



# La revelación del origen en solicitudes de derechos de propiedad intelectual

JORGE CABRERA

Una de las primeras medidas sugeridas para lograr una relación sinérgica entre el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y los sistemas de propiedad intelectual -en particular el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio (Adpic-OMC)- fue la revelación del origen de los recursos genéticos, o el conocimiento tradicional asociado, en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente patentes. Desde hace varios años, en el seno del CBD, en la OMC, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) y en numerosas actividades e informes, se ha venido insistiendo en la necesidad de impulsar la revelación del origen en solicitudes de derechos de propiedad intelectual (*dpi*).

Las conferencias de las partes del CBD también han abordado la relación entre *dpi* y biodiversidad. Por ejemplo, en la III Conferencia de las Partes la “Decisión III-15” (acceso a recursos genéticos) solicitó al secretario ejecutivo cooperar con la OMC a través de su Comité de Comercio y Ambiente para explorar la medida en que pueda existir vínculos entre el artículo 15 del CBD y el Adpic. Igualmente, en la “Decisión III-17” se reconoció, entre otros aspectos, que se requería más investigación para desarrollar una apreciación sobre la relación entre las provisiones del Adpic y el CBD, particularmente en los puntos relativos a la transferencia de tecnología y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la distribución justa y equitativa de beneficios, la protección del conocimiento tradicional, etcétera. La IV Conferencia de las Partes (en 1999, en Bratislavia), además de reiterar algunos de los llamados anteriores, enfatizó la necesidad de asegurar consistencia en la implementación de la CBD y el Adpic con el fin de incrementar el apoyo recíproco entre ambos regímenes y la integración de las preocupaciones relativas a la biodiversidad y la protección de los *dpi* (IV-15). La V Conferencia (en 2000, en Kenia), en la “Decisión V-26”, solicitó a la Ompi y a la Unión Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas (Upov) que en su labor se tenga debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del CBD, incluidas las repercusiones de los *dpi* sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y en particular el valor de los conocimientos tradicionales. Más adelante invita a la OMC a que tenga en cuenta que el Adpic y el CBD están mutuamente relacionados y llama a que se explore más a fondo esa relación mutua. La Resolución VI/24/C 1: “El papel de los DPI en la implementación de acuerdos de distribución de beneficios”, invita a los gobiernos y partes a promover la revelación del origen de los recursos genéticos en aplicaciones de derechos de propiedad intelectual cuando la materia protegida consista o haga uso de recursos genéticos en su desarrollo, como una posible contribución al rastreo del cumplimiento del consentimiento informado previo y las condiciones mutuamente acordadas bajo las cuales el acceso a esos recursos fue otorgado. El numeral 2 contempla la misma invitación en términos de conocimiento tradicional asociado. En la VII Conferencia de las Partes, la “Decisión VII/ 19” solicita al GTABS identificar los aspectos relativos a la revelación del origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociados en las solicitudes de *dpi*, incluyendo las relativas al certificado de origen/fuente/legal procedencia. Igualmente solicita a la Ompi y a la Unctad preparar estudios sobre la revelación del origen en las solicitudes de *dpi* basados en una lista de tópicos a ser abordados.

Como se indicó, resoluciones de las conferencias de las partes del CBD han hecho mención de la revelación del origen, al menos desde la VI Conferencia de las Partes. Igualmente, las *Guías de Bonn* contienen una referencia al tema al indicar que, como parte de las medidas en países usuarios, se debe de considerar medidas para promover la revelación del origen de los recursos genéticos y del origen de los conocimientos, innovaciones y prácticas en solicitudes de derechos de propiedad intelectual (16.d.ii).

El Plan de Acción de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en su párrafo 44, considera la negociación de un régimen internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y

equitativa de beneficios. La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 57-260 del 20 de diciembre de 2002, invita a la Conferencia de las Partes a tomar las medidas necesarias en relación con el compromiso de la Cumbre para negociar dicho régimen.



Proy. Conservación y uso sostenible del gaspar *Atractosteus*

La VII Conferencia de las Partes acordó iniciar dichas negociaciones. De esta forma, la “Decisión VII/19” reconoce como uno de los elementos del régimen internacional: xiii) un certificado internacionalmente reconocido de origen/fuente/legal adquisición de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado; y en xiv) la revelación del origen/fuente/legal adquisición de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado. Igualmente, el punto E (medidas para apoyar el cumplimiento del consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados bajo los cuales el acceso se concedió, sección conocida como “Medidas de países usuarios”) de la misma “Decisión” establece la necesidad de abordar aspectos como la revelación del origen como mecanismos para apoyar el cumplimiento de la legislación de acceso y el consentimiento informado previo y los términos mutuamente acordados. El punto 6 requiere al Grupo de Trabajo de Acceso a Recursos Genéticos analizar el tema del certificado de origen incluyendo su factibilidad, costo y practicidad.

La “Decisión VII/19” acuerda convocar nuevamente al Grupo de Trabajo sobre ABS para que “en colaboración con el Grupo de Trabajo del artículo 8 inciso J sobre conocimiento tradicional y asegurando la participación de comunidades y pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, industria e instituciones académicas e intergubernamentales, elabore y negocie un régimen internacional sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios con el propósito de adoptar un instrumento o instrumentos para efectivamente implementar las disposiciones del artículo 15 y 8 inciso J y los 3 objetivos de la Convención”. El grupo operará de conformidad con los términos de referencia que constituyen el anexo de la resolución.

La VIII Conferencia de las Partes del CBD se reunió en Curitiba, Brasil, para analizar el tema del régimen internacional, el cual ocupó uno de los aspectos centrales del debate. Si bien es cierto que fundamentalmente se discutieron aspectos de proceso y no sustantivos, algunos temas de interés fueron acordados.

Por medio de la “Decisión VIII/4” se decide transmitir el anexo al Grupo de Trabajo sobre ABS en su quinta reunión para que, de conformidad con la “Decisión VII/19”, continúe la elaboración de un régimen internacional, incluyendo además los siguientes insumos: (1) los resultados del Grupo de Expertos Técnicos sobre el certificado de origen/fuente/legal procedencia, (2) el reporte de progreso del análisis de lagunas y la matriz y (3) otros aportes sometidos por las partes relacionados con ABS. Se indica que dicho anexo refleja las perspectivas de las partes sostenidas en la reunión de Granada en enero de 2006.

Entre los elementos del anexo, contemplados bajo el título “Distribución justa y equitativa de beneficios”, se incluye la revelación del origen o fuente en solicitudes de *dpi* que hagan uso o consistan en recursos genéticos y conocimiento tradicional incluyendo evidencia del cumplimiento de la legislación del país proveedor en materia de consentimiento informado previo y distribución de beneficios; etcétera. En el acápite D –“Medidas para apoyar el cumplimiento con el consentimiento informado previo y los TMA de las Partes proveyendo recursos genéticos en las Partes con usuarios de tales recursos genéticos en su jurisdicción”- se reafirma que la revelación del origen en solicitudes de *dpi* constituye un elemento de los términos de referencia del anexo a la “Decisión VII/19 D” para la elaboración del régimen internacional. Se reconoce que el tema ha sido tratado en la Ompi y en la OMC y se invita a los foros relevantes a abordar (o continuar) el tema de la revelación del origen en solicitudes de *dpi*, considerando la necesidad de asegurar que el trabajo apoya y no contraviene los objetivos del CBD. Se hace el requerimiento al secretario ejecutivo de que renueve su solicitud de acreditación como observador ante el Consejo del Adpic.

No resulta extraño que el requisito de la revelación del origen/prueba de la legalidad del acceso en materia de propiedad intelectual sea objeto de intensos debates de carácter político y jurídico. Sin embargo, diferentes legislaciones poseen referencias a él, aunque de forma distinta en cuanto a sus consecuencias (por ejemplo, Brasil, la Comunidad Andina de Naciones, Costa Rica, India y Egipto, entre otros). Algunas de las leyes de biodiversidad o de propiedad intelectual de varios países contienen la obligación de revelar el origen del material genético utilizado en las invenciones o variedades vegetales, o inclusive de la prueba de la existencia del consentimiento informado previo o de un certificado de origen que establezca la legalidad del acceso al material genético o al conocimiento tradicional asociado. Esta disposición permitiría apoyar el cumplimiento de las disposiciones del CBD en materia de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios.

En la mayoría de los casos, las leyes europeas que han introducido tal requisito se han referido únicamente a la obligación de divulgar el origen o, en el caso noruego, de probar la existencia del consentimiento informado previo (solo para material genético, no para conocimiento tradicional), pero sus implicaciones no afectan la existencia del derecho de propiedad intelectual en cuanto tal, sino que se ubican en la esfera penal o civil. Asimismo, pocas leyes de obtenciones vegetales, especialmente la de India, consideran tal situación. Como afirma Correa (2005), “[s]i bien el objeto de dicha obligación y su justificación parecen haber sido suficientemente clarificados, y existe considerable apoyo para su materialización, aunque no unanimidad al respecto, resta definir más precisamente los entornos de la obligación y el modo en que sería aplicable ... El ámbito y condiciones de aplicación de la obligación deberán ser funcionales a su objetivo, y cuidar de no imponer una carga desproporcionada a los solicitantes y a los órganos que tengan a cargo su aplicación”.

Desde el punto de vista técnico debe avanzarse en la definición de una serie de elementos que condicionan la forma como la revelación operaría, particularmente si quiere hacerse de este instrumento una herramienta práctica; vale la pena mencionar algunos (véase Correa 2005): (a) *Qué información debe divulgarse*: El objeto de la revelación lo constituirían los recursos genéticos o biológicos, o ambos, y el conocimiento tradicional asociado. (b) *El significado de origen*: Si se refiere al país de origen del recurso o más bien a la fuente -es decir, de quién se recibió el recurso-; al país que aporta o provee el recurso; al origen geográfico del mismo o a una combinación de diferentes opciones -por ejemplo, la revelación de la fuente y, además, si se conoce, del país de origen del recurso. (c) *Qué tipo de información o documentación debe presentarse*: Si el requisito se cumpliera con la simple divulgación de información ésta debiera ir acompañada de una declaración del solicitante o de cierta documentación probatoria respecto del cumplimiento con la legislación de acceso, como copia del contrato de acceso u otro documento autorizador. (d) *Cómo debe presentarse la información*: Se utilizarán términos estandarizados, ciertos contenidos específicos, etcétera. (e) *Cómo se determina la relación entre el recurso biológico/genético y el conocimiento tradicional asociado y la invención*: Por ejemplo, si forman parte de la materia sobre la que se solicitan los derechos de propiedad intelectual, si han sido utilizados en el proceso de desarrollo de la invención, si han sido utilizados para facilitar el desarrollo de la materia protegible, si constituyen el antecedente necesario de la misma, etcétera. (f) *Cuándo debe considerarse que el acceso a los recursos o conocimiento han sido debidamente autorizados*. (g) *Quién y cuándo examina la información*. (h) *Cuáles son las consecuencias del incumplimiento, incluyendo responsabilidad civil o penal, aplicación de disposiciones sobre competencia desleal, sanciones administrativas, suspensión del trámite de solicitud, revocación o nulidad de los derechos cuando la información es insuficiente o falsa, exigencia de la transferencia parcial o total de los derechos de patentes conferidos para efectos de asegurar la justa participación en los beneficios, exigir la restitución de cualquier beneficio recibido, etcétera*.

Otros aspectos merecen ser considerados: (a) El instrumento tiene un impacto limitado en la prevención de la apropiación indebida o biopiratería y por ello debe ser acompañado de otros mecanismos complementarios -por ejemplo, en algunos de los casos documentados de apropiación indebida mediante patentes se realizó mención del origen geográfico del recurso. Se requiere mecanismos complementarios que permitan mejorar la calidad del otorgamiento de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, tales como mejoras en los sistemas de búsqueda a efectos de determinar la novedad de las invenciones; ellos ya han sido explorados en el seno del Comité Intergubernamental sobre Recursos Genéticos y Propiedad Intelectual, Conocimiento Tradicional y Folklore de la Ompi. (b) Asimismo, se debe de considerar la capacidad de los países para monitorear efectivamente las solicitudes de patentes y las patentes otorgadas a efectos de determinar si existe un uso inapropiado de los materiales; aun en los casos de detección de usos inapropiados cabe cuestionar la capacidad económica y financiera para poder invalidar las patentes en jurisdicciones foráneas, proceso costoso y largo. En este orden de ideas, nuevamente surge la necesidad de estudiar otras medidas de países usuarios -que, por ejemplo, faciliten el acceso a la justicia- como necesarias para alcanzar los objetivos del CBD. (c) Una forma de prevenir la apropiación indebida consiste en mejorar el acceso a información existente en dominio público y hacerla disponible a los técnicos encargados de la revisión de las patentes, para determinar la novedad de ellas y el arte previo; éste constituye uno de los aspectos que ha venido trabajando la Ompi a través del Comité Intergubernamental. (d) Por último, aunque estas disposiciones se han establecido en leyes de patentes de algunos países, o leyes de biodiversidad y similares, es igualmente aconsejable que, desde la perspectiva estrictamente nacional, los países comiencen a introducir en sus leyes de acceso o similares la obligación estatutaria de exigir, al otorgar acceso, que se revele el origen o fuente del recurso si el solicitante del acceso presenta una solicitud de patente. Aunque no es posible afirmar tajantemente si las oficinas de patentes tomarán en cuenta, y de qué forma, estas disposiciones legales o contractuales y si actuarán en contra de una solicitud que las incumpla, es una medida que merece ser considerada. Incorporar esta disposición requeriría de acciones a nivel nacional y no debería esperar a las conclusiones de las negociaciones internacionales del régimen o de la misma OMC.

Asimismo, debe de mencionarse las potenciales implicaciones de los tratados de libre comercio -suscritos y ratificados por numerosos países con Estados Unidos y la Unión Europea- y sus correspondientes disposiciones sobre *dpi*. Por ejemplo, en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos se ha indicado que se establece una limitación en materia de divulgación o revelación del origen. El lenguaje utilizado en tal Tratado proviene directamente de la legislación de Estados Unidos al decir que “Cada Parte establecerá que la divulgación de una invención reclamada debe considerarse que es suficientemente clara y completa si proporciona información que permite que la invención sea efectuada o utilizada por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a la fecha de presentación” (artículo 15.9.9). En este orden de ideas, la duda que surge es si el texto impide solicitar mayor información al momento de divulgar la patente. Tampoco se menciona la necesidad de indicar cuál es el mejor modo de llevar a cabo la invención, como se requiere en numerosas leyes nacionales. (No existe, sin embargo, una interpretación unívoca respecto de las consecuencias de este lenguaje sobre la posibilidad de exigir la revelación del origen. Por otra parte, según algunos comentaristas, en la región andina la situación se presenta diferente y las obligaciones de revelación y prueba de la legalidad del acceso contenidas en las decisiones andinas prevalecen sobre los *tlc* -por ejemplo, en el negociado entre Perú y Estados Unidos.)

La revelación del origen, pues, constituye uno de los elementos que deben de ser integrados en el régimen internacional, considerando adicionalmente los esfuerzos y avances realizados a la fecha en la materia, particularmente en la OMC, la Ompi y el propio CBD. La revelación del origen permitiría evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado, convirtiéndose no solo en una medida de transparencia en el otorgamiento de *dpi* sino, además, en una medida de carácter defensivo dirigida a tutelar el conocimiento tradicional contra su apropiación indebida o irregular.

### Referencias bibliográficas

Correa, Carlos. “Alcances jurídicos de las exigencias de divulgación del origen en el sistema de patentes y derechos de obtentor”, en *Documentos de Investigación, Iniciativa para prevenir la biopiratería* Año 1, No. 2, agosto 2005.