de la formación del contrato, también será necesario formalizar un acuerdo de confidencialidad. Igualmente, la doctrina francesa incide en la importancia de configurar cláusulas postcontractuales que impidan al licenciatario utilizar de forma ilegítima el *know-how* autorizado tras la finalización del contrato⁶²⁰. En concreto, las obligaciones serán de secreto y no competencia durante un período determinado y razonable para no infringir la normativa *antitrust*, como se verá en el siguiente capítulo.

b. Objeto del contrato en el momento de la finalización del derecho de obtención.

Al hilo de lo comentado en este apartado, interesa analizar igualmente los supuestos en los que al finalizar la vigencia del derecho licenciado las partes mantienen la relación jurídica. Cuando se formaliza un contrato de licencia sobre un derecho de obtención vegetal, las partes establecen un período de duración que normalmente está vinculado a

⁶¹⁸ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 19. Igualmente, en la doctrina italiana, véase VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, pp. 498-500.

⁶¹⁹ OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 154.

⁶²⁰ VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 520-522.

la vigencia del derecho licenciado. Sin embargo, puede suceder que, transcurrido un tiempo, el licenciatarlo, conocedor de los rendimientos y expectativas de futuro de la variedad licenciada, esté interesado en prolongar el contrato más allá de la vigencia del derecho de obtención vegetal. El interés del licenciatarlo en mantener una relación jurídica sobre un derecho que se incorporará al dominio público reside en la necesidad de que el licenciante le siga proporcionando el *know-how* vinculado a la variedad vegetal; que es imprescindible para poder garantizar su adecuada explotación. En ese caso, cuando finalice el derecho se deberá modificar el objeto del contrato, por cuanto no será necesaria la autorización del titular/licenciante para explotar la obtención vegetal o se podrá formalizar un nuevo contrato.

Cuando finaliza el derecho se pierden los privilegios otorgados, en especial, la posibilidad de perseguir las infracciones. Sin embargo, la posibilidad de no informar a las autoridades competentes de conceder el título de obtención vegetal sobre determinada información valiosa para la multiplicación implica que, una vez finalizado el derecho, algunas variedades vegetales ostenten cierta protección por la vía del secreto empresarial. El mejor exponente de esta situación serían las variedades híbridas en las que habitualmente la información de sus líneas parentales se mantiene en secreto. En este sentido, sería necesario que la información de las líneas parentales de la variedad híbrida se mantuviese en secreto en todo momento. Ello implica que, aunque el derecho sea de dominio público, exista todavía un interés en formalizar una licencia para acceder a la información necesaria para

poder explotar la variedad híbrida. Otro ejemplo podría darse ante la concurrencia de dos variedades vegetales incorporadas al dominio público a las que se le aplica una determinada fórmula de multiplicación para generar una nueva variedad. Esa nueva variedad podrá optarse entre mantenerla en secreto o solicitarse un título de obtención vegetal para protegerla y mantener en secreto la fórmula de multiplicación necesaria para su creación⁶²¹.

Esta posibilidad de continuar protegiendo el material vegetal por la vía del secreto ha sido criticada por algunos autores, llegando incluso a proponerse la obligación de publicar el germoplasma o líneas parentales de las variedades híbridas al finalizar el período de protección del título de obtención vegetal. Esto es debido a que se considera que, de llevarse a cabo tal extensión de la protección por la vía del secreto, se ampliaría en exceso el monopolio del obtentor en el tiempo e incluso vulneraría alguno de los propósitos perseguidos por el derecho de obtención vegetal⁶²². A mi modo de ver, considero que la exigencia de la difusión de esta información tan valiosa no debería llevarse a término, por cuanto los obtentores ya sufren las implicaciones derivadas de establecer diferentes mecanismos para poder garantizar el mantenimiento en secreto de las líneas parentales y germoplasma de sus variedades híbridas. Ello igualmente provoca que no puedan explotar su variedad híbrida de forma masificada para así evitar la divulgación del secreto, lo que provoca que muchas veces

⁶²¹ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, op. cit., pp. 322-324.

⁶²² *Ibid.*, pp. 324-327.

los rendimientos económicos no sean esperados. Con todo, considero que mientras pueda garantizarse y mantenerse la información de las líneas parentales y germoplasma en secreto, se deberá poder proteger el material vegetal por la vía del secreto empresarial, incluso en los casos en los que el derecho de obtención vegetal haya finalizado.

Ante la formalización de una licencia para explotar o continuar explotando una determinada variedad vegetal tras su incorporación en el dominio público, carece de sentido calificar a estos contratos como verdaderas licencias de obtención vegetal. Sin embargo, para poder realizar una adecuada explotación del material vegetal pueden ser necesarios determinados elementos técnicos e intelectuales que solamente dispone su titular. Por ello, toda esa valiosísima información presenta un destacado valor económico que justifica que el licenciataria todavía siga interesado en continuar explotando la variedad vegetal una vez finalizado el derecho de obtención vegetal. Si se opta por mantener el primer contrato, se producirá una novación objetiva que podrá materializarse mediante una adenda sobre la licencia original; o, en caso de optar por suscribir un nuevo contrato, puede formalizarse una licencia de *know-how*.

Desde el punto de vista contractual la novación objetiva no plantea problemas al regir el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, siempre y cuando el licenciente y licenciataria estén conformes. Sin embargo, desde el punto de vista del Derecho de la competencia pueden derivarse determinados problemas; en concreto, cuando se mantiene la obligación de pagar el precio de la licencia una

vez finalizada la vigencia del derecho objeto de obtención vegetal⁶²³, como se verá en el siguiente capítulo.

10. (sigue) Obtención vegetal y derecho de marca.

En la industria del fitomejoramiento es habitual integrar un derecho de marca en el contrato de licencia de obtención vegetal para poder comercializar el material vegetal como, por ejemplo, sucede con las variedades ornamentales y las flores cortadas⁶²⁴. Con ello, su titular pretende reforzar la protección del material vegetal vinculándolo a su propia marca para diferenciarse respecto de sus competidores. La existencia de una marca vinculada a un determinado material vegetal debe diferenciarse de la denominación de la variedad, ya que la marca, en modo alguno, sustituye a la denominación varietal.

La incidencia de una marca en la explotación de una determinada variedad vegetal puede materializarse de cuatro formas diferentes dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso: en primer lugar, una licencia pura de obtención vegetal con la obligación de utilizar una determinada marca del licenciante al comercializar el material vegetal (cláusula accesoria); en segundo lugar, una licencia mixta de obtención vegetal y marca; en tercer lugar, una licencia de marca utilizada para explotar una variedad vegetal no protegida; en última instancia, un contrato de distribución en el que se exige la

⁶²³ NOBUYOSHI, T.: “Situación actual del sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón, en *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, UPOV, Ginebra, 2008, p. 6 Disponible en https://www.upov.int/export/sites/upov/news/es/2008/upov_sym_ge_08_3.pdf

⁶²⁴ LODI, L., *La...*, *op. cit.*, p. 81.

utilización de una determinada marca o que incluya una licencia de marca⁶²⁵.

a. Licencia pura de obtención vegetal con obligación de utilizar una marca en la comercialización.

El primer supuesto es aquel en el que se otorga una licencia de explotación sobre una determinada variedad vegetal y el licenciante exige que se comercialice utilizando una determinada marca de su propiedad. Esta situación suele materializarse mediante un contrato de licencia de obtención vegetal puro en el que se integra una cláusula accesoria que exige la utilización de una determinada marca para comercializar el material vegetal. Esta cláusula deberá identificar la marca, la autorización para utilizarla en la comercialización del material vegetal, las actuaciones que amparan su utilización, su duración, etc.

La accesoriadad de esta cláusula viene predefinida por cuanto la relevancia del contrato es la concesión de una autorización para explotar el material vegetal otorgando la facultad de poder multiplicarlo, además de comercializarlo. La incidencia de la marca repercute exclusivamente en la fase de comercialización que, en estas situaciones, es una parte más que no destaca respecto del resto de las facultades concedidas al licenciatarario. Por lo tanto, cuando la importancia del contrato resida en la explotación de un derecho de obtención vegetal y no en la marca utilizada para su comercialización

⁶²⁵ VILLARROEL, A., “Sesión...”, *op. cit.*, p. 7.

(función accesoria de la marca) la exigencia de la marca se configurará como una cláusula accesoria al contrato⁶²⁶.

Atendiendo al principio de la autonomía de la voluntad, la inclusión de una cláusula accesoria que exija la utilización de una determinada marca en la comercialización no plantea mayores problemas desde el punto del Derecho de obligaciones y contratos. Sin embargo, la exigencia de utilizar una determinada marca al comercializar la variedad licenciada exige un análisis *antitrust*, para verificar si procede la aplicación de la exención por categorías del RECATT. En este sentido, el RECATT exige que la marca sea propiedad del licenciante o titular del derecho y que esté directamente relacionada con el material vegetal objeto de licencia y comercialización (art. 47 Directrices RECATT). Asimismo, deberán atenderse otros factores para determinar si procede la aplicación de la exención como, por ejemplo, que el licenciante o titular del derecho ostente una posición dominante en el mercado. En ese caso, sería discutible la aplicación de la exención del RECATT dadas las implicaciones que ello tendría en el mercado. Cuando concurren las circunstancias exigidas por el RECATT podrá aplicarse la exención por categorías, sin perjuicio de ulteriores exámenes que impidan su aplicación al poder derivarse otra clase de conductas restrictivas de la competencia como el fortalecimiento de la posición de dominio del titular del derecho y un posible abuso de ella⁶²⁷.

⁶²⁶ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 122-123.

⁶²⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., “La...”, *op. cit.*, pp. 37-38.

Este primer supuesto planteado es el más utilizado en la práctica del sector, de ahí que, en el siguiente capítulo, destinado al estudio de las obligaciones del contrato, se analice con mayor detalle sus características y particularidades desde el punto de vista *antitrust*.

b. Licencia mixta de obtención vegetal y marca.

Relacionados con el supuesto anterior surgen los denominados contratos de licencia mixta de un derecho de obtención vegetal y un derecho de marca. La relación surge porque en ambas modalidades contractuales concurre la explotación de un derecho de obtención vegetal y un derecho de marca. La diferencia entre ambos reside en la importancia del derecho de marca en el devenir del contrato de licencia. En el caso anterior el interés en formalizar el contrato residía en el derecho de obtención vegetal. Sin embargo, hay ocasiones en las que el interés de ostentar tanto un derecho de obtención vegetal como un derecho de marca es equivalente. La materialización de estos contratos es similar al anterior; se deberá identificar la marca objeto de licencia, así como su alcance. La principal diferencia estriba en la calificación del contrato que, en este supuesto, será un contrato de licencia mixto.

Estas licencias mixtas no plantean problemas desde el punto de vista del Derecho de obligaciones, sin embargo, se deberá realizar un examen *antitrust* para verificar si procede la aplicación de la exención por categorías del RECATT. *A priori*, siempre y cuando confluyan los requisitos mencionados *supra*, estos contratos serán válidos conforme a la normativa *antitrust*, sin perjuicio de ulteriores controles para

verificar la incidencia de conductas que motiven el posible abuso de una posición de dominio por parte del licenciante o titular de los derechos⁶²⁸.

c. Licencia de marca para poder explotar una variedad vegetal no protegida.

Desde hace unos años, en la industria del fitomejoramiento, especialmente en el sector de las flores cortadas y los frutales, se están utilizando contratos de licencia de marca para explotar variedades vegetales, ante la imposibilidad de protegerlas por la vía del derecho de obtención vegetal⁶²⁹. Para ello, es necesario que el titular de la variedad solicite el registro de una marca y que ésta esté vinculada al material vegetal que se pretende comercializar.

La principal consecuencia de proteger el material vegetal por la vía del derecho de marcas reside en la afectación al alcance del derecho del titular, que no podrá excluir los actos de producción, reproducción o multiplicación realizados sobre la variedad al no estar contempladas en el *ius prohibendi* del derecho de marcas. El titular de la marca simplemente estará protegido por el signo distintivo vinculado al material vegetal; estos son los actos en los que no se emplee su marca para identificar la variedad vegetal. Esta solución se presenta como un remedio efectivo ante la imposibilidad de proteger la variedad por el derecho de obtención vegetal y la necesidad de otorgarle cierta

⁶²⁸ DE LA VEGA GARCÍA, F., “La...”, *op. cit.*, p. 38.

⁶²⁹ VILLARROEL, A., “Sesión...”, *op. cit.*, p. 6.

protección⁶³⁰. Con todo, no debe olvidarse que el titular de la marca e incluso sus licenciarios estarán interesados en multiplicar la variedad vegetal protegida mediante el derecho de marca. Por lo que deberán ser muy cuidadosos en su explotación para evitar infracciones. Lamentablemente, no se podrá impedir la multiplicación del material vegetal, pero sí su comercialización sin la utilización de la marca registrada. Finalmente, al tratarse de un contrato de licencia de marca, serán de aplicación las normas en materia de defensa de la competencia aplicables a estos acuerdos de transferencia de tecnología, conforme a lo establecido en la normativa *antitrust* aplicable.

d. Contrato de distribución con licencia de marca.

Ulteriormente, la confluencia de un derecho de marca y una variedad vegetal puede materializarse a través de un contrato de distribución del material vegetal en el que se incluya un derecho de marca. Ello se produce cuando el interesado es un distribuidor u operador logístico cuya voluntad reside en comercializar una determinada variedad vegetal y no en su reproducción o multiplicación. La diferencia entre formalizar estos contratos y una licencia de marca, además de su clausulado, reside en las implicaciones en materia de defensa de la competencia, en particular, el Reglamento de exención por categorías aplicable (será de aplicación el RECAV en lugar del RECATT). Los

⁶³⁰ VILLARROEL, A., “Sesión...”, *op. cit.*, p. 6.

requisitos para aplicar la exención por categorías del RECAV, se abordarán en el siguiente capítulo⁶³¹.

11. Precio.

El segundo de los elementos reales más característicos de todo contrato de licencia es el precio. Nótese que, como ya se mencionó, el contrato de licencia podrá ser oneroso o gratuito. Los supuestos de licencia gratuita son excepcionales por cuanto en la mayoría de los casos en los que se concede una licencia, el titular del derecho licenciado espera obtener una contraprestación por autorizar la explotación de su derecho. La determinación o fijación del precio de la licencia es libre conforme al principio de la autonomía de la voluntad y puede consistir en cualquier clase de contraprestación ya sea o no de carácter pecuniario. El precio de la licencia deberá ser cierto y determinado o, en su defecto, se deberán establecer en el contrato los mecanismos suficientes para poder calcularlo. Las formas de retribuir una licencia son múltiples: a través del pago de una suma fija o única (*forfait*), mediante el pago de *royalties*, regalías, cánones o renta periódico o el pago combinado de una suma única y *royalties*⁶³². Todas las cuestiones relativas a las diferentes modalidades de retribución, así como la obligación de pago del licenciatarario y sus implicaciones desde el punto de vista del Derecho de la competencia se estudiarán en el siguiente capítulo.

⁶³¹ DE LA VEGA GARCÍA, F., “La...”, *op. cit.*, pp. 38-44.

⁶³² RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 209-210.

IV. FORMACIÓN DEL CONTRATO.

En la vida de los contratos, en general, y de un contrato de licencia de obtención vegetal, en particular, subyace: una primera fase de generación, en la que se realizan determinados actos preparatorios y surge el consentimiento contractual para suscribir el contrato (también denominada fase precontractual); una segunda fase de perfección, en la que nace el contrato (también denominada fase contractual); y una tercera fase de consumación, en la que se realizan las prestación pactadas (también denominada fase de ejecución)⁶³³. Esta primera fase de generación o precontractual es la fase en la que se forma el contrato. El proceso de formación de un contrato no será siempre igual, dependerá, entre otros muchos factores, de la experiencia y capacidad de negociación de las partes implicadas. La formación del contrato podrá ser instantánea -fruto de un solo acto sin discusión entre las partes- o progresiva. Habitualmente, los contratos de licencia suelen formalizarse de forma progresiva: en primer lugar, las partes intercambiarán información sobre el negocio jurídico que se formalizará (tratos preliminares) y, en segundo lugar, la parte más interesada presentará una oferta que quedará sometida a la aceptación de la contraparte⁶³⁴. En este apartado, se analizarán los principales deberes precontractuales de las partes en la fase de formación del contrato, así como la responsabilidad derivada de su incumplimiento.

⁶³³ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 65-66.

⁶³⁴ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 309-311; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 153. En el mismo sentido, en la doctrina comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 377.

Antes de entrar en el estudio de la formación del contrato, interesa aclarar que, en el sector obtentor, es habitual que la titularidad del derecho de obtención vegetal objeto del contrato corresponda a grandes multinacionales ubicadas en diferentes zonas como, por ejemplo, California, Alemania, Marruecos, etc. Ello dota al contrato de licencia de obtención vegetal de un evidente carácter internacional y provoca que el idioma de las partes sea diferente. De manera que será necesaria la adaptación del lenguaje del contrato a un idioma común. En este sentido, se ha configurado como “*lingua franca*” la lengua inglesa para la redacción de estos contratos, en el que las partes son de diferentes países, sin perjuicio de que también se redacte una copia del contrato en el idioma de cada una de las partes⁶³⁵.

1. Los tratos preliminares.

Los tratos preliminares son los actos, conversaciones o negociaciones mantenidas entre las partes para determinar y delimitar los aspectos más relevantes del contrato⁶³⁶. Ahora bien, el proceso de formación del contrato puede iniciarse antes incluso del comienzo de los tratos preliminares. La parte interesada en explotar la variedad vegetal objeto de licencia puede, con anterioridad al inicio de las negociaciones, analizar al titular del derecho, así como las condiciones y expectativas depositadas sobre la obtención vegetal. De hecho, estas actuaciones suelen ser recomendables para así poder descubrir falsas apariencias o posibles elementos que puedan entorpecer una adecuada explotación

⁶³⁵ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 65-66.

⁶³⁶ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, p. 311.

del material de reproducción y, además, poder aportar información al futuro licenciario sobre posibles características negativas -ocultas- de la variedad licenciada⁶³⁷.

Los tratos preliminares, incluidos en la fase precontractual del contrato, pueden desembocar en la celebración o no del contrato. Ello implica que en su desempeño las partes actúen conforme al principio de la buena fe, mediante la facilitación de información veraz sobre el negocio jurídico y el mantenimiento del secreto de las negociaciones⁶³⁸. Por un lado, el deber de información es fundamental para reducir las posibles asimetrías de información y equiparar la relación jurídica⁶³⁹. Por otro lado, el mantenimiento de la confidencialidad de las negociaciones es especialmente necesario en las licencias sobre el derecho a la obtención vegetal o la licencia de la solicitud de protección, al estar en el peligro el cumplimiento de los requisitos de protección. Para configurar un clima de confianza y dotar de mayor seguridad jurídica al proceso de negociación, es recomendable, entre otras muchas, la formalización de un acuerdo de condiciones y un acuerdo de confidencialidad⁶⁴⁰.

⁶³⁷ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, p. 66.

⁶³⁸ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 311-314. En este sentido, en la doctrina alemana, véase KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 11. Igualmente, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 34-38.

⁶³⁹ MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 237-243.

⁶⁴⁰ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, p. 66; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 153. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 40-43. Del mismo modo, en la doctrina italiana, véase COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 164. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, p. 69; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 11.

Elementos, formación y estructura del contrato

El acuerdo de condiciones es un documento precontractual en el que se determinan las posiciones de las partes y los tiempos de la negociación. La importancia de formalizar este documento reside en la determinación de la responsabilidad de la parte de que desista o infrinja las condiciones pactadas. La doctrina francesa recomienda que el pliego de condiciones ostente entre 3 y 5 páginas, salvo en las negociaciones muy complejas en las que quizás sea necesario elaborar documentos de hasta 10 páginas. En este documento se establecen las líneas generales del futuro contrato sin entrar en el detalle de la redacción de las distintas cláusulas. La doctrina francesa lo califica como un documento de transición antes de la formalización del contrato, pero, en función de su redacción, el pliego podrá consistir en una oferta contractual cuya aceptación implicará la formalización del contrato⁶⁴¹.

Por su parte, el acuerdo de confidencialidad, habilita que las negociaciones se desarrollen en un clima de confianza, al exigir el compromiso de las partes en no revelar la información comunicada. Para ello, se deberán identificar los contornos de la información confidencial y las personas afectadas por el deber de secreto. Entre las cláusulas más características de un acuerdo de confidencialidad, la doctrina francesa incide en la importancia de regular la utilización de la información cuando finalice la duración del acuerdo. La duración del acuerdo será el transcurso de las negociaciones; sin embargo, en

⁶⁴¹ VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 28-33. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, pp. 12-13.

caso de no formalizarse el contrato, la obligación de secreto debería mantenerse durante un período determinado de tiempo para evitar que la parte informada pueda utilizar la información recibida en las negociaciones contra su titular. Este período de secreto después de la finalización de las negociaciones deberá ser razonable⁶⁴². Respecto de las posibles restricciones en materia *antitrust* de las cláusulas de confidencialidad me remito a lo indicado en el siguiente capítulo.

2. Oferta y aceptación.

La presentación de oferta forma parte de la fase de formación del contrato en cuanto puede motivar la celebración del contrato de licencia. Sin embargo, será necesario examinar cada caso concreto para señalar si una determinada oferta constituye una mera apertura de tratos y aproximación de las partes o una oferta contractual (art. 1262 CC). Esta calificación jurídica dependerá de si la oferta cumple todos los requisitos que exige una oferta contractual: debe haber intención del oferente de vincularse si sobre ella recae aceptación, su contenido ha de ser completo y recoger una declaración de voluntad dirigida al o a los destinatarios y reconocible por éstos, no se exige una forma determinada, pero puede imponerse por disposición legal o por acuerdo de los contratantes. Si no se cumplen estos requisitos, la oferta sólo podrá calificarse de *invitatio ad offerendum*. En esta sede, la presentación de una oferta será considerada normalmente como una

⁶⁴² VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 71-113. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 70; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 11.

invitatio ad offerendum por su carácter predominantemente sugestivo. Ahora bien, nada impide que pueda calificarse de oferta contractual cuando contengan toda la información necesaria que ésta exige⁶⁴³.

Dicho esto, conviene apresurarse a indicar que, independientemente de la consideración de una oferta como *invitatio ad offerendum* o como oferta contractual, en todo caso debe entenderse como parte de la fase de formación del contrato. De este modo, una oferta podrá originar responsabilidad precontractual, pues la doctrina ha construido unos deberes de información, de lealtad y de protección como manifestación del principio de buena fe que debe respetarse durante la fase precontractual o de formación del contrato. La oferta presentada incluirá información del derecho de obtención vegetal objeto de licencia, el precio del *royalty* y el resto de los elementos necesarios para poder garantizar una adecuada explotación del material de propagación. La validez de una oferta vendrá determinada por el cumplimiento de los requisitos y presupuestos exigibles para cualquier negocio jurídico. Ello implica que su incumplimiento dará lugar a la anulabilidad del contrato si se hubiese formalizado.

Una vez presentada la oferta pueden darse las siguientes circunstancias: que la contraparte la acepte, que la oferta caduque por transcurso del plazo concedido, que el oferente retire o revoque la oferta o que la contraparte la rechace. En caso de rechazar la oferta, el desistimiento podrá realizarse de manera expresa o incluso tácita.

⁶⁴³ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 330-335.

Ahora bien, si se rechaza una oferta y se cambia de opinión, el disidente deberá plantear una nueva oferta no pudiendo aceptar la oferta rechazada. Si la oferta caduca, el oferente deberá fijar un plazo de tiempo para que la contraparte se manifieste al respecto. En caso de no existir plazo de contestación, la oferta caducará cuando transcurra el tiempo estimado conforme a los usos imperantes en el contrato de licencia y las reglas de diligencia y buena fe. Por su parte, la diferencia entre la retirada y la revocación de la oferta por parte del oferente radica en si el destinatario ha recibido o no la propuesta. En la retirada la oferta todavía no ha llegado al destinatario; sin embargo, en la revocación el destinatario sí que la habrá recibido. Tanto en la retirada como en la revocación el contrato no estará formalizado, por lo que el oferente podrá desvincularse de la oferta al no haberse aceptado y, por consiguiente, no estar obligado a ello. En caso de que el oferente dote de un carácter irrevocable a la oferta emitida, la revocación y la retirada de la oferta será ineficaz⁶⁴⁴.

La formalización del contrato se producirá con la aceptación. Esta se define como la declaración de voluntad, expresa o tácita, emitida por el destinatario de la oferta de aceptar la oferta recibida. Para emitir la aceptación de la oferta, habrá que atender al plazo fijado por parte del oferente y, en defecto del plazo establecido, el plazo será el determinado conforme a los usos imperantes en el contrato de licencia y las reglas de diligencia y buena fe⁶⁴⁵. Finalmente, respecto de la

⁶⁴⁴ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 339-343.

⁶⁴⁵ *Ibid.*, pp. 352-354.

integración de la oferta basta decir que si el contrato celebrado contuviese cláusulas más beneficiosas éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta. Sin duda, este precepto está íntimamente relacionado con el deber de información veraz derivado del principio de buena fe que rige la fase de formación del contrato.

3. Operativa de formalización de licencias en el sector de las obtenciones vegetales.

En el sector obtentor, se diferencian dos supuestos de formalización de contratos: por un lado, subyacen aquellas situaciones en las que directamente el titular del derecho es quién negocia la suscripción del contrato; por otro lado, se encuentran las situaciones en las que el contrato de licencia es negociado y suscrito por un mandatario en representación del titular del derecho.

a. Contratos suscritos entre el titular del derecho y un tercero.

En los supuestos en los que el titular del derecho es quién se encarga directamente de gestionar y suscribir la licencia, la formalización del contrato se articula por el procedimiento de los tratos preliminares y la ulterior presentación de una oferta por parte de la persona más interesada en la celebración del contrato. Normalmente suele ser el futuro licenciario quién inicia las negociaciones con el titular del derecho, solicitándole información sobre el estado de la variedad, sus características organolépticas, su implantación en el mercado, etc. El inicio de las conversaciones entre las partes no es casual. El futuro licenciario, antes de ponerse en contacto con el titular del derecho,

ya tiene sus propios informes sobre la variedad vegetal que desea explotar, de ahí su interés en manifestar su voluntad de contratar con el titular del derecho. Los tratos preliminares le permiten obtener más información e incluso poder pactar algunas cláusulas como el precio o la asistencia técnica. Dilucidadas las cuestiones entre las partes, y siempre y cuando haya consenso entre ambas, el licenciatario presentará su oferta y, si el titular del derecho la acepta, se formalizará el contrato de licencia.

b. Contratos suscritos entre el mandatario y un tercero.

En los supuestos en los que, en lugar del titular del derecho, sea un mandatario quién se encargue de gestionar y suscribir el contrato de licencia, la formalización del contrato se articulará igualmente por el procedimiento de los tratos preliminares y la ulterior presentación de una oferta por parte de la persona más interesada en la celebración del contrato. El mandatario, en virtud del contrato de mandato suscrito con el titular del derecho, está autorizado para formalizar nuevos contratos de licencia en un determinado territorio.

Al igual que en el supuesto anterior, el futuro licenciatario es quién se pone en contacto con el mandatario para iniciar las negociaciones. El objeto de los tratos preliminares suele consistir en concretar aspectos sobre el control del material de propagación y el precio de la licencia. Cuando las partes están conforme con las cláusulas pactadas, se inicia el proceso de formalización del contrato. Para ello, el futuro licenciatario debe presentar una oferta expresando su voluntad en formalizar el contrato de licencia bajo las condiciones pactadas. Una

vez recibida la solicitud, el mandatario la remite al titular del derecho que es quién decide si aceptar o rechazar la petición de licencia. Se observa, por tanto, que existen varias fases en la formalización: una primera en la que el mandatario a través del procedimiento de los tratos preliminares negocia las condiciones del contrato de licencia y una segunda fase en la que el futuro licenciario emite una oferta al titular del derecho para que este la acepte. La oferta que el futuro licenciario remite al titular será, en la mayoría de los casos, aceptada por cuanto incluye las exigencias del mandatario que actúa por nombre y cuenta del titular. Sin embargo, hay supuestos en los que el titular puede negarse a ello. Para evitar posibles confrontaciones en este sentido, en la fase de tratos preliminares, se suele informar al futuro licenciario que la decisión final estará siempre supeditada a la aceptación del titular del derecho. Cuando el titular del derecho acepta la petición, el mandatario lo comunica al solicitante y se formaliza el contrato. En última instancia, cuando se notifica la aceptación de la oferta, el mandatario igualmente informa al futuro licenciario respecto del carácter no efectivo de la licencia hasta que se inscriba en el Registro Oficial de variedades vegetales de la OEVV previo pago de las tasas oficiales.

4. Incumplimiento durante la formalización del contrato.

a. Ruptura injustificada de las negociaciones.

La presentación de una oferta contractual crea en su destinatario la confianza en la posibilidad de concluir el contrato conforme a las condiciones propuestas. El Derecho de obligaciones, lógicamente, no

se mantiene ajeno a las actuaciones de las partes que defraudan esta confianza; bien al contrario, reacciona contra estos supuestos mediante la exigencia de responsabilidad a la parte que se ha comportado contrariamente a la buena fe en la fase de formación del contrato⁶⁴⁶.

Para el Derecho de las obligaciones, la parte perjudicada podrá ejercitar las acciones derivadas de la responsabilidad del oferente en la fase de formación del contrato. Los supuestos para ejercitar una de las acciones que el Derecho de las obligaciones pone a disposición de la parte perjudicada cuando el oferente realiza una oferta que podríamos calificar como engañosa pueden clasificarse en dos grupos, según llegue o no a celebrarse posteriormente el contrato pretendido entre las partes. Cuando el contrato no llegue a celebrarse, el oferente puede incurrir en responsabilidad precontractual o por culpa *in contrahendo* si la contraparte había confiado en que podía contratar las prestaciones ofrecidas. Ante esta situación, la persona afectada por la conducta dolosa del oferente puede ejercitar, en principio, si se cumplen los requisitos necesarios, la acción de anulabilidad del contrato por la existencia de error o dolo en la fase de su formación, que podrá acompañarse de una acción de indemnización de daños y perjuicios⁶⁴⁷.

⁶⁴⁶ ASUA, C. I., *La culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho alemán y presencia en otros ordenamientos)*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, pp. 253 y ss.; GARCÍA RUBIO, M. P., *La responsabilidad precontractual en derecho español*, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 43 y ss.; CABANILLAS, A., “El ámbito de la responsabilidad precontractual o *culpa in contrahendo*”, *RCDI*, 1994, pp. 747-750.

⁶⁴⁷ Igualmente, sobre la responsabilidad contractual, véase JORDANO, F., *La responsabilidad contractual*, Civitas, Madrid, 1987; CRISTOBAL, A., *El*

La exigencia de los deberes precontractuales deriva de la *bona fides in contrahendo*⁶⁴⁸. Las partes inician los tratos preliminares conforme al principio de la autonomía de la voluntad y no están obligadas a la formalización del contrato. Es más, las negociaciones en fase de formación del contrato no son en sí actos jurídicos *strictu sensu*, aunque son muy importantes para su formalización⁶⁴⁹. Sin embargo, los recursos económicos, personales y el tiempo dedicado a la negociación han motivado la necesidad de proteger a las partes ante una retirada o incumplimiento de formalizar el contrato⁶⁵⁰.

La importancia del cumplimiento de los deberes derivados de la buena fe implica que, salvo error inexcusable o insalvable, se formalice el contrato. Sin embargo, la ruptura injustificada o arbitraria de las negociaciones supone la generación de culpa *in contrahendo* y el derecho de la parte perjudicada para solicitar la pertinente indemnización por los daños sufridos (art. 1124 CC). Para ello, deberá concurrir de forma acumulada: la generación de una situación de confianza para formalizar el contrato, la finalización de las negociaciones sin justa causa, la generación de un daño y la existencia de casualidad entre los elementos anteriores⁶⁵¹. Ahora bien, fuera de los casos de culpa o negligencia, sería difícilmente imaginable un

incumplimiento de las obligaciones, Tecnos, Madrid, 1989; PANTALEON, F., “Las nuevas bases de la responsabilidad contractual”, *ADC*, 1993-1994, pp. 1719 y ss.

⁶⁴⁸ MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 218. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 70.

⁶⁴⁹ DíEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, p. 311.

⁶⁵⁰ MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 217-225.

⁶⁵¹ DíEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, p. 316; MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 227.

supuesto de responsabilidad provocado por el ofrecimiento de una oferta, dado que existe mayor libertad para su revocación.

La responsabilidad está vinculada a la generación de una situación de confianza que simule la posibilidad de suscribir el contrato. Por tanto, se deberá enjuiciar la actitud de las partes durante las negociaciones y analizar si se ha simulado esta situación de confianza. Ello provoca que la responsabilidad surja en los casos en los que concurra mala fe -manteniendo las negociaciones sin voluntad de formalizar el contrato o cuando se dilate injustificadamente la fase de negociación-, como cuando una de las partes actúe de forma diligente, pero llegado el momento y de forma injustificada rompa con las negociaciones. Se ha considerado que genera una situación de confianza el abono de determinados gastos o la entrega de documentación con vistas a la formalización futura del contrato. Por su parte, estará justificada la finalización de las negociaciones cuando una de las partes alegue enfermedad grave, ante el impedimento de una de las partes a modificar una cláusula confusa o cuando concurra alguna otra circunstancia objetiva de mercado más interesante. Finalmente, sobre la relación de causalidad entre el daño generado con la situación de confianza y la ruptura injustificada de las negociaciones, habrá que atender a las circunstancias concretas de cada situación y verificar la relación entre los distintos factores. En este sentido, la doctrina francesa considera que el factor limitante para romper las negociaciones y dilucidar la existencia de responsabilidad es la presentación de una oferta. Si el acuerdo precontractual carece de la

voluntad de obligarse y de elementos esenciales del futuro contrato no podrá considerarse como una oferta y, por consiguiente, derivarse responsabilidad extracontractual⁶⁵².

Ulteriormente, la determinación del daño indemnizable, conforme a nuestra doctrina, la francesa y alemana, seguirá los cauces de la teoría del interés negativo consistente en el cálculo del daño sufrido como consecuencia de haber confiado en la otra parte. En este sentido, habrá que deslindar como daño sufrido el importe de los gastos incurridos derivados del riesgo habitual del negocio y centrarse en aquellos cuya materialización se funde en la formalización del futuro contrato conforme a la situación de confianza generada. Asimismo, se considera que la indemnización no deberá incluir el lucro cesante por cuanto pueden concurrir razones objetivas que motiven la ruptura de las negociaciones. Ahora bien, estas consideraciones quedarán en manos de un tribunal que será quien deberá determinar las razones y motivos que justifiquen el importe de la pertinente indemnización⁶⁵³.

b. Incumplimiento del deber de información precontractual.

Con carácter general, en Derecho español no puede afirmarse la existencia de un deber de informar a la otra parte contratante; más bien, al contrario, rige el principio de autoinformación, de manera que

⁶⁵² MARTÍ MIRAVALLS, J., *El...*, *op. cit.*, pp. 227-234. Igualmente, en la doctrina francesa véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 34-40.

⁶⁵³ MARTÍ MIRAVALLS, J., *El...*, *op. cit.*, pp. 234-237. Igualmente, en la doctrina francesa véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 38-52. Del mismo modo, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 70; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 11.

cada parte debe conseguir la información que le sea de interés. Ello, sin embargo, no impide que en determinadas ocasiones el principio de buena fe obligue a una de las partes a informar a la otra, por haberse creado una especial situación de confianza, por ocupar una de las partes una situación de superioridad frente a la otra e incurrir en menos costes para la obtención de información, o por exigirlo así una prescripción legal. La responsabilidad precontractual del oferente surge cuando crea un clima de especial confianza que puede relacionarse con la posibilidad de contratación de las prestaciones ofrecidas y ésta finalmente no se realiza⁶⁵⁴.

El incumplimiento del deber de información precontractual puede derivar en la anulabilidad del contrato. Sin embargo, la entrega de información falsa, engañosa o incompleta, más allá de suponer la anulabilidad del contrato (cuando concurra dolo grave), puede igualmente derivar en su conservación y la concesión de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (dolo incidental). El error provoca que la parte que recibe la información confíe en la existencia de una determinada situación y esté segura para celebrar el contrato⁶⁵⁵. Por ello, dependiendo del caso concreto el error provocara una u otra consecuencia jurídica.

⁶⁵⁴ COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 162.

⁶⁵⁵ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 202-207; MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 274-276. En este sentido, véase, igualmente RUIZ PERIS, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2000, *passim*.

Para que un error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la substancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que hubieran motivado su celebración, esto es que sea esencial e inexcusable (art. 1266 CC). En concreto, el error deberá recaer sobre los elementos que hayan provocado la formalización del contrato (error esencial); el afectado, asimismo, deberá desconocer la existencia del error (error inexcusable) y, en última instancia, deberá existir un nexo de causalidad entre el error y la conducta perseguida por el informador⁶⁵⁶. En lo que al presente trabajo atañe podrán encuadrarse dentro de esta situación la facilitación de información falsa o inexacta por parte del titular del derecho o el mandatario sobre las expectativas del crecimiento de la facturación derivada del material vegetal licenciado, la implantación de la variedad en el mercado o determinadas características organolépticas.

El error puede producirse de forma dolosa o incidental (art. 1266 CC). La existencia de dolo no siempre supone la anulabilidad del contrato, dependiendo del tipo de actuación, la conducta supondrá la anulabilidad del contrato o, en su defecto, la concesión de una indemnización por los perjuicios sufridos. Si el dolo es grave se anulará el contrato; si, por el contrato es incidental, el perjudicado podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (arts. 1269 y 1270 CC). Esta circunstancia exige que el tribunal en el que recaiga el posible conflicto sobre este incumplimiento analice

⁶⁵⁶ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 207-213; MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 278-281.

cada caso concreto para determinar la incidencia del error en la celebración del futuro contrato⁶⁵⁷.

V. ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.

1. Consideraciones previas.

Los extremos y el contenido de cada contrato de licencia de obtención vegetal serán diferentes en función de la voluntad de cada una de las partes contratantes. Ello implica que cada contrato incluya un clausulado muy diferenciado. Sin embargo, desde hace unos años, existe una tendencia iniciada por diferentes organismos internacionales, en concreto, la Cámara de Comercio Internacional de París, por estandarizar los contratos de transferencia de tecnología⁶⁵⁸. Esta corriente pretende unificar criterios y facilitar la transferencia de tecnología mediante la suscripción de contratos modelo muy estandarizados. Esta práctica también es habitual en el sector de las obtenciones vegetales, en concreto, en aquellos contratos formalizados entre el mandatario del titular del derecho y un tercero. Sin embargo, ello no impide que se formalicen contratos específicos en los que se integren cuestiones más particulares como sucede en los contratos suscritos entre el titular del derecho y un tercero.

⁶⁵⁷ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 201-208; MARTÍ MIRAVALLS, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 281-290.

⁶⁵⁸ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 70-72.

Elementos, formación y estructura del contrato

En este sentido, la doctrina alemana considera que, sin perjuicio de incluir otros apartados, todo contrato de licencia de obtención vegetal deberá contener, como mínimo los siguientes aspectos: objeto del contrato *-Vertragsgegenstand-*, en el que se determine la información del derecho de obtención vegetal licenciado; alcance de la licencia *-Lizenzumfang-*, en el que se detallen los actos a los que se autoriza al licenciatarario, la posibilidad de sublicenciar o limitaciones territoriales; denominación de la variedad *-Sortenbezeichnung-*; material de reproducción *-Vermehrungsmaterial-*, en el que se definirá el material de multiplicación y los acuerdos de suministro de semillas o material de reproducción; supervisión de la calidad *-Qualitätsüberwachung-*, en el que se configuraran las obligaciones de garantía y control de la explotación tanto del licenciante como del licenciatarario; precio de la licencia *-Lizenzgebühren-*⁶⁵⁹; validez del derecho y procedimientos de infracción *-Gültigkeit des Rechts und Verletzungsverfahren-*, en la que se incluyen cláusulas de no impugnación por parte del licenciatarario de la validez del derecho, así como la obligación del licenciatarario de informar sobre infracciones y la legitimación para el ejercicio de acciones de infracción; duración del contrato *-Vertragsdauer-*; mutaciones espontáneas del material vegetal *-Spontane Mutationen (sports) in Vermehrungsmenge-* o cláusulas *grant-back*, en las que se exige al licenciatarario la obligación de notificar al licenciante las mejoras o perfeccionamientos realizados y su destino; etiquetado y

⁶⁵⁹ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 131. Sobre esta cuestión, en la doctrina italiana, véase COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, pp. 172-173.

publicidad *-Kennzeichnung und Werbung-*, en la que se incluyen cláusulas para la comercialización, etiquetado y diseño de los materiales publicitarios que deberá utilizar el multiplicador o licenciataria, jurisdicción y ley aplicable *-Gerichtsstand und anzuwendendes Recht-*⁶⁶⁰.

Expuestos estos elementos, se considera oportuno analizar las principales diferencias entre las dos modalidades de contrato de licencia presentadas anteriormente; esto es, contrato de licencia de obtención vegetal estandarizado y no estandarizado. Basta decir que en los siguientes apartados simplemente se presentará la estructura y principales cláusulas contractuales de las licencias de obtención vegetal, su análisis jurídico (contractual y *antitrust*) se realizará en el siguiente capítulo.

2. Contrato de licencia de obtención vegetal estandarizado.

Los contratos de licencia de obtención vegetal estandarizados se caracterizan por su extensión y estructura. Estos contratos apenas presentan una extensión de una página o página y media y se estructuran en cuatro partes: una primera parte denominada bajo la rúbrica identificación; una segunda parte denominada bajo la rúbrica “exponen”; una tercera parte de especificaciones; y una cuarta parte de condiciones generales.

⁶⁶⁰ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 130-131. Igualmente, en la doctrina italiana, véase COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, pp. 165-171.

Elementos, formación y estructura del contrato

En la primera parte del contrato se identifica a los contratantes, indicándose sus datos personales, su capacidad para contratar y si actúan por en representación de algún tercero o persona jurídica. En la segunda parte, incorporada en un apartado denominado “exponen” se identifican las pretensiones de las partes y su voluntad de formalizar el contrato. Normalmente estos contratos se suscriben entre el mandatario representante del titular de un derecho de obtención vegetal y un tercero. Por lo que, en esta parte se expondrá la capacidad del mandatario para conceder licencias, la voluntad del licenciario en suscribir el contrato y la clase de licencia formalizada.

En la tercera parte, integrada bajo la rúbrica “especificaciones”, se indica de forma muy concreta el objeto del contrato, su validez, el precio que se deberá abonar, la autorización concedida y un apartado de observaciones. Este apartado ya viene predefinido, simplemente se deberán cumplimentar determinados aspectos: en el apartado relativo al objeto del contrato se deberá indicar el tipo de variedad, el ámbito de protección (nacional o comunitaria) la especie, si la variedad está vinculada a alguna marca registrada y la categoría de la licencia (multiplicación, distribución o mixta); en el apartado relativo a la validez del contrato se deberá indicar la fecha de inicio y fin del contrato, la campaña de siembra (en el caso de semillas) o la campaña de reproducción (en el caso de plantas) y el ámbito territorial de la licencia; en el apartado relativo al precio se deberá incluir su importe, la referencia de cálculo y la fecha límite para abonarlo, en el caso de semillas se deberá determinar el quintal sobre el que se calculará el

El contrato de licencia de obtención vegetal

precio y en el caso de las plantas se deberá indicar el precio de cada planta; en el apartado relativo a la autorización, estos contratos incluyen la autorización del licenciario para que los organismos oficiales suministren determinada información al licenciante; en última instancia se incluye una cláusula de observaciones abierta para que las partes incorporen alguna exigencia y en el caso de licencias de explotación concedidas a viveros se impide entregar el material de propagación a los productores hasta que esté verificado el pago del royalty. Al final de este apartado de especificaciones se incorpora un espacio para que las partes firmen el contrato. Interesa apuntar que estas tres primeras partes se incorporan en la primera página del contrato de licencia estandarizado.

En la cuarta parte del contrato se integran las condiciones generales de la relación jurídica suscrita entre el licenciante y el licenciario. Estas condiciones generales son equivalentes en la mayoría de los contratos de licencia, aunque se diferencia entre las licencias de explotación de semillas y las licencias de explotación de plantas. Las condiciones comunes a ambas licencias son las relativas al objeto del contrato, las condiciones financieras, los derechos de propiedad industrial, la duración del contrato, la responsabilidad de las partes, la protección de datos, la resolución del contrato y la atribución de jurisdicción. De estas cláusulas comunes se destaca: en lo relativo al objeto del contrato, normalmente se concede una licencia no exclusiva para reproducir, multiplicar o comercializar una determinada planta o semilla. Es igualmente común hacer referencia al carácter

Elementos, formación y estructura del contrato

personalísimo de la licencia y la necesidad de la autorización del mandatario para poder cederla o transmitirla; por su parte, el apartado de las condiciones financieras se remite al anverso del contrato en el que se detallan las variables para calcular el *royalty*; en el apartado de propiedad industrial se advierte de las consecuencias derivadas de la infracción del derecho -tanto civiles como penales-, así como de la resolución del contrato en caso de que se otorgue una licencia sobre una solicitud de protección y esta se deniegue; la cláusula de duración se remite al anverso del contrato en el que se establece el período de vigencia y la campaña de siembra; las cláusulas de responsabilidad, protección de datos, resolución y atribución de jurisdicción hacen referencia a las cláusulas típicas en este sentido en las que se delimita la responsabilidad de las partes y se configura la normativa aplicable al contrato.

El resto de las condiciones particulares son las relativas al suministro, producción, multiplicación, comercialización y control de las semillas o de las plantas. En los contratos de licencia sobre semillas se indica quién será el responsable del suministro del material vegetal (obtentor o distribuidor autorizado) y se especifica que las controversias entre el productor y el obtentor o productor y distribuidor serán sometidas a arbitraje conforme a las normas establecidas en la *International Seed Federation* (ISF), asociación internacional sobre comercio de semillas con sede en Nyon (Suiza). Igualmente, se establecen mecanismos de control de la producción mediante inspecciones en campo y almacenes o la solicitud de determinada información relativa a cantidades

El contrato de licencia de obtención vegetal

certificadas o producidas. Tampoco deben pasar desapercibidas las exigencias relativas a la producción y comercialización de semillas bajo las normas de certificación y control oficiales conforme a la legislación vigente. Finalmente se resalta la importancia de respetar la territorialidad configurada contractualmente con el objetivo de preservar los derechos del titular del material vegetal. En concreto se advierte del riesgo que supondría para sus intereses la exportación a países que: no prevean una protección legal para las variedades vegetales, no sean miembros de la Unión Europea o no hayan firmado el CUPOV; así como el peligro que implicaría para los intereses del obtentor la exportación de semillas de una variedad que no estuviera inscrita en el Catálogo Comunitario configurado al efecto o lo estuviera desde hace menos de cuatro años.

Por su parte, en los contratos de licencia de plantas se identifica igualmente quién será la persona encargada del suministro de las plantas (si será el titular del derecho, un vivero o distribuidor autorizado). Se establece la prohibición de remitir el material vegetal suministrado a otros viveros o distribuidores no autorizados por el titular del derecho o, en su caso, el mandatario encargado de formalizar el contrato. Asimismo, en la reproducción y multiplicación del material vegetal también se establece el cumplimiento de las normas sobre sanidad vegetal y producción y certificación de plantas de vivero, en concreto, lo dispuesto en el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y

certificación de plantas de vivero de frutales⁶⁶¹. Este aspecto es de suma importancia como se contempló por parte de los expertos entrevistados en el estudio presentado en el primer capítulo. Muchos operadores al seleccionar una determinada planta, o incluso semilla, priorizan el hecho de que estén certificadas o registradas comercialmente por encima de que estén protegidas por un derecho de obtención vegetal. De manera que la importancia de las cláusulas sobre producción y certificación son necesarias para reforzar la posibilidad de obtener una adecuada explotación del material vegetal como consecuencia de la certificación de que el material vegetal es apto para la multiplicación y resistente a determinadas enfermedades. Tanto es así, que en los contratos de licencia se establece que el vivero (licenciario) será el responsable de la calidad de las plantas obtenidas, toda vez que el licenciante certifica que la variedad explotada presenta los estándares exigidos legalmente y si su cosecha no lo cumple, será responsabilidad del multiplicador. Del mismo modo que también es importante y habitual reflejar en estos contratos de licencia la temporalidad de la planta y su cultivo (anual, plurianual, etc.) con el fin de asegurar su correcta producción.

Para finalizar este apartado, basta decir que esta clase de contratos ha sido objeto de discusión en sede judicial por su posible carácter abusivo. Se ha considerado que esta clase de contratos constituyen un contrato de adhesión cuyos controles quedan sujetos al contenido de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la

⁶⁶¹ Publicado en “BOE” núm. 141, de 14/06/1995. Referencia BOE-A-1995-14422.

Contratación (*ad ex.* SAP de Murcia, Sección 4^a, núm. 270/2012 de 24 de abril⁶⁶²). Sin embargo, la eficacia vinculante de las condiciones generales del contrato queda sometidas al cumplimiento de tres requisitos: el deber de hacer referencia expresa en el contrato a las condiciones generales que se pretendan incorporar, el de facilitar un ejemplar de las mismas al adherente afectado por dicha unión y por último, la necesidad de que la aceptación de las mismas la exteriorice este último con su firma. De ello deriva que no puede imputarse a la otra parte la negligencia que implica firmar un contrato sin leer sus cláusulas, una vez tiene ocasión de hacerlo. De forma que, si se aceptan de forma expresa las condiciones generales y se cumplen los requisitos de información citados, se aceptará la validez del contrato, con independencia de que la firma de dichas condiciones se hubiese efectuado en un momento posterior a la inicial firma y suscripción del contrato, en caso de que no constará rechazo u objeción de la parte adherente (SAP de Murcia, Sección 4^a, núm. 270/2012 de 24 de abril⁶⁶³).

3. Contrato de licencia de obtención vegetal no estandarizado.

Los contratos de licencia de obtención vegetal no estandarizados son contratos más específicos que los estandarizados en los que, a grandes rasgos, se mantiene la estructura del contrato, pero se integran diferentes cláusulas contractuales en función del objeto pactado. Estos contratos presentan una mayor extensión que los contratos

⁶⁶² JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁶⁶³ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

estandarizados y se estructuran en cuatro partes: una primera parte en la que se identifican las partes; una segunda parte en la que se extractan los antecedentes y motivos que justifican la celebración del contrato; una tercera parte en la que se incluye el clausulado del contrato y una cuarta en la que se incluyen determinados anexos.

En la primera parte del contrato, bajo la rúbrica “reunidos” o “partes”, se identifica a los contratantes, indicándose sus datos personales, su capacidad para contratar y si actúan en representación de algún tercero o persona jurídica. En la segunda parte, incorporada en un apartado denominado “exponen”, “antecedentes” o “previo” se identifican las pretensiones de las partes y su voluntad de formalizar el contrato⁶⁶⁴. La especificidad de estos contratos viene dada porque, en la mayoría de los supuestos, se negocian y formalizan entre el titular del derecho y un tercero interesado en explotar una determinada variedad vegetal. Ello implica que se incluyan en el contrato todas las exigencias de las partes, algo que no sucede en los contratos estandarizados en los que directamente el tercero debe adaptarse al modelo de contrato ofrecido. De manera residual también hay contratos que incluyen esta parte de antecedentes como primera cláusula del contrato, sin diferenciarlos del resto de cláusulas.

En la tercera parte, integrada bajo la rúbrica “especificaciones”, “estipulaciones” o “cláusulas”, se detallan las principales características y elementos del contrato como, por ejemplo, su objeto,

⁶⁶⁴ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, p. 72.

precio, duración, etc. Al no seguir ningún modelo, estos contratos incorporarán tantas cláusulas como las partes quieran. Ello contrasta con la estructura de los contratos estandarizados en los que, como se ha comentado *supra*, se indican los elementos fundamentales de la licencia (modalidad, tipo de variedad, duración, etc.) en un breve apartado denominado “especificaciones” y el resto de las condiciones, de forma muy concreta y genérica, se incluyen en un apartado denominado “condiciones generales”. No obstante, estas licencias mantienen la estructura de los contratos estandarizados en la configuración de las cláusulas relativas a las condiciones financieras, protección de datos, resolución de conflictos, etc. Para no repetirme en las cláusulas comunes, me centrare exclusivamente en aquellas que justifican la formalización de un contrato específico en lugar de un contrato estandarizado.

En primer lugar, aquellas cláusulas relativas a la obligatoriedad de utilizar una determinada marca en la comercialización del material vegetal. Aquí la configuración de la cláusula juega un papel fundamental ya que dependiendo de cómo se redacte se estará ante un contrato de licencia de variedad vegetal con una cláusula accesoria que exija la utilización de la marca o un contrato de licencia de mixto en el que concurra una licencia de obtención vegetal y una licencia de marca. Estas modalidades de contrato han sido expuestas *supra* por lo que ahora solo interesa comentar los principales aspectos de su configuración en el contrato.

Elementos, formación y estructura del contrato

Respecto del primer supuesto en el que se integra en el contrato de licencia una simple cláusula que obliga a la utilización de una determinada marca en la comercialización del material vegetal, lo habitual es establecer una cláusula en la que se indiquen las instrucciones para poder utilizar la marca. En concreto, en las instrucciones se especifica el nombre de la marca y los productos para los que está registrada, las características del producto al que se debe aplicar la marca licenciada y los estándares de calidad exigibles, no pudiendo, en consecuencia, comercializarse aquellos productos con no cumplan lo exigido. Asimismo, también se delimita el lugar en el que puede comercializarse el material vegetal mediante la marca, las condiciones de venta, la promoción y marketing del material vegetal y la organización comercial para la venta del producto.

Respecto del segundo supuesto en el que concurren una licencia de obtención vegetal y una licencia de marca se deberán especificar nuevamente todos los elementos que atañen a un contrato de licencia de marca, esto es, su objeto, alcance y contenido. En lo relativo al objeto del contrato, es necesario identificar la marca, así como los productos susceptibles de ser utilizados bajo ese signo distintivo. Respecto del alcance de la licencia, se deberá considerar, por ejemplo, si se debe utilizar la marca exclusivamente en la comercialización de un determinado material vegetal o también en el empaquetado y en los actos publicitarios del material vegetal licenciado; y si la licencia es exclusiva o no exclusiva. Sobre las obligaciones de las partes se deberán configurar, entre otras, las relativas al cumplimiento de los

estándares de calidad definidos en el contrato por parte del licenciario, la posibilidad de control del cumplimiento de las normas de calidad por parte del licenciante (mediante, por ejemplo, la solicitud de información por parte del licenciante al licenciario) y las relativas a la obligación del uso de la marca por parte del licenciario.

En segundo lugar, por su habitualidad e importancia en los contratos de licencia del sector obtentor, interesa analizar las denominadas cláusulas *grant-back*. Estas cláusulas se materializan en la obligación del licenciario de notificar al licenciante la realización de mejoras, perfeccionamientos o mutaciones sobre el material vegetal licenciado y, además, el licenciario se compromete a la concesión de una licencia o la cesión de estas al licenciante. La doctrina alemana, incide en la importancia y tradición de configurar cláusulas que establezcan el destino de las mejoras realizadas sobre el material vegetal licenciado, a pesar de los posibles problemas que ello puede derivar; especialmente en materia de Defensa de la Competencia⁶⁶⁵. La doctrina italiana, matiza que, además de la existencia de las cláusulas *grant-back*, existen las denominadas cláusulas *grant-forward* o *flow-forward* o *flow-trough*, que se caracterizan porque el licenciante se compromete a la licencia o la cesión de las mejoras al licenciario, a diferencia de lo que sucede en las *grant-back*⁶⁶⁶. En los contratos de licencia de obtención vegetal es habitual que en lugar de configurar estas cláusulas bajo la rúbrica “*grant-back*” o cláusulas de retrocesión

⁶⁶⁵ MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 427.

⁶⁶⁶ COSTA, C., BALDINI, M^a. C., PLEBANI, R., *Guida...*, *op. cit.*, p. 171.

Elementos, formación y estructura del contrato

se configuran bajo el título de mutaciones. En estas cláusulas se configura el plazo en el que el licenciatarario debe notificar al licenciante la mejora, perfeccionamiento o mutación, así como a quién le corresponderá su titularidad.

Finalmente, y a modo de propuesta, considero oportuno incluir en los contratos de licencia de obtención vegetal (estandarizados y no estandarizados) cláusulas en las que se identifiquen remedios para utilizar en caso de que el licenciante o el licenciatarario se declare en concurso.

CAPÍTULO QUINTO. CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

I. CUESTIONES PREVIAS.

El contrato de licencia de obtención vegetal se materializa en la autorización de un derecho de uso positivo a favor del licenciario y no en la abstención del licenciante para el ejercicio de su *ius prohibendi*⁶⁶⁷. Al formalizar el contrato, el licenciario no solamente quiere que el licenciante renuncie al ejercicio de las acciones en defensa de su derecho, sino que, además, pretende obtener un derecho de explotación -reproducción, multiplicación o comercialización (art. 13.2 ROV y 12.2 LOV)- sobre la variedad vegetal objeto del contrato⁶⁶⁸. La concesión de una autorización para poder explotar el derecho licenciado persigue obtener un rendimiento económico sobre el bien licenciado. Para ello, será necesaria la colaboración entre el licenciante y licenciario. Esta colaboración se instrumentalizará mediante la fijación de obligaciones para obtener el mayor éxito sobre el negocio jurídico pactado, obligaciones que constituirán el contenido

⁶⁶⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 12; PAHLOW, L., *Lizenz...*, *op. cit.*, pp. 47-49; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 9; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260; MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, p. 30.

⁶⁶⁸ PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 543-544; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 41; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 82-83; HENN, G., *Patent -und know-how- Lizenzvertrag*, C.F. Müller, Heidelberg, 1992, p. 39; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 282.

del contrato de licencia de obtención vegetal⁶⁶⁹. En este capítulo se analizarán las principales obligaciones de las partes del contrato de licencia de obtención vegetal desde el punto de vista contractual y *antitrust* y se distinguirán las obligaciones a cargo del licenciante de las del licenciario. En última instancia se abordarán las principales consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y las posibles soluciones a las controversias que puedan surgir al hilo de la licencia.

II. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE.

En este primer apartado se analizarán las obligaciones más importantes a cargo del licenciante del derecho de obtención vegetal, en concreto: la obligación de puesta a disposición del derecho de obtención vegetal, el deber de mantener al licenciario en el goce pacífico del derecho, la asunción de responsabilidad civil frente a terceros y la obligación de secreto.

1. Obligación de poner a disposición el derecho de obtención vegetal.

El contrato de licencia se materializa en la autorización del licenciante al licenciario para explotar el derecho de obtención vegetal (derecho

⁶⁶⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 41-42; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 79; DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 422-423; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 25; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 12-13; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 21; ROUBIER, P., *Le...*, *op. cit.*, p. 260.

de uso positivo). De manera que el licenciante deberá realizar todo lo necesario para que el licenciario pueda explotar el derecho licenciado⁶⁷⁰. Ello implica que el licenciante asume una “prestación de hacer”, consistente en la puesta a disposición del derecho de obtención vegetal, así como la entrega de los conocimientos técnicos necesarios para su explotación (art. 1554 CC y, por remisión, art. 84 LP)⁶⁷¹. La referencia a los conocimientos técnicos puede englobar tanto al *know-how* necesario para poder explotar la variedad vegetal, como la asistencia técnica y comercial⁶⁷². La doctrina francesa matiza que la asistencia técnica se limita a la ayuda prestada para iniciar el proceso de explotación y el *know-how* implica algo más complejo y desarrollado para la explotación del derecho licenciado⁶⁷³. Dada su amplitud, a continuación, se expondrán las principales obligaciones derivadas del deber de puesta a disposición del licenciante.

a. Entrega del material vegetal y conocimientos técnicos.

La entrega del derecho licenciado se materializa mediante la puesta a disposición del material vegetal que sea necesario para poder desarrollar las actuaciones pactadas en el contrato⁶⁷⁴, conforme a las

⁶⁷⁰ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 153.

⁶⁷¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 165. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 371. Igualmente, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 798.

⁶⁷² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 194.

⁶⁷³ BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 78; ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 270; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 417.

⁶⁷⁴ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 153; MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 51.

exigencias que impone la conciencia social al tráfico jurídico y las reglas de la buena fe (*ad ex.* SAP de Toledo, Sección 1ª, núm. 302/2004 de 11 de noviembre⁶⁷⁵). En cuanto a la cantidad de material vegetal entregado, se cuenta con un margen de error. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es práctica habitual entregar más plantones de los pactados para compensar los posibles fracasos en la multiplicación del material vegetal (*ad ex.* SAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 827/2018 de 12 de septiembre⁶⁷⁶). Y en los contratos de licencia de semillas, la *International Seed Federation*, en su documento “*ISF Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes*” (en adelante ISF Trade rules), recomienda establecer cláusulas de salvaguardia o tolerancia que habiliten un margen de error de un 2% de exceso o defecto de semillas entregadas (art. 15 ISF Trade rules).

La puesta a disposición implica, además de la entrega del material vegetal, facilitar los diferentes elementos que sean necesarios para garantizar su adecuada explotación, como, por ejemplo, fertilizantes, nutrientes, maquinaria, herramientas, técnicas de reproducción y multiplicación, metodología de regadío, instrucciones de injerto y tratamiento vegetal, mecanismos de control del desarrollo vegetal, asesoramiento en la venta o el acondicionamiento del material vegetal, etc. En el caso de semillas transgénicas se deberá entregar toda la

⁶⁷⁵ AC 2004/1980.

⁶⁷⁶ AC 2019/59; ECLI:ES:APV:2018:5700.

documentación acreditativa del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad (art. 23 ISF Trade rules).

Especial atención merecen los conocimientos técnicos necesarios para la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado. Su aportación no está exenta de discusión. De hecho, en la doctrina alemana se consideraba que en los contratos de licencia de multiplicación de variedades vegetales no era necesaria la transmisión de los conocimientos técnicos debido a que el licenciatarario era elegido por el licenciante por su capacidad y tecnología y no precisaba de mayor ayuda⁶⁷⁷.

La importancia de los conocimientos técnicos es tal que, debido a su relevancia respecto del objeto del contrato, podrán configurarse como meras cláusulas accesorias o podrán dar lugar a la configuración de un contrato de licencia mixto de obtención vegetal y *know-how*⁶⁷⁸. De ahí que la doctrina francesa y alemana resalten la importancia de delimitar los contornos de los conocimientos técnicos otorgados para así poder configurar correctamente el contrato⁶⁷⁹. En caso de que se licencien variedades híbridas, la transmisión de los conocimientos técnicos será

⁶⁷⁷ SCHIRMER, G., *Die...*, *op. cit.*, p. 26.

⁶⁷⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 194; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 386. Igualmente, en la doctrina comparada, véase MEISELLES, M., WHARTON, H., *International...*, *op. cit.*, p. 373. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 15. Asimismo, en la doctrina alemana, véase HAMANN, J. R., *Territoriale Begrenzung und Ausschließlichkeit von Lizenzen. Eine Analyse am Beispiel des gemeinschaftlichen Sortenschutzes*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000, p. 98; GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, p. 154.

⁶⁷⁹ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 269. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der...*, *op. cit.*, p. 154.

esencial, toda vez que el licenciario no podrá explotarlas sin que el licenciante le transmita el *know-how* de las líneas parentales que sea necesario para su multiplicación. Si el licenciante no transmite el *know-how* necesario para que el licenciario pueda explotar la variedad híbrida, este último podrá resolver el contrato solicitando, en su caso, la pertinente indemnización por los daños sufridos⁶⁸⁰. Ello surge de las exigencias mínimas de colaboración que subyacen en el contrato de licencia que exigen que el desenvolvimiento de la relación jurídica, así como el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato suscrito se sujete a unos principios implícitos que tienen carácter general como, por ejemplo, el principio de justo equilibrio entre las partes, la buena fe y la lealtad contractual (*ad ex*. SAP de Toledo, Sección 1ª, núm. 302/2004 de 11 de noviembre⁶⁸¹).

La transmisión de los conocimientos técnicos se formalizará mediante la inclusión de una cláusula contractual en la que el licenciante se obligará a la facilitación de todos los “medios técnicos” necesarios para que el licenciario esté en condiciones de poder explotar adecuadamente el derecho licenciado⁶⁸². Esta cláusula podrá ser abierta y amplia, de forma que permita al licenciante modificar algunos aspectos para adaptarse y garantizar una adecuada explotación del material vegetal protegido. Para ello, es habitual incluir anexos al

⁶⁸⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 850; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 387.

⁶⁸¹ AC 2004/1980.

⁶⁸² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 166-167.

contrato de licencia especificando los diferentes medios técnicos necesarios (*ad ex.* manuales de instrucciones), que podrán modificarse mediante la inclusión de adendas al contrato⁶⁸³. En caso de no pactarse el alcance de los conocimientos técnicos objeto de transmisión, la obligación de comunicación se referirá a los conocimientos técnicos que el licenciante tenga en el momento de la celebración del contrato y sean necesarios para poder realizar una adecuada explotación de la variedad vegetal licenciada (art. 84 LP)⁶⁸⁴. Igualmente, esta obligación no se presume gratuita, por lo que las partes podrán incluir dentro del precio de la licencia una cantidad que cubra la transmisión de los conocimientos técnicos necesarios para garantizar una adecuada explotación del material vegetal⁶⁸⁵.

b. Asistencia técnica.

Al formalizar el contrato de licencia puede darse la circunstancia de que el licenciataro necesite asistencia técnica para poder explotar adecuadamente el derecho licenciado. En ese caso, el licenciante deberá prestar los servicios que sean necesarios para que el licenciataro esté en disposición de poder explotar la obtención vegetal. Al configurar la cláusula de asistencia técnica es importante fijarse en la capacidad tecnológica del licenciataro: en caso de que el licenciataro presente una capacidad tecnológica similar a la del licenciante, lo razonable es que la obligación de asistencia técnica sea

⁶⁸³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 166-168.

⁶⁸⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 197.

⁶⁸⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 156.

mínima; sin embargo, en caso de que el licenciatarario tenga una menor capacidad tecnológica que el licenciante, la obligación de asistencia técnica será esencial para garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado. Ahora bien, con independencia de que las partes pacten la obligación de asistencia técnica y conforme al principio de buena fe en la ejecución de los contratos mercantiles (art. 57 Ccom), el licenciante estará obligado a proporcionar al licenciatarario todos los medios y técnicas necesarias para que pueda estar en condiciones de poder explotar el material vegetal protegido⁶⁸⁶. La negativa del licenciante para comunicar los conocimientos técnicos necesarios para la explotación del derecho puede considerarse contraria a las exigencias de la buena fe⁶⁸⁷.

Al igual que las cláusulas de entrega del material vegetal y los medios técnicos, las cláusulas de asistencia técnica se incorporarán en el contrato de licencia mediante una cláusula en la que se establezca la obligación del licenciante de prestar asistencia técnica, remitiéndose, en su caso, a diferentes anexos en los que se detallarán los diferentes servicios a prestar. En este sentido, es aconsejable nuevamente configurar esta cláusula de forma abierta y amplia para poder adaptar algunos aspectos que hayan sido modificados como consecuencia de la explotación del derecho. Igualmente, se deberá establecer un periodo de duración de la asistencia técnica que dependerá del nivel

⁶⁸⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 168-169. Igualmente, en la doctrina francesa, véase ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 273. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., "Sortenschutzrecht...", *op. cit.*, p. 798.

⁶⁸⁷ POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 371.

tecnológico del licenciatarlo. Cuando la asistencia técnica sea necesaria, el licenciante incorporará al contrato un anexo con un catálogo de servicios de asistencia técnica, en el que podrán incluirse: los resultados esperados de la asistencia; las modalidades de asistencia técnica; la determinación del personal del licenciante y licenciatarlo que participarán en la asistencia técnica y la duración de los servicios. En este sentido, interesa analizar diferentes modalidades de asistencia técnica que pueden darse en el contrato de licencia⁶⁸⁸.

En primer lugar, se destaca aquella consistente en la formación del personal del licenciatarlo para poder explotar adecuadamente el material vegetal. Para ello, se deberán detallar las condiciones y qué parte del personal del licenciatarlo tendrá que recibir la formación. Ello implica la elaboración de un programa de formación indicándose la metodología, planificación, objetivos y mecanismos de control del programa objeto de desarrollo⁶⁸⁹. La doctrina alemana alude a la necesidad de la formación cuando el licenciatarlo se encuentre en países en desarrollo y sea necesario el envío de ingenieros y especialistas para que instalen determinada maquinaria que sea indispensable para la explotación del derecho licenciado⁶⁹⁰.

En segundo lugar, la asistencia técnica podrá centrarse en prestar ayuda en el proceso de explotación del derecho licenciado. En esta modalidad de asistencia técnica, en lugar de formar al personal del

⁶⁸⁸ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 170-172.

⁶⁸⁹ *Ibid.*, pp. 172-173.

⁶⁹⁰ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 153.

licenciario, el licenciante inicia el proceso de explotación y va integrando poco a poco al personal del licenciario hasta que es capaz de explotar la variedad vegetal protegida sin ayuda del licenciante. Una vez instruido al personal del licenciario, el personal del licenciante colaborará y controlará puntualmente las tareas realizadas por parte del personal del licenciario. En esta modalidad de asistencia técnica es igualmente necesario definir la metodología, la planificación, los objetivos y los mecanismos de control del programa que se va a desarrollar⁶⁹¹.

En tercer lugar, es habitual establecer una asistencia técnica duradera en el tiempo. Debido a la interacción del material vegetal con la naturaleza, en ocasiones es aconsejable configurar una cláusula de asistencia técnica prolongada en el tiempo, dado que pueden generarse derivaciones o modificaciones que requieran de la asistencia del licenciante para garantizar una adecuada explotación. Una asistencia duradera en el tiempo puede beneficiar al licenciante para así controlar que la explotación del material vegetal es conforme a sus exigencias. Ahora bien, el hecho de disponer de una asistencia técnica continuada puede utilizarse de forma abusiva por parte de algunos licenciarios generando un perjuicio al licenciante. Para evitarlo, se deberá delimitar contractualmente la asistencia técnica que se incluirá dentro del precio de la licencia y para aquellas situaciones más recurrentes o complejas se deberá abonar un precio aparte⁶⁹².

⁶⁹¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 173-174.

⁶⁹² *Ibid.*, p. 174.

La doctrina alemana advierte que estos servicios auxiliares técnicos pueden convertirse en un factor de coste nada desdeñable para el licenciante, si el asesoramiento técnico al licenciatarario se extiende por un período de tiempo más largo y requiere la participación de uno o incluso más empleados del licenciante. Por ello, se recomienda formalizar contractualmente quién asumirá estos gastos ya que, en principio, correrán por cargo y cuenta del licenciante⁶⁹³. Ulteriormente, la obligación de asistencia técnica es una obligación de medios, por lo que el licenciante deberá prestar el servicio siguiendo el estándar de un ordenado comerciante, sin embargo, no responderá ante la circunstancia de que el licenciatarario no obtenga el resultado deseado siempre que se haya actuado con la diligencia debida. Ahora bien, salvo que las partes pacten lo contrario, el licenciante deberá responder de la falta de diligencia debida por parte de sus empleados al prestar la asistencia técnica⁶⁹⁴.

c. Asistencia comercial.

En función de la capacidad técnica y comercial del licenciatarario, el licenciante puede considerar oportuno colaborar con él en el proceso de comercialización. Las formas de colaboración pueden ir desde la incorporación del personal del licenciante al equipo del licenciatarario, hasta la formación del personal del licenciatarario o la realización de la primera venta para que el licenciatarario observe las diferentes particularidades del proceso de comercialización y así poder

⁶⁹³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 153.

⁶⁹⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 174-175.

realizarlo, posteriormente, de forma autónoma. La asistencia comercial puede igualmente instrumentalizarse mediante la facilitación de información relevante como, por ejemplo, el análisis del mercado o la facilitación de campañas de publicidad o el contacto con transportistas. En este sentido, es igualmente necesario definir la metodología, la planificación, los objetivos y los mecanismos de control del programa⁶⁹⁵.

2. Obligación de mantener al licenciatario en el goce pacífico de la obtención vegetal.

El licenciante es responsable de garantizar que el objeto del contrato sea adecuado para el uso contractual previsto en el acuerdo de licencia⁶⁹⁶. Ello exige que la variedad vegetal protegida, en la medida en que surge de la naturaleza, sea técnica y biológicamente adecuada para posibilitar el uso previsto y esté vigente en el momento de la celebración del contrato⁶⁹⁷. Sin embargo, parte de la doctrina francesa califica esta obligación como una prestación de no hacer en la que el licenciante se obliga a abstenerse de realizar cualquier acto que sea susceptible de perturbar el disfrute de la autorización concedida al licenciatario; cuestión que ha sido muy criticada por cuanto el licenciante también se obliga a la realización de determinadas actuaciones para garantizar la explotación del derecho⁶⁹⁸. Con base en

⁶⁹⁵ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 175-176.

⁶⁹⁶ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 222-223.

⁶⁹⁷ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 72; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 156; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 115.

⁶⁹⁸ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 333.

esta premisa, el licenciante presenta un deber de garantía consistente en mantener al licenciatarario en el goce o uso pacífico del derecho de obtención vegetal objeto de licencia sin que ningún tercero pueda entorpecerlo (art. 1554.3 CC; *ad ex.* SSAP de Alicante núm. 345/2012 de 23 de julio⁶⁹⁹ y núm. 73/2006 de 14 de febrero⁷⁰⁰)⁷⁰¹.

Para ello, el licenciante deberá evitar cualquier actuación que imposibilite al licenciatarario explotar la obtención vegetal licenciada. En caso de que un tercero solicite el cese de la explotación del licenciatarario por estar perturbándose su derecho, el licenciatarario podrá dejar de pagar el precio de la licencia hasta la resolución del conflicto, siempre y cuando el ejercicio de las acciones lleve aparejada la imposición de medidas cautelares o el licenciatarario cese en la explotación y el precio de la licencia sea mediante el pago de regalías (art. 1502 CC). Sin embargo, esta obligación de defensa del licenciante no se exige ante las perturbaciones de mero hecho, dado que el licenciatarario dispondrá de una acción directa frente al perturbador (art. 1560 CC). A pesar de la legitimación para el ejercicio de una acción directa por parte del licenciatarario, con independencia de que las partes lo hayan pactado y conforme al principio de buena fe en la ejecución

⁶⁹⁹ AC 2012/2108; ECLI:ES:APA:2012:2198.

⁷⁰⁰ AC 2007/15.

⁷⁰¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 176-179; GARCÍA VIDAL, A., "La licencia...", *op. cit.*, p. 848; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 362. Así también se ha considerado en la doctrina alemana en NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, *op. cit.*, p. 253; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 300; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 127. Igualmente, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 115; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 370.

de los contratos mercantiles (art. 57 Ccom), el licenciante deberá colaborar con el licenciario en aquello que fuere necesario para poder defender el derecho licenciado. Con todo, existen determinadas anomalías en el objeto del contrato que impiden una adecuada explotación del derecho de obtención vegetal licenciado. Estas anomalías suelen centrarse en la figura del licenciante, por lo que se le imponen las obligaciones que se analizan a continuación⁷⁰².

3. (sigue) Saneamiento por defectos legales o materiales.

Como punto de partida, debe recordarse que el contrato de licencia es por definición un contrato en el que existe un riesgo empresarial y, por tanto, no siempre se pueden alcanzar las expectativas individuales de las partes contratantes. Su éxito dependerá fundamentalmente de cómo actúen las partes y su interacción con el resto de los agentes del mercado. La doctrina alemana resalta que el hecho de que el material vegetal sea técnica y biológicamente viable no garantiza el éxito del contrato⁷⁰³. Ahora bien, hay veces en las que la falta de cumplimiento de las expectativas depositadas en el contrato se debe a factores imputables a alguna de las partes como, por ejemplo, el incumplimiento de alguna obligación contractual o la existencia de vicios o defectos ocultos en el objeto del contrato⁷⁰⁴.

⁷⁰² MASSAGUER, J., *El contrato...*, op. cit., pp. 177-179; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, op. cit., pp. 127-128; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, op. cit., p. 362.

⁷⁰³ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, op. cit., p. 72.

⁷⁰⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, op. cit., pp. 128-132; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, op. cit., p. 362.

Por ello, es necesario determinar si la falta de cumplimiento de las expectativas del contrato se produce por alguna causa imputable a alguna de las partes. Cuando la insatisfacción contractual no se deba a una actuación imputable al licenciante, la obligación quedará extinguida, sin serle exigible su cumplimiento (art. 1182 CC). Sin embargo, cuando sí sea imputable a alguna de las partes, la parte afectada podrá resolver el contrato o solicitar el cumplimiento de la obligación con el correspondiente resarcimiento de los daños soportados (art. 1124 CC). La doctrina alemana diferencia dos tipos de anomalías, vicios o defectos: legales *-Rechtsmängel-* que impiden la explotación del derecho por infringir derechos de terceros (falta de titularidad, falta de legitimación para conceder licencias, concurrencia de derechos anteriores a favor de terceros o imposibilidad de explotar la variedad vegetal) y materiales *-Sachmängel-* (vicios o defectos ocultos que impiden destinar el derecho licenciado al fin propuesto)⁷⁰⁵.

a. Responsabilidad por defectos legales: falta de legitimación para conceder licencias.

El licenciante responderá de la concesión de licencias cuando no estuviere habilitado a ello como, por ejemplo, ocurre en el caso de la comunidad de bienes configurada sobre un derecho de obtención vegetal, en el que un comunero no estará habilitado para conceder licencias si no ostenta el consentimiento del resto de partícipes. En

⁷⁰⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., p. 171; MASSAGUER, J., *El contrato...*, op. cit., pp. 180-181; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, op. cit., pp. 132-134; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, op. cit., p. 73; BYRNE, N., MCBRATNEY, A., *Licensing...*, op. cit., pp. 87-89.

caso de verificarse la falta de titularidad del licenciante para conceder licencias, este deberá responder de los daños causados. Se presumirá, salvo que se demuestre lo contrario, la existencia de mala fe cuando el licenciante hubiera hecho constar por escrito que estaba facultado para conceder licencias cuando no era así (art. 85.2 LP). Ahora bien, la responsabilidad derivada por la falta de titularidad podrá ser objeto de pacto entre las partes siempre que sea superior a la predeterminada legalmente (art. 85.1 LP)⁷⁰⁶.

A estos supuestos les serán de aplicación las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción (art. 85.3 LP). Esta remisión se entiende referida a las reglas establecidas para el contrato de compraventa (arts. 1474 y ss. CC) y, en su caso, para el contrato de arrendamiento; que igualmente establece una remisión a las normas sobre saneamiento aplicables al contrato de compraventa (art. 1553 CC)⁷⁰⁷. Con todo, a continuación, se analizarán los principales elementos de la responsabilidad de saneamiento por evicción (las consecuencias derivadas de los supuestos de caducidad y nulidad del derecho serán analizadas en el siguiente capítulo).

b. (sigue) Responsabilidad por evicción.

La titularidad de la obtención vegetal en nuestro país se verifica mediante la comprobación de la inscripción de la obtención vegetal en

⁷⁰⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 181-183; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 136-139.

⁷⁰⁷ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 184; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 282.

el Registro Oficial de Variedades Vegetales. Sin embargo, la inscripción no garantiza que, ulteriormente, el titular registral pierda su derecho como consecuencia de la publicación de una sentencia que reconozca la titularidad de la obtención vegetal a favor de otra persona (art. 98 ROV, arts. 11 y 12 LP). En caso de que el titular registral pierda el derecho, se extinguirán las licencias concedidas por el titular original (art. 13 LP). Por lo tanto, la pérdida de titularidad declarada por sentencia firme devengará la obligación de saneamiento por evicción del licenciante⁷⁰⁸.

La evicción se dará cuando el licenciatario quede privado del contrato de licencia por la publicación de una sentencia que reconozca un derecho anterior (art. 1475 CC). Aquí carece de sentido diferenciar entre la sentencia que afecte al derecho concedido o a la solicitud de protección; lo relevante es que en ambos casos la titularidad del derecho se reconoce a un tercero distinto del licenciante. Para exigir la obligación de saneamiento por evicción deberá existir una sentencia que declare que el licenciante no estaba facultado para conceder licencias (al pertenecer el derecho licenciado a un tercero) y, como consecuencia, el licenciatario queda privado de explotar el derecho licenciado (art. 1475 CC y art. 85 LP)⁷⁰⁹. En este sentido, la responsabilidad por evicción sería igualmente aplicable a los supuestos en los que una sentencia declare que una variedad sobre la que ya se han otorgado licencias es esencialmente derivada de otra

⁷⁰⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 141-142; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 277.

⁷⁰⁹ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 363-365.

variedad, por cuanto el licenciante no podrá otorgar licencias salvo que cuente, desde el momento de la sentencia, con la autorización del titular de la variedad inicial. Esta situación puede resolverse mediante la concesión de una licencia obligatoria en caso de que el titular de la variedad inicial se niegue a la concesión de una autorización al licenciario de la VED; sin perjuicio de la solicitud de la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que puedan derivarse tanto al titular de la variedad inicial como al licenciario de la VED⁷¹⁰.

El saneamiento por evicción trata de devolver al licenciario a la situación patrimonial que ostentaba antes de celebrarse el contrato. De manera que cuando se publique (art. 1480 CC) y se notifique al licenciario (art. 1481 CC) la sentencia que le prive de la explotación del derecho licenciado, este podrá solicitar la devolución del precio pagado, disminuyéndose, en su caso, proporcionalmente el valor correspondiente al tiempo que hubiera disfrutado de la obtención vegetal (art. 1553 CC), así como los frutos, rendimientos, gastos e intereses cuando proceda (art. 1478 CC)⁷¹¹.

Con independencia de la solicitud de las cantidades abonadas, el licenciario, en caso de que la sentencia solo perturbara una parte del derecho, podrá elegir entre rescindir el contrato y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos o solicitar una

⁷¹⁰ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 194.

⁷¹¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 157-159; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 184-185; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 282-283; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 363-365.

indemnización optando por seguir vinculado al nuevo titular (arts. 1479 y 1556 CC). En esta línea, la legislación especial señala que la inscripción del nuevo titular provocará la extinción del contrato de licencia (art. 13.1 LP). De este modo, la continuación del contrato quedará supeditada a la voluntad de las partes que “podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito (...), en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular o, en el caso del licenciatario, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación (...) por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán por el procedimiento establecido para las licencias obligatorias” (art. 13.2 LP). Respecto del plazo para solicitar la indemnización de daños y perjuicio, señala también la legislación especial que el licenciatario dispondrá del plazo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que declare la evicción (art. 85.3 LP)⁷¹².

c. (sigue) Responsabilidad por defectos materiales: concurrencia de vicios o defectos ocultos.

La responsabilidad del licenciante por la existencia de vicios o defectos ocultos se justifica en el cumplimiento del deber de mantenimiento del licenciatario en el goce pacífico del derecho. Esta obligación hace referencia a los defectos o deficiencias existentes en

⁷¹² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 183-185; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 160-161.

el momento de la celebración del contrato, que es muy diferente de las obligaciones de reparación o asistencia surgidas con posterioridad a la formalización del contrato. En los contratos de licencia de obtención vegetal suelen identificarse como posibles vicios ocultos el incumplimiento de las normas sanitarias aplicables, la presencia de microorganismos después de la cosecha o la existencia de residuos en la fruta. Ahora bien, podría suceder que el licenciatario, al multiplicar el material vegetal, obtuviera un producto de la cosecha correspondiente a una variedad distinta de la licenciada. En este caso, se estaría ante un supuesto de responsabilidad por vicios o defectos ocultos debido a que el licenciatario no podía identificar en el momento de la formalización del contrato o cuando recibió el material vegetal que las semillas o plantones correspondían a otra variedad. Aquí, como en cualquier otro supuesto, se deberá atender a las circunstancias concretas del caso; esto es, si el licenciante actuó de buena fe y el defecto era fortuito o si se produjo por culpa o negligencia (aunque en todo caso habría incumplimiento). Cuando quede demostrada la responsabilidad del licenciante, al igual que en el supuesto de la responsabilidad por evicción, serán de aplicación las normas sobre saneamiento por vicios o defectos ocultos del contrato de arrendamiento (art. 1553 CC), que se remiten igualmente a las normas del contrato de compraventa (art. 1484 y ss. CC)⁷¹³.

⁷¹³ MARTÍN ARESTI, P., *La..., op. cit.*, pp. 178-182; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El..., op. cit.*, pp. 275-276 y 283.

La responsabilidad por los vicios o defectos ocultos se focaliza en la obligación de reparar aquellos elementos imperceptibles que impidan destinar la obtención vegetal licenciada al fin deseado y hagan que el material vegetal no sea viable técnica ni biológicamente. De manera que se deberán determinar los criterios objetivos que permitan identificar la existencia de un vicio o defecto oculto como, por ejemplo, la falta de determinadas características fenotípicas u organolépticas o el incumplimiento de alguno de los requisitos de protección NDHE, que impidan destinar la variedad vegetal al fin propuesto. En caso de que la variedad sea inejecutable y no pueda explotarse, el derecho de obtenciones estará viciado y, por consiguiente, el licenciante deberá responder ante la concurrencia de un vicio o defecto oculto. Ahora bien, no se podrá exigir el saneamiento por vicios o defectos ocultos cuando estos sean manifiestos, estuvieran a la vista o en el caso de que el licenciario fuera un perito que, por razón de su profesión, debería reconocerlos fácilmente (art. 1484 CC). Por ello, ante la concurrencia de un posible vicio, el licenciario deberá notificarlo al licenciante para que lo valore, pueda repararlo y, en su defecto, se exijan responsabilidades⁷¹⁴.

⁷¹⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 183-187. Así también, se ha considerado en la doctrina alemana como es de ver en LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 128-129. Estas presunciones se asimilan a la opinión predominante de la doctrina alemana que coincide con la del *Bundesgerichtshoff* al establecer que, salvo que se pacte lo contrario, el licenciante será responsable de los defectos materiales que impidan destinar el material vegetal al fin propuesto (GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 175).

Contenido y cumplimiento del contrato

La responsabilidad por vicios o defectos ocultos podrá solventarse mediante la resolución del contrato más la devolución de las cantidades abonadas (acción redhibitoria) o la continuación del contrato aplicándose una disminución proporcional en el precio de la licencia que sea acorde a la pérdida de valor sufrida por el vicio o defecto y los gastos asumidos por el licenciatario para poder destinar la obtención vegetal al fin propuesto (acción *quanti minoris*) (art. 1486 CC). La doctrina alemana destaca el supuesto particular del ejercicio de la acción *quanti minoris* en los contratos de licencia sobre VED y la necesidad de reajustar igualmente el precio de la licencia respecto del titular de la variedad inicial⁷¹⁵. En caso de que el licenciante hubiera actuado de mala fe, encubriendo los vicios o defectos ocultos, el licenciatario podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 1486 CC). Para poder ejercitar estas acciones, el licenciatario dispondrá del plazo de seis meses desde la entrega de la obtención vegetal (art. 1490 CC)⁷¹⁶.

El estrecho plazo de tiempo para ejercitar estas acciones ha auspiciado la propuesta de otros remedios. Una alternativa sería, ejercitar la acción de nulidad de la obtención vegetal; lo que provocaría la extinción del contrato de licencia. Otra alternativa más lógica sería recurrir al artículo 1124 del Código Civil. Para ello, se debería justificar la concurrencia de una situación distinta de lo pactado (*aliud*

⁷¹⁵ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 128.

⁷¹⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 187-188; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 185-190. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 157; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 191.

pro alio), en lugar de la concurrencia de vicios o defectos ocultos. El fin principal de recurrir a esta vía radica en un mayor plazo de tiempo para interponer la acción por incumplimiento, concretamente pasará de los seis meses (art. 1490 CC) a los cinco años (art. 1964.2 CC). De manera que habrá que atender a las circunstancias de cada caso concreto para decidir si acudir a la vía del artículo 1486 del Código Civil (ante la concurrencia de vicios o defectos ocultos) o a la vía del artículo 1124 del Código Civil (ante la concurrencia de una prestación *aliud pro alio*; SAP de Vizcaya, Sección 3^a, núm. 434/2015 de 22 de diciembre⁷¹⁷)⁷¹⁸. Por ello, debido a esta compleja situación, se recomienda, en la medida de lo posible, pactar el régimen de responsabilidad, así como las posibles reparaciones que fueran necesarias para garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado (art. 1485 CC).

Si retomamos el ejemplo citado consistente en la obtención, después de la multiplicación, de una variedad distinta de la pactada, además de las circunstancias comentadas derivadas de la responsabilidad por vicios o defectos ocultos, se plantea la posible infracción de otro derecho de obtención vegetal, en caso de que el producto de la cosecha obtenido perteneciera a una variedad protegida por un tercero. En dicho caso, se deberá indemnizar al licenciatarario para compensar lo pagado por la variedad no entregada y el tiempo y la inversión

⁷¹⁷ JUR 2016/63562; ECLI:ES:APBI:2015:2305.

⁷¹⁸ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 191-192.

realizada para obtener el material vegetal (*ad ex.* en variedades frutales podrían superar los 5 años).

4. Obligación de garantía de determinados resultados.

En los casos en que el licenciante esté muy seguro del éxito de su variedad vegetal protegida, no es descabellado pensar que se comprometa a que el derecho licenciado genere determinados resultados y a responder frente a su incumplimiento. Esta obligación, a diferencia del resto de las obligaciones del contrato de licencia, sería de resultados en lugar de ser una obligación de medios. Por ello, es necesario delimitar contractualmente los resultados esperados y la responsabilidad derivada de su incumplimiento⁷¹⁹.

En estas cláusulas se fija el resultado que se pretende alcanzar, la especificación de los recursos y el tiempo necesario para su consecución. Como ejemplo de estas cláusulas pueden citarse la garantía de alcanzar una determinada productividad o rentabilidad con el material vegetal cultivado por el licenciatarario. Para ello, es habitual acordar que el licenciatarario siga procedimientos o técnicas de cultivo determinados por el licenciante. Cuando el licenciatarario incumpla dichas pautas o no informe debidamente de la evolución de la explotación, el licenciante quedará exento del cumplimiento de su obligación de garantía. Con estas exigencias, el licenciante pretende establecer mecanismos para controlar que el licenciatarario está

⁷¹⁹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 188; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 199-200. Igualmente, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 129.

explotando adecuadamente (conforme a sus indicaciones) el derecho de obtención vegetal licenciado. En caso de que el licenciario cumpla con todas las directrices del licenciante y no obtenga los resultados pactados, podrá elegir entre resolver el contrato o solicitar al licenciante que le repare el daño causado, abonándole, en su caso, la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 1124 CC)⁷²⁰.

5. Responsabilidad civil frente a terceros.

El licenciante responderá solidariamente junto con el licenciario de los daños que se causen al tercero por defectos inherentes al derecho licenciado (art. 86.1 LP). La parte que abone la indemnización podrá repetir contra la que sea declarada responsable, salvo que se pacte lo contrario a no ser que se hubiere procedido con mala fe o que por las circunstancias del caso sea una de las partes quién deba asumir la totalidad del pago de la indemnización (art. 86.2 LP). Así pues, parece lógico pensar que sea el licenciario quién asuma el pago de la indemnización, salvo que se demuestre que el licenciante actuó con mala fe en el suministro del material vegetal o al establecer las indicaciones para su explotación⁷²¹. Es recomendable la contratación de un seguro de responsabilidad civil que asuma la posible responsabilidad frente a terceros; lo que a su vez irá vinculado al pacto

⁷²⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, op. cit., pp. 189-192. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., pp. 177-178.

⁷²¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, op. cit., pp. 192-194; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, op. cit., p. 135; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, op. cit., pp. 295-296; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, op. cit., pp. 396-397.

relativo a quién deberá asumir los gastos de mantenimiento del seguro⁷²².

Estas disposiciones especiales deben complementarse con las generales relativas a la responsabilidad del fabricante e importador frente a los consumidores por productos defectuosos, por cuanto la variedad vegetal (pensemos en el producto de la cosecha) puede considerarse un bien mueble a los efectos del artículo 136 del TRLGDCU, y su calificación como defectuoso a los efectos del artículo 137 del mismo texto legal puede derivarse de problemas de bioseguridad.

6. Obligación de secreto o confidencialidad.

La obligación de secreto pretende mantener cierta información considerada valiosa dentro del círculo cerrado configurado por las partes del contrato de licencia. Estas cláusulas son muy útiles en contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal concedidos en los que se pretende proteger las técnicas de multiplicación del material vegetal. Pero la utilidad de la obligación de secreto pasa a ser una necesidad cuando estamos ante un contrato de licencia sobre el derecho a una obtención vegetal, sobre la solicitud de protección o sobre variedades híbridas que mantienen sus líneas parentales en secreto. La revelación de la información mantenida en secreto eliminaría cualquier atisbo de interés económico del objeto del contrato. Por ello, es necesario que el licenciante se obligue al

⁷²² GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., p. 161.

mantenimiento del carácter secreto de la obtención vegetal, como mínimo hasta la publicación de la presentación de la solicitud (en el caso de licencias sobre el derecho a la obtención) o durante el período que sea necesario para evitar su divulgación. El alcance de estas obligaciones impide la revelación de la información secreta a todos los trabajadores y personas implicadas del licenciante. Igualmente, suele ser habitual que las partes pacten el régimen de responsabilidad aplicable en caso de incumplimiento del deber de secreto.

7. Obligación de mantenimiento del derecho licenciado.

La obligación de mantenimiento se materializa en la realización de aquellas actuaciones que sean necesarias para conservar la variedad vegetal y el derecho de obtención vegetal. Lo habitual es identificar esta obligación mediante el ejercicio de acciones en defensa del derecho y el pago de las tasas de mantenimiento del derecho. Por lo que respecta al ejercicio de acciones en defensa del derecho, esta obligación recaerá sobre el licenciante, salvo que se pacte lo contrario. Sobre esta compleja y discutida obligación en relación con la legitimación del licenciario para el ejercicio de acciones me remito a lo indicado en el capítulo anterior. Con todo, es oportuno matizar que en caso de que un tercero ejercitase una acción solicitando el cese de la explotación del derecho licenciado por estar perturbándose su derecho (*ad. ex.* una acción reivindicatoria), el licenciario podrá dejar de pagar el precio de la licencia hasta la resolución del conflicto, siempre y cuando el ejercicio de las acciones lleve aparejada la imposición de medidas cautelares o el licenciario cese en la

explotación y el precio de la licencia sea mediante el pago de regalías (*arg. ex.* art. 1502 CC). Sin embargo, esta obligación de defensa del licenciante no se exige ante las perturbaciones de mero hecho, dado que el licenciatarlo dispondrá de una acción directa frente al perturbador (art. 1560 CC). A pesar de la legitimación para el ejercicio de una acción directa por parte del licenciatarlo, con independencia de que las partes lo hayan pactado y conforme al principio de buena fe en la ejecución de los contratos mercantiles (art. 57 Ccom) el licenciante deberá colaborar con el licenciatarlo en aquello que fuera necesario para poder defender el derecho licenciado⁷²³. Por su parte, respecto del pago de las tasas, las partes podrán pactar quién deberá abonarlas. La doctrina alemana se decanta por afirmar, salvo que se pacte lo contrario, que en caso de licencia no exclusiva el pago de las tasas corresponderá al licenciante y cuando la licencia sea exclusiva será el licenciatarlo quién asuma estos gastos⁷²⁴.

En sede de obtenciones vegetales, es igualmente importante velar por el mantenimiento físico del material vegetal para evitar la pérdida de protección por incumplimiento de alguno de los requisitos NDHE. En este sentido, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas podrán solicitar información sobre el adecuado mantenimiento del material vegetal al titular de la variedad durante la

⁷²³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 176-179; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 848; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 362.

⁷²⁴ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 136-137 y 163-164. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 798.

vigencia del derecho; pudiendo incluso estas autoridades realizar pruebas y ensayos *in situ* en caso de que existan dudas razonables del adecuado mantenimiento del derecho (arts. 50 y 51 LOV). La conservación de la variedad es esencial máxime cuando la pérdida de unas de sus condiciones básicas como, por ejemplo, la estabilidad supondrá la extinción del derecho. Por ello, en el contrato de licencia se deberá pactar si esta obligación de mantenimiento físico corresponde al licenciante o al licenciario (art. 16.3 RLOV). En caso de incumplir esta obligación, responderá frente al Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas el titular del material vegetal. De manera que si se pacta que sea el licenciario quién asuma esta obligación, el licenciante deberá establecer mecanismos de control que le permitan identificar el correcto mantenimiento de la obtención y así evitar incurrir en responsabilidad⁷²⁵.

8. Obligación de exclusiva.

La obligación de exclusiva, como su propio nombre indica, solamente será exigible cuando así se pacte en el contrato. La consecuencia fundamental de conceder una licencia exclusiva es la imposibilidad de que el licenciante pueda otorgar nuevas licencias en el ámbito espacial y temporal de la exclusiva⁷²⁶. En el caso de que dicha licencia sea

⁷²⁵ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, pp. 850-851; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 389-391; THEVENON, D., “Experiencias...”, *op. cit.*, p. 5. Véase, igualmente, en la doctrina alemana LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 127.

⁷²⁶ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 271-272; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 194-195. Igualmente, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 39; PAGENBERG, J., BEIER, D.,

exclusiva simple, el licenciante en efecto no podrá otorgar otras licencias en el ámbito de exclusiva, pero sí podrá reservarse un derecho de explotación de la variedad vegetal licenciada; reserva de explotación que no procederá en el caso de las licencias completas.

La imposibilidad del licenciante de una licencia exclusiva para otorgar nuevas licencias tuvo su origen en la doctrina alemana, que consideraba que una licencia exclusiva se materializaba en la concesión de todos los derechos de uso resultantes del derecho de obtención vegetal, quedando el licenciante relegado a la mera titularidad de un derecho formal. Ello evidenciaba la naturaleza real del derecho otorgado, equiparándolo al usufructo en un sentido económico, del que derivaba la invalidez de las licencias otorgadas por el licenciante⁷²⁷. Sin embargo, este debate evolucionó hasta considerar

Lizenzverträge. Patent, Gebrauchsmuster, Know-How, Computer Software, 6ª edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2008, pp. 372-373; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, op. cit., p. 9; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, op. cit., p. 21; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, op. cit., pp. 88; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, op. cit., p. 6; ULLRICH, R., *Lizenzverträge...*, op. cit., p. 12; NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht...*, op. cit., p. 252; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, op. cit., pp. 120 y 123; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, op. cit., p. 277; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, op. cit., p. 258; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, op. cit., pp. 122-123. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., "Sortenschutzrecht...", op. cit., pp. 797-798; HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, op. cit., p. 239.

⁷²⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., pp. 36-38; PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge...*, op. cit., pp. 202-203; PAHLOW, L., *Lizenz...*, op. cit., pp. 338-339; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, op. cit., p. 139; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, op. cit., p. 122; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, op. cit., p. 7; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, op. cit., p. 20; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, op. cit., pp. 285-286. Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, op. cit., pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E.,

que la concesión de una licencia exclusiva se materializa en un derecho de uso de naturaleza obligacional, por lo que la concesión de licencias por parte del licenciante supondría una infracción de contractual⁷²⁸. Las licencias otorgadas por el licenciante, a pesar de suponer una infracción contractual, sí serían válidas conforme a la naturaleza obligacional del contrato de licencia⁷²⁹.

III. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO.

En este segundo apartado, se analizarán las obligaciones más importantes a cargo del licenciatario de un contrato licencia de obtención vegetal. Al análisis estrictamente contractual se añade el *antitrust* que no quedará anclado a su incidencia en el contrato de licencia de obtención vegetal, sino que se ampliará en ocasiones a las implicaciones que pueda tener en acuerdos de distribución de material vegetal.

Contrats..., *op. cit.*, p. 377; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366. Asimismo, en la doctrina italiana, véase MANGINI, V., *La...*, *op. cit.*, pp. 31-32.

⁷²⁸ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales”, *Anuario de Derecho Concursal*, Número 55, 2022, p. 157. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 123; MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz...*, *op. cit.*, p. 139; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 7. Igualmente, en la doctrina suiza, véase HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 112-113. En el mismo sentido, en la doctrina francesa, véase VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, p. 377; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 366.

⁷²⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 836.

1. Obligación de pago o remuneración al licenciante.

a. Modalidades y particularidades de la obligación de pago.

Una de las principales obligaciones que asume el licenciario para poder explotar la obtención vegetal licenciada es el pago del precio convenido (art. 1555.1 CC), salvo que la licencia se conceda a título gratuito. La obligación de pago, conforme al principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), podrá consistir en el desembolso de un precio cierto, en dinero o signo que lo represente (arts. 1445 y 1543 CC)⁷³⁰. En el ámbito del contrato de licencia, las principales modalidades de pago son: el pago de una suma fija o única (*forfait*), el pago de *royalties* o una renta periódica o la combinación de las modalidades anteriores⁷³¹.

La fijación de una suma única o *forfait* consiste en el pago de una cantidad dineraria, prefijada al inicio del contrato con independencia de la explotación de la variedad vegetal, que se abonará en un momento concreto del tiempo o en varios plazos anuales (*ad ex*. SAP de Barcelona, Sección 19ª, núm. 232/2020 de 23 de julio⁷³²). Esta modalidad de pago presenta ventajas y desventajas para ambas partes.

⁷³⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 195-196; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 206-208; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 853.

⁷³¹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 78; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 129; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305. Igualmente, en la doctrina italiana, véase VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale...*, *op. cit.*, p. 469. En el mismo sentido, en la doctrina suiza, véase TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht...”, *op. cit.*, p. 799. Asimismo, en la doctrina francesa, véase MARINO, L., *Droit...*, *op. cit.*, p. 50.

⁷³² AC 2020/1300; ECLI:ES:APB:2020:7900.

El licenciante asumirá el riesgo de obtener una menor rentabilidad, al desconocer los niveles de multiplicación y comercialización futuros del licenciario, pero a cambio se asegurará la posibilidad de recibir rápidamente una cantidad dineraria sin depender de la evolución de la explotación del derecho licenciado. El licenciario, asumirá el riesgo de poder descapitalizarse al inicio del contrato, por tener que afrontar inicialmente un importante desembolso de dinero, pero a cambio no deberá informar al licenciante de los avances en la explotación, lo que le otorgará una mayor flexibilidad en su organización. Esta modalidad de pago ha sido utilizada en acuerdos entre obtentores y agricultores por GESLIVE en nuestro país o la *Société d'Intérêt Collectif Agricole des Obtenteurs de Variétés Végétales* (SICASOV) en Francia⁷³³.

Por su parte, el pago de *royalties* o regalías consiste en el abono periódico (anual, semestral, trimestral, etc.) de una suma dineraria vinculada a la evolución de la explotación del derecho licenciado. Esta modalidad de pago suele ser la más utilizada en la práctica del sector al distribuir el riesgo económico del contrato y vincular el precio de la licencia a los resultados de la explotación. La fórmula de fijación del *royalty* podrá consistir en la fijación de un porcentaje sobre una determinada base de cálculo (*ad ex.* volumen de facturación, EBITDA,

⁷³³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 197-198; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 208-209; GARCÍA VIDAL, A., "La licencia...", *op. cit.*, p. 853. Igualmente, en la doctrina alemana véase, GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 78 y 88-89; GROß, M., STRUNK, G., *Lizenzgebühren*, 5ª Edición, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2021, p. 13; HENN, G., *Patent...*, *op. cit.*, p. 157; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305. Asimismo, en la doctrina francesa, véase BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 249.

superficie en la que se ha plantado el material vegetal, precio de mercado del material de propagación, nivel o coeficiente de multiplicación del material vegetal, etc.), una cantidad fija que variará dependiendo del nivel alcanzado o la fijación de un precio máximo o mínimo. En caso de fijar una cantidad mínima, se deberá especificar si el pago del precio está vinculado al alcance de un determinado volumen o si es independiente del nivel de explotación; lo que exige la configuración de mecanismos de justificación para verificar el cumplimiento de lo pactado. Normalmente, la exigencia de un importe mínimo pretende motivar al licenciatario para que alcance determinados volúmenes de explotación; sin embargo, también se utiliza como garantía mínima o cláusula penal cuando el licenciante no confía en el licenciatario⁷³⁴.

Cuando no se alcancen los volúmenes pactados, el licenciante deberá reducir el precio de la licencia para intentar paliar las posibles pérdidas en las que incurra el licenciatario. En caso de que se fije como base de cálculo el volumen de material vegetal multiplicado, como alternativa a las inspecciones en campo o presentación de la contabilidad del licenciatario, puede fijarse como base de cálculo los datos notificados y publicados por los registros oficiales para facilitar la tarea de

⁷³⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 198-200; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 209-212; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 854. Igualmente, en la doctrina alemana véase, GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 90-91; GROß, M., STRUNK, G., *Lizenzgebühren...*, *op. cit.*, pp. 16-18; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 256.

justificación⁷³⁵. Téngase en cuenta que en el sector agrícola son habituales los observatorios de precios y la publicación por las administraciones públicas de precios de referencia, por lo que es habitual en los contratos de licencia autorizar o, incluso, exigir al licenciatarario a informar a dichas autoridades sobre producción de sus cultivos y precios de venta. Estas cláusulas persiguen también que el licenciatarario facilite información veraz y no falsa respecto del número de plantas producidas o comercializadas para liquidar un menor *royalty* o directamente no abonarlo al no alcanzar lo pactado (sobre la facilitación de información falsa y su incidencia en el cumplimiento del contrato, véase SAP de Alicante, Sección 8ª, núm. 199/2015 de 30 de septiembre⁷³⁶ y SAP de Barcelona, Sección 11ª, núm. 445/2004 de 16 de junio⁷³⁷).

Lo habitual en esta sede es identificar en el contrato los diferentes parámetros que compondrán el *royalty*: en primer lugar, el importe de la tasa de inscripción del contrato en el registro oficial de variedades vegetales; en segundo lugar, el valor del *royalty* que dependerá del número de semillas o plantones autorizados (en el caso de semillas, si el objetivo es obtener semillas F2 se identificarán el número de semillas F1 necesarias para su obtención y el precio de las mismas; en el caso de plantas, se fijará directamente el importe de cada una de ellas); en tercer lugar, se identificará la fecha límite de abono del

⁷³⁵ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 129; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 405-407.

⁷³⁶ JUR 2016/11611; ECLI:ES:APA:2015:2214.

⁷³⁷ JUR 2004/208293.

royalty; en última instancia se deberá identificar si el *royalty* incluye los impuestos y tasas aplicables y si serán sometidos a actualización en función de la campaña vigente⁷³⁸. La vinculación del *royalty* a la explotación depende habitualmente de un factor cuantitativo y otro cualitativo, esto es, no solo se busca la producción, sino que además el material vegetal cumpla con determinados requisitos que le permitan ser comercializable (calibre, color, brillo, tiempo de duración en cámara, etc.). Igualmente, resulta menester identificar el destino del sobrante del material vegetal licenciado bien porque exceda de lo demandado, bien porque no cumpla con los requisitos de calidad exigibles. Lo habitual es que el licenciatarario asuma los excedentes obtenidos y no pueda compensarlos del precio a pagar.

Ulteriormente, en los contratos de licencia, las partes pueden establecer una modalidad de remuneración mixta, en la que se combine una suma única con el pago periódico de regalías. Esta modalidad de pago beneficiaría, quizás en exceso, al licenciante por cuanto tendría derecho a la obtención de una cantidad fija más una renta periódica que le permitirá ser partícipe de los resultados de la explotación de la variedad vegetal⁷³⁹. La doctrina francesa afirma que en la práctica abundan los supuestos de regalías calculadas sobre el volumen de facturación combinado con una suma única⁷⁴⁰. Si el licenciante quiere asegurarse un precio mínimo, fijará una cuantía

⁷³⁸ THEVENON, D., “Experiencias...”, *op. cit.*, p. 6.

⁷³⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 211; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 854.

⁷⁴⁰ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 302; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 256.

promedio sobre la que se deberá ajustar el precio. Si el valor promedio de la campaña anterior es menor que el pactado se deberá sumar una cantidad fija para compensarlo. Por el contrario, si el valor promedio es superior, se podrán aplicar descuentos sobre el precio⁷⁴¹.

Más allá de la importancia de seleccionar una determinada modalidad de pago, en el sector obtentor es habitual la configuración del pago del *royalty* en atención al tipo de variedad vegetal o contrato. En el caso de los cítricos, el precio de la licencia se establece en función del número de hectáreas o superficie explotada, para que no se produzca un intercambio de información sensible entre las partes al justificar el precio pagado y así evitar un posible ilícito *antitrust*. En el caso de la uva, el kiwi o la manzana, el precio se fija en un determinado porcentaje sobre el FOT (*Free on truck*) o el promedio de ventas del año anterior que, en caso de no alcanzar el importe del FOT, deberá incrementarse hasta el mismo. En el caso de las bolsas o sacos de semillas híbridas de tomate o sandía, el precio se concreta en una cantidad fija sobre la bolsa y no se vincula a la explotación. En el caso de los contratos de máster licencia, el precio podrá establecerse en un porcentaje respecto de la explotación que realice cada sublicenciario o en una cantidad fija que el máster deberá abonar al titular del derecho con independencia de que celebre nuevos contratos de licencia. Asimismo, al hilo de las entrevistas realizadas para la elaboración del trabajo presentado en el primer capítulo, se plantea el interés de fijar,

⁷⁴¹ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 130; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 86; GROß, M., STRUNK, G., *Lizenzgebühren...*, *op. cit.*, p. 50; PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 192.

en los contratos de licencia sobre especies frutales (*ad ex.* cítricos), una obligación de pago diferida en el tiempo coincidente con el momento en que se obtenga el producto de la cosecha. Ello se justifica en que en estas variedades el valor añadido reside en el producto de la cosecha (fruta), por lo que lo razonable, al menos para el licenciario, sería configurar el pago del *royalty* cuando se obtenga, esto es a los 5 o 7 años desde su multiplicación e inicio del contrato.

Con independencia de la modalidad seleccionada, en el contrato se deberán definir perfectamente los parámetros sobre los que recaerá el cálculo del precio de la licencia y el plazo en que deberá abonarse⁷⁴². Resulta importante determinar los períodos de facturación y fijar plazos de facturación fijos (*ad ex.* trimestrales, semestrales o anuales)⁷⁴³. En defecto de pacto, el precio será exigible diez días después de haberse contraído la obligación (art. 62 Ccom)⁷⁴⁴. La doctrina alemana considera que el plazo razonable sería el último día del mes en que debería haberse satisfecho la obligación⁷⁴⁵. Por su parte, la *International Seed Federation* estima que el plazo de gracia para atender a la obligación de pago será de tres días después de la fecha de vencimiento pactada y el interés de demora será del 5% más el interés legal del dinero (art. 59 ISF Trade rules).

⁷⁴² GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 87.

⁷⁴³ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 79.

⁷⁴⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 200-202; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 210.

⁷⁴⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 103.

b. Análisis *antitrust* de la obligación de pago.

Dilucidadas las cuestiones más relevantes de la obligación de pago del licenciatario, interesa centrarse ahora en el análisis *antitrust* de esta cláusula. En este sentido, se presume la libertad de las partes para fijar el precio de la licencia (apartado 184 Directrices RECATT), sin embargo, hay casos en los que esta obligación puede configurarse de manera que derive en una restricción de la competencia. Cuando el contrato sea entre competidores, la fijación de cánones periódicos recíprocos (desproporcionados en relación con el valor de mercado de la licencia) que imposibiliten la integración de tecnologías complementarias, será considerada como una restricción especialmente grave de la competencia [art. 4.1. a) RECATT, apartado 185 Directrices RECATT]. El resto de las obligaciones de pago configuradas en acuerdos entre competidores se beneficiarán de la exención por categorías del RECATT hasta el umbral de cuota de mercado del 20 % (apartado 186 Directrices RECATT)⁷⁴⁶.

Cuando el acuerdo sea entre no competidores, la exención por categorías cubrirá los acuerdos que establezcan cánones cuyo importe se calcule teniendo en cuenta las semillas o plántones multiplicados o el producto de la cosecha obtenido con el derecho licenciado. Sin embargo, estos acuerdos pueden tener efectos de exclusión, al hacer más cara la utilización de insumos de terceros. Por lo tanto, la clave

⁷⁴⁶ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 138; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 55; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 76.

reside en identificar si la restricción tiene efectos de exclusión. Cuando los efectos de exclusión sean apreciables, se presumirá la concurrencia de la conducta anticompetitiva, salvo que no haya otra manera práctica de calcular y controlar el pago de los cánones en cuyo caso podrá beneficiarse de una exención individual (apartado 188 Directrices RECATT)⁷⁴⁷.

Ahora bien, el RECATT considera restrictivo de la competencia cualquier acuerdo, recíproco y no recíproco, en el que el precio de la licencia se calcule en función de las ventas totales de productos, independientemente de que se utilice o no la tecnología licenciada (apartado 101 Directrices del RECATT)⁷⁴⁸. Respecto de la exigencia de un precio mínimo, la Comisión se muestra favorable a su configuración al considerarla una medida adecuada para evitar la inamovilidad del licenciataro y exigirle que explote el derecho licenciado con sus mejores esfuerzos *-best efforts-* (apartado 183 Directrices RECATT)⁷⁴⁹. Por otra parte, serán restrictivos de la competencia los acuerdos de fijación de precios de los productos vendidos a terceros que directa o indirectamente afecten a la obligación de remuneración al licenciataro (*ad ex.* mediante el aumento del nivel del canon en caso de reducción de los precios del producto por debajo de cierto nivel; apartado 99 Directrices del

⁷⁴⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 142; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 76.

⁷⁴⁸ BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 612.

⁷⁴⁹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 523.

RECATT)⁷⁵⁰. Sin embargo, la fijación de esta modalidad de precio podrá beneficiarse de una exención individual, si hay factores objetivos que justifiquen la necesidad de su configuración (apartado 102 Directrices del RECATT). Para ello, la configuración del precio deberá determinarse sobre el material vegetal o producto de la cosecha obtenido directamente del derecho licenciado.

2. Obligación de pago tras la finalización del contrato por transcurso del tiempo pactado o como consecuencia de la caducidad o nulidad del derecho.

La libertad de las partes para determinar el nacimiento de la obligación del pago del precio puede provocar que esta sea exigible bastante tiempo después del inicio del contrato. En esta sede, no es disparatado pactar la carencia del pago del precio de la licencia hasta que transcurran unos años y el licenciatarario pueda comercializar el producto de la cosecha obtenido de la multiplicación (*ad ex.* en frutales de 5 a 7 años). Con esta fórmula, podría suceder que el licenciatarario quedará obligado al pago del precio de la licencia con posterioridad a la finalización del derecho porque así se pactó en el contrato. En este supuesto, esta obligación no sería restrictiva de la competencia por cuanto estaría perfectamente justificada su exigencia debido a que el licenciatarario disfrutó del derecho licenciado durante su vigencia y

⁷⁵⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 139; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 531; SCHULTZE, J., PAUTKE, S., WAGENER, D., *TT-GVO. Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen*, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2005, pp. 276 y ss; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 37.

acordó retrasar el pago del precio por lo disfrutado de manera diferida en el tiempo (apartado 187 Directrices RECAT).

Cuestión distinta es si en lugar de producirse la terminación ordinaria del contrato, este finaliza por la declaración de nulidad o caducidad del derecho y se mantiene la exigencia del pago del precio de la licencia, lo que podrá considerarse lícito cuando el contrato pueda continuar como licencia del *know-how* necesario para explotar la variedad y el licenciataria sea libre para resolver el contrato, siempre que el precio exigido no constituya un abuso de la eventual posición de dominio del licenciante⁷⁵¹. En el sector obtentor, la importancia del *know-how* destaca en relación con las semillas híbridas cuyas líneas parentales se mantienen en secreto. En caso de que un derecho de obtención vegetal de una variedad híbrida sea declarado nulo, el licenciataria podrá estar interesado en mantener la obligación de pago para poder continuar explotando el material vegetal que, aunque sea de libre acceso, no podrá explotarse sin la información secreta del licenciante. Cuando el fundamento de la obligación de pago resida en la necesidad de acceder al *know-how* para explotar el material vegetal de libre acceso y el licenciataria pueda resolver el contrato en cualquier momento, la cláusula, en principio, será válida desde el

⁷⁵¹ JANIN-REYNAUD, L., “Non-compete clauses. Can the biotech licensor require that the licensee abstains from developing and selling any competing biotech products?”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, p. 208; TAKAHASHI, N., “Situación actual del sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón”, *Simposio sobre contratos relativo al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/3, p. 6.

punto de vista *antitrust* (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto C-320/87, «*Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas Schmidt*»⁷⁵²). Sin embargo, si a pesar de cumplirse los anteriores requisitos, concurre una posición de dominio del licenciante y se pretende extender indefinidamente su monopolio, la cláusula será restrictiva de la competencia⁷⁵³.

3. Obligación de pago en los supuestos especiales del privilegio del agricultor.

Con el objeto de salvaguardar la producción agrícola, en particular de los pequeños agricultores, se ha introducido un límite al derecho de exclusiva del titular: el privilegio del agricultor⁷⁵⁴. Esta excepción consiste en autorizar a los agricultores “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 explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales” (art. 15.2 CUPOV, art. 14.1 ROV, art. 14 LOV). En esta sede, deben tenerse en consideración,

⁷⁵² ECLI:EU:C:1989:195.

⁷⁵³ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 933-934; R RODILLA MARTÍ, C., “Cláusulas de terminación contractual en licencias de tecnologías y continuación del pago de los royalties tras la nulidad de la patente”, *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*, N.º 22, 2018, pp. 6-7 y 9-10; EZRACHI, A., *EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases*, 6ª edición, Hart Publishing, Gran Bretaña, 2018, p. 391; PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 828; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, pp. 613-614; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, pp. 964-966. Sobre esta cuestión, véase, igualmente GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, *op. cit.*, p. 129.

⁷⁵⁴ BOTANA AGRA, M., “La...”, *op. cit.*, p. 611; SÁNCHEZ GIL, O., “El...”, *op. cit.*, pp. 337-358.

además de la normativa específica citada sobre obtenciones vegetales el Reglamento 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 (en adelante Reglamento 1768/95⁷⁵⁵) y el Reglamento 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 (en adelante Reglamento 2605/98⁷⁵⁶). El interés de este supuesto reside en analizar los parámetros que el legislador europeo configura para determinar el precio de la licencia en los casos del privilegio del agricultor.

Para invocar este privilegio, el agricultor deberá pagar una remuneración justa al titular-licenciante⁷⁵⁷, estando exentos de abonar esta retribución aquellos agricultores que ostenten la condición de pequeños agricultores (art. 7 Reglamento 1768/95)⁷⁵⁸. La remuneración que deberá abonar el agricultor 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” [art.

⁷⁵⁵ Reglamento (CE) N.º 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) N.º 2100/94 relativo a la protección Comunitaria de las obtenciones vegetales. Publicado en DOCE núm. 173, de 25 de julio de 1995, referencia DOUE-L-1995-81012.

⁷⁵⁶ Reglamento (CE) N.º 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Publicado en DOCE núm. 328, de 4 de diciembre de 1998, referencia DOUE-L-1998-82159.

⁷⁵⁷ Así lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, en sentencia de 5 de julio de 2012 (TJCE/2012/172, Caso *Josef Geistbeck y otros contra Treuhandverwaltungs GmbH*). Además, sobre esta cuestión véase ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones vegetales y excepción agrícola: pago por la utilización del producto de la cosecha (STJUE 25 de junio 2015, C-242-14), *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 11, 2015, pp. 1-7.

⁷⁵⁸ BOTANA AGRA, M., “La...”, *op. cit.*, p. 622; KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz...*, *op. cit.*, p. 232.

14.3 ROV, art. 14.3.d) LOV]. La exigencia de esta retribución pretende equilibrar los intereses del agricultor con los del titular de la variedad vegetal (*ad ex.* STJUE de 5 de julio de 2012, asunto C-378/10, «*Josef Geistbeck y otros contra Treuhandverwaltungs GmbH*»⁷⁵⁹). Esta obligación, al estar regulada en una norma específica, queda *a priori* excluida del reproche *antitrust* (art. 4 LDC), siempre y cuando se determine su importe conforme a las disposiciones legales preestablecidas y no concurra un abuso de la posición dominante del licenciante al exigir el pago del precio⁷⁶⁰.

El importe de la remuneración justa que deberá abonar el agricultor al titular-licenciante del material vegetal podrá fijarse libremente por las partes (art. 5 Reglamento 1768/95)⁷⁶¹. Es más, cuando exista un contrato de licencia en el que se determine el precio que debe pagarse sobre los usos amparados por el privilegio del agricultor, ese acuerdo podrá servir de base para configurar el resto de las remuneraciones que deban abonarse en la misma zona de actuación de ese agricultor, siempre y cuando el acuerdo haya sido notificado a la Comisión Europea y haya sido publicado en el Boletín Oficial de la OCVV (*ad ex.* STJUE de 8 de junio de 2006, asuntos acumulados C-7/05 a C-

⁷⁵⁹ ECLI:EU:C:2012:416.

⁷⁶⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 935; WÜRTEMBERGER, G., “Nachbauvergütungen: Eine kritische Bestandsaufnahme”, en METZGER, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, p. 114; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, pp. 777-778.

⁷⁶¹ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 103.

9/05, «*Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contra Ulrich Deppe y otros*»⁷⁶²)⁷⁶³.

El problema surge ante la ausencia de pacto o cuando este no sea posible. En ese caso, el legislador europeo dispone que el importe de la remuneración que deberá abonarse será el 50% del importe que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona (art. 5 Reglamento 1768/95, art. 1 Reglamento 2605/98). Sin embargo, nuestro legislador nacional cifra el importe de la remuneración en el 40% del importe que se cobre por la producción bajo licencia de material de propagación de la categoría más baja, de la misma variedad y en la misma zona (art. 10.2 RLOV). Asimismo, a la cifra resultante se podrá aplicar una especie de reducción por pronto pago del 50% si el agricultor se dirige directamente al titular-licenciante para comunicarle la cantidad de material vegetal utilizado (art. 10.4 RLOV); lo que implica que se pueda aplicar una especie de reducción por pronto pago del 50%.

4. Obligación de secreto o confidencialidad.

La obligación de secreto o confidencialidad permite proteger, en general, el *know-how* transmitido por parte del licenciante para poder explotar debidamente el material vegetal y, en particular, el carácter secreto del derecho a la obtención vegetal, la información vinculada a

⁷⁶² ECLI:EU:C:2006:162.

⁷⁶³ WÜRTEMBERGER, G., “Nachbauvergütungen...”, *op. cit.*, p. 113.

la solicitud de protección y las líneas parentales de las variedades híbridas. La obligación de secreto impide al licenciario revelar aquella información que sea considerada valiosa y esté delimitada contractualmente. Esta obligación se extiende a todo el personal del licenciario, por lo que se recomienda la adopción de mecanismos para evitar la divulgación del secreto transmitido (*ad ex.* mediante la incorporación de cláusulas de confidencialidad en los contratos de los trabajadores del licenciario como se cita, entre otras, en la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, núm. 407/2014 de 17 de diciembre⁷⁶⁴)⁷⁶⁵.

La configuración de estas cláusulas no plantea problemas desde el punto de vista *antitrust* al incluirse dentro de la lista blanca de cláusulas no restrictivas del RECAT (apartado 183 Directrices RECAT). Por ello, las obligaciones de secreto estarán justificadas en los casos de licencia sobre el derecho a la obtención vegetal, la solicitud de protección y las variedades híbridas debido a la esencialidad del secreto para garantizar la viabilidad del derecho y del contrato. A pesar de su validez, se deberá verificar si concurre una posición de dominio del licenciario para dilucidar el posible abuso como consecuencia del control ejercido en el mercado⁷⁶⁶.

⁷⁶⁴ JUR 2015/65079; ECLI:ES:APZ:2014:2177.

⁷⁶⁵ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 215; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 306.

⁷⁶⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 520; KORAH, V., *Technology...*, *op. cit.*, pp. 162-165; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 309; GUTTUSO, S., PAPPALARDO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 99; JANIN-REYNAUD, L., “Non-compete...”, *op. cit.*, p. 216; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 90.

Contenido y cumplimiento del contrato

Ahora bien, la obligación de secreto puede darse igualmente, en materia de obtenciones, sobre un contrato de compraventa de bolsas o sacos de semillas. En estos casos, el comprador adquiere una bolsa de semillas en la que se incluye una simple etiqueta con algunas condiciones respecto del material vegetal vendido. En la etiqueta, en ocasiones, se informa brevemente de la protección de las semillas y la necesidad de mantener en secreto la información de los parentales durante su ulterior comercialización o reventa. El análisis *antitrust* de esta clase de restricciones deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento 2022/720 y sus Directrices de aplicación. En este sentido, la exención por categorías del RECAV se aplicará a aquellos acuerdos verticales que exijan la utilización de una determinado *know-how* en la comercialización del material vegetal por parte del comprador (art. 2.3 RECAV y apartado 71 Directrices RECAV), siempre y cuando se cumplan cinco requisitos (apartado 72 Directrices RECAV)⁷⁶⁷: en primer lugar, el *know-how* deberá formar parte del acuerdo de distribución o compraventa mediante, por ejemplo, la configuración de condiciones para adquirir, vender o revender el material vegetal (apartados 72 y 74 Directrices RECAV); en segundo lugar, el *know-how* deberá ser utilizado por el comprador durante la multiplicación y comercialización de las semillas (apartados 72 y 75 Directrices RECAV); en tercer lugar, el *know-how* no deberá constituir el objeto principal del contrato, que deberá ser la compra o distribución de material vegetal, y el *know-how* servirá para facilitar la ejecución

⁷⁶⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 228-229.

del contrato (apartados 72 y 76 Directrices RECAV); en cuarto lugar, el *know-how* deberá estar directamente relacionado con la utilización, la venta o la reventa de material vegetal por parte del comprador o sus clientes (apartados 72 y 77 Directrices RECAV); en último lugar, esta exigencia no deberá contener restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no estén exentas por el RECAV (apartados 72 y 78 Directrices RECAV)⁷⁶⁸. Si se cumplen estos cinco requisitos, el acuerdo de distribución quedará amparado bajo el paraguas regulatorio de la exención por categorías del RECAV.

5. Obligación de explotar la obtención vegetal.

Con la formalización del contrato de licencia, el licenciante pretende que el licenciatarario explote el material vegetal para así poder rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo o descubrimiento de la variedad vegetal⁷⁶⁹. De hecho, en los contratos de licencia de obtención vegetal es frecuente identificar la categoría contractual de la licencia indicándose, por ejemplo, que su objeto reside en la multiplicación de una determinada semilla “H1” para obtener otra semilla “H2”. Y no solo eso, sino que además se especifican las

⁷⁶⁸ Sobre esta cuestión, véase CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Licencia de marca y competencia”, en MIRANDA SERRANO, L. M., COSTAS COMESAÑA, J., (Dir.), *Derecho de la Competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 467.

⁷⁶⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 216-217; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 247-249; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 398; ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 311; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305.

campañas de siembra, cosechas y venta del material vegetal. Este interés del licenciante es mayor cuando el precio de la licencia se establece mediante el pago de *royalties* vinculados a la explotación de una determinada cantidad de material vegetal⁷⁷⁰. Asimismo, las cláusulas de obligación de explotación también son muy relevantes en los contratos de máster licencia, en los que el licenciante exige al máster la concesión de nuevas licencias para implantarse y expandirse en un determinado mercado. Por lo tanto, debido a su importancia, es habitual que en los contratos se exija al licenciario que obtenga un determinado volumen de material vegetal; para lo que será necesario especificar la cantidad exacta, los plazos de multiplicación y los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de lo pactado⁷⁷¹.

En caso de no pactarse esta cláusula, podrá exigirse la obligación de explotación conforme al principio de buena fe en la ejecución de los contratos mercantiles (art. 57 Ccom) y, por analogía, conforme a la obligación del arrendatario para utilizar la cosa arrendada destinándola al uso pactado (art. 1555.2 CC)⁷⁷². Cuando la licencia sea exclusiva, la obligación de explotación del licenciario surge de la imposibilidad del licenciante de poder explotar el material vegetal bajo las condiciones pactadas⁷⁷³. Por el contrario, cuando la licencia no sea

⁷⁷⁰ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 853; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 398; ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 311; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305.

⁷⁷¹ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 311; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 375-376; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 305.

⁷⁷² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 221.

⁷⁷³ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 217-218.

exclusiva, salvo pacto expreso, no podrá exigirse al licenciataria la obligación de explotación toda vez que el licenciante podrá explotar la licencia⁷⁷⁴. Sin embargo, la doctrina francesa incide en que la obligación de explotar el derecho licenciado persistirá igualmente con independencia de que la licencia sea o no exclusiva⁷⁷⁵.

La normativa específica sobre obtenciones vegetales establece que para poder explotar la variedad vegetal licenciada será necesario que el licenciataria esté autorizado y registrado en la Comunidad Autónoma en la que se ubique (art. 36 Ley 30/2006) e inscrito en el Registro de Variedades Comerciales, además de en el Registro de Variedades Protegidas (art. 25 Ley 30/2006). La inscripción en el Registro de Variedades Comerciales podrá realizarla el licenciante o podrá autorizar al licenciataria para que la realice (art. 12 Ley 30/2006). En caso de que el licenciante se haga responsable de la inscripción y no la realice, el licenciataria podrá exigir la pertinente responsabilidad por incumplimiento contractual, como se verá más adelante⁷⁷⁶. Asimismo, el material vegetal deberá cumplir con las exigencias del Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, cuyo cumplimiento se identificará mediante la

⁷⁷⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 221; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 217.

⁷⁷⁵ BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 189; ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, p. 311; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, pp. 375-376.

⁷⁷⁶ GARCÍA VIDAL, A., "La licencia...", *op. cit.*, pp. 848-853.

incorporación de una etiqueta en los sacos o bolsas en los que se transporte⁷⁷⁷.

La obligación de explotación, en principio, no plantea problemas en materia *antitrust*; siempre y cuando su exigencia esté justificada (*ad ex.* recuperar la inversión realizada en el desarrollo de la variedad, introducirse en un nuevo mercado, etc.)⁷⁷⁸. Cuestión distinta son las restricciones que limitan la facultad del licenciataro para poder explotar el material vegetal licenciado, a las que el RECATT otorga un trato diferenciado y serán objeto de estudio más adelante.

6. Obligación de mantener determinadas normas de calidad en la explotación de la variedad vegetal.

Vinculada a la obligación de explotación, es frecuente que el licenciante exija el cumplimiento de determinados estándares de calidad para mantener su prestigio y obtener un mejor posicionamiento en el mercado⁷⁷⁹. En este sentido, se deberá especificar en el contrato las condiciones que sean necesarias para poder introducir el material vegetal en el mercado (*ad ex.* que la fruta esté libre de heridas, deformaciones, enfermedades, plagas, insectos, ácaros y otros artrópodos, etc.). Las normas de calidad se harán extensibles a los servicios vinculados a la comercialización, esto es, la exigencia de las precauciones necesarias para que la fruta cosechada presente una

⁷⁷⁷ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 403.

⁷⁷⁸ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 222.

⁷⁷⁹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 855; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 222-223; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 238.

excelente calidad para ser comercializada (*ad ex.* transportar el material vegetal en vehículos que permitan mantener una temperatura adecuada para su mantenimiento). Aquí, las partes suelen ser bastante resolutivas y, en lugar de configurar los estándares, se remiten al cumplimiento de las normas de calidad de la Asociación internacional de análisis de semillas y plantas de vivero (ISTA) cuyo cumplimiento facilita el proceso de exportación de semillas en todo el mundo, garantizando que, por ejemplo, los envíos de semillas no se retrasen en las aduanas al ser estas normas un estándar de calidad reconocido internacionalmente. El licenciante exigirá igualmente la configuración de mecanismos de control para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos⁷⁸⁰. Para ello, se exige al licenciario que permita el acceso al licenciante en el predio en el que se cultiven las plantas o semillas, así como a los *packing* o frigoríficos en los que se deposite la fruta, para que pueda verificar el cumplimiento de la calidad, las medidas de seguridad aplicables y los procesos de destrucción de desechos o sobrantes. También se exigen otros controles como la remisión de informes que incluyan la cantidad de material vegetal multiplicado o el acceso a la contabilidad del licenciario.

A pesar de todo, con independencia de los estándares de calidad y los mecanismos de control exigidos por el licenciante, el licenciario deberá respetar las normas de precintado y almacenamiento de semillas y plantas de vivero exigidas legalmente (arts. 31 y 32 Ley

⁷⁸⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 223.

Contenido y cumplimiento del contrato

30/2006)⁷⁸¹. Asimismo, se deberán respetar los días de carencia, dosis y número de aplicaciones recomendados por los fabricantes de pesticidas y fertilizantes, con el objetivo de evitar residuos tóxicos en la fruta y se prohíbe el uso de productos químicos que no se encuentren autorizados por la normativa aplicable. Para ello, en el contrato de licencia se incluyen cláusulas que recomiendan al licenciatarario que realice registros de las aplicaciones de productos fitosanitarios, en forma computacional o manual (cuaderno de campo), para permitir mantener la trazabilidad de la producción. Igualmente, el licenciatarario deberá cumplir con la normativa aplicable en materia de residuos de plaguicidas, frigoríficos satélites y proceso de selección de la fruta. De igual forma que se deberán respetar las disposiciones de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal⁷⁸², en concreto, se deberá desinsectar, desinfectar, inmovilizar, destruir, transformar, enterrar o someter a cualquier otra medida profiláctica los vegetales y sus productos, así como el material con ellos relacionado, que sea o pueda ser vehículo de plagas [art. 18. b) Ley de sanidad vegetal], cuando se declare la existencia de una plaga o el riesgo fundado y motivado sobre su existencia (STS núm. 1554/2022, de 23 de noviembre⁷⁸³).

La exigencia de determinadas normas y controles de calidad para asegurar una adecuada explotación del derecho licenciado es conforme

⁷⁸¹ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 855.

⁷⁸² Publicada en BOE núm. 279, de 21/11/2002, referencia BOE-A-2002-22649 (en adelante Ley de sanidad vegetal).

⁷⁸³ JUR 2022/367689; ECLI:ES:TS:2022:4311.

al Derecho de la competencia, siempre y cuando su imposición esté justificada objetivamente. Asimismo, es conforme a la normativa *antitrust*, la extensión de la exigencia de determinadas normas de calidad sobre los productos y servicios adquiridos a terceras personas, con el objetivo de garantizar una adecuada explotación de la variedad licenciada. Será igualmente válida desde el punto de vista *antitrust*, la vinculación de estas cláusulas con la obligación de explotar el derecho licenciado de forma diligente. En aquellos casos en los que las normas de calidad no estén justificadas o no estén relacionadas con el derecho licenciado, se deberá analizar su incidencia para verificar su validez respecto del Derecho de la competencia (*ad ex.* STJUE de 25 de febrero de 1986, asunto C-193/83, caso «*Windsurfing International Inc*»⁷⁸⁴)⁷⁸⁵.

7. Obligación de otorgar información al licenciante en los usos amparados por el privilegio del agricultor.

El privilegio del agricultor permite al titular-licenciante controlar el uso efectivo del material de propagación y así poder fijar el precio de la licencia. En concreto, el titular-licenciante podrá solicitar determinada información a los agricultores, transformadores y organismos oficiales y comprobar la veracidad de la información recibida [art. 14.3 ROV, arts. 14 y 15 del Reglamento 1768/95, art.

⁷⁸⁴ ECLI:EU:C:1986:193.

⁷⁸⁵ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 223-224; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 238-243; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 250-252; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, pp. 388-390; PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 820; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, pp. 945 y 974.

14.3.e), f) LOV; STJUE de 25 de junio de 2015, asunto C-36214, «*Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contra Gerhard und Jürgen Vogel GbR*»⁷⁸⁶]. *A priori*, esta facultad del titular-licenciante no debería plantear problemas desde el punto de vista *antitrust* al ser una conducta fruto de la aplicación de una ley (art. 4 LDC)⁷⁸⁷; sin embargo, una utilización inadecuada de la misma podría provocar acuerdos entre empresas dirigidas a la limitación de la competencia al objeto de la fijación de precios, estableciendo un sistema de comercialización alternativo a la venta directa de las cosechas o la creación de una red de distribución propia⁷⁸⁸.

El intercambio de información representa una de las conductas más difíciles de encuadrar dentro del Derecho de defensa de la competencia al poder ser considerada como una conducta procompetitiva en favor del interés general, una conducta ilícita en sí misma o como una actuación facilitadora para alcanzar una restricción de la competencia⁷⁸⁹. A pesar de no estar regulada de manera específica dentro de las conductas colusorias de la Ley de Defensa de la Competencia, su régimen jurídico se encuadra perfectamente dentro

⁷⁸⁶ ECLI:EU:C:2015:650.

⁷⁸⁷ Sobre esta cuestión, véase MARCOS, F., “Conductas exentas por ley”, en MASSAGUER FUENTES, J., SALA ARQUER, J. M., FOLGUERA CRESPO, J., GUTIÉRREZ, A., *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 416-511.

⁷⁸⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 935.

⁷⁸⁹ COSTAS COMESAÑA, J., “El concepto de restricciones de la Competencia por objeto y su aplicación a los intercambios de información entre competidores”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 30, 2009-2010, p. 176.

de las mismas (art. 1 LDC⁷⁹⁰). El titular de los derechos de obtención vegetal se encuentra en un eslabón de la cadena de comercialización diferente al agricultor, de manera que las relaciones entre ambas partes son de carácter vertical. Por ello, se analizarán caso por caso, las condiciones del intercambio de información, a propósito del privilegio del agricultor, para determinar en qué casos estos acuerdos podrían derivar en una conducta restrictiva de la competencia. Si bien la obligación de información tiene amparo legal, en la medida en que contribuya a la fijación de un precio justo que el agricultor debe pagar al titular de los derechos, la Ley, obviamente, no llega a determinar la información concreta que ha de facilitar el titular. En esta tesitura, el amparo legal no puede llevar a justificar cualquier exigencia de información del titular.

a. Del agricultor al titular.

El licenciario agricultor deberá facilitar al titular-licenciante determinada información [art. 14.3 ROV, art.14.3. f) LOV]. Los detalles de la información que deberá facilitar el agricultor al titular del material vegetal podrán ser objeto de contrato (art. 8.1 Reglamento 1768/95). Sin embargo, el legislador europeo no dispone que información podrá pactarse. De la lectura del apartado segundo del artículo 8 del Reglamento 1768/95, se desprende que no podrá pactarse la entrega de todo tipo de información máxime cuando se

⁷⁹⁰ Sobre este artículo, véase DÍEZ ESTELLA, F., GUERRA FERNÁNDEZ, A., “Conductas colusorias”, en MASSAGUER FUENTES, J., SALA ARQUER, J. M., FOLGUERA CRESPO, J., GUTIÉRREZ, A., *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 123-250.

Contenido y cumplimiento del contrato

prevé una norma subsidiaria al deber de información, que será aplicable en defecto de contrato o cuando el contrato celebrado no sea aplicable.

El Reglamento 1768/95 no se pronuncia sobre el contenido de las cláusulas que podrán establecer el titular y el agricultor en lo referente al intercambio de información. Si se realiza una interpretación lógica del artículo 8.2 del mencionado texto legal podría concluirse que toda cláusula que estuviera en la línea de lo dispuesto en este artículo sería lícita y conforme a las normas *antitrust*, al considerarse una conducta que resulta de la aplicación de una ley (art. 4 LDC). Sin embargo, como se ha avanzado, el amparo legal no puede entenderse en términos absolutos, por lo que es necesario un análisis caso por caso, en el que se examine la finalidad objetiva que se pretenda alcanzar, así como el contexto económico y jurídico en el que se inscribe, con la información exigida⁷⁹¹. Para ello, es necesario remitirse a las denominadas Directrices horizontales⁷⁹², consideradas *de facto* como la guía de referencia para determinar la posible ilicitud de la información intercambiada⁷⁹³. En este sentido, es necesario señalar, que estas Directrices están pendientes de reforma como acredita la

⁷⁹¹ COSTAS COMESAÑA, J., “El...”, *op. cit.*, p. 176.

⁷⁹² Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal. Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea 2011/C 11/01, en fecha 14.1.2011 (en adelante Directrices horizontales).

⁷⁹³ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “La aplicación del Derecho de la competencia al sector agroalimentario ante los retos de un nuevo modelo de distribución”, en CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R., LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 231-232.

publicación del proyecto de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (en adelante Proyecto de Directrices)⁷⁹⁴, por lo que las referencias de las Directrices horizontales se harán igualmente teniendo en consideración las modificaciones que plantee el proyecto de directrices.

El análisis *antitrust* del intercambio de información dependerá de las características del mercado y la información intercambiada. Tradicionalmente, el mercado agroalimentario se ha caracterizado por la existencia de determinados desequilibrios estructurales que dificultan el normal funcionamiento de la competencia. El sector productor/agrícola se distingue por estar atomizado, fragmentado, disperso y con escaso poder de negociación frente a la industria y la distribución. Las elevadas asimetrías informativas dificultan la adecuada formación de los precios⁷⁹⁵. La oferta del mercado de las obtenciones vegetales está limitada al número de licencias otorgadas, y sus productos se caracterizan por ser perecederos con tendencia a debilitar aún más la posición de los productores, provocando que

⁷⁹⁴ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea de 19.4.2022 (2022/C 164/01).

⁷⁹⁵ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “La problemática de los intercambios de información en la cadena alimentaria desde el punto de vista del derecho de la competencia” en GONZÁLEZ CASTILLA, F., RUIZ PERIS, J. I., *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 142; COSTAS COMESAÑA, J., “La...”, *op. cit.*, p. 225.

Contenido y cumplimiento del contrato

sistemáticamente sea más sencilla la coordinación entre competidores en aras de obtener un resultado colusorio⁷⁹⁶.

Las peculiaridades del mercado agroalimentario han sido analizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que considera que la existencia de determinados intercambios de información, en momentos y sectores concretos, puede reducir las asimetrías informativas entre operadores, mejorando la falta de transparencia, en favor de un régimen de libre competencia. En el caso de los agricultores, debido a su elevado grado de atomización, un exceso de información podría generar efectos positivos sobre el mercado agroalimentario. Sin embargo, esta disposición debe analizarse con cautela ya que un exceso de información desagregada podría provocar un resultado totalmente contrario al esperado, generando restricciones a la competencia⁷⁹⁷.

Sobre la información intercambiada, resulta claro que la información sobre precios, volúmenes de negocio, ventas, costes y capacidades productivas es información estratégica relevante (apartado 86 Directrices horizontales); esta información se califica en el Proyecto de Directrices como información comercial confidencial e incluye, además, de la anterior información, al intercambio de las intenciones de fijación de precios, la estrategia comercial o demanda actual y

⁷⁹⁶ Véase en este sentido la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, *Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*, Exp. S/0312/10.

⁷⁹⁷ Informe sobre Competencia y Sector Agroalimentario de la Comisión Nacional de la Competencia.

futura (apartado 424 Proyecto de Directrices). Ahora bien, el simple intercambio de este tipo de información no es suficiente para afirmar la existencia de un ilícito *antitrust*, habrá que atender a otros factores. El primero es la determinación de la cuota de mercado de las partes para verificar la existencia de una posible posición de dominio. El segundo consistiría en analizar si la información se suministra de forma agregada o individualizada. En este sentido, se considera que la información individualizada plantea mayores problemas sobre la competencia al considerar que puede dar lugar a una coordinación entre empresas. Para el caso que nos ocupa, se observa que el agricultor facilitará información individualizada, por lo que podría considerarse como restrictiva de la competencia si concurren otros factores. El tercero sería el análisis de la antigüedad de los datos y la frecuencia del intercambio. Cuanto mayor tiempo tenga el dato intercambiado, menos restrictivo de la competencia será. Por otra parte, a mayor frecuencia de intercambio mayor será el riesgo de cometer un ilícito *antitrust* (apartado 91 Directrices horizontales). Aquí el Proyecto de Directrices resalta que el intercambio automatizado de información en tiempo real genera una ventaja competitiva para el receptor de la información y puede derivar en una restricción de la competencia (apartado 439 Proyecto de Directrices). En última instancia, se considera relevante analizar el carácter público de los datos o si el intercambio de información se realiza de manera pública (párrafo 91 Directrices horizontales). Sobre esta cuestión, el Proyecto de Directrices matiza que, por lo general, no es probable que la información verdaderamente pública constituya una restricción de

Contenido y cumplimiento del contrato

la competencia (apartado 425 Proyecto de Directrices). Con todo, el Proyecto de Directrices considera que se deberá atender igualmente al contexto económico y jurídico del intercambio en cuestión (apartado 448 Proyecto de Directrices).

Ahora bien, debe matizarse que los factores citados han sido definidos para intercambios de información entre competidores (acuerdos horizontales). La relación entre el titular-licenciante y el agricultor es de carácter vertical, por lo que no puede afirmarse automáticamente la existencia de una conducta *antitrust*, cuando concurren los requisitos de las Directrices horizontales. Por ello, habrá que analizar los efectos que produce el intercambio de información para determinar si se está ante una conducta restrictiva de la competencia.

Cuando no se pacten las condiciones del intercambio o cuando, a pesar de existir un contrato, este no sea aplicable, la información transmitida deberá hacer referencia, únicamente, a la determinación de la cantidad de material vegetal utilizado por parte del agricultor; no se podrá informar sobre ningún dato relacionado con los costes de producción, precios o sistemas de precios del sector, sin perjuicio de los requisitos de información que establezcan otras disposiciones legales (art. 8.2 Reglamento 1768/95). Asimismo, esta información deberá referirse a la campaña de comercialización en curso y a una o varias de las tres campañas de comercialización anteriores respecto de las que el titular

no haya solicitado información previamente (art. 8.3 Reglamento 1768/95)⁷⁹⁸.

En este sentido, el titular-licenciante deberá disponer de indicios que acrediten que el agricultor ha utilizado el material vegetal protegido para poder solicitarle la información (*ad ex.* STJUE de 10 de abril de 2003, asunto C-305/00, «*Christian Schulin contra Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH*»⁷⁹⁹). Esta premisa imposibilita que el titular pueda exigir en el contrato un sistema de intercambio de información periódico, fijando la frecuencia del intercambio, independientemente, de pruebas o indicios que demuestren la utilización del material vegetal por parte del agricultor. De manera que, todo intercambio de información, entre el titular-licenciante y el agricultor, realizado, siguiendo lo dispuesto en los Reglamentos citados, será conforme a las normas *antitrust*. Sin embargo, cuando se pacte qué tipo de información deberá intercambiarse, con independencia de la utilización del material vegetal, habrá que atender a las Directrices horizontales para verificar la licitud de la información intercambiada adaptando el enjuiciamiento *antitrust* a la relación vertical entre el titular y el agricultor.

⁷⁹⁸ WÜRTEMBERGER, G., “Nachbauvergütungen...”, *op. cit.*, p. 111.

⁷⁹⁹ ECLI:EU:C:2003:105. Igualmente, sobre esta cuestión, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 155; WÜRTEMBERGER, G., “Nachbauvergütungen...”, *op. cit.*, pp. 109-111.

b. Del transformador al titular.

Cuando un transformador participe en la preparación del material vegetal generado como consecuencia del uso del privilegio del agricultor, el titular-licenciante le podrá solicitar determinada información [art. 14.3 ROV, art. 14.3.f) LOV]. Este intercambio de información podrá ser objeto de contrato [art. 9 Reglamento 1768/95]⁸⁰⁰. Cuando no se haya pactado el régimen de intercambio de información o cuando aun habiéndose firmado un contrato entre el transformador y el titular este no sea aplicable, el transformador deberá, sin perjuicio de los requisitos de información que establezcan otras disposiciones legales, facilitar información relativa a la cantidad de material vegetal sometido a tratamiento, las fechas y lugares de actuación y el nombre y dirección de las personas a las que haya prestado el servicio de tratamiento [art. 9 Reglamento 1768/95]. A diferencia del supuesto de los agricultores, el titular-licenciante podrá solicitar, en cualquier momento, información al transformador sin necesidad de aportar pruebas que acrediten que el material vegetal ha sido tratado (*ad ex*. STJUE de 15 de noviembre de 2012, asunto C-56/11, «*Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG contra Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*»⁸⁰¹). Esta facultad del titular-licenciante

⁸⁰⁰ Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 21 de marzo de 2002, sobre el caso *Christian Schulin* contra *Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH*.

⁸⁰¹ ECLI:EU:C:2012:713. Véase, igualmente, en el mismo sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 14 de octubre de 2004, asunto C-336/02. De igual forma, véase WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 158.

puede plantear problemas en materia de defensa de la competencia, al poder solicitarse información con elevada frecuencia.

Al no ser necesaria la presentación de indicios que demuestren la prestación de servicios de tratamiento por parte del transformador, podrá pactarse en el contrato la periodicidad de intercambio. Esta circunstancia por sí sola no es determinante para ser calificada como una conducta restrictiva de la competencia; sin embargo, si se consideran las características del mercado y la información intercambiada se considera estratégica, podríamos estar ante un ilícito *antitrust* siempre que no quede amparada por el citado Reglamento. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en resolución de 4 de julio de 2013, asunto Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas, Exp. S/0312/10, consideró que un sistema de trazabilidad organizado a través de un programa informático que permitía obtener datos de los agricultores prácticamente en tiempo real representaba una conducta restrictiva de la competencia por el tipo de información que se intercambiaba, la frecuencia del intercambio y las consecuencias de este intercambio, al permitir a los titulares adaptar la oferta y demanda de productos. Sin embargo, la propia Comisión, en resolución de 31 de marzo de 2016 (Expediente S/DC/0547/15, caso Semilleros), consideró la necesidad de la implementación de un sistema de trazabilidad para garantizar la calidad de los productos de las plantas injertadas. Con todo, no debe olvidarse que la relación que vincula al titular con el transformador es de carácter vertical, de manera que, aunque las Directrices

horizontales cataloguen que el intercambio de información representa un ilícito *antitrust*, no podrá afirmarse que el intercambio es restrictivo de la competencia ya que se deberá atender a los efectos que éste tiene sobre el mercado y, por consiguiente, analizar caso por caso⁸⁰².

c. De los organismos oficiales al titular.

El privilegio del agricultor afecta a los organismos oficiales, por cuanto, aquellos que intervengan en el control de la producción agrícola deberán facilitar información al titular del material vegetal, sin que ello les reporte nuevas cargas o costes (art. 14.3 ROV, art. 14.4 LOV). A diferencia de lo que sucede con los agricultores y los transformadores, el titular del derecho y los organismos oficiales no podrán fijar contractualmente las bases del intercambio de información. La información que podrá solicitarse se basará en la utilización real que se esté realizando del material vegetal (art. 11 del Reglamento 1768/95). Asimismo, los organismos oficiales podrán negarse a proporcionar información a los titulares del material vegetal, cuando no intervengan en el control de la producción, no estén autorizados a conceder información, la información esté ya disponible o corresponda a material vegetal de otro titular (art. 11.2 del Reglamento 1768/95).

En este sentido, en caso de que el titular del material vegetal solicite información a un organismo oficial, será necesario que precise la variedad vegetal protegida respecto de la que solicita información (*ad*

⁸⁰² DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 252-254.

ex. STJUE de 17 de octubre de 2019, asunto C-239/18, «*Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contra Freistaat Thüringen*»⁸⁰³). Desde el punto de vista *antitrust*, resulta de interés destacar que, entre las normas que estos organismos públicos deben considerar para negarse a facilitar la información al titular, se hallan las normas de defensa de la competencia. Conforme a la normativa *antitrust*, estos organismos deberían negarse a facilitar la información siempre que se considere que tiene o puede tener efectos restrictivos de la competencia y excede del amparo legal.

d. Del titular al agricultor.

El agricultor como principal beneficiario de la excepción del derecho en exclusiva del titular de la obtención vegetal ostenta, además, la facultad de solicitar determinada información al titular del material vegetal⁸⁰⁴. Los detalles del intercambio de información podrán ser objeto de contrato entre las partes. Ante esta situación, al igual que en la situación inversa, en la que el agricultor debía facilitar información al titular, deberá atenderse a lo regulado en las citadas Directrices horizontales. En defecto de pacto, el legislador europeo establece determinada información que el agricultor podrá solicitar al titular-licenciante (art. 10.2 Reglamento 1768/95). Nada tiene que ver la información que puede solicitar el agricultor con respecto a la

⁸⁰³ ECLI:EU:C:2019:869. Sobre esta sentencia, véase MARTÍNEZ LÓPEZ, A., “Information is power: ruling C-239/18 and the informative obligation of official bodies vis-à-vis plant variety right holders within the framework of the agricultural exemption”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, N.º 2, 2020, pp. 88-90.

⁸⁰⁴ BOTANA AGRA, M., “La...”, *op. cit.*, p. 624.

información que puede solicitar el titular-licenciante. El agricultor podrá solicitar información sobre precios del material vegetal de la misma variedad y zona en la que esté ubicado, mientras que el titular-licenciante, únicamente podrá solicitar información sobre la cantidad de material vegetal utilizado por parte del agricultor.

8. Obligación de respetar el alcance de la licencia y no infringir los derechos otorgados por el licenciante.

El licenciatarario, en virtud de lo pactado, debe respetar las condiciones de la licencia otorgada⁸⁰⁵. En los contratos de licencia de explotación o multiplicación se suelen incluir cláusulas en las que se informa de la existencia del derecho de obtención vegetal y se advierte de los riesgos que podría derivarse de su infracción, no solo en términos civiles, sino también en términos penales al poder constituir un delito conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código Penal. Esta cuestión, que puede parecer menor, ha sido abordada por nuestros tribunales, que no han dudado en otorgar el reproche penal de los actos de reproducción o multiplicación realizados sin licencia (*ad ex.* SAP de Cádiz, Sección 1ª, núm. 258/2019 de 30 de diciembre⁸⁰⁶), así como la posesión para tales fines sin licencia (*ad ex.* SAP de Toledo, Sección 2ª, núm. 68/2011 de 13 de octubre⁸⁰⁷); siempre y cuando se realicen sobre el material de reproducción y multiplicación (*ad ex.* SAP de Valladolid, Sección 4ª, núm. 321/2010 de 16 de julio⁸⁰⁸). Asimismo, vinculadas a

⁸⁰⁵ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 129.

⁸⁰⁶ ARP 2020/926; ECLI:ES:APCA:2019:2203.

⁸⁰⁷ JUR 2011/398742; ECLI:ES:APTO:2011:853.

⁸⁰⁸ ARP 2010/928; ECLI:ES:APVA:2010:1022.

estas cláusulas informativas suelen establecerse cláusulas penales para evitar el incumplimiento de lo pactado; cuyo análisis será realizado más adelante.

En caso de incumplimiento del licenciatario, el titular-licenciante podrá alegar los derechos conferidos por la protección del derecho de obtenciones (art. 27.2 ROV). Por lo tanto, interesa determinar en qué casos se estará ante una infracción del derecho de obtenciones, una infracción contractual o ambas. Cuando el licenciatario vulnere el alcance objetivo, material, territorial o temporal de la licencia, como, por ejemplo, mediante la explotación exorbitante del derecho licenciado (STJUE de 18 de diciembre de 2019, asunto C-666/18, «*IT Development SAS contra Free Mobile SAS*»⁸⁰⁹), incurrirá en un incumplimiento contractual y una infracción del derecho licenciado. Su justificación reside en que el licenciatario carecía de consentimiento del titular para realizar tales actuaciones y, en consecuencia, estaría vulnerando el contrato y el derecho exclusivo del titular-licenciante. Esta situación generará un concurso de normas en el que el licenciante podrá elegir qué acción ejercitar: el cumplimiento forzoso del contrato o, si el incumplimiento es “grave y definitivo”, su resolución, pudiendo en ambos casos reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 1101 y 1124 CC). En lo referente a las acciones por infracción del derecho de obtención vegetal, el licenciante podrá ejercitar aquellas configuradas en la regulación específica sobre obtenciones vegetales (*ad ex.* las

⁸⁰⁹ JUR 2019, 339386.

configuradas en el art. 21 LOV). El ejercicio de las acciones por infracción contractual y por infracción del derecho podrá realizarse, de forma simultánea⁸¹⁰. Con todo, las cuestiones relativas al incumplimiento contractual serán analizadas posteriormente.

9. Obligación de colaboración frente a infracciones del derecho.

Ante la infracción de un tercero cometida sobre la variedad vegetal licenciada, es habitual que las partes pacten el ejercicio de las acciones en defensa del derecho de forma individual o conjunta. Respecto de la legitimación del licenciataria para el ejercicio de acciones en defensa del derecho me remito a lo indicado en el capítulo anterior. A falta de pacto, el licenciataria deberá poner en conocimiento del licenciante, en el más breve plazo de tiempo posible, cualquier acto de terceros realizado sobre el material vegetal, respondiendo, en su caso, el licenciataria de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de comunicación (art. 1559 CC). La materialización de la obligación de colaboración en el contrato de licencia suele realizarse mediante la exigencia impuesta al licenciataria de informar al licenciante si llegare a recibir información de plantas o fruta de la variedad licenciada que estuviera disponible en el mercado a través de otros proveedores. Esta obligación del licenciataria no plantea problemas desde el punto de vista *antitrust* y se incluye dentro de la lista blanca de cláusulas no restrictivas del RECATT, por cuanto

⁸¹⁰ ECLI:EU:C:2019:1099. Igualmente, véase MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 185-189; GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 856.

ayuda al licenciante a velar por el respeto del derecho de obtención vegetal licenciado (apartado 183 Directrices RECATT)⁸¹¹.

10. Limitación a la producción, reproducción (multiplicación) del material de propagación licenciado.

Las restricciones a la producción, reproducción (multiplicación) del material vegetal atienden a la voluntad del licenciante de mantener controlada la cantidad de material vegetal producida y poder perseguir las infracciones del derecho licenciado, que aconsejan la incorporación de sistemas de trazabilidad. Estas cláusulas suelen incluirse en los contratos de licencia no exclusiva en los que el licenciante está habilitado a la explotación de la variedad vegetal de forma directa o indirecta. Con ello, el licenciante pretende evitar el exceso de oferta de material vegetal en el mercado e impedir el descenso del precio de venta⁸¹². Estas limitaciones suelen concretarse mediante la fijación de un número determinado de plantas que el licenciario podrá explotar. La verificación de su cumplimiento podrá realizarse mediante inspecciones realizadas por el licenciante en el campo de cultivo del licenciario. El incumplimiento voluntario del licenciario, excediéndose del número de plantas autorizadas para la explotación, permitirá la resolución del contrato como se verá más

⁸¹¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 225-226; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 522; JANIN-REYNAUD, L., “Non-compete...”, *op. cit.*, p. 208; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 141.

⁸¹² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 226.

adelante (*ad ex.* SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁸¹³).

A efectos del Derecho de la competencia, estas limitaciones se han asimilado a las restricciones a la exportación y suponen, en principio, un acuerdo restrictivo de la competencia. Esta asimilación se debe a que, en ambos casos, se impide al licenciatario comercializar en otros mercados en los que seguramente actúe el licenciante o algún otro licenciatario. Su difícil encuadre exige analizar cada caso para determinar su validez conforme al Derecho de la competencia al poder generar conductas procompetitivas⁸¹⁴.

El RECATT define como restricción especialmente grave de la competencia las limitaciones recíprocas de producción, mediante, por ejemplo, la fijación de acuerdos que reduzcan los incentivos para incrementar el material vegetal producido [art. 4.1.b) RECATT, apartado 103 Directrices RECATT]. Con esta disposición, la Comisión persigue la identificación de aquellos acuerdos de limitación de la producción que pretendan incrementar los precios de venta a terceros como consecuencia de la escasa oferta de material vegetal⁸¹⁵. Sin embargo, la exclusión del RECATT no comprende las limitaciones de producción impuestas al licenciatario por un acuerdo no recíproco, ni las limitaciones de la producción impuestas a uno de

⁸¹³ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁸¹⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 235-236.

⁸¹⁵ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 140; BAHAMONDE DELGADO, R., *El Derecho de la Competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 292.

los licenciarios por un acuerdo recíproco, siempre que la limitación de la producción sólo afecte a material vegetal obtenido mediante el derecho licenciado (apartados 103 y 104 Directrices RECATT)⁸¹⁶.

Como se viene diciendo, las restricciones de producción de los acuerdos de licencia entre competidores están amparadas por la exención por categorías del RECATT hasta el umbral de cuota de mercado del 20%. No obstante, aunque se sobrepase este porcentaje, estas conductas podrán beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 del TFUE en los casos en que el derecho de obtención vegetal licenciado sea considerablemente mejor que la tecnología del licenciario y la producción máxima permitida rebase ampliamente la producción que tenía el licenciario antes de celebrarse el acuerdo. Esto es debido a que, en ocasiones, estas restricciones de producción son necesarias para inducir al licenciante a difundir su tecnología y permitir la integración real de activos complementarios. Sin embargo, las propias Directrices del RECATT advierten de la dificultad de esta situación si las partes gozan de un poder de mercado considerable (apartado 204 Directrices RECATT)⁸¹⁷.

Las limitaciones de la producción impuestas al licenciario en acuerdos entre no competidores que superen el umbral del 30% también pueden tener efectos procompetitivos, ya que pueden favorecer la difusión de la tecnología. Para ello, las restricciones deberán ser necesarias para conseguir la difusión de la tecnología del

⁸¹⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 535.

⁸¹⁷ PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 78.

licenciante (apartado 207 Directrices RECATT)⁸¹⁸. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 19 de abril de 1988, asunto 27/87, «*SPRL Louis Erauw-Jacquery y Société cooperative La Hesbignonne*»⁸¹⁹ consideró la validez de una cláusula que limitaba la capacidad del licenciataria para explotar las semillas de base licenciadas debido a su necesidad para que el obtentor pudiera seleccionar a los interesados en ser licenciarios⁸²⁰.

Ahora bien, la Comisión se muestra favorable respecto de la exigencia de producción de una cantidad mínima de material vegetal, al considerarla una medida adecuada para evitar la inmovilidad del licenciario y exigirle que explote el derecho licenciado con sus mejores esfuerzos -*best efforts*-⁸²¹. De ahí que la exigencia de producir una cantidad mínima de material vegetal se incluya dentro de la lista blanca de cláusulas no restrictivas del RECATT (apartado 183 Directrices RECATT).

⁸¹⁸ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 611.

⁸¹⁹ ECLI:EU:C:1988:183

⁸²⁰ Véase igualmente, en el mismo sentido, WÜRTENBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 175; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 488; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, p. 379; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 234; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 939; EKVAD, M., “Marco jurídico vigente en determinados miembros de la UPOV: legislación y jurisprudencia pertinentes-Comunidad Europea”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/4, p. 6.

⁸²¹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 535.

11. Obligaciones de no competencia.

a. Cláusulas de no competencia en contratos de licencia de obtención vegetal.

En los contratos de licencia es igualmente habitual la restricción de la producción mediante la imposición de cláusulas de no competencia o inhibición de la competencia que impiden al licenciataria utilizar derechos de obtención vegetal de terceros que sean competencia directa con el derecho licenciado (apartado 226 Directrices del RECATT)⁸²². El análisis *antitrust* de estas obligaciones será equivalente al análisis de las *tying/tie-in clauses* que serán objeto de estudio más adelante (apartado 226 Directrices del RECATT). Podrán beneficiarse de la exención por categorías del RECATT las obligaciones de inhibición de la competencia entre competidores y no competidores, hasta los umbrales de cuota de mercado del 20 % y el 30 % respectivamente (apartado 227 Directrices del RECATT)⁸²³.

El principal riesgo competitivo que plantean las obligaciones de inhibición de la competencia es la exclusión de los derechos de terceros (apartado 228 Directrices RECATT). En este sentido, se considera que una cuota de mercado superior al 50 % puede producir efectos de exclusión significativos si los licenciataria potenciales se enfrentan a barreras de entrada relativamente altas. Si las barreras de entrada son poco importantes, pueden entrar en el mercado nuevos licenciataria que exploten comercialmente tecnologías de terceros

⁸²² HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht...*, *op. cit.*, p. 144.

⁸²³ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 156; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 79.

(*ad ex.* Decisión de la Comisión, de 2 de diciembre de 1975, caso *AOIP/Beyrard*⁸²⁴)⁸²⁵. Asimismo, se deberá tener en cuenta en qué medida están los distribuidores vinculados a los licenciarios por obligaciones de inhibición de la competencia. La entrada en el mercado no sólo depende de que haya licenciarios sino también del grado de acceso a la distribución que tengan. Estos problemas de competencia son independientes del hecho de que las partes del acuerdo sean o no competidores (apartados 229-230 Directrices RECATT)⁸²⁶. A pesar de todo, las obligaciones de inhibición de la competencia también pueden producir efectos procompetitivos y beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. Esta clase de obligaciones serán válidas cuando pretendan fomentar la difusión del derecho reduciendo el riesgo de apropiación indebida por parte de terceros, en especial, en el caso de variedades híbridas (apartado 231 Directrices RECATT)⁸²⁷.

b. Cláusulas de no competencia en acuerdos de distribución de material vegetal.

Las cláusulas de inhibición de la competencia también pueden darse en contratos de distribución, comercialización o reventa de material vegetal. En ese caso, el análisis *antitrust* deberá realizarse conforme a

⁸²⁴ ECLI:EU:C:1975:174.

⁸²⁵ JANIN-REYNAUD, L., “Non-compete...”, *op. cit.*, p. 208.

⁸²⁶ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 61; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 627.

⁸²⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 157; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 61; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 628.

los parámetros fijados en el RECAV. Este Reglamento excluye de la aplicación de la exención por categorías cualquier cláusula, directa o indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años [art. 5.1.a) RECAV, apartado 247 Directrices RECAV]. El RECAV, a diferencia del RECAT, considera como cláusula de no competencia aquella que exige al comprador que adquiera del proveedor o de otra empresa que este designe más del 80% del total de sus compras de material vegetal y sus sustitutos durante el año natural precedente, lo que provoca que el comprador solamente pueda adquirir de otros proveedores menos del 20% del total de sus compras de material vegetal. En caso de que no se disponga de los datos pertinentes sobre las compras del comprador, se podrá utilizar la mejor estimación disponible para el comprador sobre sus necesidades totales anuales [art. 1.1.f) RECAV y apartado 247 Directrices RECAV]⁸²⁸.

Cuando las cláusulas de no competencia sean de duración indefinida o superiores a cinco años quedarán excluidas de la exención por categorías del RECAV. Sin embargo, las cláusulas de no competencia que sean renovables tácitamente más allá de un período de cinco años pueden beneficiarse de la exención por categorías del RECAV, siempre que el comprador pueda renegociar o rescindir el acuerdo de distribución, previo aviso, en un plazo y coste razonable, para que el comprador pueda cambiar de proveedor tras la expiración del período de cinco años (apartado 248 Directrices RECAV)⁸²⁹.

⁸²⁸ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., pp. 231-232.

⁸²⁹ *Ibid.*, p. 232.

Para que una cláusula de no competencia quede amparada por la exención por categorías del RECAV deberá ser de cinco años (o menos) y el comprador deberá poder finalizar libremente con la obligación de no competencia cuando finalice dicho período. El plazo máximo de cinco años no se aplicará si el comprador revende el material vegetal desde locales, establecimientos móviles (propios o alquilados) del proveedor, terrenos del proveedor o terrenos que estén arrendados por el proveedor a terceros no vinculados (art. 5.2 RECAV). En tales casos la obligación de no competencia puede tener la misma duración que el período de ocupación del punto de venta por parte del comprador para evitar que se pueda vender material vegetal de la competencia desde un local y terreno del proveedor sin su permiso. Ahora bien, deberán perseguirse aquellas conductas que pretendan simular estos supuestos para eludir la vigencia máxima de cinco años (apartado 249 Directrices RECAV)⁸³⁰.

c. Restricciones de marca única.

El RECAV se centra en definir qué se entiende por cláusula de no competencia y su período de duración, pero no entra en las particularidades de la cláusula. Las Directrices del RECAV clasifican a los acuerdos de no competencia y la imposición de cantidades fijas como restricciones de marca única. Cuando se impone una cláusula de no competencia, esto no significa que el comprador, en este caso el licenciatario, deba comprar directamente el material vegetal a un

⁸³⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., pp. 232-233.

determinado proveedor (licenciante), sino que no debe comprar, vender o incorporar bienes o servicios competidores. La imposición de cantidades al comprador es una forma más débil de no competencia en la que los incentivos u obligaciones acordadas entre el proveedor y el comprador dan lugar a que este último concentre gran parte de sus compras en un único proveedor (apartado 298 Directrices RECAV). El principal riesgo de la imposición de la marca única reside en la exclusión de los proveedores competidores y potenciales y, ante el supuesto de que el comprador sea un minorista, el peligro estará en la posible pérdida de competencia intermarcas dentro de los comercios (apartado 299 Directrices RECAV)⁸³¹.

Las restricciones de marca única podrán beneficiarse de la exención por categorías del RECAV cuando ni la cuota de mercado del proveedor ni la del comprador superen el 30 % y su duración sea inferior a cinco años. Aquellos acuerdos de marca única que sean renovables tácitamente más allá de un período de cinco años pueden beneficiarse de la exención por categorías, siempre que el comprador pueda renegociar o rescindir de forma efectiva el acuerdo de marca única avisando con un plazo de preaviso razonable. Si no se cumplen estos requisitos, el acuerdo de marca única deberá evaluarse de forma individual (apartado 300 Directrices RECAV)⁸³².

Para aplicar la exención individual del artículo 101.3 TFUE, se deberá analizar, en primer lugar, la cuota de mercado del proveedor. Se

⁸³¹ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., pp. 242-243.

⁸³² *Ibid.*, p. 232.

Contenido y cumplimiento del contrato

descarta, en principio, la concurrencia de un efecto anticompetitivo único o acumulado, cuando la cuota de mercado del mayor proveedor sea inferior al 30 % y la cuota de mercado combinada de los cinco principales proveedores esté por debajo del 50 % (apartado 304 Directrices RECAV); tampoco se considera que una cuota de mercado vinculada inferior al 5 % contribuya significativamente a un efecto acumulativo (apartado 303 Directrices RECAV). En segundo lugar, se deberá evaluar la magnitud de las barreras de entrada; a mayor facilidad de que los proveedores competidores puedan crear su propia red de distribución integrada o encontrar distribuidores alternativos, menor será que la probabilidad de que la exclusión constituya un problema real (apartado 305 Directrices RECAV). En este sentido, se deberá valorar el poder de compensación del comprador, para convencer a sus clientes de aceptar la marca única; aunque no por ello cualquier obligación de marca única será beneficiosa para los clientes, especialmente para los consumidores, cuando el objetivo de la marca única pretenda evitar la entrada o expansión de nuevos competidores (apartado 306 Directrices RECAV). En último lugar, se deberá analizar el nivel de la cadena de producción o distribución. La exclusión es menos probable en el caso de los productos intermedios. Sin embargo, la marca única puede dar lugar a efectos de exclusión contraria a la competencia por debajo del nivel de posición dominante en los casos en que exista una situación de efecto acumulativo. Es improbable que se produzca un efecto anticompetitivo acumulativo

cuando esté vinculado menos del 50 % del mercado (apartado 307 Directrices RECAV)⁸³³.

En caso de que el acuerdo se refiera al suministro de material vegetal en el nivel mayorista, se deberán atender las posibles barreras de entrada. Cuando los competidores puedan organizar un sistema mayorista fácilmente, se considera que, en principio, no habrá riesgo real de exclusión. El peligro de exclusión real surge ante la imposibilidad de acceder a los mayoristas establecidos o si varios proveedores vinculan a la mayoría de los mayoristas disponibles (apartado 308 Directrices RECAV). Por su parte, en los mercados minoristas pueden producirse efectos anticompetitivos relacionados con los productos finales (debido a las barreras de entrada para crear puntos de venta de sus productos) cuando un proveedor ostente una cuota de mercado igual o superior al 30 % (apartado 309 Directrices RECAV). De igual forma que también podrá producirse un efecto acumulativo de exclusión en el nivel minorista, cuando todos los distribuidores posean cuotas de mercado situadas por encima del 30 % y la cuota de mercado vinculada total supere el 40 % (apartado 310 RECAV)⁸³⁴.

d. Cláusulas de no competencia impuestas a los miembros de un sistema de distribución selectiva.

En los contratos de distribución de semillas, puede suceder igualmente que se prohíba, de forma directa o indirecta, a los miembros de un

⁸³³ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., pp. 243-244.

⁸³⁴ Ibid., p. 244.

sistema de distribución selectiva vender material vegetal con las marcas de determinados proveedores competidores. Estas cláusulas quedarán excluidas de la exención por categorías del RECAV [art. 5.1.c) RECAV]. Sin embargo, podrá aplicarse la exención por categorías del RECAV cuando se combine la distribución selectiva con una cláusula de no competencia, estableciendo que los distribuidores autorizados no pueden revender marcas competidoras. Si el proveedor impide, directa o indirectamente, que sus distribuidores autorizados compren material vegetal a uno o a varios proveedores competidores para su reventa, tal obligación quedará excluida de la exención por categorías del RECAV. Esta exclusión pretende evitar que determinados proveedores que utilizan los mismos puntos de venta de distribución selectiva impidan a uno o varios competidores específicos servirse de estos puntos para distribuir sus productos. Esta situación podría llevar a la exclusión de un proveedor competidor mediante una forma de boicot colectivo (apartado 252 Directrices RECAV)⁸³⁵.

12. Acuerdos de subordinación de prestaciones.

a. Acuerdos de vinculación en contratos de licencia de obtención vegetal.

El suministro de material vegetal es una de las partes más importantes del contrato de licencia de obtención vegetal. Para alcanzar los niveles de calidad pactados, es frecuente que se exija al licenciatarario que

⁸³⁵ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., p. 233.

adquiera el material vegetal directamente del licenciante o de un tercero concreto, que normalmente será un vivero (estas cláusulas se denominan acuerdos de vinculación *-tying/tie-in clauses-*)⁸³⁶. Esta exigencia suele impedir la recepción de material vegetal de otro vivero y la retirada inmediata de las plantas, patrones y/o material injertado que proceda de otros viveros distintos de los pactados. La doctrina alemana incide en la importancia de estas cláusulas para poder explotar debidamente el material vegetal licenciado y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos contractualmente⁸³⁷. En los contratos de licencia es habitual agrupar la obligación de adquisición del material vegetal de un determinado vivero con la obligación de contratar con un transformador concreto (para que prepare el material vegetal) y la obligación de adquirir determinados fertilizantes⁸³⁸.

Desde el punto de vista *antitrust*, los acuerdos de vinculación no estarán cubiertos por la exención por categorías del RECATT cuando, en acuerdos entre competidores, la cuota de mercado de las partes supere el 20 % y, en acuerdos entre no competidores, cuando la cuota de mercado supere el 30 % (apartado 222 Directrices RECATT). El

⁸³⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 227; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 243-244; HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht...*, *op. cit.*, p. 144; SOUSSI, A., “Tie-in clauses. Can the biotech licensor require that the licensee obtains the active ingredient from the licensor?”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 196-197.

⁸³⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 135; SOUSSI, A., “Tie-in...”, *op. cit.*, p. 198.

⁸³⁸ Sobre esta cláusula, en otras modalidades de propiedad industrial, véase GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, *op. cit.*, p. 139.

riesgo de estas cláusulas reside en la exclusión de otros proveedores del producto vinculado. Asimismo, estas obligaciones podrán aumentar las barreras de entrada en el mercado del producto vinculante mediante el incremento del precio de la licencia cuando el producto vinculado sea parcialmente sustituible y los dos productos no se utilicen en una proporción fija. Estas complicaciones sobre la libre competencia surgirán con independencia de que las partes del acuerdo sean o no competidores (apartado 223 Directrices RECAT) ⁸³⁹.

A pesar de todo, los acuerdos de vinculación también pueden generar eficiencias y beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. Así ocurre, por ejemplo, cuando el producto vinculado sea indispensable para la explotación del derecho licenciado o cuando el producto vinculado haga que la explotación del derecho de obtención vegetal sea más eficaz y permita ajustarse al cumplimiento de determinadas normas de calidad pactadas (apartados 224-225 Directrices RECAT) ⁸⁴⁰.

⁸³⁹ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 156; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 612-613; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 60; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 78; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 626.

⁸⁴⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 156; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 527; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 61; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 626; SOUSSI, A., "Tie-in...", *op. cit.*, p. 199; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 89; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 957.

b. Acuerdos de vinculación en contratos de distribución de material vegetal.

Los acuerdos de vinculación también pueden exigirse en los contratos de distribución de material vegetal en los que se deberá analizar si procede la aplicación de una exención por categorías del RECAV, en lugar del RECATT, debido al objeto del contrato y la relación entre el proveedor y el comprador (apartado 389 Directrices RECAV). La vinculación puede dar lugar a efectos de exclusión anticompetitiva en el mercado vinculado, el mercado vinculante, o ambos a la vez; incluso puede constituir un abuso de la posición de dominio si la hubiere. El efecto de exclusión depende del porcentaje vinculado sobre el total de las ventas en el mercado del producto vinculado (apartado 391 Directrices RECAV)⁸⁴¹.

Sin embargo, las obligaciones de vinculación pueden generar eficiencias derivadas de la distribución conjunta y beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. En caso de que el proveedor no produzca el producto vinculado también pueden generarse eficiencias si este adquiere grandes cantidades del producto vinculado. Para ello, deberá demostrarse que los acuerdos de vinculación suponen una reducción de los costes de transacción en favor del consumidor; algo que no sucede normalmente cuando el minorista tiene capacidad para obtener de forma regular suministros de los mismos productos o de productos similares en condiciones

⁸⁴¹ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 248.

mejores que las que ofrece el proveedor que exige la vinculación (apartado 397 Directrices RECAV)⁸⁴².

13. Restricciones de uso cautivo.

En algunos contratos de licencia, el licenciante suele prohibir al licenciataro reproducir, multiplicar o propagar en cualquier forma la variedad licenciada o facilitar en cualquier forma, a título gratuito u oneroso, dicha reproducción o propagación a terceros. Esta exigencia se extiende hasta la imposibilidad del licenciataro de reemplazar el material vegetal para su injerto. Estas obligaciones se definen como restricciones de uso cautivo y exigen al licenciataro utilizar el material vegetal licenciado únicamente como insumos para su propia multiplicación e impiden su venta a terceros (apartado 216 Directrices RECATT). Las restricciones de uso cautivo están amparadas por la exención por categorías del RECATT hasta los umbrales de cuota de mercado del 20 % y el 30 % en acuerdos entre competidores y no competidores respectivamente (apartado 216 Directrices RECATT)⁸⁴³.

En los acuerdos de licencia entre competidores, la problemática reside en aquellos contratos en los que el licenciataro es un proveedor real o potencial de componentes. En los casos en los que como consecuencia de la restricción el licenciataro deja de ser un proveedor de componentes, el acuerdo será restrictivo de la competencia (apartado

⁸⁴² DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., p. 248.

⁸⁴³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, op. cit., p. 551.

217 Directrices RECATT). Cuando la licencia sea entre no competidores se deberá identificar si estas cláusulas limitan la competencia intratecnología en el mercado de suministro de insumos; lo que provocaría que el licenciante pudiera aplicar cánones discriminatorios a los licenciarios (apartado 218 Directrices RECATT).

Las restricciones de uso cautivo también pueden, no obstante, fomentar la concesión de licencias procompetitivas y beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. Si el licenciante es un proveedor de componentes vegetales, la restricción estaría justificada cuando pretenda garantizar la difusión del derecho licenciado entre no competidores. Para ello, el licenciario deberá ser libre de poder vender el material vegetal licenciado como recambio para sus propios productos como, por ejemplo, material vegetal para un producto biotecnológico (apartado 219 Directrices RECATT). Cuando el licenciante no sea proveedor de componentes, lo más sencillo sería impedir al licenciario vender a ciertos grupos de clientes reservados al licenciante para evitar vender a productores que compitan con el licenciante en otros mercados. Ahora bien, cuando el licenciante no sea proveedor de componentes y exija una restricción de uso cautivo por el motivo anterior, esta obligación podrá beneficiarse de una exención individual siempre y cuando no concurra una posición de dominio (apartado 220 Directrices RECATT)⁸⁴⁴.

⁸⁴⁴ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 552.

14. Restricciones a la realización de actividades de investigación y desarrollo: renuncia al privilegio del obtentor y a la realización de ingeniería inversa.

En los contratos de licencia de obtención vegetal suelen incluirse cláusulas que impiden al licenciataria investigar y desarrollar nuevas variedades a partir del material vegetal licenciado. Y no solo eso, también suele impedirse la realización de ingeniería inversa para acceder a las líneas parentales mantenidas en secreto, como sucede en los contratos de licencia *bag tag*⁸⁴⁵. En la actualidad, existen muchas técnicas de ingeniería inversa como, por ejemplo, el *reverse breeding* que permite la reconstrucción de las líneas parentales incorporando marcadores moleculares en las variedades híbridas⁸⁴⁶. Por ello, los licenciantes exigen la incorporación de estas cláusulas para proteger el secreto de los parentales de sus variedades y así poder seguir explotándolas.

La inclusión de estas cláusulas supondría *de facto* una renuncia al ejercicio del privilegio del obtentor por parte del licenciataria. No es sencillo valorar la renuncia de este privilegio (art. 6.2 CC), al estar en contra de los intereses de los obtentores (equiparable al interés general debido a la importancia del derecho)⁸⁴⁷. Uno de los fundamentos de este privilegio radica en el fomento de la innovación vegetal y el

⁸⁴⁵ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 946; RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, p. 192; GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, p. 671.

⁸⁴⁶ RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto...*, *op. cit.*, p. 207.

⁸⁴⁷ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 671-672.

avance tecnológico⁸⁴⁸. Por ello, cualquier obligación, directa o indirecta, que limite la capacidad de las partes de investigar sobre la variedad vegetal licenciada podrá ser considerada, por un lado, como una restricción especialmente grave de la competencia, en caso de que el acuerdo sea entre empresas competidoras [art. 4.1.d) RECATT]⁸⁴⁹; y, por otro lado, podrá quedar excluida de la aplicación del RECATT, en caso de que el acuerdo sea entre empresas no competidoras (art. 5.2 RECATT)⁸⁵⁰.

En el caso de empresas competidoras, para evitar incurrir en una restricción especialmente grave de la competencia, ambas partes deberán ser libres de realizar actividades de investigación y desarrollo independientes. Para beneficiarse de la exención por categorías del RECATT, las restricciones impuestas para proteger el secreto deberán ser necesarias y proporcionales para garantizar la divulgación del derecho de obtención vegetal (*ad ex.* impedir a los empleados del licenciataro participar en actividades de investigación y desarrollo con terceros; apartado 115 Directrices RECATT)⁸⁵¹.

⁸⁴⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 946

⁸⁴⁹ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 40; TAKAHASHI, N., “Situación...”, *op. cit.*, pp. 5-6.

⁸⁵⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 946; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 555; KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European...*, *op. cit.*, pp. 494-495; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, pp. 388-390; PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 820; TAKAHASHI, N., “Situación...”, *op. cit.*, p. 6.

⁸⁵¹ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 142; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 40.

15. Obligación de respetar una exclusiva territorial.

El contrato de licencia se caracteriza por desplegar sus efectos en un territorio concreto. En el caso de las obtenciones vegetales, al igual que en materia de patentes, se presume que la licencia se concede para todo el territorio nacional [art. 16.1.b) RLOV y art. 83.4 LP) o la Unión Europea en caso de título comunitario (art. 2 ROV); salvo que las partes decidan limitar territorialmente su ámbito de aplicación⁸⁵². La protección territorial de la licencia puede materializarse mediante la explotación exclusiva o simple del derecho de obtención vegetal en un territorio determinado. La exclusividad territorial se materializa en el compromiso del licenciante para no conceder licencias ni explotar el derecho en el mismo territorio otorgado al licenciatarario. Sobre estas cláusulas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 8 de junio de 1982, asunto C-258/78, «*Nungesser KG y Kurt Eisele contra Comisión Europea*»⁸⁵³, consideró que una cláusula de exclusiva territorial no debía considerarse como restrictiva de la competencia, al pretender la recuperación de la inversión realizada sobre el derecho licenciado y el fomento de su promoción en un territorio determinado. La importancia de esta sentencia reside en la delimitación territorial de las distintas modalidades de licencias y su clasificación en exclusivas abiertas y exclusivas con protección territorial absoluta. La licencia exclusiva abierta es aquella que impide al licenciante conceder licencias y explotar el derecho licenciado en

⁸⁵² VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El...”, *op. cit.*, pp. 244.

⁸⁵³ ECLI:EU:C:1982:211.

un territorio determinado. Por su parte, la licencia exclusiva con protección territorial absoluta es aquella en la que tanto el licenciante como el licenciataria tratan de eliminar la competencia respecto de todos los productos, incluso las importaciones paralelas, y de los licenciataria del mismo u otros territoria. El Tribunal de Justicia aceptó la validez de las licencias exclusivas abiertas siempre y cuando estén justificadas, pero consideró restrictivas de la competencia las licencias exclusivas con protección territorial absoluta al pretender eliminar la competencia y mantener artificialmente los mercados nacionales. Estas consideraciones, junto con las de la STJUE de 6 de octubre de 1982, asunto C-262/81, «*Coditel II*»⁸⁵⁴, se incorporaron en los reglamentos de exención por categorías publicados después de la citada sentencia⁸⁵⁵.

⁸⁵⁴ ECLI:EU:C:1982:334.

⁸⁵⁵ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 938-940; DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 140; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 246-260; MASSAGUER FUENTES, J., “Zur Beurteilung von Patentlizenzverträgen nach EG-Recht“, *GRUR Int. 1987*, pp. 223-228; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 267-273; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 332-333; VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El...”, *op. cit.*, pp. 244; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, pp. 376-381; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 442; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 133; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, pp. 58-61 y 70-72; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, pp. 939-941; GUTTUSO, S., PAPPALARDO, A., *La...*, *op. cit.*, pp. 48-56; DENOZZA, F., *Licenze...*, *op. cit.*, pp. 40-53; HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht...*, *op. cit.*, p. 72; VOGEL, L., *Code de la concurrence. Droits Européen et Français*, 3ª edición, LawLex Bruylant, 2021, Paris, p. 498; CHAGNY, M., “Droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence: regards juridiques”, en TRÉFIGNY, P., *L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence*, DALLOZ, Paris, 2020, p. 26; ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, p. 297.

Contenido y cumplimiento del contrato

El RECATT distingue entre las restricciones de la producción en un determinado territorio (licencias exclusivas o únicas) y las restricciones de venta de material vegetal en un determinado territorio o grupo de clientes (restricciones de ventas; apartado 189 Directrices RECATT). A efectos del RECATT la licencia exclusiva impide al licenciante conceder nuevas licencias y explotar el derecho licenciado en un determinado territorio; de manera que el licenciatario será el único habilitado para explotar el derecho de obtención vegetal licenciado (apartado 190 Directrices RECATT). Ahora bien, si el licenciante concede una licencia exclusiva, pero se reserva la posibilidad de explotar el derecho de obtención vegetal la licencia será única (apartado 191 Directrices RECATT)⁸⁵⁶.

Cuando se formalice un acuerdo entre competidores, los acuerdos de licencia exclusiva recíprocos serán restrictivos de la competencia al considerarse esta conducta como un reparto de mercados entre competidores [art. 4.1.c) RECATT, apartado 105 Directrices RECATT]. Sin embargo, si el acuerdo es no recíproco, no será restrictiva de la competencia la concesión de una licencia exclusiva para explotar el derecho licenciado en un determinado territorio (apartado 107 Directrices RECATT). Por su parte, los acuerdos de licencia única recíprocos y no recíprocos se beneficiarán de la exención por categorías del RECATT hasta el umbral de cuota de mercado del 20 % (apartado 113 Directrices RECATT). Por encima

⁸⁵⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 536-538; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 136.

de este porcentaje, habrá que analizar los efectos del acuerdo en el mercado, por cuanto podrá convertir a las partes en las únicas fuentes de explotación del derecho licenciado en el mercado (apartado 192 Directrices RECATT). Para beneficiarse de una exención individual, se deberá valorar el alcance del acuerdo. A menor alcance territorial, menores serán las restricciones de la competencia. Igualmente, se deberá considerar la cuota de mercado del licenciante para verificar su posible posición de dominio y, en su caso, el posible abuso. Si la cuota de mercado es débil, menor será la probabilidad de que el acuerdo sea restrictivo de la competencia (apartado 193 Directrices RECATT)⁸⁵⁷.

En caso de que el acuerdo sea entre no competidores, habrá que analizar los efectos que se generan en el mercado para valorar la posible aplicación de una exención individual. Cuando el licenciario deba realizar elevadas inversiones para poder explotar el derecho de obtención vegetal licenciado, se considera que la concesión de una licencia exclusiva estará justificada al ser necesaria. Por ello, estos acuerdos serán válidos conforme a la normativa *antitrust*, siempre que no superen el umbral de cuota de mercado del 30% (apartado 194 Directrices RECATT). Sin embargo, cuando el licenciario supere este porcentaje u ostente una posición de dominio y tenga varias licencias exclusivas sobre distintos derechos de obtención vegetal que sean competencia directa con el derecho licenciado, se cuestiona la necesidad de la concesión de la licencia exclusiva. Si este acuerdo

⁸⁵⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, pp. 141 y 155; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 537-543; LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 136; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 56.

concorre en una situación en la que existen barreras de entrada y el derecho licenciado es una fuente real de competencia en el mercado, la licencia exclusiva podrá considerarse restrictiva de la competencia al excluir a terceros licenciarios, aumentar las barreras de entrada y permitir que el licenciario preserve su poder de mercado (apartado 195 Directrices RECATT)⁸⁵⁸.

a. Infracción de las cláusulas de protección territorial: implicaciones del agotamiento del derecho.

La licencia exclusiva se verá limitada por el agotamiento del derecho de obtención vegetal licenciado. En el momento en que se cede, con el consentimiento del titular-licenciante, el material vegetal a un tercero ubicado en un territorio de la Unión Europea, el derecho de obtención vegetal se agota (art. 16 ROV). El agotamiento del derecho supone la limitación de la exclusiva del titular de la obtención vegetal a la primera introducción en el mercado económico europeo, de tal manera que una vez introducido, el titular no podrá impedir la reventa por terceros, pues la primera comercialización agota el derecho de exclusiva a la distribución (*ad ex.* sentencia núm. 577/2022 de 3 de junio, del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, de 3 de junio⁸⁵⁹). Esta doctrina pretende evitar la creación de un monopolio de comercialización a favor del titular del derecho pues ocasionaría una

⁸⁵⁸ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 543-547; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 136; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 56; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 77.

⁸⁵⁹ AC 2022/1627; ECLI:ES:JMB:2022:7221.

fragmentación de los mercados nacionales, favoreciendo prácticas restrictivas de la libre competencia (*ad ex.* SAP de Barcelona, Sección 15ª, núm. 654/2019 de 5 de abril⁸⁶⁰).

Ahora bien, las particularidades del derecho de obtención vegetal habilitan instrumentos para hacer efectiva la exclusividad de la explotación, ejerciendo el *ius prohibendi* del uso comercial no autorizado, sin necesidad de reivindicar propiedad o titularidad alguna del *corpus mechanicum* (*ad ex.* SAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 827/2018 de 12 de septiembre⁸⁶¹), mediante dos excepciones al principio de agotamiento (art. 16 ROV). La primera excepción permite al titular del derecho prohibir la multiplicación de la variedad salvo que dicha multiplicación estuviera prevista en el momento de ceder el material vegetal [art. 16.a) ROV y art. 16.1.a) LOV]. La segunda excepción pretende proteger a los obtentores de la Unión Europea frente a competidores de fuera del territorio europeo, en concreto, de los ubicados en países que no ostentan un sistema de protección de variedades vegetales, no produciéndose el agotamiento cuando se exporte los componentes de la variedad a dichos terceros países [art. 16.b) ROV y art. 16.1.b) LOV]. En caso de que pudiera protegerse la variedad en el tercer país, la exportación del material vegetal provocaría nuevamente el agotamiento del derecho. Asimismo, el agotamiento se producirá cuando se destine el material vegetal al consumo final [art. 16. b) *in fine* ROV], al reducirse

⁸⁶⁰ AC 2019/515; ECLI:ES:APB:2019:3376.

⁸⁶¹ AC 2019/59; ECLI:ES:APV:2018:5700.

considerablemente el riesgo de una nueva propagación de la variedad. Sin embargo, si el comprador decidiera cambiar el destino del material vegetal y utilizarlo con fines de propagación, no habría agotamiento del derecho⁸⁶².

Los principales problemas en materia de agotamiento surgen ante la existencia de derechos de obtención vegetal paralelos y el interrogante de si el licenciario puede ejercitar sus derechos frente a la explotación de material vegetal protegido por derechos paralelos o si su derecho se agota al introducirse el producto protegido por el derecho paralelo en el territorio de otro país de la Unión Europea. En este sentido, con base en el principio de libre circulación de mercancías (art. 28 TFUE), la Unión Europea se considerará como un solo territorio en materia *antitrust* y se deberá eliminar cualquier restricción que lo impida. En el momento en que se comercializa el material vegetal con el consentimiento del titular o licenciante (dentro de lo pactado contractualmente), aunque sea en otro país de la UE, el derecho de obtención vegetal se agotará y los derechos paralelos se mantendrán vigentes al ser independientes. Sin embargo, no hay agotamiento del derecho cuando se comercialice el material vegetal sin consentimiento del titular o extralimitándose en el alcance territorial de la licencia, mediante la vulneración de las restricciones sobre elementos esenciales de la protección de las variedades vegetales. En consecuencia, el titular podrá ejercitar las acciones en

⁸⁶² WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, pp. 165-169.

defensa de su derecho contra dicha venta al considerarse como una infracción del derecho de obtención vegetal, siendo irrelevante que el tercero contra el que se ejerciten las acciones conociera o debiera conocer las restricciones al contrato de licencia (*ad ex.* STJUE de 20 de octubre de 2011, caso C-140/10, «*Greenstar-Kanzi Europe NV vs Jean Hustin, Jo Goossens*»⁸⁶³).

b. Imposición de un precio de reventa en los casos de agotamiento.

En los contratos de compra de bolsas de semillas puede suceder que la parte vendedora imponga un precio de reventa (de forma directa o indirecta) al distribuidor. En un mercado como el de las semillas, en el que la variabilidad del precio es muy elevada [resolución CNMC de 22 de mayo de 2008 (Expediente C-0065/08, *Monsanto/DRS*)], la imposición o recomendación de precios de reventa entre el distribuidor y el productor (bien mediante la aplicación de descuentos, bien mediante la imposición de un precio de venta) puede ser restrictiva de la competencia. El análisis *antitrust* de estos acuerdos deberá realizarse bajo el prisma del RECAV y sus Directrices de aplicación. Los acuerdos o prácticas concertadas cuyo objeto directo o indirecto es el establecimiento de un precio de reventa fijo o mínimo o un nivel de precio fijo o mínimo al que debe ajustarse el comprador, son restrictivos de la competencia, aunque podrán beneficiarse de una

⁸⁶³ ECLI:EU:C:2011:677.

exención individual en algunos supuestos [apartado 185 Directrices RECAV y por remisión art. 4.1.a) RECAV]⁸⁶⁴.

Cuando el titular introduzca una nueva variedad de semilla en el mercado, la imposición de un precio de reventa podrá ser útil durante el período inicial de expansión, para inducir a los distribuidores a su promoción. Esta restricción puede proporcionar a los distribuidores medios para aumentar los esfuerzos de ventas, y si los distribuidores en este mercado están bajo una presión competitiva, esto puede inducirles a la ampliación de la demanda global del producto en beneficio de los consumidores. Del mismo modo, los precios de reventa fijos, así como los máximos, pueden ser necesarios para organizar una campaña coordinada de precios bajos a corto plazo (2 a 6 semanas en la mayoría de los casos). En algunas situaciones, el margen extra proporcionado por el precio de reventa puede permitir a los minoristas proporcionar servicios de preventa adicionales. Si un número suficiente de clientes aprovecha estos servicios para elegir un producto, pero posteriormente compra a precio más bajo a minoristas que no proporcionan dichos servicios, los minoristas que proporcionan muchos servicios pueden reducir los servicios de preventa o dejar de prestarlos, lo que provocaría un aumento de la demanda del producto del proveedor. Para imponer esta clase de restricciones, el proveedor deberá demostrar que existe un riesgo de parasitismo a nivel de la distribución, que la fijación de unos precios de reventa fijos o mínimos ofrecen incentivos suficientes para las inversiones en servicios de

⁸⁶⁴ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 216-217.

preventiva y que no existen medios alternativos realistas y menos restrictivos para superar dicho parasitismo. En esta situación, la probabilidad de que la fijación de un precio de reventa sea considerado favorable a la competencia es mayor cuando la competencia entre proveedores es feroz y el proveedor tiene un poder de mercado limitado (apartado 197 Directrices RECAV)⁸⁶⁵.

La recomendación de un precio de reventa o la exigencia de respetar un precio máximo de reventa está cubierta por la exención por categorías del RECAV cuando la cuota de mercado de cada una de las partes del acuerdo no exceda del umbral del 30 %, siempre que no suponga la imposición de un precio de venta mínimo o fijo como resultado de la presión o de los incentivos ofrecidos por cualquiera de las partes (apartado 198 Directrices RECAV).

16. Restricciones a la distribución y comercialización de la variedad.

a. Limitaciones de comercialización en contratos de licencia.

Es igualmente frecuente que en los contratos de licencia de obtención vegetal se limite la comercialización del material vegetal licenciado, mediante la exigencia de un determinado precio de venta del material vegetal, la limitación de las ventas activas, la limitación de las ventas pasivas y la limitación de las ventas en un determinado territorio y grupo de clientes⁸⁶⁶. Algunos ejemplos de estas limitaciones suelen

⁸⁶⁵ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 219.

⁸⁶⁶ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 236-237.

consistir en la obligación de entregar la totalidad de la producción al licenciante o vender todo el material vegetal a una sola entidad designada por el licenciante como, por ejemplo, una gran superficie o gran distribuidor. Por ello, el licenciario no podrá constituir garantías ni celebrar contratos que impidan, obstaculicen o retrasen la entrega de la variedad licenciada.

La restricción consistente en la fijación al licenciario de los precios de venta a terceros plantea diferentes escenarios en función de si se produce entre competidores o no competidores. Cuando el pacto sea entre competidores, la fijación de precios de venta a terceros se considera una restricción especialmente grave de la competencia [art. 4.1.a) RECATT]. En concreto, el RECATT se refiere a las restricciones que tengan por objeto directo o indirecto la fijación de un precio de venta con independencia de que sea un precio fijo, mínimo, máximo o recomendado. La fijación directa se refiere a los casos en los que en el contrato se determine el precio de venta; la fijación indirecta consiste en la configuración de parámetros en el contrato que *de facto* suponen la fijación del precio de venta a terceros (apartado 99 Directrices RECATT)⁸⁶⁷. Cuando el acuerdo sea entre no competidores, el RECATT considera restrictiva de la competencia la imposición, directa o indirecta, de un precio de venta fijo o mínimo o de un nivel de precios fijo o mínimo [art. 4.2.a) RECATT]. Ahora bien, la entrega al licenciario de una lista de precios recomendados

⁸⁶⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 530; PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 782.

o la imposición de un precio de venta máximo no implica la imposición de precios de venta fijos o mínimos (apartado 118 Directrices del RECATT)⁸⁶⁸. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 19 de abril de 1988, asunto 27/87, «*SPRL Louis Erauw-Jacquery y Société cooperative La Hesbignonne*»⁸⁶⁹ consideró la validez de una cláusula que exigía al licenciatario respetar determinados precios mínimos fijados por el licenciante si, habida cuenta del contexto económico y jurídico del contrato, se verifica que la licencia no puede afectar negativamente al mercado⁸⁷⁰.

Por su parte, las restricciones de las ventas activas y pasivas de una o ambas partes en un acuerdo recíproco entre competidores son restricciones especialmente graves de la competencia [art. 4.1.c) RECATT]. Una política activa de ventas hace referencia a los actos de promoción del material vegetal licenciado realizados por otros licenciarios para su comercialización fuera del territorio licenciado. Por su parte, una política pasiva de ventas hace referencia a los actos de promoción del material vegetal licenciado realizados por usuarios o revendedores para su comercialización en algún territorio

⁸⁶⁸ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 556-558; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 41.

⁸⁶⁹ ECLI:EU:C:1988:183.

⁸⁷⁰ Véase igualmente, en el mismo sentido, WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 175; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, p. 379; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 234; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 939.

Contenido y cumplimiento del contrato

licenciado⁸⁷¹. Estas restricciones se asimilan al reparto de mercados, ya que impiden efectuar ventas activas o pasivas a determinados clientes en determinados territorios (apartado 198 Directrices RECATT). En el caso de los acuerdos no recíprocos entre competidores, la exención por categorías cubre las restricciones de las ventas activas y pasivas del licenciataro o del licenciante en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado para la otra parte y la obligación de producir solamente para un cliente con el objetivo de constituirle una fuente alternativa de suministro [art. 4.1. c) iv) RECATT; apartado 112 Directrices RECATT]. Cuando concurra una cuota de mercado del 20 % de alguna de las partes, las restricciones de las ventas entre licenciataro y licenciante serán restrictivas de la competencia. Sin embargo, como se ha dicho respecto de otras restricciones, estas pueden ser necesarias para la difusión del derecho de obtención vegetal y beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE (apartados 111-112-113-199 Directrices RECATT)⁸⁷².

La exención por categorías también cubre las restricciones de las ventas activas en el territorio o al grupo de clientes asignado a otro licenciataro, a condición de que éste no fuese un competidor del licenciante al formalizar el contrato de licencia y el acuerdo no sea recíproco [art. 4.1.c) ii) RECATT]. Aunque concurra una cuota de

⁸⁷¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 288-289; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 255. En la doctrina alemana, en el mismo sentido, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 549.

⁸⁷² GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 554; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 39.

mercado de alguna de las partes superior al 20%, es probable que la restricción sea necesaria temporalmente para que el licenciataria entre en un nuevo mercado y pueda recuperar las inversiones realizadas. De esta manera, podría superar las asimetrías de mercado derivadas de la implantación de algunos competidores. En la mayoría de los casos, un período máximo de dos años a partir de la fecha en la que se produjo la comercialización se consideraría suficiente para que el licenciataria recuperara las inversiones realizadas. No obstante, podría aceptarse la validez de un período superior siempre y cuando estuviera justificado objetivamente (apartado 126 Directrices RECATT)⁸⁷³. En el caso de los acuerdos entre no competidores, superado el umbral de cuota de mercado del 30%, estas restricciones podrán beneficiarse de la exención individual (apartados 120-201-202 Directrices RECATT)⁸⁷⁴.

Sin embargo, las restricciones que tengan por objeto directo o indirecto la restricción de las ventas pasivas del licenciataria se consideran especialmente graves y no podrán beneficiarse de la exención por categorías [art. 4.2 b) RECATT, apartado 203 Directrices RECATT]. Las limitaciones cuantitativas de ventas pueden erigirse como método indirecto para limitar las ventas pasivas cuando sirvan para realizar un reparto del mercado (*ad ex.* obligación de vender determinadas cantidades mínimas en un territorio; apartado 119 Directrices RECATT).

⁸⁷³ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, p. 143; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 137.

⁸⁷⁴ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 43; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 77.

Contenido y cumplimiento del contrato

Cuando las restricciones sean sobre la distribución a los consumidores finales, el RECATT exige que los licenciatarios sean libres de poder venderles tanto activa como pasivamente, sin perjuicio de la posibilidad de circunscribir al licenciatario a la función de mayorista [art. 4.2 b) iv) RECATT]. A nivel mayorista, la restricción impuesta al licenciatario de no vender a los usuarios finales, limitándose únicamente a vender a minoristas, será conforme a las disposiciones del RECATT (apartado 124 Directrices RECATT). Del mismo modo que no será restrictiva de la competencia la limitación de distribución a los consumidores finales cuando sea necesaria objetivamente por motivos sanitarios o de seguridad (apartado 127 Directrices RECATT)⁸⁷⁵. Ahora bien, la restricción de las ventas activas o pasivas a los usuarios finales, cuando el licenciante gestione un sistema de distribución selectiva combinado a la limitación de territorios o grupos exclusivos de clientes, podrá suponer una restricción especialmente grave de la competencia [art. 4.2 c) RECATT], sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a un licenciatario que opere fuera de un lugar de establecimiento no autorizado (apartado 125 Directrices RECATT).

Sobre las cláusulas que limitan la comercialización y distribución del material vegetal mediante sistemas de control o trazabilidad de las semillas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Decisión de 14 de diciembre de 1998, asunto «*Sicasov*»⁸⁷⁶, consideró que estas

⁸⁷⁵ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., p. 143.

⁸⁷⁶ Publicada en DOCE de 8 de enero de 1999, L4/31; C (1998) 3452.

cláusulas no eran restrictivas de la competencia; sin embargo, sí reconoció la ilicitud de una cláusula que impedida la venta de semillas en Francia hasta que hubieran transcurrido 4 años desde la inscripción del título de obtención vegetal⁸⁷⁷. En el mismo sentido, interesa citar nuevamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de abril de 1988, asunto 27/87, «*SPRL Louis Erauw-Jacquery y Société cooperative La Hesbignonne*»⁸⁷⁸, en la que se estableció que una cláusula que limitaba la venta y exportación de semillas a personas especializadas para su multiplicación no era restrictiva de la competencia, por cuanto esta limitación era y es característica de los contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal⁸⁷⁹.

b. Restricciones de comercialización en acuerdos de distribución.

Los contratos celebrados entre el licenciatario y otros compradores en el trascurso de la comercialización deberán analizarse, como se viene diciendo, desde la perspectiva del Reglamento 2022/720. En concreto, se excluyen de la exención por categorías del RECAV las restricciones, directas o indirectas, impuestas por un distribuidor que opere en un sistema de distribución exclusivo e impidan vender activa o pasivamente el material vegetal en un determinado territorio o grupo de clientes [art. 4.2 b) RECAV]. Sin embargo, estas limitaciones no

⁸⁷⁷ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 944-945; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 176.

⁸⁷⁸ ECLI:EU:C:1988:183.

⁸⁷⁹ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 246; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 175; EZRACHI, A., *EU Competition...*, *op. cit.*, p. 379; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, p. 234; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 939.

Contenido y cumplimiento del contrato

serán restrictivas de la competencia cuando: la restricción esté asignada a un máximo de cinco distribuidores exclusivos, el proveedor gestione un sistema de distribución selectiva, la restricción sea respecto del lugar de establecimiento del distribuidor, el distribuidor opere en el comercio al por mayor, la restricción sea sobre las ventas realizadas a usuarios finales y su objetivo sea evitar que el material vegetal se suministre a clientes que quieran volver a utilizarlos para conseguir la misma variedad [art. 4.2. b) i-v) RECAV]⁸⁸⁰.

Igualmente, el RECAV excluye de la exención por categorías las restricciones, directas o indirectas, impuestas por un distribuidor que opere en un sistema de distribución selectivo que impidan vender activa o pasivamente el material vegetal en un determinado territorio o grupo los clientes [art. 4.2 c) RECAV]. Esta clase de restricciones, no serán consideraras como restrictivas de la competencia en los mismos supuestos que las excepciones a los sistemas de distribución exclusiva mencionados anteriormente [art. 4.2 c) i) RECAV]. Sin embargo, se excluye de la aplicación de la exención por categorías del RECAV la restricción de los suministros cruzados entre los miembros del sistema de distribución selectiva que operen en el mismo o en diferentes niveles comerciales [art. 4.2 c) ii) RECAV]⁸⁸¹. A pesar de todo, los acuerdos de distribución exclusiva y selectiva podrán beneficiarse de una exención individual incluso cuando la cuota de

⁸⁸⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, op. cit., pp. 219-221.

⁸⁸¹ *Ibid.*, p. 224.

mercado del proveedor sea superior al 30% (apartados 125 y 153 Directrices RECAV).

En un sistema de distribución exclusiva, la exigencia de la exclusividad puede ser necesaria para incentivar a los distribuidores a que inviertan en el desarrollo de la reputación del proveedor del material vegetal. Cuanto mayor sea el número de distribuidores exclusivos de un mismo territorio, menor será la probabilidad de que estos quieran invertir en la promoción del material vegetal al poder aprovecharse de su promoción el resto de los distribuidores (apartado 136 Directrices RECAV). Para analizar los posibles efectos procompetitivos, es necesario evaluar la naturaleza del material vegetal. Hay más posibilidades de que se den eficiencias objetivas en el caso de que el material vegetal sea nuevo y sus cualidades sean difíciles de determinar antes del consumo (productos de experiencia) o incluso después del consumo (productos de confianza). Además, la configuración de un sistema de distribución exclusiva puede permitir ahorros de costes logísticos gracias a las economías de escala en el transporte y la distribución (apartado 137 Directrices RECAV)⁸⁸².

En un sistema de distribución selectiva se deberá evaluar si la restricción pretende resolver el parasitismo entre distribuidores y contribuir al mantenimiento de la reputación del proveedor del material vegetal. Al igual que en el caso de los sistemas de distribución exclusiva, hay más posibilidades de generar eficiencias objetivas

⁸⁸² DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 245.

cuando el material vegetal sea nuevo y sus cualidades sean difíciles de determinar antes o después del consumo. Igualmente, la configuración de un sistema de distribución selectiva estaría justificada cuando sea necesaria para proteger la recuperación de las inversiones realizadas por el distribuidor. A pesar de ello, es conveniente evaluar si se pueden obtener las mismas eficiencias con un menor coste (apartado 162 Directrices RECAV). De ahí la importancia de justificar la limitación de la adquisición del material vegetal a determinados puntos de venta para evitar la eliminación de competidores; en beneficio de los consumidores [*ad ex.* resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 23 de noviembre de 2004 (Expediente 569/03, Caso *Semillas de remolacha*)]⁸⁸³. Será igualmente válida la configuración de un sistema de distribución selectiva cuando la elección de los revendedores se realice en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales y aplicados de forma no discriminatoria, y sea necesario para preservar la calidad y propiedades del material vegetal.

c. Acuerdos de suministro exclusivo.

En los contratos de distribución de material vegetal, también podrán exigirse acuerdos de suministro exclusivo en los que se obliga o induce al proveedor a vender solamente a un comprador a efectos de reventa o para un fin especial. También pueden configurarse como

⁸⁸³ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 245 y 257.

restricciones de venta de una cantidad fija, a través de la fijación de incentivos para concentrar las ventas en un solo comprador (apartado 321 Directrices RECAV). Estos acuerdos podrán beneficiarse de la exención por categorías del RECAV cuando ni la cuota de mercado del proveedor ni la del comprador superen el 30 % (apartado 322 Directrices RECAV). El principal riesgo de configurar acuerdos de suministro exclusivo reside en la exclusión de otros compradores. Por ello, para verificar si procede la aplicación de una exención individual del artículo 101.3 TFUE, se deberá evaluar la cuota en el mercado ascendente y descendente del comprador (apartado 323 Directrices RECAV), la duración de la obligación de suministro exclusivo (se recomienda que sea inferior a los cinco años; apartado 324 Directrices RECAV), la existencia de barreras de entrada (apartado 326 Directrices RECAV), el poder de compensación de los proveedores que impidan el acceso a compradores alternativos (apartado 327 Directrices RECAV), el nivel en la cadena de distribución y la naturaleza del material vegetal (apartado 328 Directrices RECAV)⁸⁸⁴.

17. Obligación de utilizar una determinada marca en la comercialización.

a. En un contrato de licencia de obtención vegetal.

Vinculada a la anterior exigencia, subyace la obligación de utilizar una determinada marca en la comercialización del material vegetal licenciado. Esta situación surge cuando el titular del derecho ostenta

⁸⁸⁴ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 246-248.

un derecho de marca vinculado al derecho de obtención vegetal⁸⁸⁵. En los contratos de licencia se suele exigir la utilización de una determinada marca en el etiquetado de las cajas que contengan el material vegetal que reúna unas determinadas características (calibre, color, olor, resistencia, etc.). Para ello, antes de cada campaña, se suelen especificar las características concretas que deberá reunir el material vegetal comercializado con la marca seleccionada.

Estos pactos podrán beneficiarse de la exención por categorías del RECATT cuando la incorporación de la marca contribuya a una mejor explotación del derecho de obtención vegetal licenciado (apartado 47 Directrices RECATT). Es más, la propia Comisión incluye estas obligaciones dentro de la lista blanca de cláusulas no restrictivas del RECATT y justifica la exigencia de una marca en los acuerdos de vinculación para evidenciar la relación entre el licenciante y el material vegetal comercializado por el licenciatarario (apartados 183 y 224 Directrices RECATT). Ahora bien, esta disposición no habilita la validez de estas cláusulas, se deberá atender a la posible posición de dominio del licenciante para verificar la efectiva aplicación de la exención por categorías⁸⁸⁶.

⁸⁸⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 133-134; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 403.

⁸⁸⁶ DE LA VEGA GARCÍA, F., “La comercialización...”, *op. cit.*, p. 38; MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 403; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 524-526; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, pp. 385-386; HAMANN, J. R., *Territoriale...*, *op. cit.*, pp. 82-83.

b. En un acuerdo de distribución de material vegetal.

La obligación de utilizar una determinada marca puede darse igualmente, en materia de obtenciones, sobre un contrato de distribución en lugar de en un contrato de licencia. En este caso, la exención por categorías del RECAV se aplicará a aquellos acuerdos verticales que exijan la utilización de una determinada marca en la comercialización del material vegetal por parte del comprador (art. 2.3 RECAV y apartado 71 Directrices RECAV), siempre y cuando se cumplan cinco requisitos (apartado 72 Directrices RECAV)⁸⁸⁷: En primer lugar, la licencia de marca deberá formar parte del acuerdo de distribución mediante, por ejemplo, la configuración de condiciones para adquirir, vender o revender el material vegetal. Aquí se incluirán igualmente los acuerdos de distribución en los que el derecho de obtención vegetal se haya agotado y se exija la utilización de una determinada marca en la reventa (apartados 72 y 74 Directrices RECAV). En segundo lugar, el derecho de marca deberá cederse o ser utilizado por el comprador; ello implica que se excluyan los supuestos en los que el comprador ofrezca su derecho de marca al distribuidor o proveedor independientemente de que estos se refieran a la forma de distribución (apartados 72 y 75 Directrices RECAV). En tercer lugar, el derecho de marca no deberá constituir el objeto principal del contrato; sino que deberá ser la compra o distribución de material vegetal y el derecho de marca servirá para facilitar la ejecución del contrato (apartados 72 y 76 Directrices RECAV). En cuarto lugar, el

⁸⁸⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, op. cit., p. 228-229.

derecho de marca deberá estar directamente relacionado con la utilización, la venta o la reventa de material vegetal por parte del comprador o sus clientes; de manera que se admitirá la comercialización del material vegetal producido de otro suministrador -al poder suministrar el material revendido el propio titular o un tercero- bajo la marca exigida por el titular del derecho (apartados 72 y 77 Directrices RECAV). En último lugar, la exigencia de la utilización de la marca no deberá contener restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto o efecto que las restricciones verticales que no estén exentas por el RECAV (apartados 72 y 78 Directrices RECAV).

18. Obligación de ceder o licenciar los perfeccionamientos y mejoras de la variedad vegetal: las cláusulas de retrocesión.

La cláusula de retorno de conocimientos, retrocesión, *grant-back* o *Rückgewährverpflichtungen* es aquella en la que el licenciatarario queda obligado a la transmisión o licencia de los perfeccionamientos realizados sobre el derecho licenciado al licenciante (*spider concept*)⁸⁸⁸. Dependiendo de la obligación que asuma el licenciatarario,

⁸⁸⁸ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Las cláusulas de retorno de conocimientos y prohibición de exportar en los contratos de transferencia de tecnología. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 4 de noviembre de 1980: caso C.I.C.S.A”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 8, 1982, p. 175; DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 157; MARTÍ MIRAVALLS, J., “Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia”, *Revista Digital Facultad de Derecho (Ejemplar dedicado a: Monográfico Premios García Goyena 6ª Edición)*, N.º 1, 2009, p. 17; LEßMANN, H., WÜRTENBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 136; WASER, M., “Grant back clauses – the spider concept”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, p. 181; TAKAHASHI, N., “Situación...”, *op. cit.*, p. 6; HILTY, R. M., FRÜH, A.,

la cláusula de retorno podrá ser *assignment-back* -cuando se obliga a ceder el perfeccionamiento o mejora desarrollada- o *license back* -cuando se obliga a licenciar el perfeccionamiento o mejora desarrollada-⁸⁸⁹. El interés de pactar estas cláusulas reside en determinar la titularidad de los perfeccionamientos realizados sobre el derecho de obtención vegetal licenciado⁸⁹⁰. Cuando se configure una cláusula de retrocesión o *grant-back*, las partes deberán: determinar los perfeccionamientos objeto de cesión o licencia, fijar las condiciones de entrega (precio, plazo, etc.) y mantener en secreto las mejoras realizadas⁸⁹¹. Las mejoras podrán consistir en simples modificaciones fenotípicas sobre la variedad inicial o incluso perfeccionamientos más sofisticados como el desarrollo de variedades esencialmente derivadas (en adelante VED). Cuando se hace referencia a las mejoras, innovaciones o perfeccionamientos debe distinguirse entre perfeccionamientos disociables y no disociables. Los perfeccionamientos o mejoras disociables son aquellos cuya explotación es independiente del bien objeto de licencia, por lo tanto, no será necesaria la autorización del licenciante para su explotación. Los perfeccionamientos o mejoras no disociables no son

Lizenzkartellrecht..., *op. cit.*, p. 145; GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, *op. cit.*, pp. 140-142.

⁸⁸⁹ MASSAGUER, J., *El...*, *op. cit.*, pp. 284-286. Véase, igualmente, en este sentido, SCHMALBECK, R., "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", *The University of Chicago Law Review*, 1975, pp. 735-736; ABELLO, A., *La...*, *op. cit.*, pp. 288-292; WASER, M., "Grant...", *op. cit.*, pp. 181-184.

⁸⁹⁰ SCHMALBECK, R., "The...", *op. cit.*, pp. 736-737.

⁸⁹¹ WASER, M., "Grant...", *op. cit.*, pp. 184-186.

independientes del bien del que derivan, por lo que requerirán de la autorización del titular del derecho inicial para poder explotarse⁸⁹².

Desde el punto de vista contractual, las cláusulas de retrocesión serán válidas conforme al principio de la autonomía de la voluntad de las partes (art. 1255 CC). Sin embargo, su validez desde el punto de vista *antitrust* se presenta como una cuestión más compleja. Esto es debido a que pueden generar efectos procompetitivos al ayudar al licenciante a verificar que el licenciataria está cumpliendo con lo pactado y así poder garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado⁸⁹³. Pero también pueden generar efectos negativos como, por ejemplo, la desincentivación para que el licenciataria mejore o investigue sobre el bien objeto de licencia o la concentración de las mejoras, innovaciones o perfeccionamientos en la figura del licenciante. La excesiva concentración de las mejoras podría generar el denominado efecto *evergreen*, que permitía a los licenciantes prolongar su derecho en exclusiva indefinidamente mediante la protección de las mejoras o perfeccionamientos desarrollados por los licenciataria⁸⁹⁴.

Con anterioridad a la promulgación del RECATT, se dictó la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1985, caso *roses*, en la que, entre otras, se consideró que una cláusula *grant-back* era contraria a la normativa *antitrust* al desincentivar al licenciataria para que mejorara

⁸⁹² MARTÍ MIRAVALLS, J., “Las...”, *op. cit.*, p. 18; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, p. 45.

⁸⁹³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 286.

⁸⁹⁴ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 941.

el derecho de obtención vegetal licenciado⁸⁹⁵. Esta Decisión se publicó con anterioridad al Acta de 1991 del CUPOV, de forma que se consideraron las variedades esencialmente derivadas como perfeccionamientos disociables⁸⁹⁶. Si el caso *roses* se hubiese planteado unos años más tarde, se hubiera resuelto de una forma muy diferente al haberse considerado las variedades esencialmente derivadas como un perfeccionamiento no disociable⁸⁹⁷. Probablemente, este haya sido uno de los principales motivos que han llevado al legislador europeo a la introducción de algunas modificaciones en el RECATT respecto de su predecesor (el Reglamento 772/2004⁸⁹⁸), por cuanto este último solamente consideraba como restrictivos de la competencia los perfeccionamientos disociables. Esta disposición no era acorde a la normativa en materia de obtenciones vegetales, al no poder considerarse las VED como perfeccionamientos disociables o independientes debido a que se incluyen dentro del alcance del derecho de obtención vegetal y es necesaria la autorización de su

⁸⁹⁵ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 942; WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European...*, *op. cit.*, p. 177.

⁸⁹⁶ POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 489.

⁸⁹⁷ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 943; POLLAUD-DULIAN, F., *La...*, *op. cit.*, p. 489.

⁸⁹⁸ Reglamento (CE) N.º 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante Reglamento 772/2004).

titular para su explotación [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV y art. 13.4 LOV]⁸⁹⁹.

El RECATT considera todas las cláusulas de retrocesión como restrictivas de la competencia con independencia de que el perfeccionamiento sea o no dissociable [art. 5.1. a) RECATT]⁹⁰⁰. Cuando el RECATT establece las obligaciones que quedarán fuera de la exención por categorías, se está refiriendo a las retrocesiones de carácter exclusivo, es decir, las que exigen la concesión de una licencia exclusiva *-license back-* o la cesión *-assignment back-* de los perfeccionamientos al licenciante (apartado 129 Directrices RECATT)⁹⁰¹. La exclusión de la aplicación de la exención por categorías obliga al análisis individual de estas cláusulas para verificar si procede la aplicación de una exención individual del artículo 101.3 TFUE. Para que una cláusula de retrocesión pueda beneficiarse de una exención individual, deberá ser recíproca y no exigir el retorno con carácter exclusivo de los perfeccionamientos realizados por parte del licenciario⁹⁰², de un lado, y de otro, habrá de considerarse si existe

⁸⁹⁹ GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio...”, *op. cit.*, pp. 682-683; CORREA, C. M., *Trade-related aspects of intellectual property rights. A commentary on the TRIPS agreement*, 2ª edición, Oxford, 2020, pp. 384-385.

⁹⁰⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 943. En el mismo sentido, véase GUERRERO GAITÁN, M., “El nuevo reglamento de transferencia de tecnología en la Unión Europea”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 2014, pp. 27-28; METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, pp. 317-320.

⁹⁰¹ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 45.

⁹⁰² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 288-289; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 249-253.

una contraprestación por la transmisión de los derechos sobre los perfeccionamientos y la cuota de mercado del licenciante⁹⁰³.

En primer lugar, para superar el análisis individual, las cláusulas de retrocesión deberán ser recíprocas y establecer obligaciones a ambas partes⁹⁰⁴. Por ello, el licenciatarario deberá entregar al licenciante los perfeccionamientos realizados y el licenciante autorizará al licenciatarario para que pueda utilizarlos⁹⁰⁵. También se aplicará la exención a aquellas obligaciones de retrocesión no recíprocas que habiliten al licenciante para difundir las mejoras y perfeccionamientos a otros licenciatararios (apartado 131 Directrices RECATT). Esto es debido a que la difusión de los perfeccionamientos a otros licenciatararios mejorará la transparencia en el mercado e igualará las condiciones del resto de licenciatararios para poder explotar el derecho de obtención vegetal (apartado 131 Directrices RECATT)⁹⁰⁶.

En segundo lugar, para beneficiarse de una exención individual, la autorización concedida deberá formalizarse mediante la concesión de una licencia no exclusiva (apartado 131 Directrices RECATT). La exigencia de una licencia no exclusiva persigue incentivar al licenciatarario para que desarrolle nuevos perfeccionamientos y pueda licenciarlos a terceros. Ahora bien, la concesión de una licencia no exclusiva también puede provocar efectos negativos sobre la innovación, particularmente, cuando se configure una licencia cruzada

⁹⁰³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 558.

⁹⁰⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 289.

⁹⁰⁵ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 249-250.

⁹⁰⁶ KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 46.

entre competidores y las partes se obliguen a entregar los perfeccionamientos desarrollados (apartado 132 Directrices RECATT)⁹⁰⁷. Ello, no obstante, las propias Directrices del RECATT advierten de la dificultad de que sucedan estas situaciones (apartado 132 Directrices del RECATT). Por lo que, en principio y salvo en determinados casos de licencias cruzadas, ante la imposición de obligaciones de retrocesión no exclusivas no será necesario realizar un análisis individual, por cuanto quedará cubierta por la exención por categorías del RECATT y no serán restrictivas de la competencia.

En tercer lugar, la aplicación de la exención individual no depende del carácter oneroso o gratuito de la obligación establecida, es decir, no depende de que el licenciante se comprometa al pago de una determinada contraprestación para poder explotar los perfeccionamientos realizados por el licenciatario (apartado 130 Directrices RECATT). Es más, el hecho de que las partes decidan que la obligación de retrocesión esté remunerada, puede entenderse como un aliciente para que el licenciatario investigue y perfeccione la obtención vegetal licenciada (apartado 130 Directrices RECATT). Ahora bien, la remuneración de la obligación de retrocesión por parte del licenciante se deberá tener en consideración para evaluar en que caso procede aplicar la exención individual del artículo 101.3 TFUE (apartado 130 Directrices RECATT)⁹⁰⁸.

⁹⁰⁷ MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent thickets y derecho de la competencia. Los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 277-279.

⁹⁰⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 943.

En cuarto lugar, para beneficiarse de la exención individual, se deberá tener en consideración la posición o cuota de mercado que ostenta el licenciante (apartado 130 Directrices RECATT). El posicionamiento del licenciante en el mercado juega un papel fundamental, toda vez que, cuando controle los perfeccionamientos del licenciatario, a mayor innovación por parte de este último, mayores ventajas competitivas dispondrá el licenciante y, como consecuencia, todo ello, puede generar graves restricciones a la competencia mediante la configuración de redes paralelas de acuerdos de licencia (apartado 130 Directrices del RECATT). Igualmente, cuando el número de licenciantes sea muy limitado, el hecho de configurar cláusulas de retrocesión incrementará exponencialmente el riesgo de que se generen efectos restrictivos de la competencia (apartado 130 Directrices del RECATT). Es más, en caso de que un licenciante ostente una elevada cuota de mercado y tenga capacidad para imponer cláusulas de retrocesión a diferentes contratos de licencia de obtención vegetal, podría generarse una red en la que el licenciante estuviera facultado para explotar todos los perfeccionamientos realizados por los licenciatarios y así disponer de indefinidas ventajas competitivas respecto de sus competidores⁹⁰⁹.

En materia de obtenciones vegetales, el riesgo de generar una red es mayor que en otros derechos de propiedad industrial dado que es habitual que el licenciante imponga las mismas cláusulas en los diferentes contratos de licencia de obtención vegetal creando una red

⁹⁰⁹ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 943-944.

e incluso un efecto *pool* en el caso de que las obligaciones de retrocesión impuestas por el licenciante se apliquen a las nuevas variedades vegetales derivadas fruto de los perfeccionamientos y mejoras realizadas por los licenciarios. Ante estas situaciones las restricciones sobre la competencia se incrementan exponencialmente dado que el hecho de compartir los diferentes perfeccionamientos con los integrantes de la red imposibilita que los competidores obtengan ventajas competitivas respecto de sus rivales debido a la concentración de la oferta exclusivamente en la red⁹¹⁰.

19. Obligación directa o indirecta de no oposición a la validez del derecho licenciado.

Es habitual incorporar en los contratos de licencia cláusulas que impiden al licenciario oponerse a la validez del derecho de obtención vegetal licenciado, lo que parece que sería la consecuencia lógica de la relación de confianza entre las partes. Sin embargo, puede suceder que durante la ejecución del contrato el licenciario estime oportuno impugnar la validez del derecho licenciado, lo que trata de impedir estas cláusulas.

El RECATT excluye de la aplicación de la exención por categorías cualquier obligación directa o indirecta impuesta al licenciario que le impida oponerse a la validez del derecho de obtención vegetal del licenciante, sin perjuicio de que se pueda pactar, ante la configuración de una licencia exclusiva, la resolución del contrato cuando el

⁹¹⁰ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, p. 944.

licenciataria se oponga a la validez de la obtención vegetal [art. 5.1. b) RECATT, apartado 133 Directrices RECATT]⁹¹¹. Por lo tanto, se excluye de la exención las cláusulas que impidan la oposición frente a la validez del derecho licenciado de forma directa (cláusulas de no oposición *-no challenge-*); y, en cambio, se aplica dicha exención, en caso de licencia exclusiva, a las cláusulas de resolución del contrato en caso de que el licenciataria impugne el derecho licenciado (cláusulas de oposición indirectas o de resolución)⁹¹².

El principal motivo por el que el RECATT excluye de la exención estas cláusulas reside en que el licenciataria es quién está en mejor posición para enjuiciar la validez del derecho y su exclusión podría provocar el falseamiento de la libre competencia al concurrir en el mercado derechos de propiedad industrial que no merecen protección (apartado 134 Directrices RECATT; véase igualmente la ya mencionada Decisión *roses*). Ahora bien, se deberán ponderar los intereses de las partes y la necesidad de incorporar estas cláusulas en el contrato para valorar sus posibles efectos en el mercado y optar a una exención individual del artículo 101.3 TFUE⁹¹³.

⁹¹¹ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, p. 138; HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht...*, *op. cit.*, p. 146.

⁹¹² RODILLA MARTÍ, C., “*No-challenge clauses* en licencias de patentes y derecho de la competencia”, en MIRANDA SERRANO, L. M., COSTAS COMESAÑA, J., (Dir.), *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 526; GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos...*, *op. cit.*, pp. 137-138.

⁹¹³ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 947-948; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 573-574; DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, pp. 158-159; SCHULTZE, J., PAUTKE, S., WAGENER, D., *TT-GVO...*, *op. cit.*, pp. 312 y ss.; EZRACHI, A., *EU...*, *op. cit.*, pp. 388-390; PETIT, N., *Droit...*

Respecto de las cláusulas de no oposición directas *-no challenge-*, se excluye de la aplicación de la exención por categorías del RECATT a las configuradas en contratos de licencia exclusiva en los que el derecho sea muy valioso y la prohibición de impugnación genere una situación de desventaja competitiva⁹¹⁴. Sin embargo, si el derecho está obsoleto o se concede una licencia gratuita, aunque la licencia sea exclusiva, estas cláusulas no serán restrictivas de la competencia (apartado 134 Directrices RECATT)⁹¹⁵. Cuando se haga referencia a la no impugnación de otros derechos de propiedad industrial incluidos en cláusulas accesorias (*ad ex.* derechos de marca) que sean necesarios para la explotación del derecho licenciado⁹¹⁶, para beneficiarse de una exención individual se deberá justificar su necesidad para fomentar la innovación e incentivar la transferencia del derecho licenciado. En este análisis alcanza especial relevancia una posible posición de dominio del licenciante⁹¹⁷.

Por su parte, las cláusulas de no oposición indirectas o de rescisión contractual a favor del licenciante exigen otro análisis, debido a la situación de dependencia que se genera entre el licenciante y el

op. cit., p. 820; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 945; KORAH, V., *Technology transfer agreements and the EC Competition rules*, Oxford University Press, 1997, pp. 184-186.

⁹¹⁴ RODILLA MARTÍ, C., “Patentes y cláusulas de no oposición en acuerdos de resolución de conflictos”, *La LEY mercantil*, n. ° 43, 2018, pp. 7-8; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 986.

⁹¹⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 444; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 46; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, pp. 987-988.

⁹¹⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 576.

⁹¹⁷ RODILLA MARTÍ, C., “*No-challenge...*”, *op. cit.*, pp. 531-536.

licenciataria en caso de licencia exclusiva. En este sentido, el RECATT ampara las cláusulas de rescisión surgidas como consecuencia de la impugnación del derecho en los acuerdos de licencia exclusiva siempre que no concurra una posición de dominio de alguna de las partes (apartado 139 Directrices RECATT). No ocurre lo mismo en el caso del licenciataria no exclusiva por cuanto sus efectos serían equivalentes a la imposición de una cláusula de no oposición en un contrato de licencia exclusiva y podría generar grandes pérdidas para el licenciataria. Igualmente, en el análisis *antitrust* de estas cláusulas se deberán analizar las consecuencias de la resolución contractual debido a que pueden actuar como desincentivo a la impugnación (apartado 136 Directrices RECATT)⁹¹⁸.

20. Prohibición de la concesión de sublicencias: caso especial del máster licencia.

Ha sido reiterada durante esta contribución la importancia de la figura del licenciataria para explotar el derecho de obtención vegetal licenciado. Tanto es así que nuestro legislador presume, salvo pacto en contrario, que el licenciataria no podrá conceder nuevas licencias o sublicencias [art. 16.1. e) RLOV]⁹¹⁹. La importancia de la figura del licenciataria o del carácter *intuitu personae* de la licencia hace que en

⁹¹⁸ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 574-575; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 47; RODILLA MARTÍ, C., “Cláusulas...”, *op. cit.*, p. 2. Cuando el derecho licenciado sea un secreto empresarial la Comisión se postula más favorable a la aceptación de las cláusulas de no oposición y resolución debido a la dificultad de revertir las consecuencias provocadas por la difusión de la información (apartado 140 Directrices RECATT).

⁹¹⁹ VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El...”, *op. cit.*, pp. 244.

la doctrina francesa se denominen a las cláusulas que impiden la concesión de licencias o sublicencias como cláusulas *intuitu personae*⁹²⁰. Si se opta por habilitar la concesión de sublicencias, las partes deberán determinar las condiciones de las nuevas licencias que, en ningún caso, podrán superar el alcance de la licencia original. La importancia de habilitar la concesión de sublicencias se incrementa en los ya citados contratos de máster licencia, en los que el máster (o licenciataria original) podrá conceder nuevas licencias y, si se pacta, explotar el material vegetal (aunque no suele ser lo habitual)⁹²¹.

En esta clase de contratos, el máster se encarga de formalizar las nuevas licencias o sublicencias para luego trasladar la parte correspondiente del precio recibido al licenciante original (*ad ex.* sentencia núm. 233/2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de València, de 7 de septiembre⁹²²). La responsabilidad del cumplimiento del contrato original la soporta el máster, aunque los sublicenciatarios no cumplan con lo pactado. Ello no impide que el máster exija lo debido a los sublicenciatarios que hayan incumplido lo pactado⁹²³. Las licencias formalizadas por el máster se diferenciarán de otra clase de licencias “normales” en que, en la primera estipulación del contrato, el máster afirmará que dispone de una licencia exclusiva otorgada por el titular del derecho para expandir e implantar una determinada

⁹²⁰ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, pp. 343-346; BURST, J. J., *Breveté...*, *op. cit.*, pp. 122 y 222-225; VERGÈS, E., *Contrats...*, *op. cit.*, pp. 728-730.

⁹²¹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 148.

⁹²² JUR 2021/99968.

⁹²³ MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 295-296; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 149.

variedad en un territorio concreto mediante la concesión de nuevas licencias o sublicencias. Ahora bien, la exclusividad deberá fijarse contractualmente por cuanto no se presume dicho carácter (*ad ex.* SAP de Granada, Sección 3ª, núm. 204/2021 de 23 de marzo⁹²⁴).

Desde el punto de vista *antitrust*, el RECATT se muestra muy favorable a la inclusión de estas cláusulas en cualquiera de sus sentidos. Por un lado, la limitación para no conceder sublicencias no será restrictiva de la competencia al entender la Comisión que es necesaria y adecuada conforme al carácter *intuitu personae* del contrato de licencia e incluirse dentro de la lista blanca de cláusulas no restrictivas del RECATT (apartado 183 Directrices RECATT)⁹²⁵. Por otro lado, la habilitación para conceder sublicencias se beneficiará igualmente de la exención por categorías del RECATT siempre y cuando se concedan sublicencias para explotar el derecho de obtención vegetal objeto de la licencia principal (apartado 60 Directrices RECATT)⁹²⁶. Aunque la concesión de sublicencias está amparada por el RECATT, cuando se configure un contrato de máster licencia, el análisis *antitrust* deberá tener en consideración dos factores adicionales. En primer lugar, se deberá analizar si concurre una posición de dominio del máster de la que puedan derivarse restricciones de la competencia como consecuencia de la concesión de

⁹²⁴ AC 2021/1251; ECLI:ES:APGR:2021:629.

⁹²⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 521; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 67.

⁹²⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 480; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, p. 261; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 67.

sublicencias y la posibilidad de copar el mercado de sublicenciarios del mismo máster. En segundo lugar, se deberá atender a las cláusulas pactadas en los nuevos contratos por si pudiera derivarse alguna restricción de la competencia conforme al análisis realizado anteriormente⁹²⁷.

21. Caso particular de los consorcios tecnológicos: acuerdo de creación del consorcio y concesión de licencias.

La generación de un consorcio tecnológico, que podrá consistir en tecnología vegetal protegida por un derecho de obtención vegetal o por derecho de patente (como es el caso de la citada plataforma ILP), no se mantiene ajeno al derecho *antitrust* y puede generar restricciones de la competencia. Si en principio pueden generar efectos procompetitivos al permitir en determinados sectores la centralización de la concesión de licencias para evitar la marginalización y reducir costes en la prestación de servicios (apartado 245 Directrices RECATT), también pueden generar efectos restrictivos de la competencia al exigir a sus miembros la venta conjunta de los derechos compartidos y la exclusión de derechos alternativos que estén fuera del consorcio (apartado 246 Directrices RECATT). El RECATT no contempla la figura de los consorcios⁹²⁸, por lo que hay que acudir a una exención individual que podrá aplicarse siempre y cuando se cumplan determinados requisitos (apartado 247 Directrices

⁹²⁷ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 487.

⁹²⁸ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 160.

RECATT). El acuerdo para crear un consorcio debe diferenciarse de las licencias concedidas por el consorcio a sus licenciarios⁹²⁹.

El acuerdo de creación y funcionamiento del consorcio será válido, independientemente de la posición de mercado que ostenten las partes, siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: todos sus miembros estén habilitados para participar en el proceso de creación, gestión y toma de decisiones del consorcio; se establezcan medidas que garanticen la utilización de tecnologías esenciales; se adopten medidas que garanticen que los intercambios de información sensible (*ad ex.* sobre precios) estén limitados a los casos estrictamente necesarios para garantizar un adecuado funcionamiento del consorcio; se habiliten mecanismos que garanticen la transparencia dentro de las actividades realizadas en el consorcio; y se establezcan mecanismos para la resolución de conflictos por parte de organismos independientes al consorcio (apartado 261 Directrices RECATT). Cuando se incluyan en los consorcios tecnologías no esenciales pero complementarias, para evitar incurrir en un ilícito *antitrust*, se deberá como mínimo: justificar la necesidad de incluirlas en el consorcio (*ad ex.* para evitar los elevados costes de asumir tecnologías esenciales); los miembros del consorcio podrán licenciar libremente sus tecnologías fuera del consorcio; se deberá velar por que en el consorcio se ofrezcan tecnologías en paquetes separados para las

⁹²⁹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 616-620.

distintas aplicaciones de cada tecnología (apartados 264-265 Directrices RECATT)⁹³⁰.

Una vez se verifique que el acuerdo para crear un consorcio respeta el Derecho de la competencia, se podrá evaluar la licitud *antitrust* de los acuerdos de licencia entre el consorcio y sus licenciarios, mereciendo dicho reproche aquellas licencias otorgadas por un consorcio que ostente una posición de mercado muy relevante, excluya sin justificación la incorporación de nuevas tecnologías, obstaculice la creación de nuevos consorcios e incorpore restricciones especialmente graves conforme al RECATT (apartados 266-267 Directrices RECATT)⁹³¹.

El consorcio y sus licenciarios podrán pactar libremente el precio de la licencia del paquete tecnológico (con sujeción a los compromisos dados para licencias en condiciones justas y no discriminatorias, FRAND). Esta libertad, deberá hacerse extensible al derecho del licenciario para determinar libremente el precio de los productos obtenidos bajo licencia (apartado 268 Directrices RECATT). Esta situación cambia cuando el consorcio ostente una posición de dominio en el mercado. En ese caso, los contratos de licencia deberán ser no exclusivos y los precios de la licencia no podrán ser ni excesivos ni discriminatorios, para garantizar que el consorcio sea abierto y no provoque efectos de exclusión en los mercados descendentes

⁹³⁰ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Varietades...*, *op. cit.*, pp. 161-162; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 620-627; DUMONT, F., "La...", *op. cit.*, pp. 68-70.

⁹³¹ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 627; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 637.

(apartado 269 Directrices RECATT). De igual forma que los licenciantes y licenciarios podrán conceder y obtener licencias fuera del consorcio y así paliar el riesgo de exclusión de las tecnologías. Cuando los contratos de licencia incluyan obligaciones de inhibición de la competencia, se pondrá en riesgo el desarrollo de nuevas tecnologías (apartado 270 Directrices RECATT)⁹³².

Asimismo, las obligaciones relativas a la titularidad de los perfeccionamientos realizados sobre las tecnologías licenciadas deberán materializarse mediante obligaciones de retrocesión no exclusivas que se limiten a exigir los perfeccionamientos esenciales o importantes para la utilización del derecho licenciado (apartado 271 Directrices del RECATT). Ello no excluye, sin embargo, la aplicación de la exención en supuestos de licencia entre miembros del consorcio de carácter no esencial, dado que no deben excluirse los efectos favorables en la distribución de las variedades vegetales al facilitar la explotación en común de la tecnología al tiempo que facilita el acceso a variedades innovadoras a los agricultores. Tampoco debe desdeñarse el riesgo de incluir tecnologías inválidas en el consorcio que supongan un perjuicio para sus miembros. Si a la inclusión de una tecnología inválida se suma la imposición de una cláusula de no oposición que impida cuestionar la validez del derecho y exija al licenciario la

⁹³² DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, pp. 162-165; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 411 y 628-629; BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, p. 638; OBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht...*, *op. cit.*, pp. 302-304; DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton...*, *op. cit.*, p. 1067; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 96.

continuación del pago de la licencia, esta cláusula será restrictiva de la competencia (apartado 272 Directrices RECATT)⁹³³.

22. (sigue) Concesión de licencias al hilo de un consorcio formado sobre un acuerdo de investigación y desarrollo de carácter horizontal.

Vinculado al apartado anterior, interesa analizar desde el punto de vista *antitrust* algunas cuestiones sobre la concesión de licencias al hilo de un acuerdo de investigación y desarrollo de carácter horizontal, para crear una nueva variedad vegetal. Para ello, en lugar del RECATT, se deberán tener en consideración las disposiciones del Reglamento (UE) N.º 1217/2010, de 14 de diciembre de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (en adelante Reglamento 1217/2010)⁹³⁴. La aplicación e interpretación de este Reglamento vendrá complementada por las ya citadas Directrices de cooperación horizontal, a la que se le sumaran algunos comentarios incluidos en el Proyecto de Directrices citado anteriormente.

El Reglamento 1217/2010 establece una exención por categorías para los acuerdos de investigación y desarrollo (art. 2.1 Reglamento

⁹³³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, pp. 411 y 629-630.

⁹³⁴ Este Reglamento expiraba el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, se prorrogó su validez hasta el 30 de junio de 2023. La prórroga del Reglamento 1217/2010 se establece en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2022/2455 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) N.º 1217/2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo.

El contrato de licencia de obtención vegetal

1217/2010) y los define como aquellos suscritos por dos o más partes para la investigación o desarrollo de nuevas tecnologías, así como la explotación en común de sus resultados; entendiéndose como explotación de los resultados la concesión de licencias y la comunicación de conocimientos técnicos sobre la tecnología desarrollada (art. 1 Reglamento 1217/2010). Al hilo de estos acuerdos podría pactarse la investigación y desarrollo de una nueva variedad vegetal y la concesión de licencias para su explotación. La exención por categorías se aplicará igualmente a los acuerdos de investigación y desarrollo que contengan disposiciones referentes a la concesión de licencias a una o varias partes para llevar a cabo la investigación y el desarrollo en común, la investigación o el desarrollo remunerados o la explotación en común, siempre que esas disposiciones no constituyan el objeto principal de dichos acuerdos, pero guarden relación directa con ellos y sean necesarias para su aplicación (art. 2.2 Reglamento 1217/2010).

La aplicación de la mencionada exención estará sujeta al cumplimiento de determinados requisitos, en particular, que el acuerdo de investigación y desarrollo estipule el derecho de todas las partes involucradas para acceder a los resultados de la investigación y desarrollo en común, así como los derechos que puedan derivarse con el objetivo de poder proseguir con las investigaciones (art. 3.2 Reglamento 1217/2010). En caso de que las empresas que suscriban el acuerdo de investigación y desarrollo sean competidoras, la exención será aplicable si su cuota de mercado combinada no supera

Contenido y cumplimiento del contrato

el 25% de los mercados de productos o del mercado tecnológico de referencia (art. 4.2 a) Reglamento 1217/2010).

Sin embargo, aun cumpliendo los requisitos de cuota, el Reglamento 1217/2010 excluye la aplicación de la exención a determinados acuerdos por razón del objeto (art. 5 Reglamento 1217/2010). Así, no se podrá aplicar la exención por categorías, entre otras muchas, a las cláusulas que limiten la producción, salvo que se limite la libertad de las partes para producir y vender tecnologías o conceder licencias sobre ellas; las cláusulas que fijen precios cuando se concedan licencias sobre las tecnologías determinadas en el contrato, salvo la fijación de los precios que se cobran a los clientes inmediatos o la fijación de los cánones de las licencias aplicables a los licenciarios inmediatos cuando la explotación conjunta de los resultados incluya la distribución conjunta de los productos considerados en el contrato o la concesión conjunta de licencias de las tecnologías; o cláusulas que limiten el territorio en el que las partes pueden vender pasivamente los productos considerados en el contrato o conceder licencias de las tecnologías consideradas en el contrato, con la excepción del requisito de conceder a otra una licencia exclusiva de los resultados (art. 5 Reglamento 1217/2010). Igualmente, se excluye de la aplicación de la exención la obligación de no conceder licencias a terceros para fabricar los productos considerados en el contrato o para utilizar las tecnologías consideradas en el contrato, salvo que el acuerdo prevea la explotación de los resultados de la investigación y el desarrollo en común o de la investigación y el desarrollo remunerados por al menos

una de las partes y esa explotación se produzca en el mercado interior respecto a terceros (art. 6 Reglamento 1217/2010).

En este punto, lo importante es distinguir entre acuerdos puros de investigación y desarrollo y una cooperación más amplia que abarque distintas fases de la explotación de los resultados (es decir, concesión de licencias, producción y comercialización). Las restricciones derivadas de la configuración de acuerdos puros de investigación y desarrollo o la explotación conjunta limitada a la concesión de licencias serán muy limitadas. En cambio, si la cooperación se extiende a la producción o comercialización conjunta de los productos o tecnologías, es más probable que se produzcan efectos restrictivos de la competencia en forma de incremento de precios o de reducción de la producción (apartado 137 Directrices horizontales). Igualmente, se deberá valorar positivamente la concesión de licencias sobre las tecnologías desarrolladas al hilo de los acuerdos de investigación y desarrollo debido a que ello habilitará la competencia de manera efectiva y podrá derivar en la aplicación de la exención individual del artículo 101.3 del TFUE (apartado 138 Directrices horizontales). En este sentido, el Proyecto de Directrices afirma que cuanto mayor sea la posición combinada de las partes en los mercados existentes o menor es el número de competidores en materia de investigación y desarrollo, más probable es que esta clase de acuerdos sean restrictivos de la competencia (apartado 80 Proyecto de Directrices).

23. Obligación de no competencia tras la finalización del contrato de licencia.

Cuando finaliza el contrato de licencia y el derecho de obtención vegetal sea válido y esté vigente, el licenciario deberá devolver toda la documentación y material vegetal que el licenciante le haya prestado para poder explotar adecuadamente el derecho de obtención vegetal. Y no solo eso, en ocasiones, también se impide al licenciario explotar otros derechos que sean competencia directa del antiguo derecho licenciado⁹³⁵. Estas restricciones serán válidas desde el punto de vista *antitrust* cuando sean necesarias para evitar que el licenciario se beneficie de la experiencia adquirida en la explotación de la licencia inicial, mediante la utilización de información o recursos facilitados por el licenciante original (apartado 183 Directrices RECAT) ⁹³⁶.

Cuestión distinta es la configuración de estas restricciones en un contrato de distribución, comercialización o reventa de material vegetal. En este sentido, se excluye de la aplicación de la exención por categorías del RECAV la exigencia de cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al comprador, tras la expiración del contrato, fabricar, comprar, vender o revender bienes o servicios (cláusulas de no competencia *a posteriori*) [art. 5.1.b) RECAV, apartado 250 Directrices RECAV]. Sin embargo, cuando la cláusula de no competencia sea indispensable para proteger los conocimientos

⁹³⁵ ABELLO, A., *La licence...*, *op. cit.*, pp. 354-355.

⁹³⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 146.

técnicos transferidos por el proveedor al comprador, se limite al local, terrenos y punto de venta desde el que el comprador ha operado durante el período contractual y no exceda de un año desde la finalización del contrato, podrá beneficiarse de la exención por categorías del RECAV (art. 5.3 RECAV, apartado 250 Directrices RECAV)⁹³⁷.

IV. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL CONTRATO.

1. Consideraciones previas.

Durante la ejecución del contrato de licencia las partes pueden desatender sus obligaciones, ejecutarlas de forma defectuosa (*ad ex.* incurriendo en mora o no realizando de la prestación de forma completa) o incumplir obligaciones esenciales⁹³⁸.

Respecto del incumplimiento defectuoso, interesa recordar simplemente los supuestos de mora en el cumplimiento de la obligación. En estos casos, al estar ante un contrato de carácter mercantil, los efectos de la morosidad comenzarán: en los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la Ley, al día siguiente de su vencimiento; en los que no tengan plazo fijado, desde el día en que el licenciante interpelare

⁹³⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 233.

⁹³⁸ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos...*, *op. cit.*, pp. 672-699; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 272-274; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 307-308.

judicialmente al licenciatarlo, o le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez, notario u otro oficial público autorizado para admitirla (art. 63 Ccom)⁹³⁹.

A continuación, se analizarán los principales supuestos de incumplimiento, por culpa o negligencia de alguna de las partes del contrato, y en particular los supuestos de incumplimiento de obligaciones esenciales. Fuera de este análisis quedan los casos de incumplimiento por causa ajena a la voluntad de las partes (fuerza mayor). Sobre esta clase de supuestos basta recomendar la fijación de una cláusula de exoneración de la posible responsabilidad derivada del incumplimiento fortuito en el contrato de licencia⁹⁴⁰.

2. Responsabilidad por incumplimiento esencial.

Cuando el incumplimiento contractual sea esencial, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato o su resolución, con el resarcimiento de los daños sufridos y el abono de los intereses en ambos casos (art. 1124 CC)⁹⁴¹. La declaración de resolución del contrato de licencia tiene naturaleza unilateral al producir sus efectos sin necesidad de que la otra parte la acepte; basta con que la conozca su destinatario para que sea eficaz (*ad ex*. STS

⁹³⁹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 274; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 311-312.

⁹⁴⁰ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 312-313.

⁹⁴¹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 288-291; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 307-308. Esta posibilidad también se reconoce en la legislación alemana conforme a lo establecido en KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 82.

El contrato de licencia de obtención vegetal

núm. 478/2011 de 27 de junio⁹⁴²; SAP de Granada, Sección 3ª, núm. 17/2018 de 25 de enero⁹⁴³).

Para el ejercicio de la acción resolutoria, deberá existir - evidentemente- un vínculo contractual, reciprocidad de las prestaciones entre las partes contratantes, un comportamiento doloso que provoque el incumplimiento de una obligación esencial y frustre la finalidad del contrato [*ad ex.* que el licenciante no entregue el material vegetal, que el licenciatario no pague el precio de la licencia⁹⁴⁴ o se exceda en la explotación y cultivo del material vegetal (SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁹⁴⁵)]; finalmente, la parte perjudicada por el incumplimiento deberá cumplir con sus obligaciones (*ad ex.* SAP de Alicante, Sección 4ª, núm. 403/2020 de 4 de noviembre⁹⁴⁶)⁹⁴⁷.

En atención a estos requisitos, para ejercitar la acción resolutoria, el incumplimiento contractual deberá revestir cierta entidad (*ad ex.* STS núm. 537/2012 de 10 de septiembre⁹⁴⁸; STS núm. 480/2012 de 18 de julio⁹⁴⁹; SAP de Barcelona, Sección 1ª, núm. 379/2018 de 12 de

⁹⁴² RJ 2011/4889; ECLI:ES:TS:2011:4568.

⁹⁴³ AC 2018/573; ECLI:ES:APGR:2018:164.

⁹⁴⁴ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 307-310; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 292.

⁹⁴⁵ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁹⁴⁶ AC 2021/812; ECLI:ES:APA:2020:3740.

⁹⁴⁷ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 309, 2018, pp. 6 y 10.

⁹⁴⁸ RJ 2013/2266; ECLI:ES:TS:2012:7649.

⁹⁴⁹ RJ 2012/8363; ECLI:ES:TS:2012:5289.

Contenido y cumplimiento del contrato

junio⁹⁵⁰). En este sentido, se considerará como incumplimiento de cierta entidad el incumplimiento grave o esencial de una obligación principal dentro de la economía del contrato (STS núm. 210/2008 de 14 de marzo⁹⁵¹) o el incumplimiento que pueda impedir la satisfacción económica de las partes y genere la frustración de las legítimas expectativas del contrato (STS núm. 223/2011 de 12 de abril⁹⁵²). La delimitación del incumplimiento esencial se centra en la coordinada satisfactiva del cumplimiento, de forma que su valoración e interpretación se amplía al plano causal del contrato y a su peculiar instrumentación técnica a través de la base del negocio (SAP de Vizcaya, Sección 3ª, núm. 434/2015 de 22 de diciembre⁹⁵³).

La resolución del contrato, según reiterada jurisprudencia, produce, además de la finalización de las obligaciones pactadas (efecto liberatorio), el efecto restitutorio (SAP de Barcelona, Sección 1ª, núm. 379/2018 de 12 de junio⁹⁵⁴). La restitución de las prestaciones pretende reequilibrar las consecuencias de la resolución del contrato, con independencia de la indemnización por los daños y perjuicios (art. 1101 CC). Indemnización y reintegración son, por tanto, remedios compatibles (*ad. ex.* STS núm. 111/2003 de 4 de febrero⁹⁵⁵)⁹⁵⁶.

⁹⁵⁰ AC 2018/996; ECLI:ES:APB:2018:6070.

⁹⁵¹ RJ 2008/1707.

⁹⁵² RJ 2011/3454; ECLI:ES:TS:2011:2018.

⁹⁵³ JUR 2016/63562; ECLI:ES:APBI:2015:2305.

⁹⁵⁴ AC 2018/996; ECLI:ES:APB:2018:6070.

⁹⁵⁵ RJ 2003/846.

⁹⁵⁶ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento...”, *op. cit.*, p. 6.

En nuestro ordenamiento jurídico, en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, rige el principio general de la *restitutio in integrum* o reparación íntegra (arts. 1106, 1107 y 1902 CC). Este principio pretende la reparación plena del daño causado para restablecer el equilibrio patrimonial provocado por el incumplimiento. Si el incumplimiento fuera por negligencia, los tribunales podrán moderar la responsabilidad (art. 1103 CC) debido a la aplicación de la equidad respecto de la desproporción que existe entre el daño causado y la conducta negligente que lo ha ocasionado (*ad ex.* STS núm. 615/2012 de 23 de octubre⁹⁵⁷; STS núm. 261/2011 de 20 de abril⁹⁵⁸). La facultad moderadora de la indemnización por los Tribunales estará limitada a los casos en los que, por ejemplo, el afectado tenga el deber legal o convencional de mitigar el daño sufrido o para evitar una situación de enriquecimiento injusto para el perjudicado (*ad ex.* STS núm. 90/1995 de 15 de febrero⁹⁵⁹; SAP de Alicante, Sección 4ª, núm. 403/2020 de 4 de noviembre⁹⁶⁰).

En general, la resolución del contrato conlleva la restitución de las cosas o prestaciones recibidas, con el objetivo de destruir los efectos que haya producido (art. 1295 CC; SSTS núm. 126/2012 de 1 de marzo⁹⁶¹ y núm. 315/2011 de 4 de julio⁹⁶²). Sin embargo, cuando las prestaciones estén o puedan considerarse consumadas, como será el

⁹⁵⁷ RJ 2013/1542.

⁹⁵⁸ RJ 2011/3597.

⁹⁵⁹ RJ 1995/851.

⁹⁶⁰ AC 2021/812; ECLI:ES:APA:2020:3740.

⁹⁶¹ RJ 2012/4634; ECLI:ES:TS:2012:1320.

⁹⁶² RJ 2011/5964; ECLI:ES:TS:2011:5101.

caso habitual en la licencia del derecho de obtención vegetal, la restitución de prestaciones se sustituirá por la liquidación del contrato (STS núm. 350/2013 de 20 de mayo⁹⁶³; SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁹⁶⁴). En esta sede, la liquidación del contrato suele materializarse mediante la destrucción del material vegetal licenciado (*ad ex.* SAP de Murcia, Sección 2ª, núm. 314/2019 de 5 de noviembre⁹⁶⁵).

3. La cláusula penal por incumplimiento.

Como remedio a la resolución contractual, las partes podrán pactar una cláusula penal que se añadirá a la indemnización de daños y perjuicio o que la sustituirá con el abono de intereses en caso de incumplimiento (art. 1152 CC). Salvo que se pacte otra cosa, la fijación de una cláusula penal no generará un desequilibrio entre las partes, sino el establecimiento por adelantado del importe de los daños que el licenciatario habrá de abonar en caso de incumplimiento (en nuestra materia, SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁹⁶⁶).

La cláusula penal podrá compatibilizarse con la indemnización por daños y perjuicios si las partes pactan que no tiene una finalidad liquidatoria del daño, hipótesis legal que opera por defecto, sino una finalidad propiamente punitiva (SAP de Madrid, Sección 28ª, núm. 578/2020 de 27 de noviembre⁹⁶⁷). En caso de lucro cesante, se deberá

⁹⁶³ RJ 2013/4618; ECLI:ES:TS:2013:2261.

⁹⁶⁴ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁹⁶⁵ ARP 2020/340; ECLI:ES:APMU:2019:2236.

⁹⁶⁶ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁹⁶⁷ AC 2021/642; ECLI:ES:APM:2020:15907.

probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas, que no han de ser dudosas y contingentes; por lo que deberá existir una cierta probabilidad objetiva, que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto (*ad ex.* STS núm. 553/2005 de 7 de julio⁹⁶⁸; SAP de Madrid, Sección 28ª, núm. 578/2020 de 27 de noviembre⁹⁶⁹). Sin embargo, cuando la cláusula penal cumpla una función liquidatoria del daño, al pactarse de antemano en el contrato de licencia su extensión cuantitativa, no será necesario solicitar la indemnización por el lucro cesante ni su prueba (*ad ex.*, en nuestra materia, SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁹⁷⁰).

Ahora bien, la cláusula penal pactada podrá ser modificada por los tribunales bajo determinadas condiciones (art. 1154 CC). Esta disposición debe entenderse como un mandato expreso que el juez del procedimiento debe cumplir, aunque no se le hubiere solicitado, siempre y cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por la parte incumplidora (*ad ex.* STSS núm. 366/2015 de 18 de junio⁹⁷¹ y núm. 267/2013 de 30 de abril⁹⁷²; SAP de Alicante, Sección 8ª, núm. 199/2015 de 30 de septiembre⁹⁷³; SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril⁹⁷⁴).

⁹⁶⁸ RJ 2005, 9545.

⁹⁶⁹ AC 2021/642; ECLI:ES:APM:2020:15907.

⁹⁷⁰ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

⁹⁷¹ RJ 2015/2763; ECLI:ES:TS:2015:2569.

⁹⁷² RJ 2013/4609; ECLI:ES:TS:2013:3415.

⁹⁷³ JUR 2016/11611; ECLI:ES:APA:2015:2214.

⁹⁷⁴ JUR 2012/209482; ECLI:ES:APMU:2012:1254.

Sin embargo, la facultad moderadora de los tribunales sobre la cláusula penal no puede aplicarse cuando la obligación principal se incumple totalmente o cuando el incumplimiento defectuoso es precisamente el supuesto pactado que determina la aplicación de la pena (*ad ex.* STS núm. 113/2012 de 12 de marzo⁹⁷⁵). Esto es debido a que la finalidad moderadora no pretende resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente una cláusula penal por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactarla, pensaron en un incumplimiento distinto del producido (*ad ex.* STS núm. 170/2010, de 31 de marzo⁹⁷⁶; SAP de Alicante, Sección 8ª, núm. 199/2015 de 30 de septiembre⁹⁷⁷).

Esto sucede, por ejemplo, cuando se configura una cláusula penal para el caso en que el licenciataria explote un número superior de plantas al autorizado por la licencia. Si el licenciataria superase el límite pactado, se estaría ante un incumplimiento total en relación con la obligación principal asumida; lo que impediría el ejercicio de la facultad moderadora del juez del procedimiento y la exigencia de la totalidad de la cláusula penal pactada (*ad ex.* SAP de Murcia, Sección 4ª, núm. 270/2012 de 24 de abril).

⁹⁷⁵ RJ 2012/4709; ECLI:ES:TS:2012:1574.

⁹⁷⁶ RJ 2010/4032; ECLI:ES:TS:2010:1523.

⁹⁷⁷ JUR 2016/11611; ECLI:ES:APA:2015:2214.

V. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Sometimiento a arbitraje.

En los contratos de licencia es habitual la configuración de cláusulas de sometimiento a arbitraje por su celeridad a la hora de constituirse y emitir una resolución al conflicto planteado. En este punto, es necesario mencionar que una de las preguntas realizadas a los expertos del estudio presentado en el primer capítulo era la necesidad de incorporar cláusulas de sometimiento a arbitraje en los contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal y los resultados obtenidos muestran la existencia de diferencias significativas de opinión entre grupos de expertos. En concreto, se observa que los académicos entrevistados se muestran favorables a la necesidad de incorporar las cláusulas de sometimiento a arbitraje y los expertos (abogados y consultores) están más en desacuerdo. Los motivos de estas diferencias se encuentran en que los expertos (abogados y consultores) entrevistados entienden que el sometimiento a arbitraje no es una necesidad sino una opción a la que acudir en función de las circunstancias del caso. Entienden que los procesos de arbitraje son muy caros en términos económicos y no todos los licenciarios están en condiciones de instar esta vía. En la opinión de los académicos se anteponen las ventajas del arbitraje a los costes que acarrea.

Los conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas y las infracciones sobre el derecho licenciado pueden someterse a arbitraje al ser ambas materias de libre disposición y, por

Contenido y cumplimiento del contrato

consiguiente, arbitrables (art. 136.1 LP y art. 2.1 Ley Arbitraje⁹⁷⁸). Sin embargo, no podrán ser objeto de arbitraje las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez (art. 136.2 LP). Ahora bien, cuando se plantee la nulidad del derecho de obtención vegetal como causa de incumplimiento de la licencia, esta podrá ser objeto de convenio arbitral al limitarse sus efectos a las partes del contrato⁹⁷⁹. La cláusula de sometimiento a arbitraje podrá incluirse dentro del contrato de licencia o en un acuerdo autónomo y deberá contener: en primer lugar, la voluntad expresa de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir como consecuencia de la explotación del contrato de licencia de obtención vegetal (art. 9.1 Ley Arbitraje); en segundo lugar, deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o cualquier medio de comunicación que deje constancia del acuerdo (art. 9.2 Ley Arbitraje); en tercer lugar, se deberá decidir si se opta por un arbitraje *ad hoc* o un arbitraje institucional (art. 14 Ley Arbitraje); en cuarto lugar, se deberán designar el número de árbitros, que deberá ser impar, y, a falta de acuerdo, se designará un solo árbitro (art. 12 Ley Arbitraje); en quinto lugar, se deberán designar a los árbitros o un procedimiento para su nombramiento (art. 15 Ley Arbitraje); en sexto lugar, se deberá concretar si se opta por un

⁹⁷⁸ Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Publicada en BOE núm. 309, de 26/12/2003, referencia BOE-A-2003-23646. En adelante Ley Arbitraje o LAr.

⁹⁷⁹ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento...”, *op. cit.*, pp. 19-20.

arbitraje de Derecho o de equidad que, salvo que las partes pacten lo contrario, será de Derecho (art. 34.1 Ley Arbitraje); en séptimo lugar, la fijación de las cuestiones objeto de arbitraje; en octavo lugar, la determinación del procedimiento arbitral (art. 25 Ley Arbitraje), es decir, los trámites y su organización que, en todo caso, deberán respetar los principios de igualdad, audiencia y contradicción (art. 24 Ley Arbitraje); en noveno lugar, la elección del lugar (art. 26 Ley Arbitraje), fecha (art. 27 Ley Arbitraje) e idioma del arbitraje (art. 28 Ley Arbitraje); en última instancia, el plazo para emitir el laudo arbitral que, salvo pacto en contrario, será de seis meses (art. 37.2 Ley Arbitraje)⁹⁸⁰.

En los contratos de licencia de semillas es frecuente pactar el sometimiento de las controversias a las reglas de arbitraje de la Asociación internacional sobre comercio de semillas -*International Seed Federation*- (ISF). El interés de remitirse a estas disposiciones reside en la especialización de sus procesos y árbitros, manifestada, por ejemplo, en la configuración de un procedimiento específico para resolver los conflictos sobre si una variedad es esencialmente derivada de otra.

Ulteriormente, desde el punto de vista *antitrust*, la obligación de sometimiento a arbitraje no se erige como una conducta restrictiva de la competencia, salvo que concurra una posición de dominio de alguna de las partes del contrato. Ahora bien, cuando en un acuerdo entre no

⁹⁸⁰ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento...”, *op. cit.*, pp. 18-19; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 301-303.

competidores se establezca una restricción de uso cautivo, se excluye la posibilidad de arbitraje entre licenciarios al poder provocar que el licenciante pueda aplicar precios discriminatorios entre estos y generar una conducta restrictiva de la competencia (apartado 218 Directrices RECATT).

2. Competencia judicial: objetiva e internacional.

a. Competencia judicial.

La competencia objetiva para conocer los litigios civiles derivados de un derecho de obtención vegetal corresponde a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos (art. 118.2 LP; art. 86.bis 1 LOPJ)⁹⁸¹. Esta atribución competencial al Juzgado de lo Mercantil se extiende a las demandas por infracción de un derecho de obtención e incumplimiento del contenido de un contrato de licencia [art. 86.bis 1 LOPJ⁹⁸²], no siendo necesario que la demanda y la acción se encuentren basadas en la normativa específica, sino que es suficiente que la reclamación que se hace tenga su origen en alguna de las materias que sean competencia

⁹⁸¹ Sobre la competencia judicial en materia de propiedad industrial, véanse los trabajos de GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 99-115; CANTOS PARDO, M., “La reforma de la LOPJ en materia de los Juzgados de lo Mercantil: consecuencias en el ámbito de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia”, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 97, 2022, pp. 45-69.

⁹⁸² Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Publicada en BOE núm. 157, de 02/07/1985. Referencia BOE-A-1985-12666.

de los Juzgados de lo Mercantil o que el litigio verse sobre alguna de las materias específicamente incluidas en el catálogo de actuaciones que amparan al derecho de propiedad industrial (AAP de Madrid, Sección 28ª, núm. 201/2014 de 9 de diciembre⁹⁸³; AAP de Sevilla, Sección 6ª, núm. 376/2018 de 13 de diciembre⁹⁸⁴)⁹⁸⁵.

En materia de obtenciones vegetales, es habitual que las partes de un contrato de licencia decidan someter los litigios civiles que derivan principal, directa y únicamente de la protección de las variedades vegetales a los Juzgados de lo Mercantil, como así se ha considerado en un supuesto en que se ha planteado la competencia entre un Juzgado de Primera Instancia y Mercantil (AAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 134/2020 de 29 de junio y núm. 316/2018 de 17 de mayo⁹⁸⁶)⁹⁸⁷. Ante la configuración de una cláusula que manifieste el consentimiento de las partes para someterse a un fuero determinado, se estará ante un caso de sumisión expresa (art. 55 LEC⁹⁸⁸), siendo competente el órgano pactado (AAP de Valencia, Sección 9ª, núm. 134/2020 de 29 de junio). En los casos de sumisión judicial y arbitraje, conviene extender expresamente las cláusulas compromisorias a los supuestos de infracción del derecho e incluso a su validez como elemento configurador de un incumplimiento contractual.

⁹⁸³ JUR 2015/248560; ECLI:ES:APM:2014:516A.

⁹⁸⁴ JUR 2019/68188; ECLI:ES:APSE:2018:2475A.

⁹⁸⁵ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento...”, *op. cit.*, pp. 16-17; MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 352-353.

⁹⁸⁶ JUR 2018/203398; ECLI:ES:APV:2018:1804A.

⁹⁸⁷ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 257-259.

⁹⁸⁸ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Publicada en “BOE” núm. 7, de 08/01/2000, referencia BOE-A-2000-323 (en adelante LEC).

La competencia territorial corresponderá los Juzgados de lo Mercantil, que sean competentes objetivamente, de la ciudad del Tribunal Superior de Justicia en la que se encuentre el domicilio del demandado o, a elección del demandante, del lugar en que se haya realizado la infracción o en el que desprenda sus efectos (art. 118.3 y 4 LP)⁹⁸⁹. De no existir Juzgado de lo Mercantil en ninguno de estos lugares, será competente a elección del demandante cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos en materia de propiedad industrial (art. 118.4 *in fine* LP).

b. Competencia judicial internacional.

En cuanto a la competencia internacional, es necesario remitirse a lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1215/2012 del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante Reglamento Bruselas I bis)⁹⁹⁰.

Ante la necesidad de determinar la competencia judicial internacional, para resolver los posibles conflictos que surjan de la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado, se deberá verificar, en primer lugar, si las partes afectadas han pactado de forma expresa o tácita su sometimiento a un determinado fuero (art. 25 Reglamento Bruselas I bis)⁹⁹¹. Para que impere la sumisión expresa, el acuerdo de sometimiento a un determinado fuero deberá constar por escrito (*ad*

⁹⁸⁹ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, pp. 261-262.

⁹⁹⁰ Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea el 20.12.2012 (L 351/1).

⁹⁹¹ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 165-175.

ex. integrado en una cláusula del contrato de licencia) y el demandado deberá estar domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea. Por su parte, la sumisión tácita sucede por el comportamiento procesal de las partes, que puede manifestarse, por ejemplo, mediante la comparecencia en el procedimiento, siempre y cuando no sea para impugnarlo⁹⁹².

Ante la ausencia de pacto entre las partes, será de aplicación el fuero general del domicilio del demandado (art. 4 Reglamento Bruselas I bis). También pueden concurrir otros fueros especiales por razón de materia. Se podrá interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base de la acción solicitada [art. 7.1.a) Reglamento Bruselas I bis]. Ante la derivación de responsabilidad extracontractual se podrá interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya producido o puede producirse el hecho dañoso (art. 7.2 Reglamento Bruselas I bis)⁹⁹³.

Esta situación cambia cuando se produce una infracción del derecho de obtención vegetal, debido a que el propio Reglamento 2100/94 establece que, para la determinación de los órganos competentes para la resolución de estos conflictos, serán de aplicación los criterios

⁹⁹² PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, p. 163; CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Competencia...”, *op. cit.*, pp. 413-418; CALVO CARAVACA, A., RODRÍGUEZ RODRIGO, J., “Competencia...”, *op. cit.*, pp. 1063-1069.

⁹⁹³ PALAO MORENO, G., *Arbitraje...*, *op. cit.*, pp. 176-187.

Contenido y cumplimiento del contrato

establecidos en el Convenio de Lugano⁹⁹⁴ (art. 101.1 ROV). Ahora bien, esta referencia debe entenderse al Convenio de Lugano II⁹⁹⁵, cuyo ámbito de aplicación se extiende a la Unión Europea, Suiza, Noruega e Islandia (art. 69 Convenio Lugano II)⁹⁹⁶. En primer término, el Convenio de Lugano se remite a la posible sumisión expresa o tácita de las partes (arts. 23 y 24 Convenio Lugano II); sin embargo, si se llega a este punto de aplicar las disposiciones del Reglamento 2100/94 es debido a que no se ha producido ninguna sumisión previa.

En defecto de pacto, la competencia judicial internacional para conocer de las acciones civiles de infracción sobre un derecho comunitario de obtención vegetal corresponderá, a los tribunales en los que el demandado tenga su domicilio o su sede, o en su defecto, un establecimiento, siempre y cuando estos se encuentren en algún Estado firmante del Convenio de Lugano [art. 101.2.a) y 102.3 ROV]. Para determinar el domicilio de las personas físicas se deberá aplicar la ley

⁹⁹⁴ Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988. (Diario Oficial n.º L 319 de 25/11/1988).

⁹⁹⁵ Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007. Diario Oficial n.º C 319/1 de 23/12/2009 (en adelante Convenio Lugano II).

⁹⁹⁶ CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Competencia judicial internacional en el ejercicio de acciones civiles en materia de variedades vegetales en la Unión Europea”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 408-413; CALVO CARAVACA, A., RODRÍGUEZ RODRIGO, J., “Competencia y procedimiento en el ejercicio de acciones civiles sobre derechos de obtenciones vegetales”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1061-1062.

interna del país en el que se sospeche que pueda ubicarse el demandado (art. 59 Convenio Lugano II). La determinación del domicilio social de una persona jurídica es más sencilla, ya que podrá optarse alternativamente por: su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal (art. 60 Convenio Lugano II). Cuando exista divergencia de ubicaciones, al encontrarse la sede o la administración en lugares distintos, se podrá optar por aquel lugar que más interese al demandante, siempre y cuando los tribunales seleccionados correspondan al de un Estado firmante del Convenio. Asimismo, la selección de los tribunales en los que se ubique el establecimiento de la persona jurídica es subsidiario al del domicilio o la sede; por lo que la selección del domicilio o la sede persistirá por encima de la ubicación del establecimiento⁹⁹⁷.

Ante la imposibilidad de recurrir al fuero del domicilio del demandado, podrá seleccionarse el fuero del domicilio del demandante en el que tenga su sede o, en su defecto, establecimiento [art. 101.2.b) ROV]. De igual forma que, ante la imposibilidad de recurrir a cualquiera de los fueros anteriores, el propio Reglamento 2100/94 permite someterse a los tribunales ubicados en la sede de la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales ubicada en Angers [art. 101.2.c) ROV]. Con todo, y de forma alternativa, también podría configurarse como tribunal competente, por razón de materia, aquel en el que se haya cometido la infracción. Para ello, sería necesario que

⁹⁹⁷ CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Competencia...”, *op. cit.*, pp. 418-431; MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, p. 350; CALVO CARAVACA, A., RODRÍGUEZ RODRIGO, J., “Competencia...”, *op. cit.*, pp. 1072-1074.

existiera una relación o vínculo entre el daño causado y el hecho que lo genera (art. 101.3 ROV)⁹⁹⁸.

En los supuestos en que el incumplimiento contractual constituye al tiempo una infracción del derecho, en nuestra opinión la aplicación del Reglamento Bruselas I bis o del Convenio de Lugano dependerá de la configuración de la pretensión que realice el demandante. En los casos de acumulación, entendemos que la aplicación de una u otra norma dependerá de la elección del demandante. En todo caso, hay que tener en cuenta que ambas normas permiten la elección de la jurisdicción competente, por lo que conviene no olvidar hacer dicha opción en los contratos de licencia⁹⁹⁹.

⁹⁹⁸ CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Competencia...”, *op. cit.*, pp. 423-424; MASSAGUER, J., “Las acciones...”, *op. cit.*, pp. 350-351.

⁹⁹⁹ Sobre esta cuestión, véase la sentencia del Tribunal de la Haya de 28 de enero de 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2020:13652).

CAPÍTULO SEXTO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

I. CUESTIONES PREVIAS.

Al formalizarse la licencia de obtención vegetal, es habitual que se incluya una cláusula que enumere los diferentes supuestos de finalización o terminación del contrato. Por ello y debido a su importancia, en este capítulo se analizarán las principales causas de terminación del contrato de licencia de obtención vegetal. El contrato de licencia se extinguirá, además de por los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de las partes analizadas en el capítulo anterior, por concurrencia de alguna de las causas de resolución pactadas entre las partes, por cualquiera de los motivos generales de terminación del contrato o por problemas derivados del derecho de obtención vegetal objeto del contrato. En concreto, el estudio se centrará en la extinción del contrato por muerte o desaparición de alguna de las partes; finalización del plazo pactado, denuncia de alguna de las partes, terminación por caducidad de la obtención vegetal, y por declaración de nulidad del derecho licenciado. Asimismo, se analizará, de forma separada la incidencia en la duración del contrato de la declaración en concurso de alguna de las partes del contrato. Finalmente, se esbozarán las principales consecuencias derivadas de la terminación del contrato.

II. PRINCIPALES CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.

1. Muerte o desaparición de alguna de las partes.

El hecho de que alguna de las partes muera o desaparezca puede suponer la extinción del contrato de licencia, sin embargo, es necesario matizar algunas cuestiones al respecto. Si la persona fallecida es el licenciante la continuación del contrato es posible siempre y cuando la licencia esté inscrita y sus herederos estén en disposición de cumplir con las obligaciones pactadas. Por tanto, salvo cuestión insalvable, la muerte o desaparición del licenciante no constituirá un supuesto de extinción de la licencia. Por el contrario, si la persona fallecida o desaparecida es el licenciatario la cuestión es algo más compleja. En caso de que el licenciatario fuera persona física y el inicio de la relación contractual se fraguase atendiendo a determinadas características personales (*intuitu personae*), el contrato se extinguirá. Si las condiciones personales del licenciatario no fueron el requisito indispensable para la formalización de la licencia, el contrato podrá continuar siempre y cuando sus herederos estén en disposición de cumplir con las obligaciones pactadas. Sin embargo, si el licenciatario fuera una persona jurídica, su extinción supondrá la finalización del contrato¹⁰⁰⁰.

¹⁰⁰⁰ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 359-361.

2. Finalización del plazo pactado.

La duración del contrato de licencia se refiere al período en el que el licenciatarario podrá explotar la variedad vegetal licenciada¹⁰⁰¹. La fijación del plazo de duración será conforme a la voluntad de las partes que como máximo perdurará hasta la finalización del derecho de obtención vegetal; sin perjuicio de la configuración de obligaciones postcontractuales. En defecto de pacto, el contrato de licencia finalizará cuando lo haga el derecho de obtención vegetal¹⁰⁰². Al finalizar el plazo pactado, el licenciatarario deberá cesar en la explotación del bien licenciado, dándose por terminada la relación contractual sin necesidad de requerimiento alguno (art. 1565 CC)¹⁰⁰³. Igualmente, cuando el derecho de obtención vegetal licenciado permanezca vigente tras la finalización del contrato, podrá prorrogarse el contrato mediante tácita reconducción siempre y cuando exista aquiescencia del licenciante (art. 1566 CC). La posibilidad de prórroga también podrá pactarse, exigiéndose, en su caso, el otorgamiento del consentimiento de las partes para continuar con el contrato¹⁰⁰⁴. En caso de que el licenciatarario continuara explotando el derecho licenciado tras la finalización del contrato, sin autorización de la prórroga por el licenciante, se estaría ante una infracción del derecho de obtención

¹⁰⁰¹ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 316-317.

¹⁰⁰² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 314; GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 352.

¹⁰⁰³ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 315-316.

¹⁰⁰⁴ *Ibid.*, pp. 317-318.

vegetal (*ad ex.* SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 28 de enero de 2010¹⁰⁰⁵)¹⁰⁰⁶.

3. Denuncia o desistimiento unilateral de alguna de las partes.

El contrato de licencia podrá finalizar por denuncia o desistimiento unilateral de alguna de las partes, cuyas causas podrán pactarse por las partes (*ad ex.* sentencia núm. 258/2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, de 26 de julio¹⁰⁰⁷). Estas causas deberán estar perfectamente definidas en el contrato. Debido al carácter *intuitu personae* de la licencia, el motivo más común de pacto de desistimiento unilateral suele ser el cambio de la persona del licenciataria¹⁰⁰⁸.

En defecto de pacto, cuando la licencia tenga una duración indefinida las partes podrán denunciar su continuidad ante la pérdida de interés económico en el contrato. Ahora bien, conforme al principio de buena fe en la ejecución de los contratos mercantiles (art. 1258 CC y art. 57 Ccom) parece lógico pensar que se conceda un preaviso a la contraparte o un período para que pueda prepararse para la finalización del contrato. De igual forma, la parte que desista del contrato deberá resarcir a la parte contraria por los posible daños y perjuicios causados¹⁰⁰⁹. Esta consideración coincide con la exigida en la

¹⁰⁰⁵ JUR 2011/903.

¹⁰⁰⁶ MASSAGUER, J., *Acciones...*, *op. cit.*, p. 188.

¹⁰⁰⁷ JUR 2023/6720; ECLI:ES:JMB:2018:7451.

¹⁰⁰⁸ MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 318-319.

¹⁰⁰⁹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 314-317; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 368-372.

normativa alemana que permite el desistimiento unilateral del contrato siempre que sea de buena fe y exista un plazo de preaviso razonable (§314 Código Civil alemán). Ahora bien, la doctrina alemana considera que el desistimiento unilateral del contrato debe presentarse como último recurso y aboga, siempre que sea posible, por la renegociación del contrato y su adaptación a las nuevas circunstancias antes que sea resuelta¹⁰¹⁰.

Si, por el contrario, el contrato presenta una duración concreta, la norma general impide su denuncia o desistimiento unilateral. Sin embargo, cuando medie justa causa (*ad ex.* pérdida de confianza en la otra parte), podrá denunciarse el contrato. La valoración de la justa causa, al ser un concepto jurídico indeterminado, deberá realizarse de forma sistemática, adecuándose a las circunstancias de cada caso concreto¹⁰¹¹.

4. Caducidad de la obtención vegetal licenciada.

Los motivos de caducidad del derecho de obtención vegetal fueron configurados en el CUPOV, mediante una lista cerrada, y subsiguientemente ampliados por el ROV y la LOV (art. 22 CUPOV, art. 21 ROV y art. 28 LOV)¹⁰¹². Las causas de caducidad que coinciden tanto en el CUPOV como en el Reglamento y en la normativa española

¹⁰¹⁰ LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches...*, *op. cit.*, pp. 131-132.

¹⁰¹¹ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 314-317; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 368-372.

¹⁰¹² GALLEGO, E., “La caducidad del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 990; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 331-332.

son: el incumplimiento sobrevenido de los requisitos de homogeneidad y estabilidad e incumplimiento de los deberes de mantenimiento de la variedad [art. 22.1.a) CUPOV, art. 21.1 ROV, art. 28 LOV]. Por su parte, tanto el ROV como la LOV coinciden en establecer como causa de caducidad: la finalización del plazo por el que fue concedido el título [art. 19.3 ROV, art. 28.1.a) LOV] y la renuncia del titular al derecho de obtención vegetal [art. 19.3 ROV, art. 28.1.b) LOV]. Finalmente, el Reglamento 2100/94 también establece como motivo de caducidad la pérdida de capacidad para presentar la solicitud de protección por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 del ROV [art. 21.2.d) ROV]¹⁰¹³.

Al decretarse la caducidad del título de obtención vegetal, finalizará el contrato de licencia con efectos *ex nunc* desde el momento de su declaración; manteniéndose los efectos producidos con anterioridad a la declaración (sin efecto retroactivo). La caducidad del derecho de obtención vegetal supondrá la cancelación de la inscripción del título nacional en el Registro Oficial de Variedades Protegidas -y del título europeo en la OCVV- y la entrada de la variedad vegetal en el dominio público, sin perjuicio de la responsabilidad que se hubiera generado durante su vigencia (art. 14 RLOV). Ello repercute en la imposibilidad

¹⁰¹³ GALLEGO, E., “La...”, *op. cit.*, pp. 991-1018; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, pp. 331-332; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 102-104; RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento...”, *op. cit.*, pp. 314-319; APARICIO GRAU, J., “El derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 333-335.

de mantener al licenciatarario en el goce pacífico del derecho licenciado y, por consiguiente, la extinción del contrato¹⁰¹⁴. Por todo ello y dada la importancia de las implicaciones de las causas de caducidad sobre el contrato de licencia, interesa analizar por separado las consecuencias de cada caso concreto, a excepción de la caducidad por pérdida de capacidad para presentar la solicitud de protección por exceder del objeto de la presente contribución.

a. Caducidad por incumplimiento sobrevenido de los requisitos de homogeneidad y estabilidad.

Cuando con posterioridad a la concesión del título de obtención vegetal se acredite que la variedad vegetal carece de los requisitos de homogeneidad y estabilidad, se declarará la caducidad del título [art. 22.1.a) CUPOV, art. 21.1 ROV, art. 28 LOV]. El cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de un título de obtención vegetal no debe limitarse a su concurrencia en el momento del examen para su obtención, sino que deberán mantenerse durante la vigencia del derecho. El momento en que se produzca el incumplimiento de los requisitos de homogeneidad y estabilidad es trascendental ya que ello nos permitirá diferenciar entre un supuesto de caducidad con efectos *ex nunc* -cuando se produzca con posterioridad a la concesión- y un supuesto de nulidad con efectos *ex tunc* -cuando se genere con anterioridad a la concesión-¹⁰¹⁵.

¹⁰¹⁴ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1024-1026; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 338-339; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 358-362.

¹⁰¹⁵ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 991 y 999.

Las variedades vegetales, en su condición de materia viva, pueden deteriorarse y perder propiedades con el paso de los años o como consecuencia del sometimiento a procesos de reproducción. De ahí la importancia de someter el material vegetal a exámenes periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y estabilidad. En este sentido, el Acta del CUPOV de 1991 establece que, aunque se verifique el incumplimiento sobrevenido de los citados requisitos, cada autoridad competente podrá valorar si determina la extinción en función de las circunstancias de cada caso concreto [art. 22.1.a) CUPOV]. Esta facultad discrecional por la que aboga el CUPOV no es la que sigue el Reglamento 2100/94 que directamente se decanta por decretar la extinción del derecho ante el incumplimiento sobrevenido de los requisitos de homogeneidad y estabilidad [art. 21.1 ROV]. Nuestro legislador también se inclina por la posición del Reglamento (art. 28.1.a) LOV), pero habilita al Ministerio de Agricultura para que, conforme al CUPOV, valore las circunstancias concretas de cada caso y considere la idoneidad de la extinción (art. 51.3 LOV y 71.5 RLOV)¹⁰¹⁶.

b. Caducidad por incumplimiento de los requisitos formales de mantenimiento del derecho.

Otro de los motivos que provocan la caducidad de la variedad vegetal es el incumplimiento de los requisitos formales de mantenimiento del derecho de obtención vegetal, en concreto la presentación (ante la autoridad competente) de los datos, documentos y materiales que sean

¹⁰¹⁶ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 998-999 y 1021-1023.

necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos de protección [art. 22.1) b) i), arts. 21.2 y 64.3 ROV, arts. 28.1.d) y 28.2.a) LOV]; el abono de las tasas de mantenimiento [art. 22.1) b) ii) CUPOV, art. 21.2.c) ROV, art. 28.2.b) LOV]; y una denominación varietal que sea adecuada [art. 22.1. b) iii) CUPOV, art. 21.2. b) ROV, art. 28.2.c) LOV]¹⁰¹⁷.

En primer lugar, respecto del incumplimiento de la obligación de información a las autoridades competentes para verificar la concurrencia de los requisitos de protección, es necesario distinguir lo dispuesto en la normativa europea de las exigencias de la legislación española. El Reglamento 2100/94 establece un deber de la OCVV para verificar que las variedades vegetales mantienen los requisitos exigidos para la concesión del derecho (art. 64 ROV). Por su parte, la OCVV iniciará el procedimiento de comprobación ante la concurrencia de pruebas o la existencia de un procedimiento judicial que pretenda verificar el cumplimiento de los requisitos (arts. 55, 56 y 64.2 ROV). En este caso, el obtentor vendrá obligado a la facilitación de toda la información solicitada, así como la entrega del material vegetal para que la OCVV y la Oficina encargada de realizar el examen técnico puedan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de no cumplirse con las obligaciones de facilitación de información o producirse el incumplimiento de los requisitos

¹⁰¹⁷ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1000-1013.

exigidos, la OCVV podrá anular el derecho de obtención vegetal [art. 21.2.a) ROV]¹⁰¹⁸.

Por su parte, la Ley 3/2000 modifica la obligación de verificación de la Oficina e impone un deber de mantenimiento al titular del derecho (art. 50.1 LOV). Sin embargo, cuando existan pruebas, se denuncie el posible incumplimiento de los requisitos de protección o no se cumpla con la obligación de facilitar la información solicitada al organismo competente, este iniciará una fase de control, y en caso de que no se suministre la información solicitada o no se cumplan los requisitos necesarios, se iniciará el procedimiento de comprobación y verificación (arts. 50 y 51 LOV, art. 71 RLOV). En esta fase se realizará un examen técnico más detallado que en la fase de control con el objetivo de vislumbrar si efectivamente se mantiene el cumplimiento de los requisitos de protección (art. 72 RLOV). Si no se cumplen los requisitos exigidos, el Ministerio de Agricultura iniciará el procedimiento de extinción que, lamentablemente, derivará en la cancelación de la inscripción y la subsiguiente extinción del título de obtención vegetal [arts. 28.1.d), 28.2.a) LOV]¹⁰¹⁹.

En segundo lugar, se analizarán las implicaciones del impago de las tasas de mantenimiento; cuyo incumplimiento puede provocar la extinción del derecho [art. 21.2.c) ROV, art. 28.2.b) LOV y art. 108 LP]. La persona encargada de realizar el abono de estas tasas es el titular del derecho, salvo que las partes pacten lo contrario. Con

¹⁰¹⁸ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1006-1007.

¹⁰¹⁹ *Ibid.*, pp. 1007-1008.

independencia de lo pactado, las cantidades satisfechas por el licenciatario, en este concepto, serán en nombre y por cuenta del titular; al ser este último el responsable de su abono. A diferencia del caso anterior, este supuesto de caducidad otorga un derecho de indemnización a la parte afectada por el incumplimiento de la contraparte responsable del pago de las tasas de mantenimiento. Si el licenciante incumple su deber de abono de las tasas devengadas, el licenciatario estará facultado para instar la resolución de la licencia y reclamar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, al impedírsele el disfrute del bien licenciado. Por el contrario, si las partes pactan que sea el licenciatario quién abone las tasas devengadas y este incumple su obligación, el licenciante podrá solicitar la resolución de la licencia y reclamar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En ambos casos, el importe de la indemnización deberá adaptarse a las circunstancias concretas de cada supuesto (art. 1103 CC). Ante la circunstancia de que la falta de pago de las tasas se deba a un motivo de fuerza mayor inimputable a ninguna de las partes, no se generará ningún derecho de indemnización¹⁰²⁰. En este caso, las implicaciones sobre el contrato de licencia serán equivalentes a las generadas como consecuencia de la declaración de nulidad del derecho que será analizado más adelante.

La consecuencia inmediata del impago de la tasa de mantenimiento no siempre es la extinción del derecho. En caso de estar ante un título de la Unión Europea, la potestad para extinguir el título por parte de la

¹⁰²⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 321-322.

La terminación del contrato

OCVV es facultativa, aunque el impago voluntario tras el requerimiento de la Oficina supondrá inevitablemente la extinción del derecho. En nuestro ordenamiento jurídico sucede algo similar. El devengo de la tasa se producirá anualmente en el mismo día y mes en que se produjo la notificación de la resolución de la concesión del título de obtención vegetal (art. 55 LOV). Existe un período voluntario de pago en el que el titular, salvo que se pacte lo contrario, deberá abonar la tasa de mantenimiento. Si finalizado este período no se abona, se iniciará el procedimiento de extinción del derecho mediante la remisión de un escrito a su titular (art. 12.1 RLOV). En ese escrito se informará al titular del impago y se concederá un plazo de 3 meses, desde el día siguiente a su notificación, para que pueda acreditar el abono de las tasas en el transcurso del período voluntario (art. 12.2 RLOV). Si transcurrido ese plazo no se acredita el pago de las tasas, el derecho quedará extinguido (art. 12.3 RLOV). En caso de que existan licencias vigentes en el momento de la extinción, el Ministerio de Agricultura deberá incoar un procedimiento en el que dé audiencia a las partes interesadas y propondrá a la Comisión de protección de obtenciones vegetales la extinción del derecho y los contratos vinculados (art. 15.2 RLOV)¹⁰²¹.

En tercer lugar, el incumplimiento de los requisitos que debe cumplir una denominación varietal no supone *per se* la extinción del derecho. El organismo competente de verificar la existencia de una denominación adecuada podrá extinguir el derecho en caso de que la

¹⁰²¹ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1009-1010 y 1024.

denominación propuesta haya sido rechazada y no se presentara una alternativa o la denominación propuesta fuera inadecuada [art. 22.1. b) iii) CUPOV, art. 21.2. b) ROV, art. 28.2.c) LOV]. En este sentido, tanto el Reglamento 2100/94 como la Ley 3/2000 habilitan un procedimiento para que el titular del derecho pueda plantear alternativas de denominación y así evitar la extinción del derecho (art. 66 ROV, art. 13 RLOV). La Ley 3/2000 establece un primer plazo de 10 días para que el titular del derecho proponga una nueva denominación; si no lo atiende, dispondrá de un plazo de 3 meses para presentarla (art. 13 RLOV). En caso de desatenderse ambos plazos, se procederá a la cancelación del título de obtención vegetal, con las respectivas implicaciones sobre el contrato de licencia comentadas *supra*¹⁰²².

c. Caducidad por finalización del plazo concedido.

En defecto de pacto, el contrato de licencia finalizará cuando expire el derecho de obtención vegetal, esto es, 25 años, en general, y 30 años en los casos de vid y especies arbóreas, a contar desde la concesión del título e inscripción en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas -en caso de título nacional- o en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales -en caso de título europeo- (art. 19 y 62 ROV, art. 18 y 44 LOV)¹⁰²³. La expiración del plazo concedido supone la

¹⁰²² GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1011-1013 y 1023-1024.

¹⁰²³ *Ibid.*, p. 1013; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 317; PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos...”, *op. cit.*, pp. 553-554; PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito...”, *op. cit.*, p. 9; QUINTANA CARLO, I., “El...”, *op. cit.*, p. 99; ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones...”, *op. cit.*, p. 188; FEMENÍA TORRES, J., “Protección...”, *op. cit.*, pp. 7 y 16-17; LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE

extinción del derecho, sin posibilidad de prórroga o apertura de procedimiento alguno que permita su salvaguarda [art. 19.3 ROV, art. 28.1.a) LOV y art. 108 LP]¹⁰²⁴. La caducidad del título por finalización del plazo concedido supondrá la incorporación del material vegetal protegido al dominio público y no será necesaria la formalización de una licencia para su explotación¹⁰²⁵, salvo que exista determinada información valiosa vinculada al material vegetal que justifique la formalización de una nueva licencia de *know-how* como ya se ha comentado. En el momento en que se extinga el derecho, el contrato de licencia se extinguirá automáticamente¹⁰²⁶.

d. Caducidad por renuncia del titular del derecho.

El derecho de obtención vegetal se extinguirá igualmente por renuncia de su titular [art. 19.3 ROV, art. 28.1.b) LOV]. Ante el supuesto de un título de la Unión Europea, el titular del derecho remitirá un escrito a la OCVV manifestando su voluntad de renunciar al derecho (art. 19.3 ROV). Remitida la renuncia, le extinción surtirá efectos el día siguiente de su presentación (art. 19.3 *in fine* ROV). De ello se infiere la imposibilidad de oposición por parte de la Oficina y de cualquier tercero interesado como, por ejemplo, el licenciataria; provocándose, en consecuencia, un grave perjuicio para sus intereses. Con el objetivo de intentar dotar de mayor protección al licenciataria, podría fijarse

TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La...”, *op. cit.*, pp. 100-101.

¹⁰²⁴ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, p. 1014.

¹⁰²⁵ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 318.

¹⁰²⁶ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, p. 1023.

una cláusula contractual en la que se le compensarán los daños y perjuicios sufridos, dada la imposibilidad de pactar la abdicación del titular para renunciar a su derecho¹⁰²⁷.

En nuestro ordenamiento jurídico, la renuncia al derecho de obtención vegetal se materializará mediante la remisión de un escrito al Ministerio de Agricultura por parte del titular del derecho (art. 11.1 RLOV). Esta renuncia surtirá efectos desde la fecha en que se presente (art. 11.2 RLOV). Ahora bien, existe un límite a la declaración unilateral de renuncia del titular del derecho. En caso de que existan licencias contractuales vigentes sobre el derecho, su titular necesitará el consentimiento de los respectivos licenciarios para poder renunciar al derecho objeto de licencia (art. 11.3 RLOV)¹⁰²⁸. Nuestro legislador establece que el consentimiento de los licenciarios podrá otorgarse por escrito o bastará la comunicación del titular del derecho remitida, con un año de antelación, indicando la voluntad de su renuncia (art. 11.3 y 4 RLOV). La renuncia, no afectará a las obligaciones de las partes pendientes de liquidar, ni a los procesos judiciales relacionados con las licencias afectadas (art. 11.4 *in fine* RLOV).

En el momento de la presentación de la renuncia, se cancelará el registro del título de obtención vegetal y, en consecuencia, la licencia se extinguirá¹⁰²⁹. En la normativa sobre variedades vegetales, a

¹⁰²⁷ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, pp. 1015-1016.

¹⁰²⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 365; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 322-323.

¹⁰²⁹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 364-365.

diferencia de las patentes, el consentimiento del titular de una licencia se exige sobre aquellas que estén en vigor (art. 11.3 RLOV). Sin embargo, la legislación de patentes se refiere a las licencias inscritas en el Registro de Patentes (art. 110.4 LP), por lo que se diferencian dos supuestos de renuncia dependiendo de si la licencia está inscrita¹⁰³⁰.

En caso de que la licencia esté inscrita y se renuncie al derecho, se presume la voluntad del titular de la licencia de presentar la renuncia (art. 110.4 LP)¹⁰³¹. Igualmente se entenderá que el titular del derecho habrá compensado al licenciatarario como consecuencia de la extinción de la licencia. Sin embargo, no existe tal presunción cuando la licencia no esté inscrita. En caso de que el titular del derecho presente la renuncia sin el consentimiento del licenciatarario, la renuncia surtirá efectos al no estar registrada la licencia y, por ende, no ser necesario el consentimiento del licenciatarario. Esto supondrá un incumplimiento contractual por parte del titular del derecho, al renunciar unilateralmente a la obtención vegetal sin el consentimiento del licenciatarario, quien podrá solicitar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 1107 CC)¹⁰³².

Finalmente, cuando no existan licencias vigentes la extinción será automática y no requerirá de ningún procedimiento de cancelación.

¹⁰³⁰ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, p. 1016; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 323.

¹⁰³¹ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 366.

¹⁰³² MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 323-324; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 367. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 163.

Simplemente será necesaria la remisión de un listado de los títulos de obtención vegetal extinguidos a la Comisión de protección de obtenciones vegetales (art. 15.1 RLOV). En caso de que existan licencias vigentes, el Ministerio de Agricultura deberá incoar un procedimiento en el que dé audiencia a las partes interesadas y lo remitirá a la Comisión de protección de obtenciones vegetales para que proponga la extinción del derecho y del contrato (art. 15.2 RLOV)¹⁰³³.

5. Nulidad de la obtención vegetal licenciada.

El incumplimiento de los requisitos de novedad y distintividad (arts. 7 y 10 ROV, arts. 6 y 7 LOV) y de los requisitos de homogeneidad y estabilidad en el momento de la concesión del título (arts. 8 y 9 ROV, arts. 8 y 9 LOV) o la concesión del título de obtención vegetal a una persona que no tuviera derecho a solicitarla -salvo que se le hubiera transmitido previamente el derecho-, supondrá la nulidad y la cancelación de su inscripción (art. 21 CUPOV, art. 20 ROV y art. 27 LOV). Estas causas de nulidad, introducidas por el CUPOV, se configuraron *numerus clausus* e impiden a los Estados integrantes del Convenio la fijación de nuevos motivos para así evitar que se vacíe de contenido el derecho¹⁰³⁴.

En general, la declaración de nulidad retrotrae sus efectos hasta el momento de la concesión del título de obtención vegetal, lo que

¹⁰³³ GALLEGO, E., “La caducidad...”, *op. cit.*, p. 1024.

¹⁰³⁴ GARCÍA PÉREZ, R., “La...”, *op. cit.*, pp. 953-959 y 967-970.

La terminación del contrato

supone que nunca fue válida ni tuvo efecto (efectos *ex tunc*) (art. 21 CUPOV, apartado 5 de las Notas explicativas sobre la nulidad del derecho de obtentor con arreglo al CUPOV, art. 20.2 ROV). En este sentido, el CUPOV habilita a los Estados miembros para que concreten y modulen los efectos derivados de la declaración de nulidad, en concreto, sus implicaciones respecto del contrato de licencia¹⁰³⁵.

La normativa en materia de derechos de obtención vegetal no menciona los efectos derivados de la declaración de nulidad de una variedad vegetal, por lo que será de aplicación lo dispuesto en la normativa de patentes. En este sentido, la legislación de invenciones establece la firmeza, con valor de cosa juzgada, de la sentencia de nulidad, derivándose su invalidez y efectos *ex tunc* (art. 104.1 y 4 LP). Ahora bien, la propia Ley de Patentes, con el objetivo de difuminar las implicaciones de la nulidad del derecho respecto de los negocios jurídicos surgidos, permite modular los efectos *ex tunc* de la declaración. De manera que el efecto retroactivo de la declaración de nulidad no afectara: en primer lugar, a las resoluciones sobre infracción que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad [art. 104.3. a) LP]; en segundo lugar, a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la declaración de nulidad [art. 104.3. b) LP]¹⁰³⁶.

¹⁰³⁵ GARCÍA PÉREZ, R., “La...”, *op. cit.*, pp. 960-961.

¹⁰³⁶ *Ibid.*, pp. 970-971; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 324-325.

Pese a los efectos *ex nunc* de la nulidad del derecho, se da por válido todas las ejecuciones amparadas en el contrato de licencia válido hasta la declaración de nulidad. Dada la irretroactividad de sus efectos, se ha considerado que nos encontramos ante un supuesto singular de nulidad. El contrato de licencia se considera válido hasta el momento en que se declare la nulidad porque en el momento de la formalización, el licenciatarario asume el riesgo de que en el futuro el derecho de obtención vegetal licenciado pueda ser declarado nulo. La Ley de Patentes no incide en la validez de los contratos vigentes una vez declarada la nulidad del derecho; sin embargo, si se realiza una interpretación sistemática del mencionado artículo 104.3.b), puede entenderse que la declaración de nulidad no afectará a la validez de los contratos concluidos antes de la declaración¹⁰³⁷.

A priori dados los motivos por los que puede declararse la nulidad de un título de obtención vegetal parece lógico que su responsable sea el titular-licenciante al devenir imposible el mantenimiento del licenciatarario en el goce pacífico del derecho¹⁰³⁸. La responsabilidad del licenciante se circunscribe a aquellos supuestos en que haya actuado de mala fe o negligencia o cuando las partes así lo hubieran pactado (arts. 104.3 y 85.1 LP, arts. 1182 y 1184 CC)¹⁰³⁹. Fuera de estos supuestos, declarada la nulidad se extinguirá el contrato sin

¹⁰³⁷ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 325-336.

¹⁰³⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 358 y 362.

¹⁰³⁹ GARCÍA PÉREZ, R., "La...", *op. cit.*, pp. 970-971; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 324-325; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 362.

posibilidad de reclamar indemnización por los daños generados¹⁰⁴⁰. Asimismo, se podrá reclamar, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, la restitución de determinadas sumas pagadas conforme al contrato [art. 104.3 b) LP]. Estas cantidades son diferentes de las satisfechas como consecuencia de la extinción del contrato a causa de la declaración de nulidad¹⁰⁴¹.

III. INCIDENCIA DE LA DECLARACIÓN EN CONCURSO DE ALGUNA DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE LICENCIA.

1. Cuestiones previas.

La declaración en concurso por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento (art. 158 TRLC¹⁰⁴²). Ello implica que el contrato de licencia de obtención vegetal no se extinguirá anticipadamente con la declaración en concurso de alguna de sus partes y se impide igualmente instarse su resolución por el mero hecho de la declaración en concurso (arts. 158 y 160 TRLC). Cuestión distinta es que como consecuencia de la declaración en concurso pueda derivarse la extinción del contrato atendiendo a las circunstancias del caso. El mantenimiento de la

¹⁰⁴⁰ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 336-339.

¹⁰⁴¹ *Ibid.*, pp. 339-342; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 363-364.

¹⁰⁴² Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Publicado en BOE núm. 127, de 07/05/2020, referencia: BOE-A-2020-4859.

eficacia del contrato de licencia puede utilizarse en favor de la reestructuración empresarial e interés del concurso¹⁰⁴³.

La declaración en concurso implica, entre otras, la limitación de las facultades de administración y disposición de la parte *in bonis*, que quedarán intervenidas o suspendidas en función del tipo y fase de concurso (art. 106 TRLC). Ahora bien, según las circunstancias y para evitar un mayor perjuicio al derecho licenciado, tanto la parte *in bonis* como la administración concursal podrán desempeñar indistintamente las actuaciones que sean necesarias para mantener la vigencia del derecho y, por tanto, del contrato, bajo la supervisión del juez del concurso (art. 111 TRLC). De ello se infiere la posibilidad de que el deudor colabore en el desempeño de determinadas actuaciones con el

¹⁰⁴³ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración de la empresa en el concurso y la licencia de marca”, *Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones: Journal of Insolvency & Restructuring (I&R)*, N.º 2, 2021, pp. 98-99; PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa”, en ROJO, A., QUIJANO, J., CAMPUZANO, A. B., (Dirs.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia: «In memoriam Emilio Beltrán»*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 291-293; GARCÍA VIDAL, A., “Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales”, *Anuario de Derecho Concursal*, Número 55, 2022, pp. 126-127; CIFREDO ORTIZ, P., “La novedosa regulación sobre los contratos en el precurso. A propósito del Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal”, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, N.º 58, 2022, p. 78; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El...*, *op. cit.*, pp. 373-374; MARTÍN ARESTI, P., “Licence Agreements and Insolvency Proceedings under Spanish Law”, *GRUR International*, 70 (5), 2021, p. 454; SALELLES CLIMENT, J. R., “Los efectos de la declaración de concurso sobre la licencia de marca en la fase común del concurso”, en MORRAL SOLDEVILA, R., *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Barcelona, 2017, pp. 133-182; SALELLES CLIMENT, J. R., “Las facultades de administración y disposición de la marca en la fase común del concurso de su titular”, en TOBÍO RIVAS, A. M.^a, FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., TATO PLAZA, A., *Estudios de Derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 907-922.

objetivo de contribuir a una maximización de la valoración de los bienes de la masa del concurso en favor de la continuidad y reestructuración de la parte declarada en insolvencia (art. 112 TRLC)¹⁰⁴⁴.

Asimismo, debe tenerse en consideración que cuando la parte declarada en concurso sea una empresa, se deberá valorar la incidencia de la insolvencia, no solo respecto del contrato de licencia, sino sobre todo el conjunto organizado de bienes y servicios en el que, evidentemente, estará incorporado el contrato de licencia. Dentro de la empresa se deberá igualmente identificar la existencia de una unidad productiva (art. 200.2 TRLC) y su posible conexión con el derecho licenciado para comprobar si existe dependencia y así poder garantizar la continuidad de la actividad empresarial. En este sentido, es necesario delimitar el perímetro de la unidad productiva con el objetivo de identificar la relación de activos y pasivos que podrán ser objeto de transmisión de forma separada. Dada la amplia definición de unidad productiva (art. 200 TRLC), el derecho de obtención vegetal podrá perfectamente incluirse dentro del perímetro delimitado¹⁰⁴⁵.

La necesidad de reequilibrar la relación contractual entre las partes de la licencia exige plantear soluciones para contribuir a tal fin. En concreto se analizará la resolución o continuación del contrato de

¹⁰⁴⁴ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, pp. 103-104; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 343-347; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 373-374.

¹⁰⁴⁵ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, pp. 91-97; MARTÍN ARESTI, P., “Licence...”, *op. cit.*, p. 453.

licencia o la transmisión del derecho licenciado como medidas para favorecer la reestructuración de la parte *in bonis* en interés y beneficio del concurso. Respecto de la resolución del contrato, es oportuno mencionar que al tratarse la licencia de un contrato de tracto sucesivo y duradero [*ad ex.* sentencia número 114/2018 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, de 19 de abril de 2018¹⁰⁴⁶], podrá resolverse el contrato por incumplimiento anterior a la declaración del concurso (art. 160 TRLC) o por incumplimiento posterior a la declaración (art. 161 TRLC). La resolución del contrato de licencia, con eficacia *ex nunc*, implica que el licenciatarario carecerá de autorización para explotar el derecho licenciado y tampoco deberá abonar el precio de la licencia; por su parte, el licenciante quedará dispensado de sus obligaciones contractuales¹⁰⁴⁷.

Con independencia de la eficacia del contrato tras la declaración en concurso de una de las partes, en ocasiones interesa resolver el contrato de licencia para favorecer la reestructuración empresarial de la parte *in bonis* o satisfacer los intereses de los acreedores (art. 165 TRLC). La posibilidad de resolver el contrato permitirá reestablecer las obligaciones pactadas en la licencia e intentar reequilibrar los intereses de las partes. Sin embargo, se deberá ser cauteloso al plantear la resolución del contrato en interés del concurso, dado que la contraparte quizás no esté conforme con esta decisión. La resolución del contrato implica, además de su finalización, el devengo de la

¹⁰⁴⁶ ECLI:ES: JMSS: 2018:1407.

¹⁰⁴⁷ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 127-128; MARTÍN ARESTI, P., “Licence...”, *op. cit.*, p. 455.

pertinente indemnización por los posibles daños y perjuicios sufridos (art. 165 TRLC)¹⁰⁴⁸. Esta indemnización tendrá la consideración de crédito concursal (art. 165.3 TRLC), en lugar de crédito contra masa como establecía el texto original del Texto Refundido de la Ley Concursal, con el consiguiente perjuicio para la contraparte.

El concursado podrá instar igualmente a la administración concursal la continuación del contrato de licencia, conforme al principio de buena fe en la ejecución de los contratos (art. 1258 CC y art. 57 Ccom) y en interés del concurso para tratar de incrementar el valor del derecho licenciado y proteger los intereses de los acreedores [*ad ex.* STS número 161/2012 de 21 de marzo de 2012¹⁰⁴⁹]. Para ello, la administración concursal deberá analizar cada supuesto y pronunciarse sobre la idoneidad y viabilidad de continuar con la ejecución del contrato y será el juez del concurso quién se encargará de otorgar la correspondiente autorización¹⁰⁵⁰. Respecto de la transmisión, habrá que favorecer la transmisión de la empresa o la unidad productiva en la que se integre el derecho licenciado [*ad ex.* AAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 391/2007 de 29 de noviembre de 2007¹⁰⁵¹]¹⁰⁵². Por todo ello, a continuación, se examinarán las principales implicaciones de la declaración en concurso de alguna de

¹⁰⁴⁸ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, pp. 100-102; GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 127-128.

¹⁰⁴⁹ ECLI:ES:TS: 2012:4176.

¹⁰⁵⁰ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, p. 102; CIFREDO ORTIZ, P., “La novedosa...”, *op. cit.*, p. 79; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 350-352.

¹⁰⁵¹ JUR/2008/127523.

¹⁰⁵² PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 294-297 y 302-304.

las partes de un contrato de licencia de obtención vegetal, diferenciando la figura del licenciante respecto de la del licenciario.

2. Concurso del licenciante.

La declaración en concurso del licenciante no afecta a la titularidad del derecho licenciado, solamente afectará a sus facultades de administración y disposición, cuyo ejercicio estará sometido a la intervención del administrador concursal. Es más, el licenciante seguirá obligado al cumplimiento de las obligaciones preestablecidas como, por ejemplo, el pago de las tasas de mantenimiento con cargo a la masa del concurso. La naturaleza obligacional del derecho concedido al licenciario implica que este último no podrá ejercer el derecho de separación de la masa activa del concurso, como sucede en el caso de los derechos reales¹⁰⁵³. A continuación, se analiza la transmisión del derecho licenciado y la resolución o continuación del contrato.

a. Resolución o continuación del contrato.

Cuando el concursado sea el licenciante, es lógico pensar en abogar por la continuación del contrato por cuanto el pago del precio de la licencia, por parte del licenciario, incrementará el patrimonio de la parte *in bonis*. No obstante, habrá que atender a las obligaciones pactadas en cada contrato y valorar la idoneidad de la medida propuesta. Si el licenciante debe prestar servicios de carácter personalísimo (*ad ex.* comunicación de las técnicas específicas de

¹⁰⁵³ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 127-128.

La terminación del contrato

explotación), que sean trascendentales para el devenir del contrato, su incumplimiento provocará la extinción de la licencia. La administración concursal podrá autorizar el cumplimiento de los servicios pactados en caso de que decida continuarse con la ejecución del contrato de licencia. Si la continuación del contrato llega a la fase de liquidación será la administración concursal la que deberá cumplir con las obligaciones pactadas¹⁰⁵⁴. La doctrina alemana advierte de los supuestos en los que la administración concursal se niegue al cumplimiento de las obligaciones preestablecidas en el contrato, en los que puede surgir un derecho del licenciatario, como acreedor concursal, para reclamar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios sufridos¹⁰⁵⁵.

La prestación de las obligaciones del contrato de licencia por parte de la administración concursal puede llevar al licenciatario a solicitar del juez del concurso una revisión del precio de la licencia y algunas de las condiciones contractuales; ya que posiblemente la administración concursal no cumpla con la totalidad de las expectativas que tenía el licenciatario depositadas en el contrato. Ante esta situación, el licenciatario podrá igualmente instar la resolución del contrato. Huelga decir que, en caso de solicitar la resolución, el licenciatario podrá reclamar la pertinente indemnización por los daños y perjuicios

¹⁰⁵⁴ PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, p. 297; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 356-357; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 377.

¹⁰⁵⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 369; KÖHLER, M., *Lizenzvertrags...*, *op. cit.*, p. 89.

sufridos, aunque la parte *in bonis*, en la mayoría de los supuestos, apenas dispondrá de medios para poder abonar la cantidad fijada¹⁰⁵⁶.

La opción del licenciatarario por instar la resolución del contrato dependerá de las implicaciones que esta actuación tenga sobre la masa del concurso. Podrá adquirir el derecho licenciado junto con toda la unidad productiva o de forma separada. Ahora bien, puede suceder que el licenciatarario carezca de medios suficientes para la adquisición del derecho y, por consiguiente, pierda la oportunidad de seguir utilizando el derecho de obtención vegetal. En caso de transmitirse la unidad productiva junto con el derecho licenciado a un tercero, el licenciatarario dispondrá de un plazo razonable para poder liquidar el material vegetal disponible y así evitar vulnerar el derecho licenciado; o intentar negociar un nuevo contrato de licencia con el nuevo titular¹⁰⁵⁷.

b. Transmisión del derecho.

Como es sabido, la transmisión o cesión de un contrato debe contar con el beneplácito de la parte cesionaria. Además, dependiendo de la fase del concurso en la que se plantee la transmisión del contrato, se deberán tener en consideración algunas disposiciones específicas¹⁰⁵⁸.

¹⁰⁵⁶ PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 301-302; MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, pp. 357-358; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 377-382.

¹⁰⁵⁷ PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 302-303.

¹⁰⁵⁸ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, pp. 93 y 108; JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S., “Insolvencia transfronteriza y garantías sobre bienes inmateriales”, *Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación*, N.º 30, 2019, p. 229.

La terminación del contrato

Durante la fase común del concurso, la transmisión del contrato deberá estar autorizada por la administración concursal al estar las facultades patrimoniales del concursado intervenidas (art. 106.1 TRLC). Asimismo, en caso de que el derecho sea considerado como un activo esencial de la empresa (al representar más de un 25% del valor de los activos del licenciante), será necesaria la aprobación de la transmisión por parte de la Junta General, y en los casos de sustitución, por la administración concursal [art. 106.2 TRLC y art. 160. f) LSC]. Sin embargo, la decisión final de la transmisión deberá ser adoptada por el juez del concurso (art. 205 TRLC).

En la propuesta de convenio puede incluirse igualmente la transmisión en la que también deberá concurrir la aprobación de la Junta General en el supuesto de ser considerado como un activo esencial y el informe de la administración concursal en el que se explique la importancia de la transmisión [art. 348 TRLC y art. 160. f) LSC]. En caso de que el juez del concurso convalide el convenio, los acreedores y la administración concursal podrán oponerse, alegando las implicaciones negativas que en su caso tenga la transmisión del derecho licenciado para la reestructuración empresarial (art. 384 TRLC)¹⁰⁵⁹.

En la fase de liquidación, la propuesta presentada por la administración concursal deberá incluir la unidad productiva; sin embargo, la delimitación definitiva y su transmisión deberá ser aprobada por el juez del concurso (art. 205 TRLC). Una vez

¹⁰⁵⁹ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, pp. 109-110.

convalidado el acuerdo por el juez del concurso, no podrá modificarse el contenido del perímetro configurado (art. 393 TRLC)¹⁰⁶⁰. Dicho esto, hasta la aprobación del convenio o la apertura de la fase de liquidación no se podrán enajenar o gravar bienes ni derechos sin autorización del juez del concurso (art. 205 TRLC).

Con independencia de la anterior exigencia, se podrá autorizar la transmisión del contrato de licencia, cuando se esté ante los siguientes actos: de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor; de disposición indispensables para satisfacer las exigencias de tesorería que requiera la tramitación del concurso (*ad ex.* se presente una oferta que coincida con el valor del derecho licenciado y este no sea necesario para la continuidad de la actividad empresarial); de disposición indispensables para garantizar la viabilidad de los establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios que formen parte de la masa activa (art. 206 TRLC). Cuando no concurra ninguna de las situaciones anteriores, la transmisión del contrato se producirá conforme al plan elaborado por la administración concursal y aprobado por juez del concurso¹⁰⁶¹.

Formalizada la transmisión, en caso de que el deudor-transmitente mantenga en su poder parte del material vegetal cedido y desee utilizarlo, deberá solicitarle autorización al nuevo titular, para evitar vulnerar el derecho transmitido. Si no lo hace, el nuevo titular podrá

¹⁰⁶⁰ SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración...”, *op. cit.*, p. 116.

¹⁰⁶¹ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 127-128.

ejercitar una acción contra la masa o solicitar la adopción de medidas cautelares ante la posible comercialización ilícita del material vegetal pendiente de transmisión. En este sentido, conforme a la voluntad de las partes y la doctrina que habilita la realización de “actos de liquidación al terminar el contrato de licencia”, podría aceptarse la posibilidad de utilizar el material vegetal pendiente de transmisión, siempre y cuando medie autorización de su nuevo titular. En última instancia la transmisión del derecho de obtención de vegetal deberá reflejarse en el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas, indicándose el nombre del nuevo titular del derecho (art. 33.1 LOV)¹⁰⁶².

Si el contrato de licencia está inscrito, será oponible frente a terceros; sin embargo, la legislación concursal permite al adquirente del título oponerse a la subrogación del contrato de licencia siempre y cuando manifieste su oposición al respecto en el momento de presentar la oferta para adquirir el derecho (art. 223 TRLC). Ahora bien, si el derecho licenciado está integrado en una unidad productiva y la subrogación es necesaria para la continuidad de la actividad empresarial, se deberá valorar su aceptación en interés del concurso (art. 222 TRLC)¹⁰⁶³.

¹⁰⁶² PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 299-300.

¹⁰⁶³ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 128-129; MARTÍN ARESTI, P., “Licence...”, *op. cit.*, pp. 461-462.

3. Concurso del licenciatarlo.

Como se ha dicho, la declaración en concurso del licenciatarlo *a priori* no afecta a la continuación del contrato de licencia ni a las obligaciones pendientes de cumplimiento. A continuación, se analizarán los principales aspectos relativos a la posible resolución o continuación del contrato, así como la posible transmisión del derecho licenciado; siempre y cuando sea en interés del concurso, considerando el carácter *intuitu personae* o *intuitu instrumenti* del contrato.

a. Resolución o continuación del contrato.

Cuando el concursado sea el licenciatarlo, dada la importancia del *intuitu personae* para prestar y cumplir con las obligaciones pactadas, parece lógico pensar que el contrato de licencia debería extinguirse. Sin embargo, si la fundamentación del contrato reside en el *intuitu instrumenti* del licenciatarlo, el contrato podrá continuar siempre y cuando no se suspenda la actividad empresarial. En esta sede es muy importante la ponderación de los intereses de las partes y procurar tomar aquellas decisiones que sean mejores para el concurso. Por ello, aun cuando concurra la causa de resolución del contrato por incumplimiento y el licenciatarlo no pueda cumplir con sus obligaciones, el juez del concurso podrá habilitar la continuación del contrato y así evitar que su resolución suponga la finalización de la

La terminación del contrato

actividad empresarial del licenciatario [art. 164 TRLC; *ad ex.* STS de 12 de febrero de 2012¹⁰⁶⁴]¹⁰⁶⁵.

Ahora bien, cuando se ejercite la acción de resolución contractual y la causa de incumplimiento sea posterior a la declaración del concurso, el concursado podrá oponerse siempre que se comprometa al abono de las cantidades adeudadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia desestimatoria de la resolución (art. 164.1 TRLC). El Juez de concurso resolverá sobre la continuación del contrato (art. 164.2 TRLC); sin embargo, aunque se estime la oposición a la resolución contractual, esta quedará sin efecto en caso de que el concursado no abone las cantidades adeudadas o las abone fuera del plazo concedido (art. 164.3 TRLC).

En el caso de que la administración concursal decidiera, una vez aprobada la continuación del contrato, otorgar sublicencias, se ha considerado por la doctrina alemana que es necesario analizar el alcance de la licencia original (verificar si se habilita la posibilidad de conceder sublicencias) y si esta actuación es beneficiosa para el desarrollo del procedimiento concursal. Asimismo, ante la existencia de una sublicencia y la declaración en concurso del licenciatario, en principio, la relación jurídica se mantendrá, pero se deberá velar por

¹⁰⁶⁴ ECLI:ES:TS: 2012:4011.

¹⁰⁶⁵ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, p. 159; GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia”, *Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación*, N.º 19, 2013, p. 250.

resolver y adaptar el contrato a la nueva situación mediante su resolución o la transmisión del contrato¹⁰⁶⁶.

b. Transmisión del derecho licenciado.

La cuestión sobre la transmisión del derecho licenciado por parte del licenciatarario es de suma importancia, dado que esta posibilidad estará, salvo pacto en contrario, descartada, debido a la imposibilidad del licenciatarario de poder transmitirlo conforme a lo estipulado en la normativa específica de obtenciones vegetales [art. 16.1. e) RLOV, art. 83.3 LP]. Ello implica que, salvo que las partes pacten lo contrario, el derecho licenciado no podrá integrarse en la masa activa del licenciatarario declarado en concurso. Se ha intentado justificar sin éxito la posibilidad de que el licenciatarario pueda transmitir la licencia - conforme al régimen establecido para las licencias obligatorias de patente- en aquellos casos en los que la vinculación del cumplimiento del contrato a la organización productiva de la empresa (carácter *intuitu instrumenti*) sea indispensable para el desempeño de las obligaciones pactadas¹⁰⁶⁷.

La legislación concursal, sí que habilita al juez del concurso para que apruebe la transmisión forzosa del contrato en caso de concurso del licenciatarario. Esta confrontación entre lo dispuesto en la legislación específica en materia de obtenciones vegetales y patentes respecto de

¹⁰⁶⁶ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 374; PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge...*, *op. cit.*, p. 163.

¹⁰⁶⁷ PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 305-306; GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 129-130.

la legislación concursal se ha resuelto en favor de la normativa del concurso, como es de ver en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 30 de abril de 2013¹⁰⁶⁸, en el que se acepta la posibilidad de transmisión forzosa, al considerar el tribunal juzgador que la normativa concursal debe sobreponerse, en este caso, a las disposiciones específicas de las normas sobre propiedad industrial. Por tanto, podrá admitirse la transmisión forzosa de la licencia en favor de la masa del concurso. No obstante, cuando ello no pueda ser posible, el juez del concurso podrá adoptar las medidas oportunas para evitar que el incumplimiento de las obligaciones del licenciatario perjudique en exceso al licenciante y a los interesados en el concurso¹⁰⁶⁹. Prueba de ello es, por ejemplo, la autorización para transmitir el derecho licenciado (con el consentimiento del licenciatario) incluso fuera del procedimiento concursal antes de la apertura de la fase de liquidación (*ad ex.* STS, núm. 462/2021, de 29 de junio de 2021¹⁰⁷⁰)¹⁰⁷¹.

IV. CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA DE OBTENCIÓN VEGETAL.

Declarada la terminación del contrato por alguna de las circunstancias mencionadas anteriormente, finalizará la relación jurídica y el licenciatario quedará desautorizado para explotar el derecho de obtención vegetal, siempre y cuando este último permanezca vigente

¹⁰⁶⁸ ECLI:ES:JMM:2013:19A.

¹⁰⁶⁹ PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos...”, *op. cit.*, pp. 306-307.

¹⁰⁷⁰ ECLI:ES:TS:2021:2587.

¹⁰⁷¹ GARCÍA VIDAL, A., “Concurso...”, *op. cit.*, pp. 131-132.

y no se integre en el dominio público. Para garantizar la eficacia de la finalización de la licencia y dejarla sin efecto, se imponen al licenciatarario determinadas obligaciones consistentes en la restitución de las prestaciones y la no explotación del derecho de obtención vegetal¹⁰⁷².

La primera y más evidente de las obligaciones es el deber del licenciatarario de restituir cualquier elemento que el licenciante le hubiera transmitido para poder explotar el derecho de obtención vegetal licenciado. La restitución no se limitará a la simple entrega del material vegetal protegido, sino que incluirá cualquier otro elemento (*ad ex.* maquinaria, herramientas, etc.) facilitado para la explotación¹⁰⁷³.

Vinculada a la primera obligación, subyace el impedimento impuesto al licenciatarario de explotar el derecho licenciado después de la terminación del contrato. Con la finalización, el licenciatarario dejará de estar habilitado para la explotación del derecho de obtención vegetal al carecer autorización para ello. De hecho, si después de haber finalizado el contrato de licencia, el derecho de obtención vegetal sigue vigente y el licenciatarario lo explota, su actuación será considerada como una infracción del derecho (art. 83.2 LP)¹⁰⁷⁴. Por ello, es aconsejable incluir en el contrato de licencia las actuaciones

¹⁰⁷² MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, p. 323; RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 387-388.

¹⁰⁷³ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 356; MASSAGUER, J., *El contrato...*, *op. cit.*, pp. 323-324.

¹⁰⁷⁴ MARTÍN ARESTI, P., *La licencia...*, *op. cit.*, p. 367.

La terminación del contrato

que deberá realizar el licenciatarario al finalizar el contrato. No bastará con la simple inactividad o restitución, sino que el licenciatarario deberá destruir todo el material vegetal protegido para evitar su explotación¹⁰⁷⁵.

Las condiciones del material vegetal hacen que una simple yema pueda ser susceptible de regenerar toda una explotación vegetal. De ahí la necesidad de eliminar cualquier ápice de material vegetal que el licenciatarario ostente. Como ya se comentó en el capítulo anterior, y sin ánimo de ser repetitivo, en los contratos de licencia suelen incluirse cláusulas de no competencia que serán válidas desde el punto de vista *antitrust* siempre y cuando sean necesarias para evitar que el licenciatarario se beneficie de la experiencia adquirida en la explotación de la licencia inicial, mediante la utilización de información o recursos facilitados por el licenciante original (apartado 183 Directrices RECAT). La infracción de estas cláusulas no solo produce un incumplimiento contractual sino también una infracción del derecho de obtención vegetal.

¹⁰⁷⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 356.

CAPÍTULO SÉPTIMO. FIGURAS AFINES AL CONTRATO DE LICENCIA.

I. INTRODUCCIÓN.

En este último capítulo, se analizarán diferentes figuras afines al contrato de licencia de obtención vegetal que no pueden considerarse licencias estrictamente como los simples acuerdos de explotación (antiguas licencias de cultivo), los contratos de compraventa de semillas, el contrato de arrendamiento de tierras o árboles, los acuerdos de regularización o resolución de conflictos y la licencia como aportación de capital social. Han sido reiteradas las ocasiones en las que en el presente trabajo se ha aludido al cambio de paradigma que ha sufrido el Derecho de obtención vegetal como consecuencia de la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18. La reducción del alcance del derecho como consecuencia de la cita sentencia, sumada a la inactividad legislativa que mantiene los interrogantes generados, ha provocado que muchos obtentores y operadores del mercado estén utilizando otra clase de contratos típicos, distintos del de licencia, para poder explotar el material vegetal. Estos contratos no puedan calificarse como verdaderas licencias, por cuanto no integran en su objeto actuaciones incluidas en el *strictu sensu* del alcance del derecho de obtención vegetal. Sin embargo, la falta de clasificación como verdaderos contratos de licencia, no entorpece su efectividad para, además de permitir el cultivo, poder controlar la comercialización del

material vegetal y evitar su explotación sin autorización de su titular. La particularidad de estos contratos que son válidos desde el punto de vista del derecho de obligaciones, por estar amparados por el principio de la autonomía de voluntad, reside en que pueden plantear problemas desde el punto de vista del Derecho de la competencia. Con todo, en el presente capítulo se presentarán las características y problemas que plantean los principales contratos que han surgido en la práctica del sector obtentor para poder explotar un determinado material vegetal, al margen del contrato de licencia analizado en el presente trabajo.

II. ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN: LOS ANTIGUOS CONTRATOS DE LICENCIA DE CULTIVO.

En el sector obtentor es frecuente formalizar contratos en los que se autoriza a un agricultor para que cultive un determinado material vegetal y lo entregue al titular del derecho para que se encargue de su comercialización. La clasificación de estos contratos de cultivo como verdaderas licencias ha sido tradicionalmente muy discutida, al no estar claro su encaje en el ámbito de protección del derecho de obtención vegetal¹⁰⁷⁶. Para estar ante un verdadero contrato de licencia de obtención vegetal, será necesario que el licenciante autorice al licenciatarario a realizar actuaciones que queden encuadradas dentro de su *ius prohibendi* y para las que sea necesaria su autorización. Por lo que, no se estará ante una verdadera licencia cuando un titular de un derecho de obtención vegetal autorice a un tercero para que pueda

¹⁰⁷⁶ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 833.

desempeñar una actuación en la que no sea necesaria su autorización¹⁰⁷⁷.

Como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la citada sentencia de diciembre de 2019, consideró que la actuación consistente en la plantación de una variedad vegetal para obtener su cosecha, no puede considerarse un acto de producción o reproducción (multiplicación), por lo que se deberá considerar como la producción del material cosechado, ubicándose, en consecuencia, en el segundo nivel de protección (art. 13.3 ROV), en el que se requerirá la autorización del titular del material vegetal para su utilización, en caso de que dicho material vegetal se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de sus componentes y el titular no haya tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos (apartado 29 STJUE 19 diciembre de 2019)¹⁰⁷⁸.

Ello implica que las denominadas licencias de cultivo no puedan considerarse como verdaderas licencias, por cuanto el objeto del contrato se materializa respecto de una actuación sobre la que no es necesaria ostentar la autorización del titular del derecho. La incidencia de la comentada sentencia del Tribunal de Justicia va más allá de su afectación al derecho de obtención vegetal y altera igualmente la causa de este tipo de contratos. Los contratos de licencia de cultivo carecen de la causa del contrato de licencia al no ser necesaria la autorización del titular del derecho para explotar el material vegetal objeto de

¹⁰⁷⁷ GARCÍA VIDAL, A., “La licencia...”, *op. cit.*, p. 825.

¹⁰⁷⁸ MARTÍN ARESTI, P., “La protección...”, *op. cit.*, p. 59.

contrato. De ello se infiere que, por ejemplo, los agricultores puedan cultivar el material vegetal sin necesidad de ostentar la autorización del obtentor, siempre que el producto de la cosecha obtenido no se comercialice¹⁰⁷⁹. Esta situación, ha auspiciado que esta clase de contratos se articulen de una forma diferente para garantizar que los obtentores puedan autorizar la multiplicación de su variedad protegida de forma segura y sin riesgo de sufrir infracciones. Ante todo, no debe olvidarse que, a pesar de no ser necesaria la autorización del titular del derecho para realizar el cultivo, el material vegetal seguirá estando protegido por un derecho de obtención vegetal y quedará protegido cuando este se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de sus componentes y el titular no haya tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos.

Las antiguas licencias de cultivo ahora se formalizan mediante simples acuerdos de explotación en los que el titular del derecho permite el cultivo de un determinado material vegetal para así luego recuperarlo y poder comercializarlo directamente o a través de distribuidores¹⁰⁸⁰. Los contratos para cultivar una determinada variedad vegetal solamente encuentran amparo en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, por cuanto no será necesaria la autorización del titular del derecho para realizar esta clase de actuaciones, al quedar fuera del *ius prohibendi* del derecho de obtención vegetal. Sin embargo, a pesar de que no será necesaria la autorización del obtentor

¹⁰⁷⁹ CAMPO CANDELAS, J., *La...*, *op. cit.*, p. 100.

¹⁰⁸⁰ GARCÍA VIDAL, A., “¿En...”, *op. cit.*, pp. 4-5.

El contrato de licencia de obtención vegetal

para cultivar, los agricultores (o cualquier tercero especializado) estarán interesados en formalizar esta clase de contratos de explotación, debido a que solamente el titular del derecho dispondrá del material vegetal. Por ello, estos contratos siguen formalizándose debido a la necesaria relación entre el titular del derecho y el agricultor para que el titular siga suministrando material vegetal y el agricultor cultivándolo.

El alcance de estos acuerdos de explotación se limita a la autorización para poder cultivar el material vegetal; impidiéndole al agricultor su comercialización. De esta manera, el titular del derecho puede controlar la producción del material vegetal y cuando adquiere el producto de la cosecha valora su comercialización directa o indirecta mediante la formalización de una licencia de distribución con un tercero. Los límites a la configuración de estos acuerdos se reducen al ámbito del Derecho de la competencia, al ser contratos válidos conforme al principio de la autonomía de la voluntad y quedar excluidos del ámbito de aplicación del Derecho de obtención vegetal, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019.

Para el análisis *antitrust* de esta clase de contratos no podrá recurrirse ni al RECATT ni al RECAV. Por un lado, se descarta la aplicación del primero al no existir transferencia de tecnología con la formalización del contrato, por cuanto el objeto del contrato queda fuera del alcance del derecho de obtención vegetal. Por otro lado, también se descarta la aplicación del segundo al no existir un acuerdo vertical de

Figuras afines al contrato de licencia

comercialización, toda vez que la autorización otorgada al agricultor reside en la multiplicación del material vegetal para obtener (cultivar) el producto de la cosecha y entregarlo al obtentor.

Ello limita el análisis *antitrust* a un estudio tradicional en el que se analicen las cláusulas contractuales conforme a las disposiciones de los artículos 101 y 102 del TFUE y 1 y 2 LDC. Respecto del abuso de posición dominante, es necesario la verificación de una posición de dominio y la ventaja derivada del abuso de esa posición preferente sin descartar el control de deslealtad en casos de poder de mercado de licenciante sin llegar a tener posición dominante. Para la comprobación de la existencia de una posición de dominio, se deberá determinar el mercado de referencia que, en esta sede, serán las variedades vegetales del mismo rango taxonómico ubicadas en una zona geográfica determinada, así como los productos sustitutivos más próximos, aunque no corresponda a la misma especie de la variedad en cuestión¹⁰⁸¹.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el asunto *Arándanos* (Expte. S/0022/19) ha determinado que, en el sector de las variedades vegetales, una cuota de mercado en torno al 10% no representa una posición de dominio; siendo el valor relevante para enjuiciar esta posición el nivel de reemplazo o sustitución que subyace sobre la variedad vegetal

¹⁰⁸¹ DE LA VEGA GARCÍA, F., “Conductas...”, *op. cit.*, pp. 80-82.

enjuiciada¹⁰⁸². Esta interpretación deriva de las características del mercado agroalimentario caracterizado por la existencia de determinados desequilibrios estructurales que dificultan el normal funcionamiento de la competencia. El sector productor/agrícola se distingue por estar atomizado, fragmentado, disperso y con escaso poder de negociación frente a la industria y la distribución. Las elevadas asimetrías informativas dificultan la adecuada formación de los precios¹⁰⁸³. La oferta del mercado de las obtenciones vegetales está limitada al número de licencias otorgadas, y sus productos se caracterizan por ser perecederos con tendencia a debilitar aún más la posición de los productores, provocando que sistemáticamente sea más sencilla la coordinación entre competidores en aras de obtener un resultado colusorio¹⁰⁸⁴. Por ello, el criterio para determinar la posición

¹⁰⁸² DE LA VEGA GARCÍA, F., “El derecho de obtención vegetal ante el derecho *Antitrust*”, en CARBAJO CASCIÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 1086; DE LA VEGA GARCÍA, F., “Conductas...”, *op. cit.*, p. 82.

¹⁰⁸³ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “La problemática de los intercambios de información en la cadena alimentaria desde el punto de vista del derecho de la competencia” en GONZÁLEZ CASTILLA, F., RUIZ PERIS, J. I., *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 142; COSTAS COMESAÑA, J., “La aplicación del Derecho de la competencia en los mercados agroalimentarios” en CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R., LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 225. En el mismo sentido, en la doctrina alemana, véase METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht...*, *op. cit.*, p. 310; SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche...”, *op. cit.*, p. 720; SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, Ausgestaltung, Beschränkung und rechtliche Vorgaben für Schutzrechtslizenzen im Bereich des Patent- und Sortenschutzes”, *GRUR Int.*, 2012, pp. 870 y ss.

¹⁰⁸⁴ Véase en este sentido la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, *Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*, Exp. S/0312/10.

de dominio deberá centrarse en el nivel de reemplazo o sustitución que subyace sobre la variedad vegetal enjuiciada¹⁰⁸⁵. El abuso de la posición de dominio deriva de la dificultad de negociación de los terceros y la imposición de, por ejemplo, precios o restricciones a la comercialización¹⁰⁸⁶. En caso de no ostentar una posición de dominio, podría enjuiciarse si el titular del derecho está prevaliéndose de su derecho de obtención vegetal, al estar limitando su explotación mediante este tipo de contratos y generando una situación de dependencia respecto de los contratantes.

Asimismo, también es importante la delimitación del ámbito geográfico del mercado tecnológico de referencia. En este sentido, la CNMC en su resolución de 22 de mayo de 2008 (Expediente. C-0065/08, Monsanto/DRS) consideró que, en el sector de las semillas, se deberá considerar exclusivamente el ámbito nacional, a pesar de la realización de transacciones internacionales, debido a que su demanda se centra en especies que se adapten a las condiciones climáticas nacionales y que estén registradas en el Catálogo Nacional de Variedades (con la superación de los respectivos controles fitosanitarios); sin perjuicio de que en el futuro, como consecuencia de la adaptación de los mercados a los Catálogos Europeos, se amplie el espectro del ámbito geográfico de referencia¹⁰⁸⁷.

¹⁰⁸⁵ DE LA VEGA GARCÍA, F., “El...”, *op. cit.*, p. 1086.

¹⁰⁸⁶ DE LA VEGA GARCÍA, F., “Conductas...”, *op. cit.*, p. 83.

¹⁰⁸⁷ DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades...*, *op. cit.*, p. 135.

III. CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SEMILLAS.

Vinculado a las licencias *bag-tag*, en las que titular del material vegetal o alguno de sus licenciarios entrega una bolsa en la que se depositaban un determinado número de semillas a las que se les incluye una etiqueta con una serie de limitaciones y condiciones que los adquirentes deben respetar y cumplir si la abren, se encuentran en nuestro país los conocidos contratos de compraventa de bolsas o sacos de semillas. En el caso por ejemplo de los cereales, tomates o sandías, los viveros directamente se encargan de suministrar el material vegetal a un tercero interesado para que se encargue de multiplicarlo y comercializarlo.

Esta clase de contratos, *a priori*, parecen muy similares a las licencias *bag-tag* por cuanto ambos se materializan sobre bolsas o sacos de semillas que, en la mayoría de las ocasiones, son híbridas. Ahora bien, en mi opinión, estamos ante contratos distintos, debido a que en las licencias *bag-tag*, la causa del contrato es la autorización para utilizar un derecho de obtención existente; sin embargo, en la compraventa de semillas, la causa del contrato es la transmisión del material vegetal (semilla) que, en la mayoría de los casos, no está protegida por ningún derecho de propiedad industrial y que el titular destinará al fin que considere oportuno. Es más, ambos contratos se distinguen de los anteriores contratos de explotación en los que simplemente se autoriza el cultivo del material vegetal protegido, a diferencia de lo que sucede en las licencias *bag-tag* en las que el licenciario puede comercializar el material vegetal, salvo que se pacte lo contrario; o lo que sucede en

Figuras afines al contrato de licencia

la compraventa de semillas en la que prevalece la transmisión del derecho. No debe olvidarse que la causa del contrato de licencia y la compraventa difieren debido a que en la licencia se autoriza la utilización del derecho lo que implica que también se suministre el material vegetal para su explotación (aunque la titularidad del derecho la mantiene el obtentor); sin embargo, en la compraventa directamente se produce la transmisión de la titularidad del material vegetal al comprador¹⁰⁸⁸.

La particularidad de esta clase de contratos de compraventa de bolsas o sacos de semillas reside en las restricciones explícitas e implícitas que se imponen al comprador. De carácter implícito, el vendedor acondiciona el material vegetal de tal manera que el comprador solamente obtendrá el resultado esperado en la primera multiplicación. La preparación del material vegetal, su naturaleza y la reproducción sexual provocan que las multiplicaciones sucesivas de las semillas vendidas generen variedades muy distintas a las obtenidas en la primera generación. Por ello, si un comprador desea comercializar la misma variedad de tomate o sandía de la misma generación, deberá adquirir nuevamente las mismas semillas cada campaña.

Entre las restricciones de carácter explícito se incluyen aquellas que impiden realizar ingeniería inversa para identificar los parentales de las semillas o la prohibición de la multiplicación más allá de la primera generación; como también sucede en algunos contratos de licencia

¹⁰⁸⁸ RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto...”, *op. cit.*, pp. 208-210.

bag-tag. Asimismo, debe destacarse que el contrato de compraventa se formaliza sin ningún tipo de contrato escrito. Al igual que las licencias *bag-tag*, el vendedor entrega al comprador una bolsa o saco con las semillas solicitadas y en esta se incluye una etiqueta con información con exigencias a las que el comprador queda obligado por el simple hecho de abrir la bolsa. Aquí debe resaltarse que, al hilo del trabajo presentado en el primer capítulo, muchos operadores manifestaron los posibles problemas que pueden plantear estos contratos en cuyas etiquetas no se afirma si las semillas vendidas están protegidas por un derecho de obtención vegetal o un secreto empresarial y se indica simplemente que el material vegetal vendido podrá estar protegido. Los problemas que pueden plantear estos contratos son la prestación del consentimiento por parte del comprador y su consideración como un contrato alimentario y su sometimiento a las disposiciones de la Ley de Cadena Alimentaria.

En primer lugar, sobre la prestación del consentimiento para que se perfeccione el contrato, es oportuno recordar que a esta clase de contratos les es de aplicación el control de incorporación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (en adelante LCGC). Respecto del consentimiento, se ha señalado la necesidad de que el comprador manifieste su voluntad de obligarse, aceptando la oferta recibida sin que sirva la simple apertura de la bolsa de semillas para formalizar la compraventa¹⁰⁸⁹.

¹⁰⁸⁹ RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto...”, *op. cit.*, pp. 208-210.

Figuras afines al contrato de licencia

En segundo lugar, estos contratos quedarán igualmente sometidos a las disposiciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria¹⁰⁹⁰; al tratarse la compraventa de semillas de una relación comercial entre operadores establecidos en España que intervienen en la cadena alimentaria (art. 2 LCA). En este sentido, y debido a que el análisis de esta Ley excedería del objeto del presente trabajo, basta decir que al configurar el precio de compra del material vegetal el vendedor deberá manifestar que el precio pactado es superior a su coste efectivo de producción (art. 9 LCA) y si adquiere del productor primario el comprador deberá registrar e inscribir el contrato en el Registro de Contratos Alimentarios de la Agencia de Información y Control Alimentarios (art. 11 bis LCA)¹⁰⁹¹.

IV. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS O ÁRBOLES.

Como alternativa a los acuerdos de explotación, se están utilizando igualmente en el sector obtentor contratos de arrendamiento para poder explotar una determinada variedad vegetal. Estos contratos de

¹⁰⁹⁰ Publicada en BOE núm. 185 de 03/08/2013, referencia BOE-A-2013-8554 (en adelante LCA).

¹⁰⁹¹ Sobre esta cuestión, véase PALAU RAMÍREZ, F., “*Íter* legislativo de la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, excepcionalidad de su régimen en Derecho Comparado y referencia a la prohibición de la venta bajo coste en la Unión Europea”, en JULIÁ IGUAL, J. F., MELIÁ MARTÍ, E., PALAU RAMÍREZ, F., VARGAS VASSEROT, C., *Ley de la cadena alimentaria, cooperativas y otras entidades asociativas agrarias. Soluciones y propuestas tras su reforma por la Ley 26/2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 31-48.

El contrato de licencia de obtención vegetal

arrendamiento, formalizados con el propósito de cultivar una determinada variedad vegetal, pueden adoptar dos formas diferentes: en primer lugar, el contrato de arrendamiento puede realizarse sobre tierras, parcelas o árboles de un tercero que se los alquila al titular del derecho o a su licenciataria exclusivo para que cultive directamente el material vegetal en las explotaciones arrendadas; en segundo lugar, el contrato de arrendamiento puede formalizarse sobre el propio material vegetal, esto es, se arrienda a un tercero (productor) un determinado material vegetal para que lo explote en sus tierras y obtenga una determinada variedad para entregársela a su arrendador (obtentor o licenciataria).

En el primer supuesto, en caso de formalizar el contrato de arrendamiento sobre las tierras o parcelas de un tercero, el obtentor o el licenciataria exclusivo deberá explotar directamente su material vegetal. Dependiendo del tipo de variedad vegetal, el interés del obtentor o licenciataria estará en que le arrienden un número determinado de tierras o directamente formalizar el contrato sobre los árboles del arrendador. Estos contratos también se han formalizado mediante contratos de *renting*¹⁰⁹². En cualquier caso, cuando el titular del derecho o licenciataria obtienen el producto de la cosecha, se encargarán, posteriormente, de su comercialización de forma directa o indirecta. Al ser el objeto del contrato tan limitado (arrendamiento de

¹⁰⁹² VILLARROEL, A., “Sesión II: experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales*, Documento UPOV/SYM/GE/08/5, 23 de octubre de 2008, p. 10.

tierras al obtentor o licenciario) y no autorizar ninguna actuación comprendida en el alcance del derecho de obtención vegetal, no es necesaria la configuración de un contrato de licencia. Sin embargo, el riesgo de estos contratos reside en la posibilidad de que el arrendador de las tierras pueda, con posterioridad a la finalización del contrato, utilizar el material vegetal sin autorización del obtentor. Para evitarlo, el obtentor-arrendatario deberá prohibir su utilización y explotación contractualmente mediante el pago de un mayor precio o la obligación postcontractual de arranque o destrucción del material vegetal¹⁰⁹³.

En el segundo supuesto en el que el contrato de arrendamiento se formaliza sobre el material vegetal, la situación cambia completamente. En este caso, el objeto del arrendamiento no se formaliza sobre unas tierras de un tercero, sino sobre el material vegetal del obtentor o licenciario. Ello implica que, a diferencia del caso anterior, en esta clase de contratos sea el arrendatario-productor el encargado de cultivar el material vegetal arrendado. Debido a la actual situación del sector, el arrendador-obtentor/licenciario deberá limitar contractualmente las facultades concedidas al arrendatario. Lo habitual es que el alcance de las facultades otorgadas al arrendatario-productor se limiten a cultivar y entregar directamente el material vegetal obtenido a un tercero determinado. En ocasiones, suele autorizarse al productor para que pueda arrendar (subarrendar) el material vegetal a terceros para que lo cultiven. Sin embargo, el arrendatario-productor solamente estará facultado para el cultivo del

¹⁰⁹³ CAMPO CANDELAS, J., *La..., op. cit.*, pp. 100-101.

material vegetal propiedad del arrendador-obtentor/licenciario (de forma directa o indirecta). De esta forma el obtentor o licenciario pretenden evitar que el material vegetal se explote sin su autorización ante la compleja situación del sector después de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019.

Estos contratos de arrendamiento presentan, como novedad y distintivo respecto del contrato de licencia u otros contratos afines, una cláusula contractual que regula las implicaciones del cambio de titularidad de las tierras del arrendatario-productor. Debido a que el contrato es de arrendamiento de material vegetal y no de licencia, la facultad otorgada al arrendatario-productor se limita a un material vegetal concreto sobre unas tierras o árboles determinados. De ahí que la vigencia del contrato vaya vinculada al mantenimiento de la titularidad de las tierras sobre las que se cultiva el material vegetal arrendado. En el contrato se exige que el nuevo propietario de las tierras o parcelas asuma los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento formalizado con carácter previo al cambio de titularidad. En caso de que el nuevo propietario se negara a la continuación del contrato, se exige al productor que, antes de transmitir las tierras, deberá arrancar los árboles que incluyan el material vegetal arrendado y, asimismo, justificar debidamente que lo ha realizado. De ello se deriva que el arrendatario-productor podrá transmitir las tierras o parcelas siempre y cuando se le habilite a ello contractualmente y respete las salvaguardias pactadas.

V. ACUERDOS DE REGULARIZACIÓN, TRANSACCIÓN O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El sector de las obtenciones vegetales se caracteriza por la dificultad de perseguir las infracciones de derechos. En el caso de que se detecte la utilización ilegítima del material vegetal por parte de un tercero, el titular del derecho puede emprender dos caminos: por un lado, instar la vía jurisdiccional mediante la interposición de la debida acción de infracción ya no solo desde el punto de vista del Derecho de obtención vegetal sino incluso desde el punto de vista penal (art. 274 del Código Penal), solicitándose la extracción del material vegetal explotado, la pertinente responsabilidad civil (mediante la solicitud de una indemnización) y, si procede, responsabilidad penal; por otro lado, instar la vía amistosa y formalizar un acuerdo de regularización en el que el sujeto infractor se comprometa al pago de los royalties no abonados al titular para así seguir explotando el material vegetal. Estos acuerdos surgen como “débil” solución a las infracciones del derecho. En ocasiones, es preferible regularizar las situaciones ilícitas para poder obtener alguna compensación sobre el material vegetal, en lugar de no obtener nada a cambio. Asimismo, el propósito del titular-licenciante con la presentación de la demanda reside en que esta actúe como arma de disuasión o inicio de las negociaciones con la parte contraria.

Las características del material vegetal hacen que su explotación ilegítima sea muy sencilla especialmente en variedades frutales que mediante la extracción de una yema se puede propagar una nueva

explotación. Ello provoca que en muchas ocasiones sea necesario interponer la debida acción de infracción. Para evitar los riesgos, costes e incertidumbre de someterse a un proceso judicial, las partes pueden regularizar su situación mediante la formalización de un acuerdo de licencia (acuerdo de resolución de conflictos)¹⁰⁹⁴. Este interesante remedio, válido conforme al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, debe analizarse desde el punto de vista *antitrust* al poder generar conductas restrictivas de la competencia y servir como obstáculo a la innovación y la actividad económica (apartado 235 Directrices RECATT)¹⁰⁹⁵. El acuerdo transaccional no es, en principio, restrictivo de la competencia (apartado 236 Directrices RECATT). Sin embargo, al igual que en cualquier otro contrato de licencia, es necesario evaluar las restricciones pactadas y si las partes son competidores reales o potenciales (apartado 237 Directrices RECATT). Las cláusulas más problemáticas son las restricciones de pago, la concesión de licencias cruzadas y las cláusulas de no oposición¹⁰⁹⁶

En cuanto a las restricciones de pago *-reverse payments-* o retraso en el pago *-pay for delay-*, consistentes en la transferencia de valor o pago directo de una parte a otra para que no desarrolle o expanda su derecho en el mercado, pueden ser restrictivos de la competencia (apartado 238 Directrices RECATT). No se ha considerado restrictiva la obligación de pago exigida después del ejercicio de una acción de nulidad o la

¹⁰⁹⁴ RODILLA MARTÍ, C., “Patentes...”, *op. cit.*, pp. 2-4.

¹⁰⁹⁵ GROß, M., *Der Lizenzvertrag...*, *op. cit.*, p. 615.

¹⁰⁹⁶ PETIT, N., *Droit...*, *op. cit.*, p. 823.

desestimación de una acción de infracción, para evitar situaciones de conflicto entre el licenciante y licenciario (conclusiones del Abogado General del caso *Genentech* que posteriormente dio lugar a la STJUE de 7 de julio de 2016, asunto C-567/14, «*Genentech Inc. y Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH*»¹⁰⁹⁷)¹⁰⁹⁸. Tradicionalmente, estas cláusulas se han configurado en el sector de farmacéutico en el que el titular de la patente de un medicamento pretendía evitar que el productor de un genérico continuara explotándolo. Ahora bien, no es descabellado pensar esta situación en el sector de las obtenciones vegetales al hilo de un conflicto sobre si una variedad es esencialmente derivada de otra. En la actualidad, existen procedimientos iniciados -y no finalizados- para resolver el carácter esencialmente derivado de una variedad respecto de otra, por lo que esta solución podría ser interesante para su resolución. Ahora bien, para aceptar la validez de este tipo de acuerdos, se deberá justificar su necesidad e identificar si las partes son competidores reales o potenciales y si concurre posición de dominio, para evitar la posible asignación o reparto de mercados (apartado 239 Directrices RECATT)¹⁰⁹⁹.

En caso de concederse licencias cruzadas que limiten la utilización del derecho de obtención vegetal (*ad ex.* mediante la imposibilidad de conceder sublicencias), habrá que analizar la cuota de mercado

¹⁰⁹⁷ ECLI:EU:C:2016:177.

¹⁰⁹⁸ PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho...”, *op. cit.*, pp. 933-934.

¹⁰⁹⁹ RODILLA MARTÍ, C., “Patentes...”, *op. cit.*, pp. 4-5; HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht...*, *op. cit.*, p. 148.

combinada de las partes para verificar si las restricciones son necesarias para el adecuado desarrollo del contrato o pretenden compartir mercados mediante la fijación de cánones periódicos recíprocos o que una parte adquiriera ventajas competitivas sobre la otra al reducirse los incentivos para innovar (apartado 240 Directrices RECATT). Estos acuerdos difícilmente podrán beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE al ser complicado justificar la necesidad de compartir los futuros desarrollos. Para poder beneficiarse de una exención individual se deberá demostrar que las partes pueden explotar libremente sus derechos (apartado 241 Directrices RECATT).

Sobre las cláusulas de no oposición pactadas al hilo de un acuerdo que resuelve un conflicto en sede judicial, parece lógico aceptar su validez al no judicializarse el conflicto por acuerdo entre las partes (apartado 242 Directrices RECATT). Sin embargo, este tipo de cláusulas pueden ser restrictivas de la competencia al permitir que se mantengan en el mercado derechos obsoletos o inválidos, especialmente, cuando el licenciante premie al licenciario por no oponerse al derecho licenciado como se comentó en capítulos anteriores (apartado 243 Directrices RECATT)¹¹⁰⁰.

¹¹⁰⁰ BAEL & BELLIS, V., *Competition...*, *op. cit.*, pp. 631-632.

VI. CONTRATO DE INTEGRACIÓN.

En última instancia, resulta de interés hacer alusión a los contratos utilizados para la producción de semillas en el que las partes del contrato deciden poner en conjunto sus recursos para la producción de una determinada variedad vegetal¹¹⁰¹. En esta clase de contratos no se produce una autorización para explotar un derecho de obtención vegetal, sino que las partes deciden colaborar de forma conjunta para obtener un mismo propósito como el cultivo y comercialización de la variedad vegetal. Por sus características podríamos afirmar que esta modalidad contractual se integra dentro de los denominados contratos de integración, regulados, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en la Ley de Cadena Alimentaria como en el Código Civil catalán, en concreto, la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (en adelante CCC)¹¹⁰².

La Ley de Cadena Alimentaria, se limita a definir esta clase de contratos como aquellos en los que un integrador se obliga frente a un integrado para proporcionarle todo lo que necesite para producir una determinada variedad vegetal. Por otro lado, el integrado se obliga frente al integrador, a la aportación de terrenos, espacios o instalaciones, así como los medios y servicios que sean necesarios para

¹¹⁰¹ MARTÍNEZ CANELLAS, A., “El control de la producción de semillas transgénicas por medio de contratos”, *InDret*, 1, 2012, p. 8.

¹¹⁰² Publicada en DOGC núm. 7314, de 22/02/2017, BOE núm. 57, de 08/03/2017. Referencia BOE-A-2017-2466.

poder explotar la variedad vegetal y entregarla al integrador [art. 5 g) LCA]. Por su parte, el Código Civil catalán, además de definir el contrato, especifica sus principales características con la particularidad de que regula el contrato de integración solamente para el sector de la explotación ganadera. A pesar de ello, a continuación, se presentarán, las principales características del contrato de integración ganadera del Código catalán, adaptadas al supuesto del contrato de integración formalizado para realizar la explotación de un derecho de obtención vegetal.

Al igual que la Ley de Cadena Alimentaria, el Código catalán define al contrato de integración como una relación de colaboración entre el integrador y el integrado (el integrador aportará la variedad vegetal y el integrado los terrenos para su explotación) en el que ambos participan económicamente en la producción obtenida en función de las aportaciones realizadas (art. 625-1 CCC). Se excluye de la consideración como contrato de integración aquellos contratos en los que se establezca una relación laboral entre el integrador y el integrado (art. 625-2 CCC). Asimismo, el Código catalán considera nulas las cláusulas en las que el integrado participe en las pérdidas generadas en proporción superior a la que le corresponda en las ganancias (art. 625-3 CCC). El contrato de integración deberá formalizarse por escrito y su duración mínima deberá coincidir con la duración del correspondiente ciclo de explotación de la variedad vegetal objeto del contrato (art. 625-4 CCC).

Figuras afines al contrato de licencia

Según la legislación catalana, esta clase de contratos deberán contener, como mínimo, la siguiente información (art. 625-5 CCC): a) La identificación de las partes. b) El objeto y la duración del contrato, y las condiciones de renovación y rescisión. c) El régimen de gestión de la explotación, con indicación del sistema de producción y de las condiciones fitosanitarias en que esta se lleve a cabo. d) La identificación de la variedad vegetal que aporta el integrador. e) La ubicación y descripción de las instalaciones de la explotación del integrado. f) La especificación de los productos fitosanitarios y fertilizantes que aporta cada una de las partes, y cualesquiera otros bienes o servicios que quieran establecerse en función del objeto del contrato, así como la atribución de responsabilidades que se deriven de su utilización incorrecta. g) Los pactos económicos, que pueden fijarse, por ejemplo, en función de la producción obtenida o una retribución a tanto alzado. h) El sistema de compensación mutua por los daños ocasionados sobre la variedad vegetal por la interrupción del contrato por causas ajenas a las partes, en supuestos de caso fortuito o por causa de fuerza mayor, en función de cantidad de material vegetal afectado y de los gastos o inversiones efectuados por las partes sobre los mismos. i) La indicación de la existencia o no de un seguro. j) El sistema de gestión de residuos generados por la explotación, con la indicación del correspondiente sistema de atribución de responsabilidades entre las partes. k) La fecha de retribución al integrado.

El contrato de licencia de obtención vegetal

Respecto de las obligaciones del integrador, se destacan las siguientes (art. 625-7 CCC): a) Entregar el material vegetal objeto del contrato y proporcionar los medios de producción y, si procede, los servicios en las condiciones, el lugar y el momento pactados. b) Hacerse cargo de la dirección y la gestión técnica de la explotación. c) Retirar el material vegetal una vez terminado el período pactado. d) Hacerse cargo de los costes de transporte del material vegetal. e) Cumplir las obligaciones económicas pactadas. f) Colaborar con el integrado ante la posible responsabilidad extracontractual que pueda derivarse como consecuencia de la explotación de la variedad vegetal.

Por su parte, las principales obligaciones del integrado son (art. 625-8 CCC): a) Efectuar todas las actuaciones necesarias para el cuidado del material vegetal conforme a las instrucciones establecidas por el integrador. b) Disponer de la mano de obra necesaria para la explotación de la variedad vegetal. c) Hacerse cargo de los pagos correspondientes a los espacios e instalaciones afectos a la producción y al personal que trabaja en la explotación. d) Facilitar el acceso del integrador y de las personas que este designe a las instalaciones de la explotación para realizar las actuaciones que les corresponden, así como de las personas y los vehículos que el integrador designe para el suministro del material vegetal. e) Comunicar al integrador toda sospecha de enfermedad o circunstancia que pueda afectar negativamente a la correcta explotación de la variedad vegetal. f) Mantener la explotación, los espacios y las instalaciones en las condiciones legales y administrativas requeridas para el ejercicio de la

actividad y en las condiciones ambientales de higiene y fitosanitarias adecuadas.

Ahora bien, los contratos de integración también pueden configurarse de forma que alcancen, además de a la producción, a la comercialización de la variedad vegetal mediante la configuración de acuerdos de integración marco en los que se integran varios integrados e integradores encargados de suministrar el material vegetal, explotarlo y posteriormente comercializarlo. Estos contratos engloban toda la cadena de explotación del material vegetal, esto es, desde su suministro al agricultor, pasando por su multiplicación y control de calidad por diferentes agentes y finalizando en su comercialización hasta el consumidor. Aquí convergerán acuerdos de explotación y control de calidad con acuerdos de licencia de distribución. Las particularidades de los contratos de integración marco vendrán definidas por las circunstancias individuales de cada uno de los contratos que se integran en el acuerdo marco, que ya han sido enunciadas anteriormente, tanto en materia contractual como *antitrust*¹¹⁰³.

VII. LICENCIA COMO APORTACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.

Como método alternativo a la explotación directa de un derecho de obtención vegetal, podría plantearse la concesión de una licencia como aportación no dineraria para que el obtentor pudiera integrarse en una

¹¹⁰³ VILLARROEL, A., “Sesión...”, *op. cit.*, p. 9.

sociedad de capital y así explotar el derecho por esta vía¹¹⁰⁴. Aquí nos estamos refiriendo al supuesto en el que, ante la constitución de la sociedad de capital o la ejecución de un aumento del capital social, el obtentor decidiera integrarse como socio de la sociedad en cuestión y, en lugar de realizar una aportación dineraria, hiciese una aportación no dineraria mediante la concesión de una licencia de obtención vegetal. Esta posibilidad plantea una serie de particularidades tanto desde el punto de vista contractual como societario.

En caso de que se decida otorgar una licencia de obtención vegetal como aportación no dineraria, se deberá describir, en la escritura de constitución [art. 22.c) LSC¹¹⁰⁵] o en la ejecución del aumento de capital social, el alcance de la licencia otorgada y la valoración en euros atribuida a la aportación no dineraria; así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas al obtentor como consecuencia de la aportación (art. 63 LSC). En este sentido, el obtentor estará obligado a la entrega y saneamiento del material vegetal protegido por el derecho de obtención vegetal licenciado (art. 64 LSC); respetando las reglas sobre saneamiento y evicción comentadas en capítulos anteriores.

Para poder valorar correctamente la licencia otorgada se deberá definir el alcance de la autorización concedida a la sociedad para poder

¹¹⁰⁴ Así se ha planteado sobre el contrato de licencia de patente en MASSAGUER, J., “La separación de los socios de las sociedades de capital como operación societaria”, *Revista de Derecho de Sociedades*, N.º 64, 2022, p. 12.

¹¹⁰⁵ Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Publicado en BOE núm. 161, de 03/07/2010. Referencia BOE-A-2010-10544

Figuras afines al contrato de licencia

explotar la variedad vegetal protegida (no tendrá el mismo valor una licencia de distribución para comercializar solamente en la provincia de Valencia que una licencia exclusiva para poder explotar el derecho en exclusiva en España). La contraprestación que recibirá el obtentor no consistirá en el pago de un precio o cantidad fija, sino que se materializará en la atribución de la condición de socio mediante la concesión de un número determinado de acciones o participaciones sociales en función de la valoración otorgada a la licencia. Ello le atribuirá al obtentor una serie de derechos (políticos y económicos) inherentes al *status socii* adquirido. El funcionamiento de la explotación del derecho de obtención vegetal licenciado quedará al sometimiento de las decisiones de los socios de la sociedad que, en todo caso, estará acotado al alcance de la licencia otorgada. Esta cuestión es relevante debido a que el obtentor será socio de la entidad y podrá participar de las decisiones relativas a la explotación del derecho concedido, en función, de su porcentaje en el capital social de la compañía. En todo caso, la entrega de acciones o participaciones al titular del derecho que adquiere la condición de socio no estará reñida con el pacto de recibir periódicamente *royalties*, lo que podrá constar en un contrato o pacto de socios que puede incorporarse a la propia escritura. En dicho contrato o pacto, e incluso en los estatutos como prestación accesoria, conviene recoger otras obligaciones de gran relevancia como las obligaciones del licenciante de prestar asistencia técnica a la sociedad o, incluso, de no competencia.

El contrato de licencia de obtención vegetal

En caso de que la concesión de la licencia de obtención vegetal se realice a una sociedad anónima, deberá aportarse un informe elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional, designados por el registrador mercantil del domicilio social en el que se ubique la sociedad (art. 67.1 LSC). Este informe incluirá la descripción de la aportación y su valoración, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y, en su caso, con la prima de emisión de las acciones que se emitan como contrapartida (art. 67.2 LSC). El valor indicado en la escritura social (de constitución o aumento de capital) no podrá ser superior a la valoración realizada por los expertos para la licencia de obtención vegetal (art. 67.3 LSC).

Como se observa, el informe de valoración se exige exclusivamente para las sociedades anónimas. Ello implica que el régimen de responsabilidad sea distinto en función del tipo societario. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, de no presentarse informe de experto independiente, el obtentor que hubiera entregado como aportación no dineraria, una licencia de obtención vegetal responderá solidariamente con el resto de los socios frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de la licencia de obtención vegetal y del valor que se le hubiera atribuido en la escritura de constitución (art. 73.1 LSC). Si la licencia de obtención vegetal se hubiera efectuado como contravalor de un aumento del capital social, quedarán exentos de esta responsabilidad los socios que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo o a la

Figuras afines al contrato de licencia

valoración atribuida a la aportación (art. 73.2 LSC). En caso de aumento del capital social con cargo a la licencia de obtención vegetal, además de la responsabilidad solidaria de los socios, también responderán solidariamente los administradores por la diferencia entre la valoración que hubiesen realizado y el valor real otorgado a la licencia (art. 73.3 LSC).

En el caso de las sociedades anónimas, los socios responderán igualmente de forma solidaria frente a la sociedad, accionistas y terceros de la realidad de las aportaciones sociales y de la valoración de la licencia de obtención vegetal (art. 77 LSC). Asimismo, el experto responderá frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores de los daños causados por la valoración, y quedará exonerado si acredita que ha aplicado la diligencia y los estándares propios de la actuación que le haya sido encomendada (art. 68.1 LSC).

Las consecuencias de la pérdida de condición de socio del licenciante, bien por transmisión de sus acciones o participaciones, por ejercer el derecho de separación o incurrir en una causa de exclusión societaria, respecto de la licencia aportada deberían pactarse en el contrato o en el pacto de socios, pues los intereses de las partes sobre la vigencia del contrato pueden diferir.

CONCLUSIONES

Introducción. El contrato de licencia de obtención vegetal se caracteriza por ser un contrato típico, consensual, oneroso, conmutativo, bilateral, sinalagmático, de duración o tracto sucesivo, *intuitu personae*, de colaboración, y naturaleza mercantil en el que el titular de una obtención vegetal autoriza la explotación de su derecho a un tercero a cambio de un precio. Su contenido vendrá determinado por los pactos entre las partes y, en lo no pactado, por las normas especiales sobre obtenciones vegetales y, con carácter supletorio, por lo dispuesto en la Ley de Patentes y en las normas generales sobre los contratos más próximos al contrato de licencia (arrendamiento y compraventa). Especial relevancia adquiere la normativa antitrust y, en particular, el Reglamento de exención por categorías aplicable a determinados acuerdos de transferencia de tecnología por cuanto el derecho de obtención vegetal debe considerarse tecnología a estos efectos.

Como conclusiones del presente trabajo, en lugar de resumir todos los puntos abordados, me centraré exclusivamente en aquellas cuestiones más relevantes o que plantean problemas jurídicos más interesantes. En este sentido, se estima oportuno comentar los siguientes aspectos: la exigencia normativa de que las licencias de explotación de variedades vegetales se refieren únicamente al material de reproducción; la legitimación del licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa del derecho de obtención vegetal; la

Conclusiones

concesión de licencias por parte de terceros distintos del titular del derecho; las principales implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*»; las posibles soluciones ante el bloqueo de los titulares de patentes biotecnológicas de las que derivan derechos de obtención vegetal; la aplicación de los Reglamentos de exención por categorías a los diferentes contratos de licencia de obtención vegetal; las tres obligaciones a cargo del licenciataria más características conforme a las particularidades del derecho de obtención vegetal, en concreto, la obligación de pago mantenida después de la finalización del contrato por trascurso normal del plazo pactado, nulidad o caducidad, la exigencia de determinados intercambios de información al amparo del privilegio del agricultor y las obligaciones de retrocesión o entrega de las mutaciones o perfeccionamientos realizados por el licenciataria sobre la variedad vegetal; y algunas cuestiones sobre los contratos de compraventa de semillas.

Primera. La previsión normativa de que los contratos de licencia de obtención vegetal deban referirse únicamente al material de reproducción (art. 16.4 RLOV), choca con la causa del contrato al no englobar todos los supuestos comprendidos en el *ius prohibendi* del derecho licenciado; y, sin embargo, la norma fue declarada válida por el Tribunal Supremo (STS de 5 de junio de 2007 del Tribunal Supremo). Con esta limitación, el titular de un derecho de obtención vegetal en España no podría conceder una licencia para la

Conclusiones

comercialización del producto de la cosecha en España, pero obtenido en un país extracomunitario. Sin duda, el pronunciamiento del Alto Tribunal tiene sentido en los casos en que el titular puede dar su consentimiento en España u otro estado miembro de la Unión Europea para la reproducción o multiplicación del material vegetal, porque ya no será -en principio- necesario en ese caso la autorización de la comercialización del producto de la cosecha, pero resulta del todo infundada dicha interpretación respecto de los supuestos en los que de la autorización para la reproducción se ha excluido la comercialización del producto de la cosecha o en los que no se puede prohibir la multiplicación, por realizarse en otro país, y se puede comercializar el producto de la cosecha en España para lo que el titular del derecho debería poder dar su autorización. De lo dicho y en mi opinión, nada ha de impedir que se extienda el alcance de la protección del derecho hasta el producto de la cosecha siempre y cuando concurren los requisitos para la protección en cascada. La autorización concedida para obtener directamente el producto de la cosecha difícilmente podrá encuadrarse dentro de las modalidades de licencia de obtención vegetal en *strictu sensu*. En todo caso, podremos referirnos a estos contratos como simples acuerdos de explotación.

Segunda. El contrato de licencia de obtención vegetal es un contrato consensual en el que, en el caso de obtenciones de ámbito nacional, nuestro legislador exige que se formalice por escrito y señala que no surtirán efectos frente a terceros mientras no esté inscrito en el registro correspondiente (art. 23.3 LOV). La inscripción de la licencia, en mi

Conclusiones

opinión erróneamente, se ha utilizado en la normativa especial sobre propiedad industrial para justificar la legitimación del licenciario para el ejercicio de acciones en defensa de los derechos. Esta situación, afortunadamente, ha cambiado en los últimos años mediante el reconocimiento de la legitimación de los licenciarios de marcas de la UE y dibujos y modelos comunitarios para el ejercicio de acciones sin necesidad de haber inscrito previamente su licencia. En nuestro caso, ante la vulneración de un derecho de obtención vegetal, el titular del derecho estará legitimado para el ejercicio de acciones en defensa de su derecho (art. 21 LOV). Esta brevedad de la normativa específica sobre obtenciones vegetales, al no contemplar la legitimación del licenciario, puede entenderse como una laguna legal que permita la remisión a las disposiciones de la Ley de Patentes cuyas normas procesales son aplicables sobre los derechos de obtención vegetal - conforme a la remisión de la Disposición final segunda de la Ley 3/2000-. Sin embargo, me inclino por descartar esta opción, debido a que en materia de obtenciones vegetales la inscripción de la licencia de obtención vegetal sería exigible exclusivamente a efectos de su oponibilidad frente a terceros y no el ejercicio de acciones como se exige en materia de patentes (art. 117.1 LP), exigencia esta que, como ha destacado la doctrina, no hace más que limitar la defensa de los derechos licenciados y que, ineludiblemente, debe ser objeto de reconsideración como ya se ha hecho. En cualquier caso, en la materia que nos ocupa no cabe la aplicación supletoria de la Ley de Patentes, puesto que no hay laguna legal respecto de la legitimación de los licenciarios de obtención vegetal: la Ley 3/2000 es clara al señalar

Conclusiones

que “los contratos de licencia se realizarán por escrito y no surtirán efectos frente a terceros mientras no estén debidamente inscritos en el libro registro de licencias” (art. 23.3 LOV), lo que debe interpretarse como la habilitación de la legitimación de los licenciarios de obtención vegetal no inscritos para el ejercicio de acciones toda vez que los efectos de la inscripción se limitan a la oponibilidad. La interpretación dada debe extenderse también respecto de la legitimación de los licenciarios de un derecho de obtención vegetal comunitario.

Tercera. En el sector de las obtenciones vegetales es habitual que el titular de un derecho encargue la expansión de su variedad vegetal a terceros, conocidos en el tráfico jurídico como mandatarios o máster licenciarios, para que gestionen y exploten los derechos de obtención vegetal mediante la concesión de licencias, existiendo algunas diferencias en función de las facultades atribuidas a cada uno de ellos. En el caso del mandatario o gestor, este realizará por cuenta u orden del titular del derecho (mandante) un encargo determinado que consistirá fundamentalmente en la suscripción de nuevos contratos de licencia o sublicencia y, en su caso, la prestación de determinados servicios de asesoramiento jurídico y técnico e incluso promoción (art. 1709 CC). Por su parte, el licenciario exclusivo o máster, en lugar de representar al titular del derecho, ostenta una autorización para explotar exclusivamente el derecho de obtención vegetal de forma directa o indirecta mediante la concesión de licencias. La posibilidad de que el licenciario exclusivo (de un contrato marco) pueda, además

Conclusiones

de conceder nuevas licencias, explotar el derecho de obtención vegetal y participar en el mercado como un usuario más puede provocar restricciones de la competencia, al ostentar una posición privilegiada en el mercado que le permite conceder licencias a sus competidores, recibir información sobre precios y cantidades producidas y así poder adaptar su oferta a las circunstancias del mercado. Por ello, los contratos de licencia marco deben ser objeto de control *antitrust* como ya lo ha hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su resolución de 4 de julio de 2013 (Expediente. S/312/10, «*Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*»).

Cuarta. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*», supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor. Su incidencia afecta al núcleo esencial del derecho de obtención vegetal al encuadrar el cultivo de una variedad vegetal para obtener su cosecha, en el segundo nivel de protección, y no poder considerarla como un acto de producción o reproducción (multiplicación). El titular podrá ejercitar sus derechos contra el producto de la cosecha cuando el material vegetal se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de sus componentes y no haya tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos contra la multiplicación realizada por un vivero y la ulterior venta de los componentes de la variedad a un agricultor, durante el periodo que versa desde la solicitud hasta la concesión del título, no

Conclusiones

puede considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal, debido a que el título no es definitivo y no dispone del *ius prohibendi*. Esta interpretación es contraria al entendimiento del derecho de obtención vegetal y como extensión de la protección provisional y la posibilidad de compatibilizar las acciones de infracción de los artículos 94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada hasta esta sentencia por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales. Es evidente que con esta interpretación el Tribunal de Justicia configura un derecho de obtención vegetal más débil que el existente antes de su sentencia. Pero, en mi opinión, el hecho de que los actos de multiplicación realizados por un vivero y, ulterior, venta de los componentes de la variedad a un agricultor, durante el período de protección provisional, no pueden considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal, no debe traducirse en la inexistencia de protección provisional. Entre los argumentos esgrimidos se observa que, a pesar de todo, todavía se reconoce la concesión de una indemnización razonable ante la realización de actos cometidos por terceros que, una vez, concedido el título definitivo requerirían de la autorización del titular. Aquí es donde deben centrarse los esfuerzos, en determinar qué actos supondrían una infracción del derecho (de estar concedido) o, en términos del legislador, un empleo no autorizado de material vegetal. A mi modo de ver, se deberá aplicar un criterio de búsqueda inverso al de la protección en cascada (esto es, aguas arriba) y buscar las posibles infracciones en los actos realizados por el vivero distintos de los enjuiciados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que cuando no se esté ante

Conclusiones

estos supuestos (la explotación por un viverista) el obtentor, una vez concedido el título definitivo de obtención vegetal, podrá ejercitar de forma conjunta la solicitud de una indemnización razonable (art. 95 ROV), así como las acciones de infracción (art. 94 ROV), siempre y cuando los actos de infracción persistan una vez concedido el título definitivo. Tampoco puede considerarse que el hecho de abonar la indemnización razonable supone una habilitación al infractor para continuar explotando la variedad vegetal toda vez que si ello fuera así se estaría vaciando de contenido el derecho de obtención vegetal. En cualquier caso, parece necesario la adaptación de la normativa de obtenciones vegetales a la situación actual, en concreto, mediante la adaptación de la Ley a las distintas variedades vegetales (desvinculándose del propósito inicial del legislador que se centró exclusivamente en los cultivos extensibles y cuyas disposiciones, en ocasiones, perjudican a los cultivos plurianuales) y la redefinición de los conceptos de producto de la cosecha, protección provisional y uso no autorizado del material vegetal. En mi opinión y a pesar de todo lo expuesto, considero que el derecho de obtención vegetal sigue siendo la modalidad de propiedad industrial idónea para proteger las variedades vegetales, pero si los cambios normativos o de interpretación no se producen, quizás se deba optar por nuevas opciones como ya existen en otros países mediante la incorporación del título de obtención vegetal dentro de la normativa de patentes con la problemática evidente que ello supondría.

Conclusiones

Quinta. En el sector obtentor subyace un importante problema auspiciado por los bloqueos en la explotación de derechos de obtención vegetal dependientes de innovaciones vegetales protegidas por el Derecho de patentes. En el sector de las semillas, es habitual que grandes multinacionales registren un gran número de innovaciones vegetales por el sistema de patentes para bloquear la explotación de nuevas variedades vegetales dependientes de sus innovaciones. La situación de dependencia entre derechos de obtención vegetal y patente debe solventarse necesariamente con la concesión de una licencia por parte del titular de la patente; a diferencia de lo que sucedería si la dependencia surgiera respecto de otro derecho de obtención vegetal (privilegio del obtentor) en la que no sería necesaria la autorización del titular de la variedad inicial salvo que se obtuviera una variedad esencialmente derivada, una variedad que no se distinga claramente de la variedad inicial o una variedad cuya reproducción requiera el empleo reiterado de la variedad inicial. El conflicto surge ante la negativa de los titulares de las patentes para autorizar la explotación de los derechos de obtención vegetal dependientes que, en ocasiones, podría derivar en un ilícito *antitrust* ante el posible abuso del derecho de patentes o de la posición de dominio. Sin embargo, ante esta situación, se podrá solicitar la concesión de una licencia obligación no exclusiva para poder explotar el derecho de obtención vegetal (art. 12 Directiva 98/44/CE, art. 29.5 ROV, art. 25.1 LOV, art. 89.2 LP, § 12a SortG). Lamentablemente, para ello, se deberá justificar que la nueva variedad vegetal representa un progreso técnico significativo de considerable interés económico en relación con la

Conclusiones

invención protegida por el derecho de patentes (art. 25.3 LOV), cuestión que se presenta muy compleja y que provoca que se declinen muchas concesiones de licencias obligatoria. De manera que, en mi opinión, lo más efectivo sería atacar el posible abuso de derecho o posición de dominio del licenciante cuando se niegue a la concesión de una licencia sin justificación alguna.

Sexta. Las particularidades de la naturaleza de las obtenciones vegetales no justifican, en modo alguno, su sometimiento a las normas del Derecho de defensa de la competencia de forma distinta al del resto de las modalidades de propiedad industrial (STJUE de 8 de junio de 1982, asunto C-258/78, «*Nungesser KG y Kurt Eisele contra Comisión Europea*»). Ante la concesión de una licencia para explotar un derecho de obtención vegetal se deberá atender a lo dispuesto en el Reglamento 316/2014 (RECATT), para verificar si procede la aplicación de una exención por categorías. Para poder aplicar el RECATT es necesario que el objeto del contrato sea la transferencia de un derecho de obtención vegetal. De ello se infiere que se deberá excluir de su aplicación a los contratos de comercialización de los productos de la cosecha ya obtenidos y a los contratos de sublicencia que tienen por objeto la colaboración entre el titular de los derechos de obtención y el licenciario en la explotación comercial de los derechos (Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, expediente. S/312/10, «*Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*»). Ante esta clase de contratos, en los que se integran cláusulas que habilitan exclusivamente la comercialización

Conclusiones

de un derecho de obtención vegetal se deberá atender, en lugar de las disposiciones del RECATT, al Reglamento 2022/720 (RECAV) que igualmente establece una exención por categorías para esta clase de acuerdos. En cualquier caso, el análisis *antitrust* de ambos contratos no podrá quedar anclado al estudio de los Reglamentos de exención por categorías, sino que se deberá completar con el análisis individual de las cláusulas contractuales para verificar sus implicaciones en mercado y, si procede, aplicar una exención del artículo 101.3 del TFUE.

Séptima. Respecto del contenido del contrato, considero que existen tres obligaciones a cargo del licenciatarario que merecen ser objeto de exposición por su relevancia y singularidad. La primera es la obligación de pago o remuneración al licenciante. En este supuesto se deberá adaptar la obligación de pago a las particularidades de la variedad vegetal licenciada. Al estar en el terreno del principio de la autonomía de la voluntad, las limitaciones vendrán impuestas exclusivamente por las exigencias del Derecho de la competencia. En el caso de los cultivos plurianuales, como por ejemplo los frutales, sería conveniente vincular el pago del precio de la licencia al momento en que se obtenga el producto de la cosecha. Esto es debido a que en estas variedades, su valor añadido reside en el producto de la cosecha (fruta), por lo que lo razonable sería configurar el pago del *royalty* cuando se obtenga, esto es a los 5 o 7 años desde su multiplicación. Aquí las partes podrían pactar la carencia del pago del precio de la licencia hasta que transcurran unos años y el licenciatarario pueda

Conclusiones

comercializar el material vegetal obtenido de la multiplicación. Con esta fórmula, podría suceder que el licenciatarario quedará obligado al pago del precio de la licencia con posterioridad a la finalización del derecho porque así se pactó en el contrato. En este supuesto, esta obligación no sería restrictiva de la competencia por cuanto estaría perfectamente justificada su exigencia debido a que el licenciatarario disfrutó del derecho licenciado durante su vigencia y acordó retrasar el pago del precio por lo disfrutado de manera diferida en el tiempo (apartado 187 Directrices RECAT). Cuestión distinta es si en lugar de producirse la terminación ordinaria del contrato, este finaliza por la declaración de nulidad o caducidad del derecho y se mantiene la exigencia del pago del precio de la licencia, lo que podrá considerarse lícito cuando el contrato pueda continuar como licencia del *know-how* necesario para explotar la variedad y el licenciatarario sea libre para resolver el contrato, siempre que el precio exigido no constituya un abuso de la eventual posición de dominio del licenciante. Ante la nulidad del derecho de obtención vegetal licenciado, el licenciatarario podrá mantener la obligación de pago para poder continuar explotando el material vegetal que, aunque sea de libre acceso, no podrá explotarse sin la información secreta del licenciante. Cuando el fundamento de la obligación de pago resida en la necesidad de acceder al *know-how* para explotar el material vegetal de libre acceso y el licenciatarario pueda resolver el contrato en cualquier momento, la cláusula, en principio, será válida desde el punto de vista *antitrust* (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto 320/87, asunto «*Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas Schmidt*»). Sin embargo, si a pesar

Conclusiones

de cumplirse los anteriores requisitos, concurre una posición de dominio del licenciante y se pretende extender indefinidamente su monopolio, la cláusula se consideraría restrictiva de la competencia.

Octava. La segunda obligación que plantea problemas jurídicos relevantes y es característica de los contratos de licencia de obtención vegetal es la obligación impuesta al licenciatarario para otorgar determinada información al licenciante en los usos del material vegetal al amparo del privilegio del agricultor. Curiosamente, al menos para quien suscribe el presente trabajo, la interpretación de los requisitos para el ejercicio del privilegio del agricultor, dentro del contexto del derecho de obtención vegetal, ha sido la cuestión que mayor número de sentencias del Tribunal de Justicia ha generado. Al hilo de la exención agrícola, se podrá pactar en un contrato de licencia que información deberá proporcionar el agricultor-licenciatarario al titular-licenciante y, en defecto de pacto, solamente podrá intercambiarse información relativa al material vegetal utilizado al amparo del citado privilegio. Es evidente que la información solicitada conforme a las disposiciones de la normativa específica sobre obtenciones vegetales no planteará problemas desde el punto de vista *antitrust* al ser una conducta fruto de la aplicación de una Ley. Sin embargo, cuando las partes pacten el contenido de la información objeto de intercambio podrían provocarse acuerdos entre empresas dirigidas a la limitación de la competencia al objeto de la fijación de precios, estableciendo un sistema de comercialización alternativo a la venta directa de las cosechas o la creación de una red de distribución propia. Las

Conclusiones

particularidades del sector obtentor, caracterizado por estar atomizado evidencian que los intercambios de información, en momentos y sectores concretos, pueden reducir las asimetrías informativas entre operadores, mejorando la falta de transparencia, en favor de un régimen de libre competencia. En el caso de los agricultores, se ha considerado que un exceso de información podría generar efectos positivos sobre el mercado agroalimentario. Sin embargo, esta disposición debe analizarse con cautela ya que un exceso de información desagregada podría provocar un resultado totalmente contrario al esperado, generando restricciones a la competencia. De manera que se deberá evaluar la información objeto de intercambio pactada en un contrato de licencia de obtención vegetal, al hilo del privilegio del agricultor, conforme a las directrices de cooperación horizontal. Cuando la información intercambiada sea sobre precios, volúmenes de negocio, ventas, costes y capacidades productivas (apartado 86 Directrices horizontales; información comercial confidencial conforme al apartado 424 Proyecto de Directrices), se estará ante intercambios de información estratégica relevante, pero se deberá atender a otros factores como la cuota de mercado de las partes, la frecuencia del intercambio o la forma de suministro de los datos para verificar la concurrencia de un ilícito *antitrust*. Ante todo, la relación entre el titular-licenciante y el agricultor es de carácter vertical, por lo que no puede afirmarse automáticamente la existencia de una conducta *antitrust*, cuando concurren los requisitos de las Directrices horizontales. Por ello, habrá que analizar los efectos que produce el intercambio de información para determinar si se está ante

Conclusiones

una conducta restrictiva de la competencia, más aun sabiendo las particularidades del sector obtentor y los efectos positivos que pueden derivarse de los posibles intercambios siempre y cuando estén justificados y no integren información estratégica relevante.

Novena. La tercera obligación característica de los contratos de licencia de obtención vegetal meritoria de presentación es la cláusula de retrocesión o *grant-back*. Estas cláusulas exigen al licenciataria la cesión (*assignment-back*) o licencia (*license back*) del perfeccionamiento desarrollado. Las mutaciones derivadas podrán consistir en simples modificaciones fenotípicas sobre la variedad inicial o incluso perfeccionamientos más sofisticados como el desarrollo de variedades esencialmente derivadas (en adelante VED). Es lógico que el licenciante quiera conservar su variedad y sus mutaciones; sin embargo, la exigencia de la cesión o licencia de los perfeccionamientos puede generar efectos restrictivos de la competencia al desincentivar al licenciataria para que desarrolle la variedad vegetal y permitir que el licenciante acumule todas las mejoras desarrolladas por sus licenciataria y extienda su monopolio mediante la protección de las mejoras desarrolladas (efecto *evergreen*). Estos riesgos provocan que las cláusulas de retrocesión sean consideradas como restrictivas de la competencia al quedar fuera de la exención por categorías del RECATT [art. 5.1. a) RECATT]. No obstante, el RECATT excluye de la aplicación de la exención a las retrocesiones de carácter exclusivo (obligación de ceder o entregar una licencia exclusiva de los perfeccionamientos). De manera que podrán

Conclusiones

beneficiarse de una exención individual del artículo 101.3 TFUE aquellas cláusulas de retrocesión que sean recíprocas (impongan obligaciones tanto al licenciante como al licenciario), consistan en la concesión de una licencia no exclusiva sobre las mutaciones y las partes no ostenten una posición de dominio. El interés del RECATT en delimitar el alcance de estas obligaciones reside en el riesgo de generar una red e incluso un efecto *pool* en el caso de que las obligaciones de retrocesión impuestas por el licenciante se apliquen a las nuevas variedades vegetales derivadas fruto de los perfeccionamientos y mejoras realizadas por los licenciarios. En estos casos las restricciones sobre la competencia se incrementarán exponencialmente dado que el hecho de compartir los diferentes perfeccionamientos con los integrantes de la red imposibilita que los competidores obtengan ventajas competitivas respecto de sus rivales debido a la concentración de la oferta exclusivamente en la red. De ahí la importancia de revisar los contratos de licencia de obtención vegetal que incluyen estas cláusulas y descuidan, en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento, sus implicaciones para el Derecho de la competencia.

Décima. La reducción del alcance del derecho de obtención vegetal como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, sumada a la inactividad del legislador estatal y europeo en busca de posibles soluciones ante los interrogantes generados, ha provocado que muchos obtentores y operadores del mercado estén utilizando otra clase de

Conclusiones

contratos típicos, distintos del de licencia como los simples acuerdos de explotación (antiguas licencias de cultivo), los contratos de compraventa de semillas, el contrato de arrendamiento de tierras o árboles, los acuerdos de regularización o resolución de conflictos y la licencia como aportación de capital social. Estos contratos no siempre pueden calificarse como verdaderas licencias, por cuanto no integran en su objeto actuaciones incluidas en el *strictu sensu* del alcance del derecho de obtención vegetal. Sin embargo, la falta de clasificación como verdaderos contratos de licencia, no entorpece su efectividad para, además de permitir el cultivo, poder controlar la comercialización del material vegetal y evitar su explotación sin autorización de su titular. La particularidad de estos contratos que son válidos desde el punto de vista del derecho de obligaciones, por estar amparados por el principio de la autonomía de voluntad, reside en que pueden plantear problemas desde el punto de vista del Derecho de la competencia, debido a que por la naturaleza del material vegetal se imponen disposiciones contractuales restrictivas para evitar posibles infracciones.

En el supuesto de los contratos de compraventa de semillas, es importante distinguir los contratos de suministro de material vegetal necesario para la explotación de un derecho licenciado, de los contratos de compraventa en los que, a diferencia de los anteriores, se produce la transmisión de la titularidad del material vegetal. Aquí, en mi opinión, se debe distinguir entre contratos de licencia *bag-tag* en los que se autoriza la explotación de un derecho de obtención vegetal

Conclusiones

mediante el suministro de bolsas de semillas, de los contratos de compraventa de semillas en los que se entrega una bolsa de semillas que no están protegidas por un derecho de obtención vegetal como, por ejemplo, sucede con los cereales, tomates o sandías. Tanto en el suministro de las licencias *bag-tag* como en la compraventa de semillas, su titular entrega una bolsa al adquirente con una etiqueta con escasa información sobre el material vegetal entregado, en el que se impide, fundamentalmente, la realización de ingeniería inversa para identificar los parentales de las semillas. Basta decir que en la etiqueta no se limita el número de reproducciones del material vegetal debido a que este está acondicionado de forma que solamente se obtenga el resultado esperado en la primera multiplicación (su reproducción sexual provoca que las multiplicaciones sucesivas produzcan variedades muy distintas a las obtenidas en la primera generación). La diferencia fundamental reside en que en los contratos de compraventa de semillas el material vegetal entregado no está o no se puede saber si está protegido por un derecho de obtención vegetal, cosa que sí sucede en las licencias *bag-tag* al autorizarse la explotación de un derecho de obtención vegetal. La calificación como simple compraventa de semillas abre una ventana compleja, y para muchos olvidada, consistente en la afectación de esta clase de contratos a las disposiciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al tratarse de una relación comercial entre operadores que intervienen en la cadena alimentaria (art. 2 LCA). Lo que implica que en la configuración del precio de compra del material vegetal el vendedor deberá manifestar

Conclusiones

que el precio pactado es superior a su coste efectivo de producción (art. 9 LCA) y el comprador deberá registrar e inscribir el contrato en el Registro de Contratos Alimentarios de la Agencia de Información y Control Alimentarios si adquiere del productor primario (art. 11.1 bis LCA).

CONCLUSIONS

Introduction. The plant variety license agreement is a typical, consensual, onerous, commutative, bilateral, synallagmatic, *intuitu personae*, collaborative and commercial contract in which the owner of a plant variety right authorizes the exploitation of his right to a third party in exchange for a price. Its content will be determined by the agreements between the parties and, where not agreed, by the special rules on plant varieties rights and, on a supplementary basis, by the provisions of the Patent Act and the general rules of closer contracts. It should be taken into consideration the antitrust rules and the block exemption regulation applicable to certain technology transfer agreements, since plant variety rights must be considered as technology for these purposes.

As conclusions of this paper, rather than summarizing all points addressed, I will focus exclusively on those issues that are especially relevant or raise the most interesting legal problems. In this regard, it is necessary to focus on the following aspects: the regulatory requirement which states that licenses must refer only to the propagating material; the unregistered licensee legal standing of bringing actions to defend the plant variety right; the main implications of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, Case C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*»; possible solutions to the blocking of holders of biotechnological patents from

Conclusions

which plant variety rights derive; the application of the block exemption regulations to the different plant variety license agreements; the three most characteristic obligations on the licensee in accordance with the particularities of plant variety rights, namely the obligation to pay after the termination of the contract due to normal expiry of the agreed term or nullity, the requirement of certain exchanges of information under the farmer's privilege and grant-back clauses; and some questions on contracts for the sale and purchase of seeds.

First. The regulatory provision that plants variety license agreement must refer only to the reproduction material (art. 16.4 RLOV), clashes with the cause of the contract as it does not cover all the cases included in the scope of the right; and yet, the rule was declared valid by the Supreme Court. With this limitation, the holder of a plant variety right in Spain could not grant a license for the commercialization of the harvested material in Spain but obtained in a non-EU country. Undoubtedly, the judgment of the Supreme Court has sense in cases where the holder can give his consent in Spain or another country of the European Union for the exploitation of the plant material, because it will no longer be necessary - in principle - in that case to authorize the commercialization of the harvested material. However, this interpretation is completely unfounded regarding cases in which the commercialization of the harvested material has been excluded from the agreement for propagation or in which propagation cannot be forbidden because it takes place in another country, and the harvested

Conclusions

material can be marketed in Spain, for which the holder of the right should be able to give his authorization. From my point of view, nothing should prevent the scope of protection of the right from being extended to the harvested material, provided that the requirements for extension of the protection are met. The authorization granted to directly obtain the harvested material can hardly fall in the scope of plant variety rights. In any case, we can refer to these contracts as simple exploitation agreements.

Second. The plant variety license agreement is a consensual contract in which, in the case of national varieties, our legislator requires that it be formalized in writing and states that it shall not be effective against third parties until it has been entered in the corresponding register (art. 23.3 LOV). From my standpoint, the registration of the license has been erroneously used in the special regulations of intellectual property rights to justify the licensee's standing to bring actions in defense of the rights. Fortunately, this situation has changed in recent years with the recognition of the entitlement of licensees of EU trademarks and community designs to bring actions without the need to have previously registered their license. In our case, in the event of infringement of a plant variety right, the holder of the right will be entitled to bring actions in defense of his right (art. 21 LOV). This circumstance of the specific regulation on plant varieties rights, by not contemplating the legal standing of the licensee, can be understood as a legal empty that allows for the referral to the provisions of the Patent Act, whose procedural rules are applicable to

Conclusions

plant variety rights - in accordance with the referral of the Second Final Provision of Act 3/2000-. Nevertheless, I am inclined to discard this option, due to the fact that in plant variety matters, the registration of the plant variety license would be required exclusively for the purposes of its enforceability against third parties and not for the exercise of actions as is required in patents (art. 117.1 LP), a requirement which, as the doctrine has highlighted, does nothing more than limit the defense of the licensed rights and which, unavoidably, must be reconsidered as it has already been.. In any case, the application of the Patent Law does not apply, since there is no legal empty regarding the legal standing of plant variety licensees: Law 3/2000 is clear in stating that "license contracts shall be in writing and shall not be effective against third parties until they are duly registered in the license register" (art. 23.3 LOV), which should be understood as enabling unregistered plant variety licensees to bring actions, since the effects of registration are limited to third parties. This interpretation must also be extended to the entitlement of the licensees of a community plant variety right.

Third. In the plant variety sector, it is common for the holder of a right to entrust the exploitation of the plant variety right to third parties, what is known in legal circles as mandataries or master licensees, so that they may manage and exploit the plant variety rights through the granting of licenses, with some differences depending on the powers attributed to each of them. In the case of the mandatary, the latter will carry out a specific task on behalf of or by order of the right holder

Conclusions

(principal), consisting essentially of the signing of new licensing or sub-licensing contracts and, where appropriate, the provision of certain legal and technical advice and even promotion services (art. 1709 CC). On the other hand, the exclusive licensee or master licensee, instead of representing the right holder, holds an authorization to exploit exclusively the plant variety right directly or indirectly through the granting of licenses. Additionally, the possibility of the master licensee being enabled, to grant new licenses, exploit the plant variety right and participate in the market as an additional user, may lead to restrictions of competition, as he has a privileged position on the market, since this situation allows him to grant licenses to his competitors, receive information on prices and quantities produced and thus be able to adapt his offer to market circumstances. Therefore, master licensing contracts should be subject to antitrust control, as the National Commission for Markets and Competition has already done in its decision of 4 July 2013 (S/312/10, «*Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas*»).

Fourth. The judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, Case C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*», has modified the breeding sector. Its impact affects the scope of plant variety rights by placing the cultivation of a plant variety to obtain its harvest, in the second level of protection, and not being able to consider it as an act of production or reproduction (multiplication). The holder may exercise his rights against the harvested material when the plant

Conclusions

material has been obtained by unauthorized use of its components, and when he would not have opportunity to exercise his rights against multiplication and the subsequent sale of the components of the variety to a farmer during the provisional protection period cannot be considered as an unauthorized use of the plant material, because the title is not definitive and he does not have *ius prohibendi*. This interpretation is contrary to the understanding of the plant variety rights and as an extension of provisional protection and the possibility of compatibility of the infringement actions of articles 94 and 95 of Regulation 2100/94 accepted until this judgment by our case law. With this interpretation the Court of Justice is creating a weaker right to obtain plant variety rights than the existing prior to its judgment. However, in my opinion, the fact that the acts of multiplication and subsequent sale of the components of the variety to a farmer, during the period of provisional protection, cannot be considered as an unauthorized use of the plant material, should not result in the non-existence of provisional protection. Among these arguments, it is noted that, it is still recognized the granting of reasonable compensation for acts committed by third parties which, once the definitive title is granted, would require the authorization of the holder of the right. This is where we should focus on, determining those acts which would constitute an infringement of the right. From my point of view, an upstream criterion should be applied to carried out acts different from the ones that are prosecuted in the judgment of the Court of Justice of the European Union. Hence, when these cases do not arise, the breeder, once the definitive plant variety right has been

Conclusions

granted, may jointly exercise the request for the remuneration (art. 95 ROV), as well as infringement actions (art. 94 ROV), if the acts of infringement persist once the right has been granted. Neither can the payment of the remuneration be considered to entitle the infringer to continue exploiting the plant variety right, since if this were the case, the plant variety right would be emptied of its content. In any case, it seems necessary to adapt the plant variety legislation to the current situation, specifically by adapting the Law to the different plant varieties and redefining the concepts of harvested material, provisional protection, and unauthorized use of plant material. In my opinion, I consider the plant variety rights to be the ideal intellectual property rights to protect plant varieties, but if changes in regulations or interpretation do not take place, we could move to new options, which already exist in other countries, such as incorporating plant variety rights into patent regulations, with the evident problems that this would entail.

Fifth. In the plant breeding sector, there is a major problem caused by the blocking in the exploitation of plant breeders' rights dependent on plant innovations protected by patents. In the seed sector, it is common that big companies register many plant innovations under the patent system to block the exploitation of new plant varieties dependent on their innovations. The situation of dependence between plant breeders' rights and patents must necessarily be solved by the granting of a license by the patent holder; unlike what would happen if the dependence arose with respect to another plant breeders' right

Conclusions

(breeder's privilege) in which the authorization of the holder of the initial variety would not be necessary unless an essentially derived variety is obtained, a variety that is not clearly distinguishable from the initial variety or a variety whose reproduction requires the repeated use of the initial variety. The conflict arises from the refusal of patent holders to authorize the exploitation of dependent plant breeders' rights, which could sometimes result in an antitrust offence due to the possible abuse of patent rights or of the position of dominance. However, in this situation, a non-exclusive compulsory license may be requested to exploit the plant variety right (art. 12 Directive 98/44/EC, Art. 29.5 ROV, Art. 25.1 LOV, Art. 89.2 LP, § 12a SortG). Unfortunately, by doing this way o, it must be justified that the new plant variety represents a significant technical progress of considerable economic interest in relation to the invention protected by patent (art. 25.3 LOV), which is a very complex issue that causes many necessary licenses to be declined. Thus, from my point of view, the most effective approach would be to attack the possible abuse of right or dominant position of the licensor in refusing to grant licenses without justification.

Sixth. The nature of plant varieties in no way justifies their being subject to the rules of competition law in a different way to other intellectual property rights (CJEU of 8 June 1982, Case C-258/78, «*Nungesser KG and Kurt Eisele v. European Commission*»). When granting a license to exploit a plant variety right, the provisions of Regulation 316/2014 (RECAT) must be considered to verify whether

Conclusions

a block exemption is applicable. To apply RECATT, the subject matter of the contract must be the transfer of a plant variety right. It follows that contracts for the commercialization harvested material and sub-licensing contracts for the purpose of collaboration between the holder of the plant variety rights and the licensee in the commercial exploitation of the rights should be excluded from its application (S/312/10, «*Carpa Dorada and Club de Variedades Vegetales Protegidas*»). In the case of this type of contracts, which include clauses enabling the commercialization of a plant variety right, instead of the provisions of the RECATT, Regulation 2022/720 (RECAV), which also establishes a block exemption for this type of agreements, should be considered. In any case, the antitrust analysis of both contracts cannot be anchored to the study of the block exemption Regulations, but it must be completed with the individual analysis of the contractual clauses to verify their implications in the market and, if appropriate, apply an exemption from article 101.3 TFEU.

Seventh. Regarding the content of the contract, I consider that there are three obligations on the licensee which deserve to be discussed because of their relevance. The first one is the obligation to pay the licensor. In this case, the payment obligation must be adapted to the particularities of the licensed plant variety right. As the parties can adapt the contract to their will, the limitations will be imposed exclusively by the requirements of competition law. In case of multiannual crops, it would be appropriate to link the payment of the license to the time at which the harvested material is obtained; since,

Conclusions

in these varieties, their added value is in their harvested material, so it would be reasonable to set the payment when it is obtained (i.e., 5 to 7 years after multiplication). The parties could establish that the payment will be after obtaining the harvested material. Under this formula, it could happen that the licensee will be obliged to do the payment of the license after the termination of the right. In this case, such obligation would not be against competition law as it would be justified because the licensee enjoyed the licensed right during its term and agreed to defer its payment (paragraph 187 RECAT Guidelines). This may be considered lawful because the contract can continue as a know-how license, provided that the price demanded does not constitute an abuse of the licensor's possible dominant position. In the event of nullity of the licensed plant variety right, the licensee may maintain the paying obligation to be able to continue exploiting the plant material which, although freely available, may not be exploited without the licensor's know-how. When the basis for the payment obligation lies in the need to access the know-how to exploit the open access plant material and the licensee can finish the contract at any time, the obligation will be, in principle, valid from an antitrust point of view (CJEU of 12 May 1989, Case 320/87, «*Kai Ottung v. Klee & Weillbach and Thomas Schmidt*»). Nonetheless, when despite the above-mentioned conditions being fulfilled, the licensor is in a dominant position and intends to extend his monopoly indefinitely, the obligation would be considered antitrust.

Conclusions

Eighth. The second obligation that raises relevant legal problems and is characteristic of plant variety license agreements is the obligation imposed on the licensee to provide certain information to the licensor on the uses of the plant material under the farmer's privilege. It is of interest to the author of this research that, is that the interpretation of the requirements for the exercise of the farmer's privilege, within the context of plant variety rights, has been the issue that has generated the largest number of judgments of the Court of Justice of the European Union. In line with the agricultural exemption, it may be agreed in a license agreement which information the farmer-licensee must provide to the holder-licensor and, in absence of an agreement, only may be exchanged information regarding to plant material used under that exemption. Information requested under the provisions of the specific plant variety law will not raise problems from an antitrust point of view as it is a conduct resulting from the application of a law. However, when the parties agree on the content of the information to be exchanged, this could lead to agreements between companies aimed at limiting competition for the purpose of price fixing, establishing an alternative marketing system to the direct sale of harvested material or the creation of their own distribution network. The particularities of the breeding sector, characterized by its fragmentation, show that exchanges of information, at specific times, can reduce information asymmetries between operators, improving the lack of transparency and the free competition. In case of farmers, it has been considered that an excess of information could generate positive effects on the sector. However, an excess of disaggregated information could lead to

Conclusions

the opposite of the expected result, generating restrictions to competition. Thus, the information exchanged under a plant variety license agreement should be assessed in the light of the farmer's privilege, in line with the horizontal cooperation guidelines. When the information exchanged is on prices, sales or production capacities (paragraph 86 Horizontal Guidelines; confidential business information according to paragraph 424 Draft of new Guidelines), there will be exchanges of strategically relevant information, but other factors such as the market share of the parties, the frequency of the exchange or the way in which the data is provided will have to be in consideration to verify the existence of an antitrust offence. First, the relationship between the parties is vertical, so that the existence of antitrust conduct cannot be automatically established where the requirements of the Horizontal Guidelines are met. Therefore, it will be necessary to analyze the effects produced by the exchange of information to determine whether there is an antitrust conduct, especially in attention to the particularities of the breeding sector and the positive effects, that may derive from possible exchanges if they are justified and do not include relevant strategic information.

Ninth. The third characteristic obligation of plant variety license agreements are the grant-back clauses. These clauses require the licensee to assign-back or license-back the developed improvement. Derived mutations may consist of simple phenotypic modifications to the initial variety or even more sophisticated improvements such as the development of essentially derived varieties. It is logical for the

Conclusions

licensor to want to keep his variety and its mutations; however, requiring the transfer or licensing of the improvements may generate restrictive effects on competition by discouraging the licensee from developing the plant variety and allowing the licensor to accumulate all the improvements developed by his licensees and extend his monopoly by protecting the improvements developed (evergreen effect). These risks lead to grant-back clauses being considered as restrictive of competition as they fall outside the block exemption of the RECATT [art. 5.1a) RECATT]. However, the RECATT excludes from the application of the exemption exclusive grant-backs. Thus, grant-back clauses that impose obligations on the licensor and the licensee, consist in the grant of a non-exclusive license to the mutations and the parties are not in a dominant position may benefit from an individual exemption under article 101.3 TFEU. The interest of the RECATT in delimiting the scope of these obligations lies in the risk of creating a network and even a pool effect in case that the grant-back obligations imposed by the licensor apply to new plant varieties derived because of the improvements made by the licensees. In such cases, the restrictions on competition will increase since the sharing of the different improvements with the network members makes it impossible for competitors to gain competitive advantages over their competitors due to the concentration of the supply exclusively in the network. Hence, it is crucial to review plant variety license agreements that include these clauses to avoid its antitrust problems.

Conclusions

Tenth. The reduction in the scope of plant variety rights as a result of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, Case C-176/18, with the inaction of the legislator in the search for possible solutions, has led many breeders and market operators to use other type of contracts, different from license agreements, such as simple exploitation agreements, seed purchase and sale contracts, land or tree leasing/rental contracts, conflict resolution agreements and the use of the license as a contribution of share capital. These contracts cannot always be classified as true licenses, as their subject matter does not include actions falling within the scope of plant variety rights. Nonetheless, the fact that they are not classified as true license agreements does not hinder their effectiveness, not only to allow its exploitation, but also to control its commercialization and prevent its exploitation without authorization. The special feature of these contracts is that sometimes can be problematic from the point of view of competition law because the nature of the plant material imposes restrictive contractual provisions to prevent possible infringements.

In the case contracts for the sale and purchase of seed, it is important to distinguish contracts for the supply of plant material necessary for the exploitation of a licensed right from contracts for the sale and purchase, where, in contrast, the transfer of title to the plant material takes place. Thus, from my standpoint, a distinction must be made between bag-tag license agreements, in which the exploitation of a plant variety right is authorized by the supply of bags of seeds, and

Conclusions

seed purchase contracts, in which a bag of seeds not protected by a plant variety right is delivered, as is the case, for example, with cereals or tomatoes. In both contracts, the holder delivers a bag to the purchaser with a label containing little information on the plant material delivered, which essentially prevents reverse engineering to identify the parents of the seeds. The label does not limit the number of reproductions of the plant material because it is arranged in a way that only the expected result is obtained in the first multiplication. The difference lies in the fact that, in seed sale and purchase contracts, the plant material delivered is not or cannot be known to be protected by a plant variety right, which is the case in bag-tag licenses when the exploitation of a plant variety right is authorized. The qualification as a simple purchase and sale of seeds raises a complex, and for many forgotten, issue about the affectation of this type of contracts to the provisions of Law 12/2013, of 2 August, on measures to improve the functioning of the food chain, as it is a commercial relationship between operators involved in the food chain (art. 2 LCA). This means that when setting the purchase price of the plant material, the seller must state that the agreed price is higher than the actual cost of production (art. 9 LCA), and, in the case of the buyer purchasing from the primary producer, he must register the contract in the Register of Food Contracts of the Food Information and Control Agency (art. 11.1 bis LCA).

BIBLIOGRAFÍA

ABELLO, A., *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, LGDJ Lextenso éditions, Paris, 2008.

AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

AMAT LLOMBART, P., “Concepto, contenido y límites del derecho de obtentor de variedades vegetales según la Ley 3/2000 de 7 de enero y el Real Decreto 1261/2005 de 21 de octubre”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 177-233.

APARICIO GRAU, J., “El derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 321-335.

ARPIO SANTACRUZ, J., “Cotitularidad y expropiación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 335-346.

Bibliografía

ARROYO APARICIO, A., “Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicio (“Invenciones laborales”)", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 129-154.

ARROYO APARICIO, A., “Configuración y régimen jurídico de las invenciones de empleo o de servicios (“invenciones laborales”) en la Ley de Patentes de 2015”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, N.º 8, 2016, pp. 261-284.

ARROYO APARICIO, A., “Obtenciones vegetales y excepción agrícola: pago por la utilización del producto de la cosecha (STJUE 25 de junio 2015, C-242-14), *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 11, 2015, pp. 1-7.

ARROYO APARICIO, A., “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*, N.º 13, 2013, pp. 183-202.

ASENSI MERÁS, A., *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2021.

ASENSI MERÁS, A., “El conflicto entre marcas y denominaciones varietales: la prohibición absoluta de registrar como marca una denominación de obtención vegetal”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 41, 2020-2021, pp. 235-250.

Bibliografía

ASENSI MERÁS, A., “Alcance de la protección del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal: sistema de protección en cascada [Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 19 de diciembre de 2019 (C-176/18)], *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, N.º 40, 2019-2020, pp. 403-418.

ASENSI MERÁS, A., “Nulidad y caducidad de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 35, 2014-2015, pp. 367-376.

ASUA, C. I., *La culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho alemán y presencia en otros ordenamientos)*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998.

AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.

BAEL & BELLIS, V., *Competition Law of the European Union*, 6ª edición, Wolters Kluwer, Reino Unido, 2021.

BAHAMONDE DELGADO, R., *El Derecho de la Competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

Bibliografía

BALTES, C., “Patent pools”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 219-229.

BATALLER GRAU, J., ESPINOSA CALABUIG, R., “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales: requisitos para su concesión”, *ADI 26*, 2005-2006, pp. 59-84.

BENEYTO, K., (Dir.), ARMENGOT VILAPLANA, A., (Coord.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio práctico de la Ley de Competencia Desleal (LCD)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, 1ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2007.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003.

BERGMANS, B., *La protection des innovations biologiques. Une étude de Droit comparé*, Maison Larcier, Bruxelles, 1991.

BERLANGA SILVENTE, V., RUBIO HURTADO, M. J., “Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS”,

Bibliografía

REIRE, *Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, Vol. 5, núm. 2, pp. 101-103. Disponible en <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45283/1/612531.pdf>.

BORRÁS, P., “Situación y perspectivas de la comercialización de los cítricos españoles” en GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. M., MOLTÓ GARCÍA, E., *Una hoja de ruta para la citricultura española*, Cajamar, Valencia, 2020, pp. 33-51.

BOTANA AGRA, M., “La excepción en beneficio del agricultor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 611-635.

BOTANA AGRA, M., “El Reglamento de la Ley 3/2000, de protección jurídica de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 26, 2005-2006, pp. 417-426.

BOTANA AGRA, M., “Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes”, *ADI*, 1985-1986, pp. 103-134.

BOTANA AGRA, M., “Las licencias exclusivas sobre obtenciones vegetales no son necesariamente inconciliables con el artículo 85 (1) del Tratado de la C.E.E”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 8, 1982, pp. 427-430.

BOTANA AGRA, M., “La patentabilidad de las invenciones microbiológicas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 6, 1979-1980, pp. 28-54.

Bibliografia

BREGA, C., “La tutela giuridica delle novità vegetali in Europa: dalle origini alla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, en GHIDINI, G., CAVANI, G., *Brevetti e Biotecnologie*, Luiss University Press, Roma, 2008, pp. 155-176.

BRUGUIÈRE, J. M., *Les contrats de la propriété intellectuelle*, DALLOZ, Paris, 2013.

BÜCHTING, P. E., *Sortenschutz und Patent. Die gewerblichen Schutzrechte für Pflanzenzüchtungsverfahren und Neuzüchtungen*, Universität Bonn, Bonn, 1962.

BURST, J. J., *Breveté et Licencié. Leurs rapports juridiques dans le contrat de licence*, Librairies Techniques, Paris, 1970.

BUSTIN, N., “Principes généraux du droit et casuistique technique”, en HERMITTE, M. A., *La protection de la création végétale. Le critère de nouveauté*, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, pp. 37-47.

BYRNE, N., MCBRATNEY, A., *Licensing Technology. Negotiating and Drafting Technology Transfer Agreements*, 3ª edición, Jordans, Bristol, 2005.

BYRNE, N., *Commentary on the Substantive Law of the 1991 UPOV Convention for the Protection of Plant Varieties*, Centre for Commercial Law Studies, Cambridge, 1992.

Bibliografía

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G., *Contratos de licencia y transferencia de tecnología en el derecho económico*, 2ª edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2010.

CABANILLAS, A., “El ámbito de la responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo”, *RCDI*, 1994, pp. 747-788.

CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R., LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

CALVO CARAVACA, A., RODRÍGUEZ RODRIGO, J., “Competencia y procedimiento en el ejercicio de acciones civiles sobre derechos de obtenciones vegetales”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1052-1110.

CAMPINS VARGAS, A., ALFARO AGUILA-REAL, J., “La liquidación del socio que causa baja como consecuencia de su separación o exclusión”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 240, 2001, pp. 441-494.

CAMPO CANDELAS, J., *La protección civil del obtentor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

CANTOS PARDO, M., “La reforma de la LOPJ en materia de los Juzgados de lo Mercantil: consecuencias en el ámbito de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia”, *Comunicaciones en*

Bibliografía

Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, núm. 97, 2022, pp. 45-69.

CAÑERO LOIS, C. I., “La prescripción de las acciones civiles en defensa de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. La STJUE de 14 de octubre de 2021 en el asunto C-187/18”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 369-405.

CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

CARBAJO CASCÓN, F., “Las licencias obligatorias”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 867-909.

CARBAJO CASCÓN, F., “Los consorcios de patentes”, en GARCÍA VIDAL, A., (Dir.), MAROÑO GARGALLO, M.^a M., FRAMIÑÁN SANTAS, F. J., (Coord.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 131-159.

CASAR FURIÓ, M.^a E., “Variedades vegetales y autorización de comercialización”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 217-248.

Bibliografía

CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 535-551.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., “Competencia judicial internacional en el ejercicio de acciones civiles en materia de variedades vegetales en la Unión Europea”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 407-437.

CHAGNY, M., “Droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence: regards juridiques”, en TRÉFIGNY, P., *L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence*, DALLOZ, Paris, 2020, pp. 19-28.

CHANZÁ JORDÁN D., “El procedimiento nacional, europeo e internacional para la concesión de las obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 139-173.

CHEMTOB-CONCÉ, M. C., *La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliqués à l’homme*, 3ª ed., TEC & DOC, Londres-Paris-Nueva York, 2006.

CIFREDO ORTIZ, P., “La novedosa regulación sobre los contratos en el precurso. A propósito del Proyecto de Ley de reforma del Texto

Bibliografía

Refundido de la Ley Concursal”, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, N.º 58, 2022, pp. 63-86.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “El alcance de los derechos del obtentor. (Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo [1ª], de 11 de junio de 2020), *Revista de derecho mercantil*, N.º 319, 2021, pp. 293-310.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Protección de las denominaciones de variedades vegetales tras la modificación de la ley de marcas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 40, 2019-2020, pp. 315-330.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Legitimación del licenciataria no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca”, *Revista de derecho de la competencia y la distribución*, núm. 24, 2019.

CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Licencia de marca y competencia”, en MIRANDA SERRANO, L. M., COSTAS COMESAÑA, J., (Dirs.), *Derecho de la Competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 461-478.

CORREA, C. M., *Trade-related aspects of intellectual property rights. A commentary on the TRIPS agreement*, 2ª edición, Oxford, 2020.

CORREA, C. M., *La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo*, Apbrebes, Alfter, 2015.

COSTA, C., BALDINI, Mª. C., PLEBANI, R., *Guida pratica. Marchi, know-how, brevetti e licensing*, 4ª edición, Studio Torta, Turín, 2008.

Bibliografía

COSTAS COMESAÑA, J., “La aplicación del Derecho de la competencia en los mercados agroalimentarios” en CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R., LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 193-230.

COSTAS COMESAÑA, J., “El concepto de restricciones de la Competencia por objeto y su aplicación a los intercambios de información entre competidores”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor, Tomo 30, 2009-2010*, pp. 167-182.

CRESPO VELASCO, A., “Plant variety rights: referrals to the CJEU stir up questions with far-reaching consequences”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 3, N. ° 14, 2019, pp. 197-202.

CRESPO VELASCO, A., “The CJEU reaches a controversial compromise on the scope of protection of plant variety rights”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, N. ° 12, 2020, pp. 976-986.

CRISTOBAL, A., *El incumplimiento de las obligaciones*, Tecnos, Madrid, 1989.

CUÑAT EDO, V., “Los contratos sobre la marca comunitaria “, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Marca y diseño comunitarios*, Aranzadi, Cizur Menor, 1996, pp. 147-166.

Bibliografía

CURTO POLO, M.^a M., “La protección provisional del derecho del obtentor a la luz de los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 131-154.

CURTO POLO, M.^a M., “La Decisión G 3/19 de la Alta Cámara de los recursos de la Oficina Europea de Patentes: ¿Fin del debate acerca de la patentabilidad de las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos?”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 155-190.

CURTO POLO, M.^a M., *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

CURTO POLO, M.^a M., “Cotitularidad y transmisión del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 785-819.

DAVIS, R., QUINTIN, T., TRITTON, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, 5^a edición, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, Londres, 2018.

DE LA VEGA GARCÍA, F., *Variedades vegetales y defensa de la competencia. Innovación, producción y comercialización del material*

Bibliografía

de reproducción de las variedades vegetales y/o de su producto cosechado, Aranzadi, Cizur Menor, 2022.

DE LA VEGA GARCÍA, F., “El derecho de obtención vegetal ante el derecho *Antitrust*”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 1081-1112.

DE LA VEGA GARCÍA, F., “Conductas prohibidas en la distribución de productos derivados de variedades vegetales que contengan derechos de propiedad intelectual”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 77-92.

DE LA VEGA GARCÍA, F., “La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante el derecho *antitrust*”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Número 39, 2019, pp. 29-46.

DÍEZ ESTELLA, F., GUERRA FERNÁNDEZ, A., “Conductas colusorias”, en MASSAGUER FUENTES, J., SALA ARQUER, J. M., FOLGUERA CRESPO, J., GUTIÉRREZ, A., *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 123-250.

Bibliografía

DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I. Introducción teoría del contrato*, Sexta edición, Civitas, Aranzadi, Cizur Menor, 2007.

DUMONT, F., “La pratique des patent pools (ou accords de regroupements de brevets)”, en BRUGUIÈRE, J. M., *Les contrats de la propriété intellectuelle*, DALLOZ, Paris, 2013, pp. 63-73.

EKVAD, M., “Marco jurídico vigente en determinados miembros de la UPOV: legislación y jurisprudencia pertinentes-Comunidad Europea”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/4.

ELENA ROSSELLÓ, J. M., “El Convenio de la UPOV – El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, pp. 59-72.

EMBID IRUJO, J. M., SALDAÑA VILLOLDO, B., “Hacia la delimitación de los derechos del obtentor: a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-176/18”, *La LEY Mercantil*, n.º 68, abril 2020.

ERBISCH, F. H., MAREDIA, K. M., *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology*, 2ª Edición, CABI Publishing, Cambridge, 2004.

Bibliografía

ESPINOSA CALABUIG, R., “Obtenciones vegetales y cálculo de una indemnización razonable. STJUE de 9 de junio de 2016, asunto C-481/2014: Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH”, *La Ley Unión Europea*, número 42, 2016, pp. 1-13.

EZRACHI, A., *EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases*, 6ª edición, Hart Publishing, Gran Bretaña, 2018.

FEMENÍA TORRES, J., “Protección de las variedades hortofrutícolas. El pre-uso en las obtenciones vegetales”, *Revista jurídica de la Comunidad Valencia*, N.º 38, 2011, pp. 5-46.

FERNÁNDEZ NOVOA, C., GÓMEZ SEGADE, J. A., *La modernización del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984.

FERRANDO NICOLAU, E., “Formalización escrita”, en PALAU RAMÍREZ, F., PALAO MORENO, G., (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 789-792.

FISCHER, A. J., ERBISCH, F. H., “Transferring Intellectual Properties”, en ERBISCH, F. H., MAREDA, K. M., *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology*, 2ª Edición, CABI Publishing, Cambridge, 2004, pp. 37-56.

FLORIDIA, G., “Le creazioni protette”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R.,

Bibliografía

SPADA, P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 209-228.

GALGO PECO, A., “Acciones civiles en defensa de la obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1033-1049.

GALLEGO, E., “La caducidad del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 989-1029.

GALLEGO CÓRCOLES, A., “La gestión de derechos de obtención vegetal por medio de agrupaciones de interés económico” en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 249-290.

GARBE, I., PETZOLD, R., PINGEN, S., NIESEN, M., *Sortenschutz- und Saatgutverkehrsrecht, Pflanzenschutz- und Düngemittelrecht*, 3ª Edición, Hagerer Wissenschaftsverlag, Hagen, 2019.

GARCÍA MARTÍNEZ, G., MARÍ VIDAL S., “Revisión de los modelos de evaluación del impacto del fitomejoramiento en la productividad de los cultivos”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 475-503.

Bibliografía

GARCÍA PÉREZ, R., “La nulidad del derecho del obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 951-987.

GARCÍA RUBIO, M. P., *La responsabilidad precontractual en derecho español*, Tecnos, Madrid, 1991.

GARCÍA VIDAL, A., “La extensión del derecho de obtentor al producto de la cosecha”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 91-130.

GARCÍA VIDAL, A., “Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales”, *Anuario de Derecho Concursal*, Número 55, 2022, pp. 125-150.

GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

GARCÍA VIDAL, A., “¿En qué casos infringe el derecho de obtención vegetal la plantación de árboles y la cosecha de sus frutos?”, *Análisis GA-P*, enero 2020.

GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

GARCÍA VIDAL, A., “El derecho a la protección de la variedad vegetal por medio de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL,

Bibliografía

A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 449-469.

GARCÍA VIDAL, A., “El sistema de protección de las variedades vegetales”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 45-109.

GARCÍA VIDAL, A., “La variedad vegetal como objeto de protección” en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 263-288.

GARCÍA VIDAL, A., “La licencia contractual de explotación de una variedad protegida con un título de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 819-866.

GARCÍA VIDAL, A., “Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 349-394.

GARCÍA VIDAL, A., “El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 637-743.

GARCÍA VIDAL, A., “La protección de las variedades vegetales y la normativa reguladora de su comercialización: (la inscripción en el registro de variedades comerciales o en los catálogos comunes de variedades de la Unión Europea y la regulación de los organismos

Bibliografía

transgénicos modificados)”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 231-259.

GARCÍA VIDAL, A., “El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del producto de su cosecha con fines de propagación: Agotamiento y privilegio del agricultor en Europa y en los EE. UU.”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 8, N.º 1, marzo 2016, pp. 76-100.

GARCÍA VIDAL, A., (Dir.), MAROÑO GARGALLO, M.^a M., FRAMIÑÁN SANTAS, F. J., (Coord.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

GARCÍA VIDAL, A., “El contenido del derecho de obtentor de una variedad vegetal (Luces y sombras del Convenio de la UPOV)”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 279, 2011, pp. 99-146.

GHIDINI, G., CAVANI, G., *Brevetti e Biotecnologie*, Luiss University Press, Roma, 2008.

GHIDINI, G., DE BENEDETTI, F., *Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 1^a edición, Il Sole 24 Ore, Milán, 2006.

GHIDINI, G., HASSAN, S., *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti*, Giuffrè Editore, Milán, 1990.

GIRARD, F., NOIVILLE, C., *Biotechnologies végétales et propriété industrielle*, La Documentation Française, Paris, 2014.

Bibliografía

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales” en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 111-129.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Las cláusulas de retorno de conocimientos y prohibición de exportar en los contratos de transferencia de tecnología. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 4 de noviembre de 1980: caso C.I.C.S.A”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 8, 1982, pp. 171-178.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Marcas y denominaciones de las obtenciones vegetales en España”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 7, 1981, pp. 467-470.

GONZÁLEZ CASTILLA, F., RUIZ PERIS, J. I., *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016.

GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., “Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia”, *Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación*, N.º 19, 2013, pp. 243-253.

GRAU CORTS, J. R., “Cuestiones al respecto de la cuantificación de la denominada indemnización razonable, prevista en el artículo 95 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 sobre obtenciones vegetales”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de*

Bibliografía

las Obtenciones Vegetales, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 107-135.

GREENGRASS, B., “La interrelación entre los derechos de los obtentores y las demás formas de protección por propiedad intelectual y el futuro”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, pp. 85-96.

GREENGRASS, B., “El Convenio de la UPOV – Su ámbito de protección y sus disposiciones generales”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, pp. 51-57.

GRIMALDOS GARCÍA, M.^a I., *La titularidad conjunta de la marca. Comunidad y marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

GROß, M., STRUNK, G., *Lizenzgebühren*, 5^a Edición, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2021.

GROß, M., *Der Lizenzvertrag*, 12^a Edición, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2020.

GUERRERO GAITÁN, M., *Los contratos de transferencia internacional de tecnología. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea*, Universidad de Externado de Colombia, Bogotá, 2014.

Bibliografía

GUERRERO GAITÁN, M., “El nuevo reglamento de transferencia de tecnología en la Unión Europea”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, 2014, pp. 11-33.

GUILLEM CARRAU, J., “Brócoli II y Tomare II: hacia un sistema europeo de protección dual (patentes y obtenciones vegetales)”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, N.º 79, 2013, pp. 159-182.

GUILLEM CARRAU, J., “La protección de las variedades vegetales y su problema actual”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Monografía núm. 31, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 49-62.

GUILLEM CARRAU J., *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*, Congreso de los Diputados (Colección monografías núm. 85), Madrid, 2011.

GUTTUSO, S., PAPPALARDO, A., *La disciplina comunitaria delle licenze di know-how. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*, FrancoAngeli, Milán, 1991.

HAMANN, J. R., *Territoriale Begrenzung und Ausschließlichkeit von Lizenzen. Eine Analyse am Beispiel des gemeinschaftlichen Sortenschutzes*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000.

HEIMBERG, D., *Lizenzen und Lizenzverträge in der Insolvenz. Die Vorteile einer großen Lösung*, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Sipplingen, 2011.

Bibliografía

HEIMES, R. S., “Post-sale restrictions on patented seeds: Which Law governs”, *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, N. ° 10, 2010, pp. 98-152.

HEITZ, A., “La historia del Convenio de la UPOV y la razón de ser del derecho de obtentor”, en *Seminario sobre la naturaleza y la razón de ser de la protección de las obtenciones vegetales en virtud del Convenio de la UPOV*, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991, pp. 17-50.

HENN, G., *Patent -und know-how- Lizenzvertrag*, C.F. Müller, Heidelberg, 1992.

HENN, G., PAHLOW, L., *Patentvertragsrecht. Grundprinzipien-Vertragsformen-Rechtsgestaltung*, 6ª edición, C. F. Müller, Heidelberg, 2017.

HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004.

HERMITTE, M. A., *La protection de la creation vegetale. Le critère de nouveauté*, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “La problemática de los intercambios de información en la cadena alimentaria desde el punto de vista del derecho de la competencia” en GONZÁLEZ CASTILLA, F., RUIZ PERIS, J. I., *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 141-156.

Bibliografía

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F., “La aplicación del Derecho de la competencia al sector agroalimentario ante los retos de un nuevo modelo de distribución”, en CACHAFEIRO GARCÍA, F., GARCÍA PÉREZ, R., LÓPEZ SUÁREZ, M. A., *Derecho de la Competencia y Gran Distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 231-247.

HANCHINAL, R. R., GANESH, R., *Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights. Law, Practice & Procedure*, Eastern Law House, Kolkata, 2018.

HERRING, E. M., *Biopatentierung und Sortenschutz. Komplementäres Schutzregime oder konfliktträchtiges Spannungsverhältnis*, Peter Lang, Frankfurt, 2013.

HILTY, R. M., FRÜH, A., *Lizenzkartellrecht. Schweizer Recht, gespiegelt am Us-amerikanischen und europäischen Recht*, Stämpfli Verlag, Bern, 2017.

HILTY, R. M., *Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht*, Stämpfli Verlag AG Bern, Berna, 2001.

HOLTMANN YDOATE, M., “La propiedad intelectual sobre las plantas después de la Ley 3/2000 de Obtenciones Vegetales”, *Actualidad civil*, N.º 4, 2000, pp. 1441-1452.

JANIN-REYNAUD, L., “Non-compete clauses. Can the biotech licensor require that the licensee abstains from developing and selling any competing biotech products?”, en HENRIK LIDGARD, H.,

Bibliografía

Protecting and Transferring Biotech Inventions, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 207-218.

JIMÉNEZ GÓMEZ, B. S., “Insolvencia transfronteriza y garantías sobre bienes inmateriales”, *Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación*, N.º 30, 2019, pp. 227-244.

JORDANO, F., *La responsabilidad contractual*, Civitas, Madrid, 1987.

JÖRDENS, R., “Progress of plant variety protection based on the international Convention for the Protection of New Variety of Plants (UPOV Convention)”, *World Patent Information* 27, 2005, pp. 232-243.

JULIÁ IGUAL, J. F., PALAU RAMÍREZ, F., MELIÁ MARTÍ, E., CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Barreras al uso de fórmulas de emprendimiento social en el *spin-off* y *start-up*. El caso de las cooperativas y sociedades laborales”, *CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa*, N.º 41, 2022, pp. 223-257.

JULIÁ IGUAL, J. F., MELIÁ MARTÍ, E., PALAU RAMÍREZ, F., VARGAS VASSEROT, C., *Ley de la cadena alimentaria, cooperativas y otras entidades asociativas agrarias. Soluciones y propuestas tras su reforma por la Ley 26/2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

Bibliografía

KESAN, J. P., “Licensing restrictions and appropriating market benefits from plant innovation”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, N. ° 16, 2006, pp. 1081-1092.

KEUKENSCHRIJVER, A., *Sortenschutz. Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht (Sortenschutzgesetz; Verordnung Nr. 2100/94 (EG) des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz) unter Berücksichtigung der Gesetzgebung in Österreich und in der Schweiz*, 2ª Edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2017.

KLETT, A. R., SONNTAG, M., WILSKE, S., *Intellectual Property Law in Germany. Protection, Enforcement and Dispute Resolution*, C.H. Beck, Munich, 2008.

KÖHLER, M., *Lizenzvertrags- und Kartellrecht*, 6ª Edición, Hagerer Wissenschaftsverlag, Hagen, 2021.

KOCK, M. A., HAVE, F., “The International Licensing Platform-Vegetables: A prototype of a patent clearing house in the life science industry”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, Vol. 11, N.º. 7, pp. 496-515.

KORAH, V., *Technology transfer agreements and the EC Competition rules*, Oxford University Press, 1997.

KUR, A., DREIER, T., LUGINBUEHL, S., *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, Second Edition, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019.

Bibliografía

LANGE, P., “Die Natur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur patentrechtlichen Erfindung”, *GRUR Int.* 1985, pp. 88-94.

LEßMANN, H., WÜRTEMBERGER, G., *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht Handbuch*, 2ª Edición, Nomos, Baden-Baden, 2009.

LLEWELYN, M., ADCOCK, M., *European Plant Intellectual Property*, Hart Publishing, Portland, 2006.

LLORCA GALIANA, J., “La licencia contractual de explotación de la obtención vegetal”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 429-448.

LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Sobre la protección de las invenciones vegetales a través del modelo de utilidad”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 219, 1996, pp. 119-144.

LODI, L., *La tutela delle novità vegetali nell'ordinamento giuridico italiano e nelle legislazione estere*, Edizioni Agricole, Bologna, 1976.

LÓPEZ ARANDA, J. M., PARDO DE TAVERA SEMON, S., RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la

Bibliografía

protección de las obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 51-120.

MANGINI, V., *La Licenza di Brevetto*, CEDAM – Casa editrice Dott. Antonio Milano, Verona, 1970.

MARCO ALCALÁ, L. A., “Variedades vegetales: el requisito de la novedad”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 289-348.

MARCOS, F., “Conductas exentas por ley”, en MASSAGUER FUENTES, J., SALA ARQUER, J. M., FOLGUERA CRESPO, J., GUTIÉRREZ, A., *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 416-511.

MARINO, L., *Droit de la propriété industrielle*, 9ª edición, DALLOZ, Paris, 2020.

MAROÑO GARGALLO, M.^a M., “La denominación de las variedades protegidas con un título de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 745-782.

MARTÍ MIRAVALLS, J., *El Contrato de Máster Franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

MARTÍ MIRAVALLS, J., “Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia”, *Revista Digital Facultad*

Bibliografía

de Derecho (Ejemplar dedicado a: Monográfico Premios García Goyena 6ª Edición), N.º 1, 2009.

MARTÍ MOYA, V., “La explotación de variedades vegetales mediante licencia, derechos del obtentor y derecho de la competencia”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 127-140.

MARTÍN ARESTI, P., “La protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Aplicación del derecho nacional y jurisprudencia del TJUE”, en CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (Coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 49-90.

MARTÍN ARESTI, P., “Licence Agreements and Insolvency Proceedings under Spanish Law”, *GRUR International*, 70 (5), 2021, pp. 452-462.

MARTÍN ARESTI, P., “Transferencias, licencias y gravámenes”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 347-383.

MARTÍN ARESTI, P., “Licencia”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 757-779.

Bibliografía

MARTÍN ARESTI, P., “Principios generales”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 699-740.

MARTÍN ARESTI, P., *La Licencia Contractual de Patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997.

MARTÍNEZ CANELLAS, A., “El control de la producción de semillas transgénicas por medio de contratos”, *InDret*, 1, 2012, pp. 1-30.

MARTÍNEZ LÓPEZ, A., “Information is power: ruling C-239/18 and the informative obligation of official bodies vis-à-vis plant variety right holders within the framework of the agricultural exemption”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 15, N.º 2, 2020, pp. 88-90.

MARTÍNEZ PÉREZ, M., *Patent thickets y derecho de la competencia. Los usos defensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

MARTÍNEZ SANZ, F., MONTEAGUDO, M., PALAU RAMÍREZ, F., *Comentario a la Ley sobre contrato de agencia*, Civitas, Madrid, 2000.

MAST, H., *Sortenschutz/Patentschutz und Biotechnologie*, Carl Heymanns Verlag, München, 1986.

Bibliografía

MASTRELIA, D., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2010.

MASSAGUER, J., “La separación de los socios de las sociedades de capital como operación societaria”, *Revista de Derecho de Sociedades*, N.º 64, 2022.

MASSAGUER, J., “Las acciones y procesos civiles en materia de infracción de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 291-368.

MASSAGUER, J., “Y sí: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalida la doctrina del Tribunal Supremo sobre la prescripción de la acción de defensa de derechos de propiedad industrial contras las infracciones de carácter continuado”, *Almacén de Derecho*, disponible en abierto en almacenederecho.org.

MASSAGUER FUENTES, J., SALA ARQUER, J. M., FOLGUERA CRESPO, J., GUTIÉRREZ, A., *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 6ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2020.

MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª Edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2020.

MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales:

Bibliografía

conurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 309, 2018.

MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

MASSAGUER, J., “Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, N.º 4, 1995, pp. 1166-1180.

MASSAGUER, J., “Licencia de marca”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, t. III, Madrid, 1995, pp. 4105-4111.

MASSAGUER, J., “Licencia de patentes”, *Enciclopedia Jurídica Básica*, t. III, Madrid, 1995, pp. 4111-4116.

MASSAGUER, J., “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, *Revista general de derecho*, N.º 544-545, 1990, pp. 245-263.

MASSAGUER, J., *El contrato de licencia de know-how*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.

MASSAGUER, J., *Los efectos de la Patente en el Comercio Internacional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.

MASSAGUER, J., *Mercado Común y Patente Nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.

Bibliografía

MASSAGUER FUENTES, J., “Zur Beurteilung von Patentlizenzverträgen nach EG-Recht“, *GRUR Int.* 1987, pp. 217-229.

MCGUIRE, M. R., *Die Lizenz. Eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und des Zivilprozessrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2012.

MEISELLES, M., WHARTON, H., *International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law*, Wolters Kluwer, Reino Unido, 2018.

METZGER, A., ZECH, H., *Sortenschutzrecht. SortG, GSortV, PatG, EPÜ Kommentar*, 1ª edición, C. H. Beck, Múnich, 2016.

METZGER, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2014.

METZGER, A., “Innovationen im Grenzbereich von Patent- und Sortenschutz: Exklusivität oder Kumulation der Schutzrechte?“, en METZGER, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, pp. 77-101.

MOHD RAZALI, N., WAH YAP, B., “Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests“, *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, Vol. 2, N. ° 1, 2011, pp. 21-33.

Bibliografía

MORRAL SOLDEVILA, R., *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: IX Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Barcelona, 2020.

MORRAL SOLDEVILA, R., *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Barcelona, 2017.

MORRAL SOLDEVILA, R., “Las limitaciones del derecho de obtentor”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 575-609.

MUÑOZ CADENAS, M. A., *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario*, Universidad de Sevilla, 2015, disponible en <https://idus.us.es>.

NEUMEIER, H., *Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen*, Carl Heymanns Verlag, Berlín, 1990.

NIRK, R., ULLMANN, E., METZGER, A., *Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster -und Sortenschutzrecht*, 4ª Edición, C.F. Müller, Heidelberg, 2018.

NORDSTOKKE, D. W., ZUMBO, B. D., “A new Nonparametric Levene Test for Equal Variances”, *Psicológica*, vol. 31, núm. 2, Universitat de València, 2011, pp. 401-430.

OBBERGFELL, E. I., HAUCK, R., *Lizenzvertragsrecht*, 2ª edición, De Gruyter Studium, Berlín, 2020.

Bibliografía

ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal. El contrato de licencia como referente*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

ORTUÑO BAEZA, M.^a. T., *La licencia de Marca*, Marcial Pons, Madrid, 2000.

OVIEDO ARANDA, J., “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”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 31-50.

PAGENBERG, J., BEIER, D., *Lizenzverträge. Patent, Gebrauchsmuster, Know-How, Computer Software*, 6^a edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2008.

PAHLOW, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2006.

PALAO MORENO, G., *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el derecho de patentes”, en PALAU

Bibliografía

RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 18-65.

PALAU RAMÍREZ, F., “Íter legislativo de la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, excepcionalidad de su régimen en Derecho Comparado y referencia a la prohibición de la venta bajo coste en la Unión Europea”, en JULIÁ IGUAL, J. F., MELIÁ MARTÍ, E., PALAU RAMÍREZ, F., VARGAS VASSEROT, C., *Ley de la cadena alimentaria, cooperativas y otras entidades asociativas agrarias. Soluciones y propuestas tras su reforma por la Ley 26/2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 31-57.

PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

PALAU RAMÍREZ, F., CORBERÁ MARTÍNEZ, J., “Consortios tecnológicos: aspectos contractuales”, en PALAO MORENO, G., OLAVARRÍA IGLESIA, J., (Dir.), *Internacionalización de la investigación e innovación, consorcios y alianzas estratégicas*, Fundació Parc Científic Universitat de València, Valencia, 2020, pp. 114-142.

PALAU RAMÍREZ, F., “Actos concretos de competencia desleal (I): por contrariar las exigencias de la buena fe; por explotación de la reputación ajena; por inducción a la infracción contractual; por violación de normas (arts. 4, 12, 14 y 15 LCD)”, en BENEYTO, K.,

Bibliografía

(Dir.), ARMENGOT VILAPLANA, A., (Coord.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio práctico de la Ley de Competencia Desleal (LCD)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 19-72.

PALAU RAMÍREZ, F., “Contrato de licencia de obtención vegetal: Aspectos concurrenciales”, en OLAVARRÍA IGLESIA, J. (Dir.), MARTÍ MIRAVALLS, J., (Coord.), *Derecho Mercantil. Estudios in memoriam del profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 87-124.

PALAU RAMÍREZ, F., “Derecho de la competencia y contrato de licencia de obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 911-950.

PALAU RAMÍREZ, F., PALAO MORENO, G., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa”, en ROJO, A., QUIJANO, J., CAMPUZANO, A. B., (Dir.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia: «In memoriam Emilio Beltrán»*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 291-308.

PALAU RAMÍREZ, F., “Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de

Bibliografía

Murcia (Sección n.º 4) de 3 de marzo de 2011”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 280, 2011, pp. 256-269.

PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 2 de julio de 2007, caso MOMÉE”, en SALCEDO BELTRÁN, C. (Coord.), *Investigación, genética y derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 131-154.

PALAU RAMÍREZ, F., “Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 2 de julio de 2007, caso MOMÉE”, *Revista de derecho mercantil*, N.º 266, 2007, pp. 1103-1122.

PALAU RAMÍREZ, F., “Contrato de agencia”, en MARTÍNEZ SANZ, F., MONTEAGUDO, M., PALAU RAMÍREZ, F., *Comentario a la Ley sobre contrato de agencia*, Civitas, Madrid, 2000, pp. 35-56.

PANTALEON, F., “Las nuevas bases de la responsabilidad contractual”, *ADC*, 1993-1994, pp. 1719 y ss.

PAOLO MUIÀ, P., *Manuale breve della proprietà industriale e intellettuale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019.

PENADÉS FONTS, M., *Elección tácita de la ley en los contratos internacionales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

Bibliografía

PÉREZ-CABRERO FERRÁNDEZ, I., “El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 333-351.

PETIT, N., *Droit Européen de la Concurrence*, 3ª edición, LGDJ Lextenso, Paris, 2020.

PETIT LAVALL, M.^a V., “Derechos del titular de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 533-573.

PETIT LAVALL, M.^a V., “Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, N.º 23, 2011, pp. 9-29.

PFAFF, D., OSTERRIETH, C., *Lizenzverträge - Formulkommentar-*, 4ª Edición, C. H. Beck, München, 2018.

PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.

PLAZA PENADÉS, J., “La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones vegetales”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 137-169.

POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété industrielle*, Ed. Economica, Paris, 2011.

Bibliografía

POUILLET, E., *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, 6ª edición, Marchal et Billard, Paris, 1915.

QUINTANA CARLO, I., “El nuevo régimen jurídico de las obtenciones vegetales (comentario de urgencia a la Ley 3/2000, de 7 de enero)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 20, 1999, pp. 309-332.

QUINTANA CARLO, I., “El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 16, 1994-1995, pp. 81-108.

RABASA MARTÍNEZ, I., *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Universidad de Alicante, 2021, disponible en rua.ua.es/dspace/handle/10045/1333189.

RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “Tratamiento en la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 255-319.

RODAS PAREDES, P., “La edición genética CRISPR/CAS9 aplicada a las variedades vegetales, revolución en marcha”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector*

Bibliografía

agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 321-331.

RODILLA MARTÍ, C., “*No-challenge clauses* en licencias de patentes y derecho de la competencia”, en MIRANDA SERRANO, L. M., COSTAS COMESAÑA, J., (Dirs.), *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad*, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 523-541.

RODILLA MARTÍ, C., “Cláusulas de terminación contractual en licencias de tecnologías y continuación del pago de los royalties tras la nulidad de la patente”, *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*, N.º 22, 2018.

RODILLA MARTÍ, C., “Patentes y cláusulas de no oposición en acuerdos de resolución de conflictos”, *La LEY mercantil*, n.º 43, 2018, pp. 1-22.

RODILLA MARTÍ, C., *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

ROMANO, R., SPADA, P., “Parte Generale”, en AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., ROMANO, R., SPADA, P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª edición, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 3-65.

RONCERO SÁNCHEZ, A., “Objeto del contrato de licencia de títulos de obtención vegetal y delimitación frente a otros negocios sobre

Bibliografía

variedades vegetales protegidas”, en PALAU RAMÍREZ, F., DE LA VEGA GARCÍA, F., (Dir.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 167-215.

RONCERO SÁNCHEZ, A., “Alcance de la modificación del régimen sobre marcas en relación con el contrato de licencia de marca”, *La Ley mercantil*, N.º 59, 2019.

RONCERO SÁNCHEZ, A., *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid, 1999.

ROUBIER, P., *Le droit de la propriété industrielle*, Tomo II, Éditions du Recueil Sirey, Paris, 1954.

ROYSTON, P., “Approximating the Shapiro-Wilk W-test for non-normality”, *Statistics and Computing*, 2, 1992, pp. 117-119.

RUBIO HURTADO, M. J., BERLANGA SILVENTE, V., “Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas *t* de Student y ANOVA en SPSS”, *REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació*, Vol. 5, núm. 2, pp. 83-100. Disponible en <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45286/1/612532.pdf>.

RUIZ PERIS, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2000.

SALCEDO BELTRÁN, C. (Coord.), *Investigación, genética y derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

Bibliografía

SALDAÑA VILLOLDO, B., *Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor. En torno al nuevo régimen de la protección provisional*, Marcial Pons, Madrid, 2022.

SALDAÑA VILLOLDO, B., “La indemnización razonable del obtentor por los actos realizados en el periodo de protección provisional tras la sentencia del TJUE en el asunto C-176/18”, en PALAU RAMÍREZ, F., MARTÍ MIRAVALLS, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 263-284.

SALDAÑA VILLOLDO, B., “El derecho de obtentor desde el nuevo paradigma de la protección provisional fijado por el TJUE. Referencia a los productores sin licencia ex artículo 95 del Reglamento (CE) 2100/94”, en TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I., TORRES PÉREZ, F., LOUREDO CASADO, S., (Dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, Comares, Granada, 2022, pp. 383-405.

SALDAÑA VILLOLDO, B., “La protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el Reglamento (CE) N.º 2100/94: delimitación y agotamiento de sus derechos”, en PLAZA PENADÉS, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 63-104.

SALDAÑA VILLOLDO, B., “Cuestiones en torno a la extensión de la protección provisional del obtentor de una variedad vegetal en el

Bibliografía

Reglamento (CE) núm. 2100/94”, *Cuadernos de derecho y comercio*, N.º 59, 2013, pp. 147-182.

SALELLES CLIMENT, J. R., “La reestructuración de la empresa en el concurso y la licencia de marca”, *Revista General de Insolvencias & Reestructuraciones: Journal of Insolvency & Restructuring (I&R)*, N.º 2, 2021, pp. 85-122.

SALELLES CLIMENT, J. R., “Los efectos de la declaración de concurso sobre la licencia de marca en la fase común del concurso”, en MORRAL SOLDEVILA, R., *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Barcelona, 2017, pp. 133-182.

SALELLES CLIMENT, J. R., “Las facultades de administración y disposición de la marca en la fase común del concurso de su titular”, en TOBÍO RIVAS, A. M.^a., FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., TATO PLAZA, A., *Estudios de Derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 907-922.

SÁNCHEZ GIL, O., *La protección de las obtenciones vegetales. El privilegio del agricultor*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2008.

SÁNCHEZ GIL, O., “El privilegio del agricultor y la excepción en beneficio del agricultor de la Ley 3/2000”, en AMAT LLOMBART, P., (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y*

Bibliografía

organismos transgénicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 337-358.

SÁNCHEZ GIL, O., “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”, *Derecho de los Negocios*, Noviembre 1998, pp. 11-24.

SÁNCHEZ GIL, O., “La Ley española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del Convenio UPOV de 19 de marzo de 1991”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 17, 1996, pp. 219-262.

SCHIRMER, G., *Die Zulässigkeit von Beschränkungen des Lizenznehmers in Sortenschutzlizenzverträgen nach § 20 GWB*, Universität Münster, 1975, Münster.

SCHMALBECK, R., “The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements”, *The University of Chicago Law Review*, 1975, pp. 733-748.

SCHULTZE, J., PAUTKE, S., WAGENER, D., *TT-GVO. Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen*, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland, 2005.

SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, Schutzrechtslizenzen zwischen sortenschutzrechtlichen,

Bibliografía

patentrechtlichen und kartellrechtlichen Vorgaben”, *GRUR Int.*, 2012, pp. 711-720.

SEITZ, C., KOCK, M., “Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, Ausgestaltung, Beschränkung und rechtliche Vorgaben für Schutzrechtslizenzen im Bereich des Patent- und Sortenschutzes”, *GRUR Int.*, 2012, pp. 868-880.

SHESKIN, D. J., *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures*, 5ª edición, Chapman & Hall, 2011.

SIMON, M., “La spécificité de la variété comme objet technique et les problèmes objectifs de la distinction”, en HERMITTE, M. A., *La protection de la creation vegetale. Le critère de nouveauté*, Librairies Techniques Paris, Paris, 1985, pp. 11-36.

SIROTTI GAUDENZI, A., *Proprietà intellettuale, Diritto industriale e information technology. La tutela della creatività nel Mercato Unico Digitale. Aggiornato alle novità sul brevetto dell’Unione europea e all’emergenza Covid-19*, Gruppo24ore, Milán, 2020.

SOLER LERMA, S., “Los presupuestos de registrabilidad de las obtenciones”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 131-138.

SOLER LERMA, S., “Las obtenciones vegetales y sus diferencias con otras modalidades de propiedad industrial”, en AMAT LLOMBART,

Bibliografía

P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 121-128.

SOUSSI, A., “Tie-in clauses. Can the biotech licensor require that the licensee obtains the active ingredient from the licensor?”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 195-206.

SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Cizur Menor, 2009.

TAKAHASHI, N., “Situación actual del sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón”, *Simposio sobre contratos relativo al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/3.

TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. I., TORRES PÉREZ, F., LOUREDO CASADO, S., (Dir.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, Comares, Granada, 2022.

THEVENON, D., “Experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor*, Ginebra, 2008, UPOV/SYM/GE/08/7.

TRÉFIGNY, P., *L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence*, DALLOZ, Paris, 2020.

Bibliografía

TSCHARLAND, E., “Sortenschutzrecht”, en VON BÜREN, R., DAVID, L., *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz*, Volumen 4, Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2006, pp. 757-804.

ULLRICH, R., *Lizenzverträge und ihre Inhaltskontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr*, Peter Lang, Frankfurt, 2013.

VAN DER KOOIJ, P.A.C.E., *Introduction to the EC regulation on plant variety protection*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston, 1997.

VANZETTI, A., DI CATALDO, V., SPOLIDORO, M., *Manuale di Diritto Industriale*, 9ª edición, Giuffrè Francis Lefebvre, Milán, 2021.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

VERGÈS, E., *Contrats sur la recherche et l'innovation. Techniques contractuelles, valorisation de la recherche, transferts de technologies*, Dalloz, Paris, 2018.

VICENT CHULIÁ, F. *Compendio crítico de Derecho mercantil*, Tomo II, Librería Bosch, Barcelona, 1990.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., *Transferencia de tecnología. Contratos de cesión y licencia de patentes y know-how*, Las Claves del Derecho, Barcelona, 2015.

Bibliografía

VILLARROEL, A., “Sesión II: experiencias de obtentores: la función de los contratos en el ejercicio de los derechos de obtentor”, *Simposio sobre contratos relativos al derecho de obtentor de la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales*, Documento UPOV/SYM/GE/08/5, 23 de octubre de 2008.

VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “El contrato de licencia de explotación sobre variedades vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismo transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 235-253.

VILLARROEL LÓPEZ DE LA GARMA, A., “Explotación comercial de la variedad: acuerdos internacionales y herramientas legales”, *Actas de FITECH*, Valencia, 1998.

VOGEL, L., *Code de la concurrence. Droits Européen et Français*, 3ª edición, LawLex Bruylant, 2021, Paris.

VON BÜREN, R., DAVID, L., *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz*, Volumen 4, Helbing & Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2006.

WASER, M., “Grant back clauses – the spider concept”, en HENRIK LIDGARD, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions*, Studentlitteratur, Lund, 2004, pp. 181-193.

Bibliografía

WÜRTEMBERGER, G., VAN DER KOOIJ, P., KIEWIET, B., EKVAD, M., *European Union Plant Variety Protection*, 3ª Edición, Oxford University Press, United Kingdom, 2021.

WÜRTEMBERGER, G., “Nachbauvergütungen: Eine kritische Bestandsaufnahme”, en METZGER, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, pp. 105-119.

WÜRTEMBERGER, G., *Die priorität im Sortenschutzrecht*, Universität Marburg, Marburgo, 1992.

ZAPATER ESPÍ, M. J., “Marco jurídico internacional y comunitario para la protección de nuevas obtenciones vegetales”, en AMAT LLOMBART, P. (Coord.), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 17-30.

ANEXO I

Encuesta sobre la importancia, idoneidad y licencia del derecho de obtención vegetal

Nombre:
Teléfono/email de contacto:
Entidad/cargo:

Seleccione la respuesta que mejor se adapte a su perfil:

- Experto (abogado, consultor o investigador agrícola)
- Académico (jurista o economista)
- Operador en el mercado (titular de derechos de obtención vegetal, comercializador o agricultor)

Esta encuesta tiene como objetivo analizar la importancia e idoneidad del derecho de obtención vegetal como modalidad de protección para las nuevas variedades vegetales y la importancia del contrato de licencia para explotar adecuadamente este derecho de propiedad industrial. Para ello, se plantean dos módulos: en el primero, se realizan cuestiones vinculadas a la idoneidad e importancia del derecho de obtención vegetal como modalidad de protección para las nuevas variedades vegetales; en el segundo, se realizan cuestiones vinculadas a la importancia del contrato de licencia para explotar debidamente el derecho de obtención vegetal.

En cada una de las afirmaciones siguientes, rodee o señale el número que mejor se adecúe a su opinión.

MÓDULO 1	Importancia e idoneidad del derecho de obtención vegetal					
	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Absolutamente de acuerdo	No sabe/ no contesta
Teniendo en consideración que no se puede impedir el cultivo y la recolección del producto de la cosecha y el material de reproducción si ha sido plantado en el periodo que versa desde la solicitud de protección hasta la concesión del derecho:						
PM1_1. La regulación del ámbito y alcance de la protección de las variedades vegetales es adecuada, al incentivar la creación, acceso, inversión y desarrollo de nuevas variedades vegetales.	1	2	3	4	5	
PM1_2. El derecho de obtención vegetal es la modalidad de propiedad industrial idónea para proteger las variedades vegetales.	1	2	3	4	5	
PM1_3. El derecho de patentes es la modalidad de propiedad industrial idónea para proteger las variedades vegetales.	1	2	3	4	5	
PM1_4. La extensión del derecho de patentes es más amplia que la del derecho de obtención vegetal, por lo que hay que intentar patentar las variedades vegetales.	1	2	3	4	5	
PM1_5. El secreto empresarial es la modalidad de protección idónea para proteger el material vegetal.	1	2	3	4	5	
PM1_6. La protección de las variedades vegetales debería limitarse a su defensa frente a los actos de competencia desleal.	1	2	3	4	5	
PM1_7. La protección de la innovación vegetal debería configurarse como un derecho afín a los derechos de autor.	1	2	3	4	5	

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados con fines exclusivamente académicos, en concreto, para la elaboración del primer capítulo de la tesis doctoral del entrevistador, incluyéndose exclusivamente los resultados de la entrevista de forma anonimizada. Los mismos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a ningún tercero sin su consentimiento expreso, salvo obligación legal. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a gulmiri@doctor.upv.es.

Anexo I

PM1_8. El tiempo de duración de los derechos de obtención vegetal es adecuado.	1	2	3	4	5	
PM1_9. Es oportuno configurar el alcance de la protección de forma diferente en función del tipo de variedad, resaltando la importancia del producto de la cosecha en aquellas variedades que lo requieran como, por ejemplo, las frutales.	1	2	3	4	5	
PM1_10. El ámbito de protección del derecho de obtención vegetal debe extenderse, además de al material de reproducción o multiplicación y al producto cosechado, al material elaborado con el producto de la cosecha.	1	2	3	4	5	
PM1_11. Es adecuado que la protección del derecho de obtención vegetal sea en cascada o subsidiaria, de modo que la protección del material de cosecha solo proceda cuando no se pueda obtener la protección sobre el material vegetal para la reproducción o propagación.	1	2	3	4	5	
PM1_12. Debe protegerse al titular de un derecho de obtención vegetal en el periodo que versa desde su solicitud de protección hasta la concesión definitiva del derecho en exclusiva.	1	2	3	4	5	
PM1_13. No existe protección provisional en materia de obtenciones vegetales.	1	2	3	4	5	
PM1_14. El derecho de obtención vegetal debe limitarse para permitir al agricultor el uso del producto de su cosecha sin necesidad de autorización por parte del titular del derecho.	1	2	3	4	5	
PM1_15. El derecho de obtención vegetal no debe impedir los actos realizados con el fin de obtener una nueva variedad.	1	2	3	4	5	
PM1_16. Es adecuado extender la protección otorgada por el derecho de obtención a aquellas variedades vegetales que deriven esencialmente de otras variedades protegidas.	1	2	3	4	5	
PM1_17. Órganos especializados deben conocer de las acciones en defensa de los derechos de obtención vegetal.	1	2	3	4	5	

Observaciones/Comentarios (espacio dedicado para expresar opiniones sobre las cuestiones de este módulo):

MÓDULO 2	Importancia del contrato de licencia					
	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Absolutamente de acuerdo	No sabe/ no contesta
PM2_1. El contrato de licencia es la modalidad contractual adecuada para garantizar una correcta explotación del derecho de obtención vegetal.	1	2	3	4	5	
PM2_2. Para garantizar una adecuada explotación del derecho licenciado, es necesario que el licenciatario esté habilitado para la concesión de sublicencias.	1	2	3	4	5	

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados con fines exclusivamente académicos, en concreto, para la elaboración del primer capítulo de la tesis doctoral del entrevistador, incluyéndose exclusivamente los resultados de la entrevista de forma anonimizada. Los mismos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a ningún tercero sin su consentimiento expreso, salvo obligación legal. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a edmiri@doctor.upv.es.

Anexo I

PM2_3. El objeto del contrato de licencia deberá centrarse en el material de reproducción o multiplicación.	1	2	3	4	5
PM2_4. Existe la posibilidad de configurar una licencia sobre una solicitud de protección de obtención vegetal.	1	2	3	4	5
PM2_5. Existe la posibilidad de configurar una licencia sobre el derecho a la obtención vegetal.	1	2	3	4	5
PM2_6. Es recomendable incorporar en el mismo contrato de licencia configurado sobre una variedad esencialmente derivada (VED), la autorización del titular de la variedad inicial.	1	2	3	4	5
PM2_7. En el caso de variedades esencialmente derivadas, deberán configurarse dos contratos de licencia, uno con el titular de la VED y otro con el titular de la variedad inicial, autorizando la explotación de la VED.	1	2	3	4	5
PM2_8. En los contratos de licencia sobre variedades híbridas es necesario delimitar el carácter secreto de las líneas parentales de la variedad, para así poder establecer las medidas oportunas de protección.	1	2	3	4	5
PM2_9. Es necesario incorporar cláusulas de sometimiento a arbitraje en los contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal.	1	2	3	4	5
PM2_10. Es necesario adaptar el precio de la licencia a las disposiciones de la Ley de Cadena Alimentaria, en concreto, en lo relativo a su determinación conforme al coste efectivo de producción.	1	2	3	4	5
PM2_11. La figura del mandatario para gestionar licencias es adecuada para el fomento y desarrollo de variedades vegetales.	1	2	3	4	5
PM2_12. Las cláusulas que habilitan al licenciante la cesión o licencia de las mejoras o perfeccionamientos realizadas por el licenciatario son adecuadas.	1	2	3	4	5
PM2_13. Es práctica habitual en el sector, la formalización de contratos de licencia estandarizados en los que únicamente se negocia la variedad objeto de protección, la duración del contrato y el precio de la licencia.	1	2	3	4	5
PM2_14. Sería conveniente la aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación a algunas modalidades de contrato de licencia en las que el licenciatario se adhiera a las condiciones preestablecidas por el licenciante, con poco o nulo margen de negociación como, por ejemplo, en los contratos de licencia sobre bolsas de semillas.	1	2	3	4	5
PM2_15. Es necesario implementar normas de transparencia y claridad en los contratos de licencia sobre derechos de obtención vegetal.	1	2	3	4	5
PM2_16. Es adecuado que en los contratos de licencia entre un obtentor y un agricultor se incorporen obligaciones de información que habiliten al licenciante para solicitar al licenciatario cualquier tipo de información sobre precios o variedades del sector.	1	2	3	4	5
PM2_17. Es necesaria la fijación de obligaciones postcontractuales para que el licenciatario pueda continuar con la explotación de la variedad vegetal una vez haya finalizado el derecho de obtención vegetal.	1	2	3	4	5

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados con fines exclusivamente académicos, en concreto, para la elaboración del primer capítulo de la tesis doctoral del entrevistador, incluyéndose exclusivamente los resultados de la entrevista de forma anonimizada. Los mismos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a ningún tercero sin su consentimiento expreso, salvo obligación legal. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a gdmi.iri@doctor.upv.es.

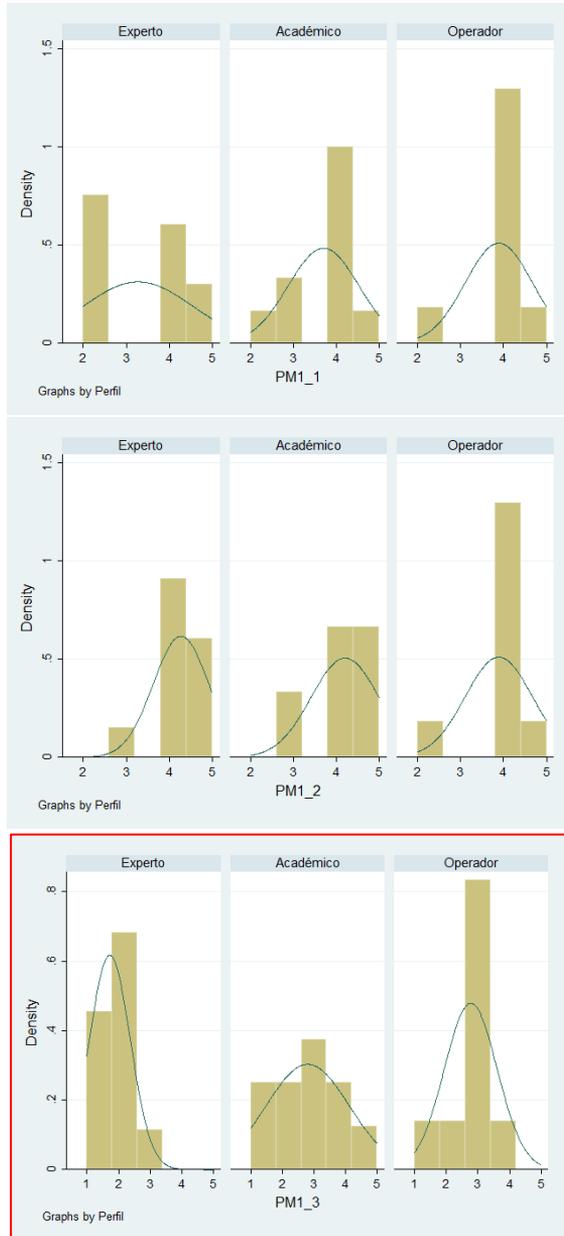
Anexo I

PM2_18. En las licencias de distribución, es oportuno establecer cláusulas de no competencia	1	2	3	4	5	
--	---	---	---	---	---	--

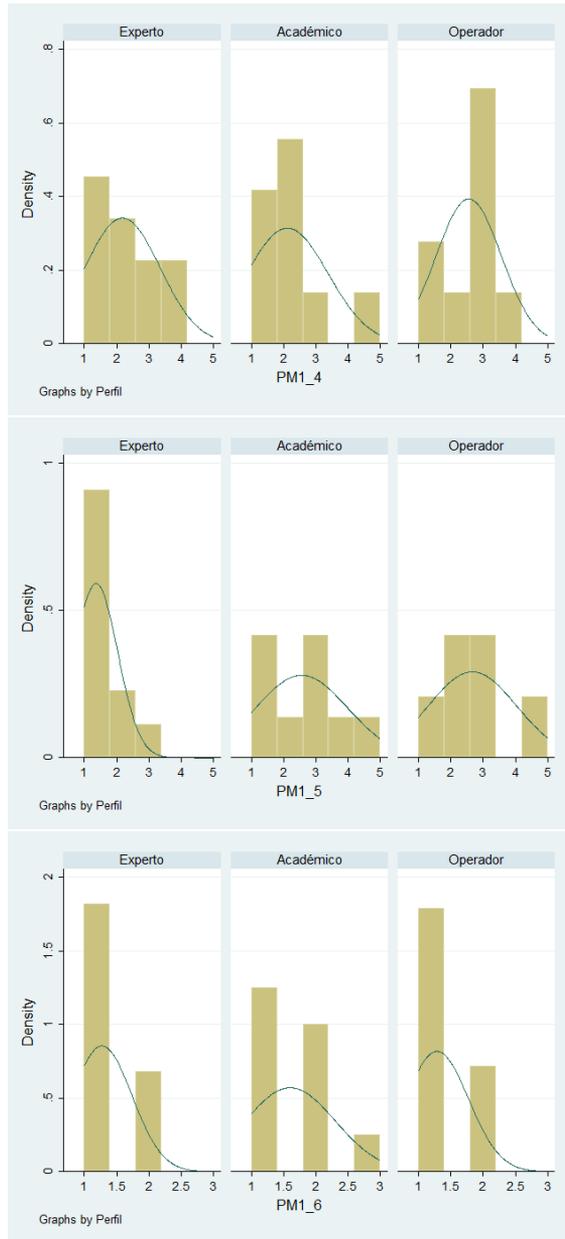
Observaciones/Comentarios (espacio dedicado para expresar opiniones sobre las cuestiones de este módulo):

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales le informamos que sus datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados con fines exclusivamente académicos, en concreto, para la elaboración del primer capítulo de la tesis doctoral del entrevistador, incluyéndose exclusivamente los resultados de la entrevista de forma anonimizada. Los mismos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán cedidos a ningún tercero sin su consentimiento expreso, salvo obligación legal. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a edmir@doctor.upv.es.

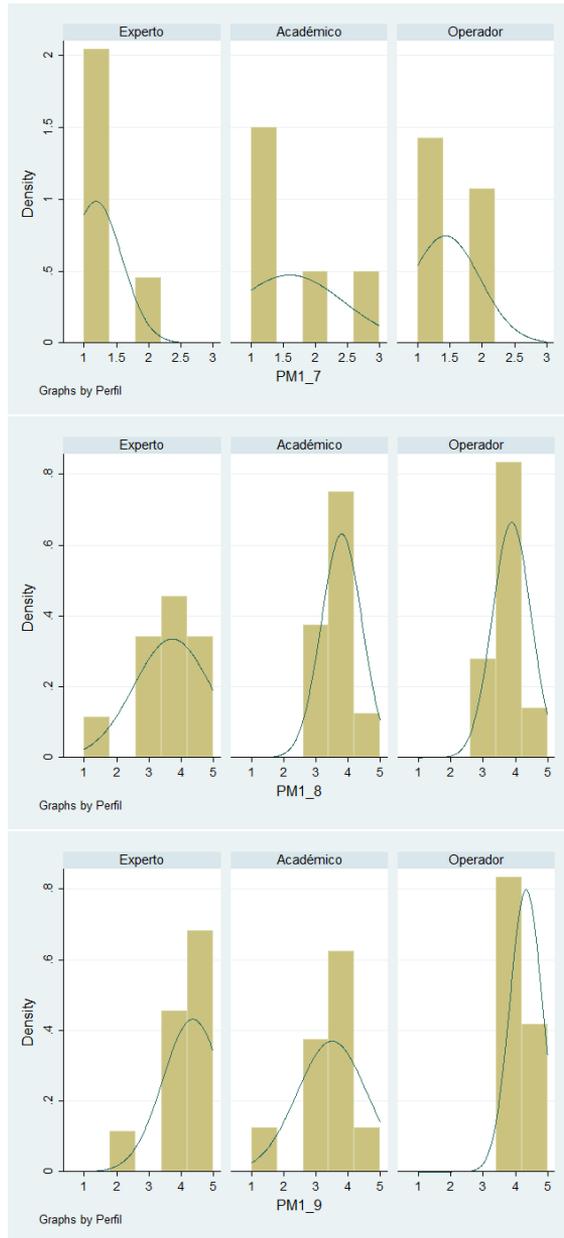
ANEXO II



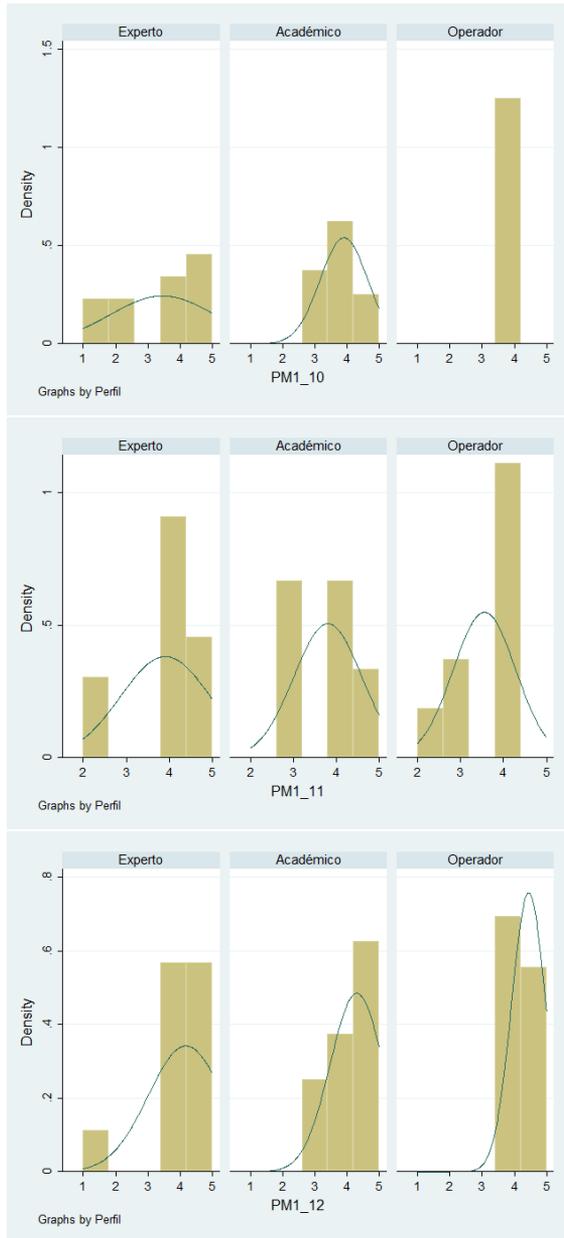
Anexo II



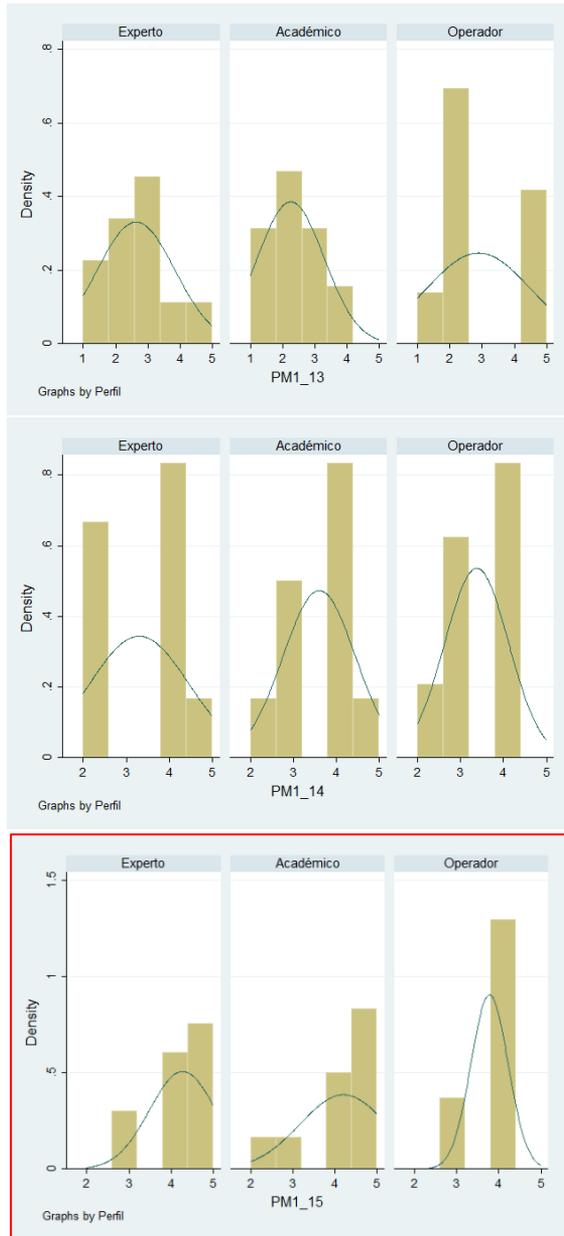
Anexo II



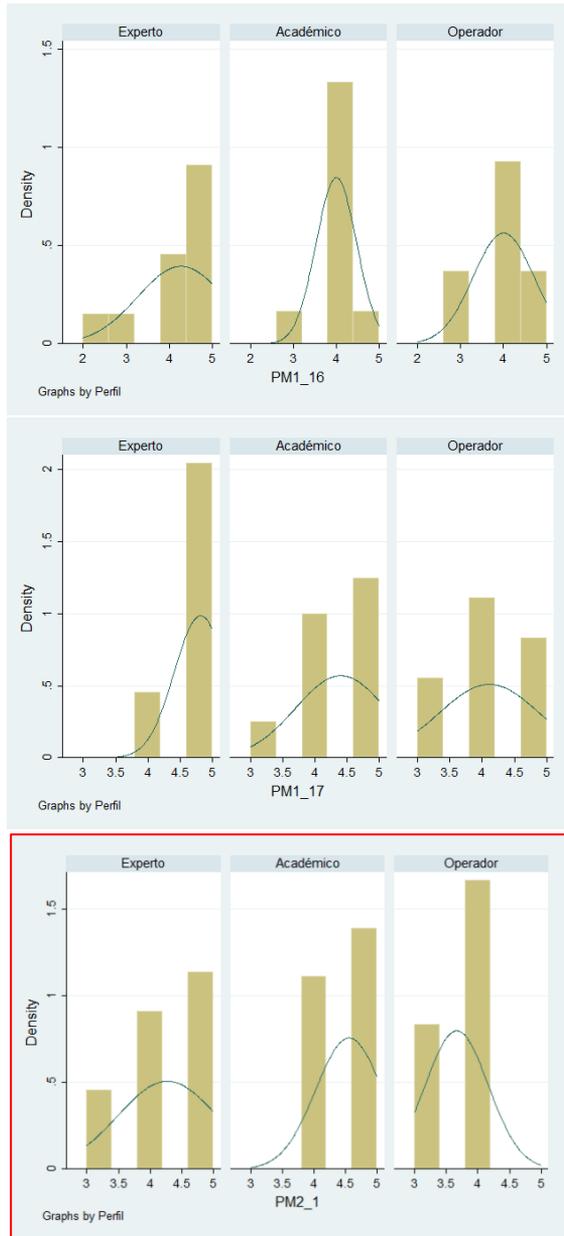
Anexo II



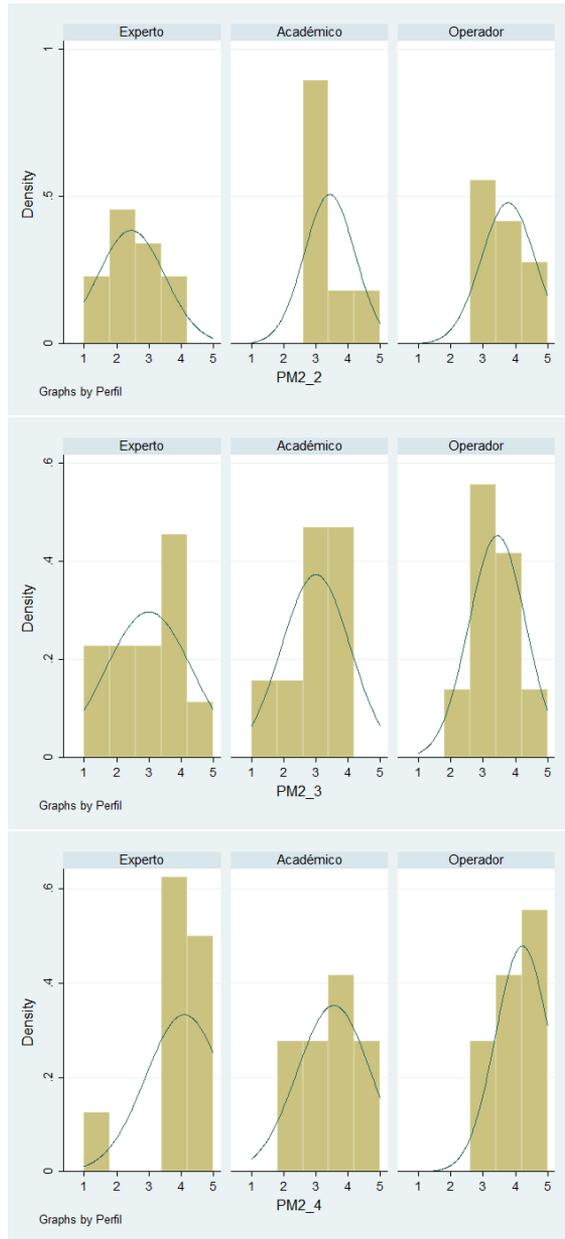
Anexo II



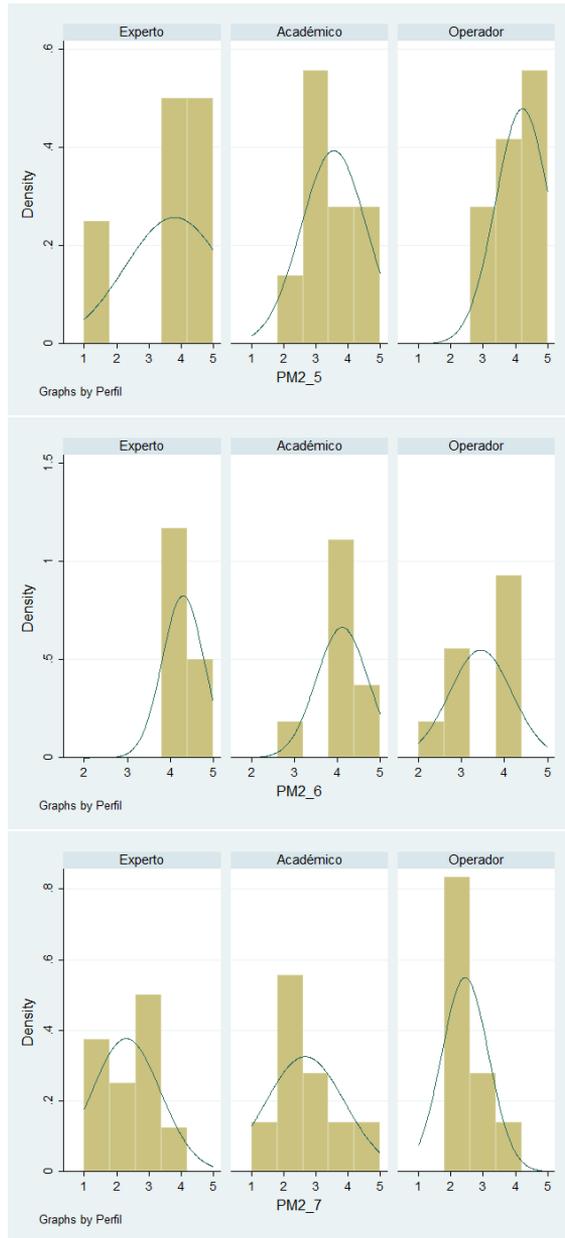
Anexo II



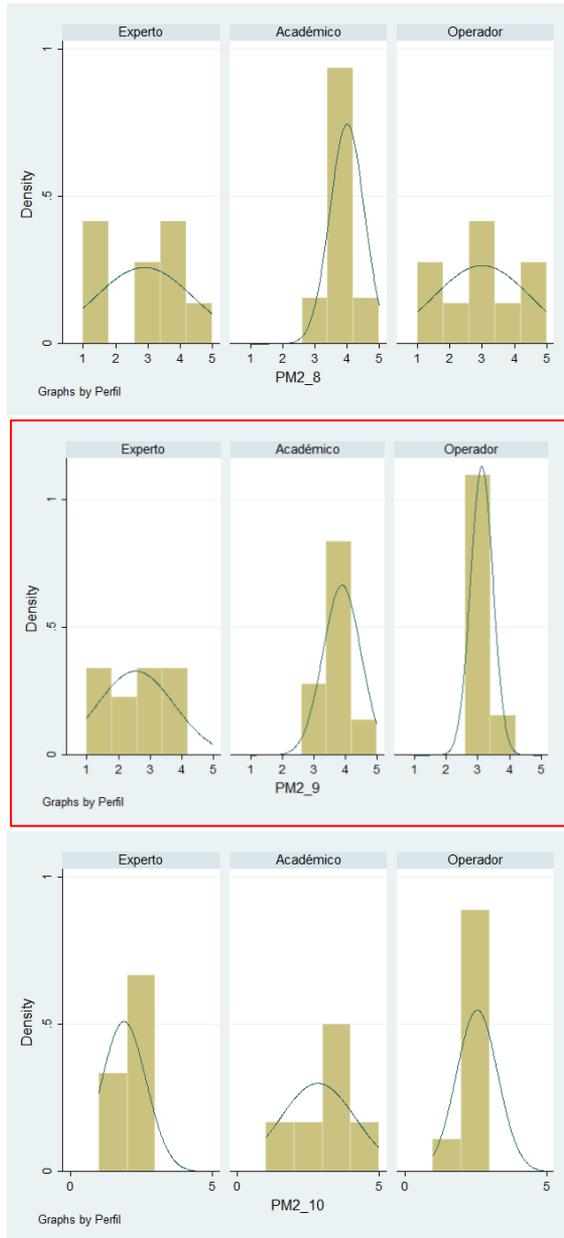
Anexo II



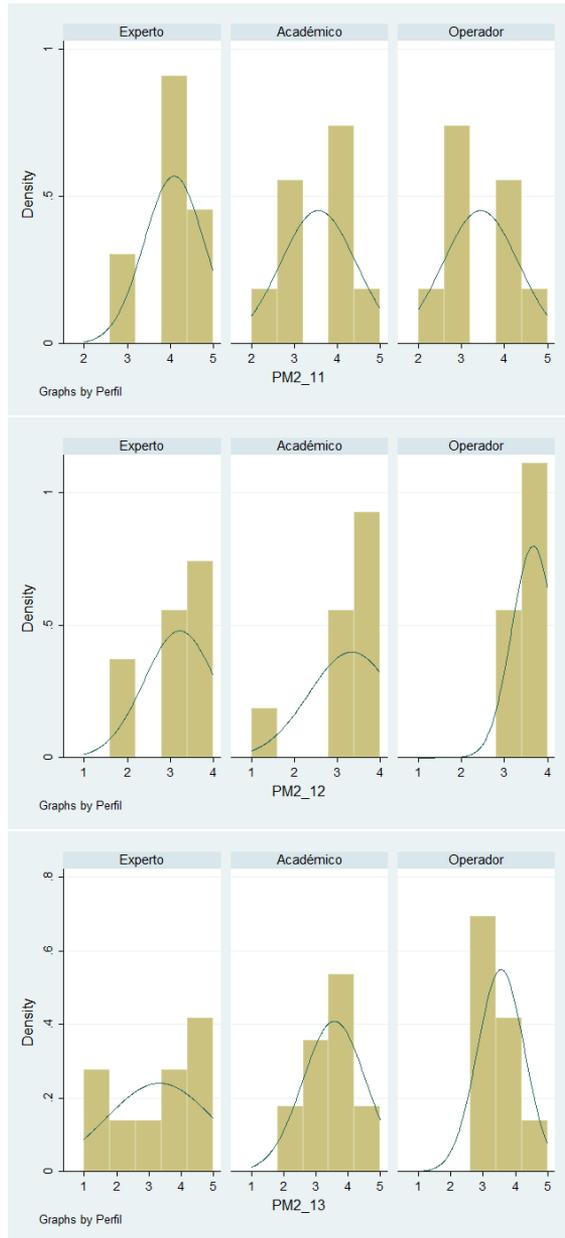
Anexo II



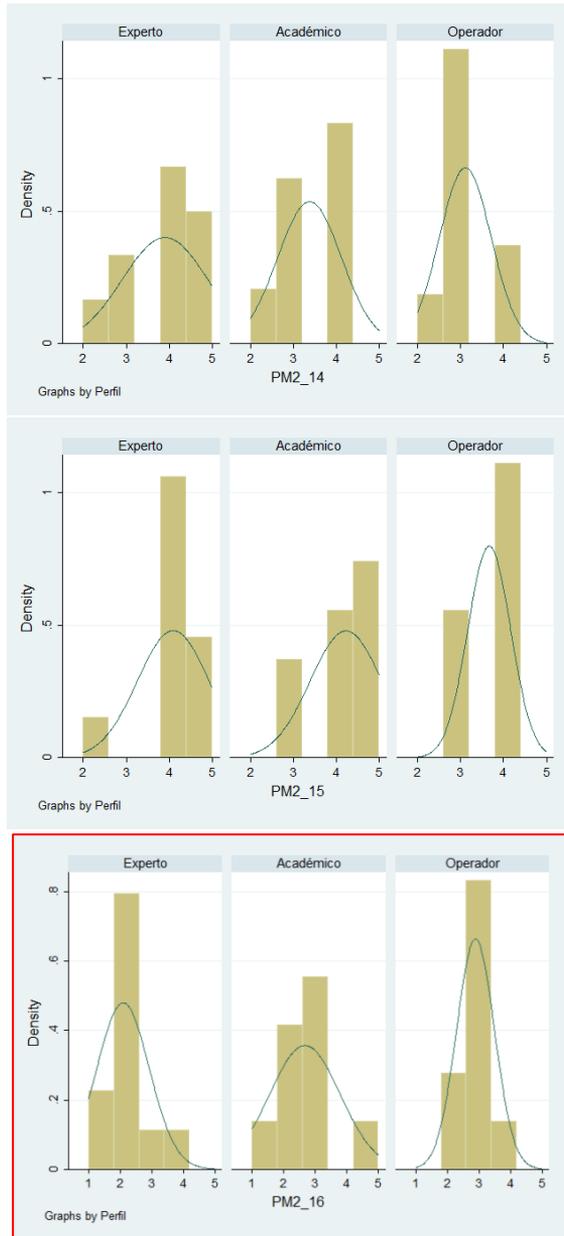
Anexo II



Anexo II



Anexo II



Anexo II

