

Ley de biodiversidad de Costa Rica, TLC y propiedad intelectual

JORGE CABRERA

El voto de la Sala Constitucional (n° 8-13832, del 11 de septiembre de 2008) respecto del último proyecto de ley de la denominada Agenda de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) ha venido a confirmar la relación existente entre los tratados de libre comercio, la biodiversidad (en este caso el conocimiento tradicional) y los derechos de propiedad intelectual. En un voto 4 a 3, la mayoría de los miembros de la Sala consideraron inconstitucional el procedimiento seguido para incorporar varias modificaciones a la *Ley de biodiversidad*, contenidas en el proyecto de ley n° 16.955¹.

El cambio más relevante, desde la perspectiva de los efectos del fallo de la Sala, se relaciona con la modificación al inciso 6 del artículo 78 de la *Ley*. Este artículo excluye de la protección de propiedad intelectual “[l]as invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado o prácticas biológicas tradicionales o en el dominio público”. Con la reforma introducida por el proyecto de ley n° 16.955 se establece que la exclusión es solo en relación con las patentes y no con otras formas de propiedad intelectual, y se adiciona la frase: “siempre que no cumplan con los requisitos de patentabilidad de la ley número 6.867 del 23 de junio de 1983 (*Ley de patentes*) y sus reformas”.

El proyecto fue consultado por un grupo de diputados y en la respuesta la mayoría de los magistrados consideró que “[e]l punto medular de este reclamo es establecer si los cambios resaltados afectan directamente a los pueblos indígenas, y requerían ser consultados según la normativa del *Convenio 169* de la Organización Internacional del Trabajo. Ese *Convenio* establece, en su artículo 6, la obligación de los gobiernos de: / (a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas *susceptibles de afectarles directamente* (...) / La reforma al artículo 78, en su inciso 6, introduce un cambio objetivamente comprobable con respecto al texto vigente, y es que establece como patentable lo que antes no lo era, concretamente las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. Con la redacción vigente no son patentables, con la redacción introducida en el texto consultado lo son si se cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley número 6.867 del 23 de junio de 1983 y sus reformas. Contrario sensu, establece la norma de que si el conocimiento tradicional cumple los requisitos de la citada ley, entonces sí son patentables, aunque sea una invención esencialmente derivada del conocimiento *asociado a prácticas biológicas tradicionales* o culturales en dominio público. Objetivamente, es un cambio que afecta directamente los intereses de los pueblos indígenas y, por lo tanto, conforme a la normativa vigente del *Convenio 169* de OIT, debió ser consultado a éstos, disposición que es vinculante para el país”.

El voto continúa indicando: “Así las cosas, se convierte en un asunto de mera constatación de dos factores: (a) la relación directa del tema con los intereses de las poblaciones indígenas, (b) si, siendo ello así, se dio o no la consulta obligatoria que establece el *Convenio 169* citado. / La respuesta a la primera interrogante es que sí existe una relación directa de la modificación hecha con los intereses de los pueblos indígenas -buena o mala-, que nadie ha negado durante la discusión legislativa, y, dos, que no se dio la consulta, lo cual era obligatorio hacerlo, quedando comprobado el vicio señalado...”.

Sobre el contenido de los cambios que el voto considera sustanciales, se manifiesta así el Tribunal: “En este punto, como muestras de la sustancialidad de las modificaciones que aprecia la Sala, (a) el encabezado que agrega la frase ‘de la protección mediante patentes’, con lo cual la exclusión deja de funcionar para otro tipo de me-

Jorge Cabrera Medaglia, especialista en derecho ambiental, es profesor en la Universidad de Costa Rica y abogado del Inbio.

¹ El proyecto de ley reforma diversas leyes de propiedad intelectual, entre ellas la *Ley de derechos de autor* y la *Ley de patentes*, así como la *Ley de biodiversidad*. Posteriormente, el proyecto de ley fue modificado, eliminando la redacción del inciso 6 del artículo 78 de la *Ley de biodiversidad* y manteniendo, por tanto, su versión actual. La Sala Constitucional determinó (5 a 2) que esta nueva redacción no era contraria a la *Constitución Política*. Finalmente, fue publicado como ley n° 8.686 en *La Gaceta* del 26 de noviembre de 2008.

canismos de reconocimiento de derechos intelectuales, como serían todos los demás que se mencionan allí mismos; (b) el inciso 1, que incluye una modificación de la protección a las secuencias de ácido desoxirribonucleico para -al menos- excluir de la prohibición a aquellas que cumplan los requisitos de patentabilidad según la *Ley de patentes*; (c) el inciso 6, que se analizó en el considerando anterior y que, como allí se explicó, cambia de un régimen de prohibición total a uno de patentabilidad limitada; (d) el inciso 7, que extiende en una medida incuestionablemente grande las potestades estatales para oponerse a patentamiento de invenciones relacionadas con la biodiversidad”.

No obstante, el voto de minoría presenta una visión diferente del problema al exponer las razones por las que el artículo 6 del *Convenio 169* de OIT no resulta aplicable. Dice la Sala: “Como se ve, el propio artículo 6, inciso a, del *Convenio* referido dispone el supuesto específico en el que, ineluctablemente, debe existir consulta, el cual consiste en que las medidas administrativas o legislativas sean susceptibles de afectarles directamente; se requiere, entonces, de una afectación directa o inmediata de los grupos indígenas o tribales. Bajo esta inteligencia, si el ordenamiento jurídico interno del respectivo país establece, previamente, medidas de protección y tutela que impiden que se les afecte directamente, *no se requiere, entonces, de consulta*. La inteligencia del *Convenio* en el sentido señalado se impone por virtud de la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, siendo que una propuesta legislativa no puede ser analizada aisladamente, como si se tratara de un compartimento estanco, sino que debe ser valorada a la luz de todo el conjunto normativo del país en un momento determinado para evitar cualquier equívoco e incurrir en trámites innecesarios”.

Para el voto de minoría: “Antes de la propuesta legislativa que es objeto de análisis en la presente consulta, el ordenamiento jurídico costarricense establece, claramente y sin duda alguna, un blindaje o protección específica a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes a la conservación y utilización sostenibles de la diversidad biológica. Así lo dispone expresamente el *Convenio sobre diversidad biológica* y anexos (Río de Janeiro, 1992), incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la ley n° 7.416 del 30 de junio de 1994 -vigente desde el 28 de julio de 1994-, en su artículo 8, inciso j, relativo a la ‘conservación in situ’. Por su parte, la *Ley de biodiversidad* (n° 7.788, del 30 de abril de 1998), en el capítulo V, denominado ‘Acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y protección del conocimiento asociado’, sección III: ‘Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial’, si bien reconoce la existencia y validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas a través de mecanismos legales apropiados (artículo 77), en los artículos 82 a 85 desarrolla extensa y prolijamente la protección de los derechos intelectuales comunitarios sui generis de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como su participación activa en esa tutela. / De otra parte, una correcta lectura de la reforma propuesta al inciso 6 del artículo 78 de la *Ley de biodiversidad* permite concluir, a todas luces, que no se está disponiendo la patentabilidad de las invenciones derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales que sean del dominio público, por ser esto absolutamente contrario a la lógica de la protección de la propiedad industrial al no reunir las condiciones inherentes a una invención o creación del intelecto humano susceptible de apropiación. Lo que se dispone es que si a una práctica de esa índole se le agrega elementos adicionales que la transformen en una invención patentable, esto es, novedosa, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial, podría ser, eventualmente, patentable. En todo caso, al permanecer incólume y vigente la protección especial dispensada a los derechos intelectuales comunitarios sui generis de las comunidades indígenas y locales, debe entenderse, a partir de una interpretación sistemática y no aislada, que si se trata de prácticas biológicas tradicionales o culturales de alguno de esos grupos, queda absolutamente enervada la posibilidad de obtener una patente (artículos 82 -párrafo 2- y 84 -párrafo in fine- de la *Ley de biodiversidad*), siendo que, únicamente, esos colectivos - que pueden ser los únicos titulares y beneficiarios- son los que podrán, exclusivamente, obtener su inscripción, reconocimiento o registro, manteniéndose indefinidamente abierta la posibilidad futura de obtener la protección de todos aquellos que surjan e, incluso, brindándose tutela y prioridad a los conglomerados citados cuando el derecho no esté inscrito oficialmente (...). En suma, la minoría estima que la consulta a las comunidades indígenas no era necesaria, por cuanto la norma que se propone reformar no las afecta directamente, al dejar vigente el ordenamiento suprallegal y legal que les prodiga protección especial a los derechos intelectuales comunitarios sui generis de aquéllas”.

Varias preguntas pueden formularse para entender mejor la relación entre biodiversidad, conocimiento tradicional, propiedad intelectual y TLC:

¿Existe una contradicción entre la redacción actual de la *Ley de biodiversidad* y el TLC? En mi opinión, la respuesta es negativa. El artículo 78, inciso 6, de esa *Ley* fue pensado, al igual que otros de los incisos de este mismo numeral, con el propósito de impedir el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos o conocimiento tradicional asociado sin que se cumplieran adecuadamente los requisitos de patentabilidad (especialmente la novedad y el nivel inventivo). Se pretendió evitar casos de acceso ilegal, apropiación indebida o

“biopiratería” que han sufrido países y comunidades, especialmente en América Latina, Asia y África. Aunque los reportes de organizaciones no gubernamentales sobre estos casos pueden ser debatibles, no cabe duda de que situaciones de esta naturaleza se han producido. Por ejemplo, la maca y el ayahuasca en Perú, y el frijol enola en México, entre otros, han sido frecuentemente citados como justificación para emprender modificaciones al texto o al funcionamiento de los sistemas de derechos de propiedad intelectual, particularmente las patentes, que a la fecha se han mostrado como uno de los principales causantes de las denuncias sobre apropiación indebida o “biopiratería” (ver Unep, CBD y WG-ABS 2006). En cualquier caso, la normativa pretendió impedir que se otorguen patentes, especialmente sin nivel inventivo y novedad, sobre recursos genéticos o conocimiento tradicional costarricenses. Esta disposición y, en general, el vínculo entre propiedad intelectual y biodiversidad, no es inusual en leyes de biodiversidad o similares, y tiene como fundamento cumplir con el *Convenio sobre la diversidad biológica* (artículos 3 y 8, incisos J y 15). Asimismo, existen normas que restringen la posibilidad de solicitar derecho de propiedad intelectual sobre recursos accedidos sin permiso previo del país (*Ley de biodiversidad* de India, *Normas de acceso* de Uganda, *Ley de recursos genéticos y derechos comunitarios* de Etiopía), y obligan a notificar antes de solicitar estos derechos (*Ley de biodiversidad* de Bután), o requieren que se revele el origen de los recursos genéticos o se presente evidencia del cumplimiento con las legislaciones nacionales de biodiversidad en las solicitudes de estos derechos (*Medida provisional de acceso a recursos genéticos* de Brasil, *Reglamento de acceso a recursos genéticos* de Panamá, Decisiones 391 y 486 de la Comunidad Andina, entre otras; además, algunas leyes de propiedad intelectual de países desarrollados, con distintas redacciones y consecuencias legales, también contemplan algo similar) (ver Cabrera y López 2008).

Esta disposición ha estado vigente desde mayo de 1998. Desde entonces y a pesar de que el *Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio* (Adpic) de la OMC se encontraba igualmente vigente en el país, nunca fue cuestionada la compatibilidad de la *Ley de biodiversidad* con el Adpic (al menos en los mecanismos formales de consultas). Si bien es cierto que el TLC contiene algunas precisiones en materia de patentabilidad que no se encuentran en el texto del Adpic (contempla una definición del criterio de “utilidad”, etcétera), en general ambos tratados son congruentes respecto de las condiciones de patentabilidad. Por lo tanto, tampoco debería considerarse -ahora a la luz del TLC- que las disposiciones del artículo 78 son incompatibles con el texto del acuerdo comercial. Por supuesto que esta postura puede no ser compartida por otros países.

La segunda pregunta se enfoca más bien al fondo de la propuesta: ¿Es inconveniente, desde el punto de vista sustantivo, la modificación? A mi juicio, la propuesta de reforma no desprotege la biodiversidad ni el conocimiento tradicional asociado -objetivos buscados por la *Ley de biodiversidad*-. Ésta tiende a clarificar la normativa. Por ejemplo, se modifica el inciso 1 del artículo 78 para excluir también de la patentabilidad, además del ADN, nucleótidos y aminoácidos a menos que se cumplan las condiciones de patentabilidad, en cuyo caso la sustancia debería ser novedosa y tener nivel inventivo. La redacción original tenía por propósito limitar la posibilidad de patentar secuencias naturales de ADN cuya existencia no era conocida, incluso sin necesidad de indicar cuál es su función. Impedir este tipo de reivindicaciones no es nuevo y puede citarse diversos casos en derecho comparado (v. g., la *Directiva europea para la protección jurídica de la biotecnología* 98/44/CE requiere que se indique la función de las secuencias para ser tutelables).

Respecto del inciso 6, se aclara que las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público no serán protegidas si no cumplen los requisitos de patentabilidad. La principal diferencia radica en que mientras la legislación actual se refiere a la exclusión de todas las formas de propiedad intelectual, la propuesta limita la misma al caso específico de las patentes, por constituir el mecanismo por excelencia que ha permitido la apropiación indebida de conocimiento tradicional. Esta lógica se encuentra en el actual inciso 6 al referirse a “invenciones”, materia que se tutela por medio de las patentes.

Existe, por tanto, una justificación legal y política para la redacción actual del artículo 78, tanto de su encabezado como del inciso 6, de la *Ley de biodiversidad* y la inexistencia de cualquier contradicción entre el TLC y la legislación nacional en materia de biodiversidad.

En conclusión, la sentencia demuestra la tensión existente y las diferentes visiones sobre esta temática, en este caso circunscritas al más alto nivel de la esfera judicial costarricense.

Referencias bibliográficas

- Unep, CBD y WG-ABS.2006. *An Analysis of claims of unauthorized access and misappropriation of genetic resources and associated traditional knowledge* (disponible en biodiv.org).
- Cabrera, J. y C. López. 2007. *Addressing the Problems of Access: protecting sources, while giving users certainty*. IUCN. Bonn.