

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WIPO/GRTKF/IC/9/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de marzo de 2005

S

COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE

Novena sesión
Ginebra, 24 a 28 de abril de 2006

RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA
DE PATENTES: BORRADOR PROVISIONAL

Documento preparado por la Secretaría

I. PANORAMA GENERAL

1. El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité”) elaboró varios mecanismos de protección preventiva que tienen por objeto mejorar el reconocimiento de los conocimientos tradicionales (CC.TT.) en el sistema de patentes y reducir de esa forma en la práctica las probabilidades de que se admitan patentes que reivindicuen sin justificación invenciones que se valen de CC.TT. y de recursos genéticos. En los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8 figura una descripción completa de esos mecanismos.

2. El presente documento se centra en un solo aspecto de la protección preventiva de los CC.TT., el de mejorar el examen de las solicitudes de patente que sean pertinentes para los CC.TT. (en particular, las que reivindicuen invenciones que se basen, se deriven, se inspiren o se valgan de CC.TT.). En su séptima sesión, el Comité aprobó un esbozo de recomendaciones sobre el examen por las autoridades competentes de solicitudes relacionadas con los CC.TT. Asimismo solicitó a la Secretaría que prepare un proyecto de recomendaciones basado en las respuestas al Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en el sistema de patentes

(WIPO/GRTKF/IC/Q.5) que fue distribuido entre la sexta y la séptima sesiones del Comité. En el documento WIPO/GRTKF/IC/8/8 figura el proyecto inicial de las recomendaciones formuladas al Comité en su octava sesión. El presente documento es un nuevo proyecto que se basa en la experiencia en constante evolución de las autoridades de patentes en lo que atañe al reconocimiento de los conocimientos tradicionales, en otras novedades de las que se tiene conocimiento y en las opiniones y los comentarios de los participantes en el Comité; se tienen en cuenta además las respuestas al cuestionario, recopiladas en el documento WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6.

3. En aras de la coherencia con los debates suscitados y los documentos publicados en esta serie, el presente borrador se difunde partiendo de la hipótesis de que se trata de una fuente de información básica que no pretende interferir en ninguna de las cuestiones jurídicas nacionales o internacionales ni ser un impedimento para negociaciones o acuerdos y decisiones importantes que se tomen en la OMPI o en cualquier otra instancia. Se propone pues que el Comité siga elaborando y mejorando el documento.

4. Se invita al Comité a: i) examinar el nuevo proyecto de recomendaciones destinado a las autoridades de patentes, contenido en el Anexo; ii) proporcionar comentarios, sugerencias, estudios de casos y otros elementos para poder seguir elaborando este borrador, habida cuenta de que este material es una fuente de información sin incidencia alguna en las cuestiones jurídicas objeto de negociaciones en la OMPI o en otras instancias; y iii) solicitar que se envíen más respuestas al documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 (Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en el sistema de patentes) antes del 30 de mayo de 2006 para poder preparar la recopilación final de las respuestas a este cuestionario.

[Sigue el Anexo]

ANEXO*

PROYECTO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA DE PATENTES

Este borrador provisional ha sido elaborado únicamente para servir de base a los debates y consultas en curso. Será necesario proseguir su elaboración y consideración, completándolo con material fáctico detallado basado en las distintas respuestas de los Estados miembros al Cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5 (Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en el sistema de patentes): véase el documento WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6.

I. PANORAMA GENERAL

1. Un número importante de solicitudes de patente se refiere a invitaciones que de alguna u otra forma se relacionan con los conocimientos tradicionales (CC.TT.). Por ejemplo, las invenciones reivindicadas pueden basarse, derivarse, inspirarse o valerse de CC.TT. Las reivindicaciones de algunas solicitudes de patente abarcan a los CC.TT. directamente dentro de su alcance. Por lo tanto, los CC.TT. pueden ser potencialmente pertinentes para la novedad o la actividad inventiva (no evidencia de una invención); para la declaración de identidad del verdadero inventor o inventores formulada por el solicitante; para la obligación del solicitante de declarar todo el estado de la técnica anterior conocido y pertinente para la patentabilidad de una invención; o para la pretensión del solicitante al derecho a solicitar una patente de invención. Además, algunas leyes de patentes contienen una obligación de divulgar separada, especialmente relacionada con los CC.TT. o los recursos genéticos, y ya se han formulado varias propuestas para ampliar esta práctica o hacerla obligatoria a nivel internacional.

2. Por su propia naturaleza, los CC.TT. son sumamente diversos y con frecuencia son parte integrante de la vida, las normas, las costumbres y la cultura de las comunidades que los elaboran y mantienen. Para algunas comunidades, el uso ilegítimo de sus CC.TT. es ofensivo o perturbante, particularmente la concesión de patentes que inadecuadamente abarcan a los CC.TT. en el alcance de sus reivindicaciones. Los CC.TT. son frecuentemente el resultado de sistemas de conocimientos diferentes y valiosos, y del desarrollo intelectual, con frecuencia con un fuerte elemento empírico y práctico, y muchos consideran que tienen un valor práctico y tecnológico, así como un valor y un significado cultural amplios para las comunidades que los elaboran, los preservan y los mantienen mediante mecanismos tradicionales. Los CC.TT. constituyen un importante componente de muchas innovaciones tecnológicas que se consideran como parte de la corriente científica o técnica del pasado pero también del presente. Por consiguiente, la necesidad de tener plenamente en cuenta los CC.TT. en el sistema de patentes tiene aspectos jurídicos, éticos y prácticos.

3. Cuando se examina una solicitud de patente pueden surgir toda una serie de posibles vínculos entre una invención reivindicada y los CC.TT. En general, los funcionarios de las oficinas de patentes así como las autoridades responsables del examen y de la determinación de la validez de las solicitudes de patente tienen poco contacto o poca experiencia con los CC.TT. y los diversos sistemas de conocimientos, así como con las comunidades tradicionales que desarrollan y mantienen los CC.TT. No obstante, los CC.TT. pueden ser especialmente

pertinentes para el descargo pleno y efectivo de las responsabilidades de estos profesionales con objeto de asegurar que las patentes se concedan únicamente a invenciones legítimas. Por consiguiente, una mayor comprensión y una mejor toma de conciencia acerca de los CC.TT. y los sistemas de conocimientos tradicionales pueden representar para las autoridades encargadas de las patentes una responsabilidad jurídica y práctica importante, aunque también pueden convertirse en un aspecto valioso del profesionalismo y del buen conocimiento de la política y el contexto cultural del sistema de patentes.

4. El presente proyecto de recomendaciones se ha elaborado para ayudar a las autoridades y los profesionales del ámbito de las patentes a que tengan en cuenta los CC.TT., su contenido técnico y su contexto social y jurídico de manera que puedan realizar sus actividades en forma más eficaz. Esencialmente, estas recomendaciones están destinadas a disminuir la probabilidad de concesión errónea de patentes que reivindiquen incorrectamente determinados conocimientos tradicionales o recursos genéticos como invenciones, y de patentes sobre invenciones reivindicadas que no sean nuevas y evidentes a la luz de los CC.TT. pertinentes.

II. ANTECEDENTES: LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y EL SISTEMA DE PATENTES

Algunas perspectivas sobre los conocimientos tradicionales

5. Existen muchas formas diversas de conocimientos tradicionales y también perspectivas diversas sobre sus características. En esta sección se muestran toda una serie de perspectivas que ilustran su naturaleza general.

6. En el siguiente comentario se pone de relieve la naturaleza de los distintos sistemas en los que los conocimientos tradicionales se desarrollan y mantienen:

“Lo más importante que hay que reconocer es que los conocimientos indígenas están incorporados en sistemas de conocimientos indígenas que son muy específicos para cada caso. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en concebir la protección de la propiedad intelectual sobre los conocimientos indígenas como procedimientos en desarrollo para la compra y venta de conocimientos indígenas como si fueran datos. Eso ya transforma los conocimientos indígenas en lo que no son. Los diferentes sistemas de conocimientos indígenas pueden ser descritos como ‘disciplinas’, es decir, algo más que tan sólo un montón de datos. Incluyen normas éticas, normas de responsabilidad, normas para la transmisión, y forman un sistema de reglas y prácticas que son muy específicas. Abarcan diferentes prácticas para conseguir ganancias y el sacrificio necesario para obtener conocimientos. Los conocimientos pueden permanecer en una comunidad durante cientos de años, pero el proceso de aprenderlos puede ser muy diferente para cada generación. Si usted va a convertirse en una persona con conocimientos “debe trabajar para conseguirlos, pero de manera diferente a como trabajaría para conseguir conocimientos en una universidad; cuando usted obtiene la debida acreditación (por ejemplo, un diploma de una universidad), tiene diferentes tipos

de tareas que debió realizar para conseguirla. Cada sistema de conocimientos de los pueblos indígenas es una ‘disciplina’ específica, con su propio protocolo sobre cómo pueden ser aprendidos los conocimientos”¹.

7. En el siguiente comentario se reafirma que los sistemas de CC.TT. son dinámicos, no estáticos ni antiguos y que tienen características científicas:

“Muchos pueblos indígenas evitan el término ‘conocimientos tradicionales’ porque ‘tradicional’ implica que los conocimientos son antiguos, estáticos y transmitidos de generación a generación sin una reevaluación, modificación o ulterior desarrollo críticos. En otras palabras, lo que eso significa es que los CC.TT. no son una ‘ciencia’ en el sentido formal de un cuerpo sistemático de conocimientos que continuamente está sujeto a cambios y revisiones empíricas. Por el contrario, el término implica algo ‘cultural y antiguo’ [...] lo que la comunidad internacional necesita proteger es la ‘ciencia indígena’”².

8. Desde otra perspectiva se afirma que los CC.TT. tienen base comunitaria y que su utilización y difusión con frecuencia se rige por normas consuetudinarias existentes desde hace mucho tiempo:

“Desde hace cientos de años contamos con canciones, conocimientos tradicionales y otros elementos similares. No existe ninguna duda en cuanto a su origen: inicialmente proceden de una persona, quien los transmitió a su clan. Se instituyeron normas consuetudinarias aplicables al derecho de utilizar esas canciones y esos conocimientos. En el pasado nunca hubo problemas al respecto. ¿Por qué existen ahora esos problemas? Deberíamos empezar con las comunidades y ver en qué forman protegen sus expresiones culturales y sus conocimientos tradicionales. Luego tendríamos que utilizar las mismas herramientas consuetudinarias o herramientas adaptadas a ellos”³.

9. En la práctica del Derecho de patentes ya ha surgido la cuestión de la situación jurídica de los conocimientos tradicionales. En un caso de relevancia en el Reino Unido, al considerar la situación de los CC.TT. como estado anterior de la técnica relacionado con la patentabilidad, el Tribunal describió las cuestiones generales de la siguiente manera:

“Durante siglos, los indígenas del Amazonas han sabido que la corteza de quina puede utilizarse para tratar la malaria y otras fiebres. Lo utilizaban en forma de corteza en polvo. En 1820, científicos franceses descubrieron que el ingrediente activo, un alcaloide denominado quinina, podía extraerse y utilizarse más eficazmente en forma de sulfato de quinina. En 1944 se descubrió la estructura de la molécula alcaloide (C₂₀H₂₄N₂O₂). Este descubrimiento significó que era posible sintetizar la sustancia.

¹ Participante en la Mesa Redonda sobre Conocimientos Tradicionales y Derechos de Propiedad Intelectual, Instituto Ártico de América del Norte, citado en “Necesidades y expectativas de los titulares de conocimientos tradicionales”, Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999), OMPI, Ginebra, 2001.

² Comentarios formulados por escrito por el profesor Russell Barsh, citados en el Informe relativo a las misiones exploratorias.

³ Reunión con el Dr. Jacob Simet, Director Ejecutivo, Comisión Nacional de Cultura, Papua Nueva Guinea, mencionada en el Informe relativo a las misiones exploratorias.

Imagínense a un científico contando a un indígena del Amazonas los descubrimientos de 1820 y 1944. Diría: “Hemos averiguado que la corteza combate las fiebres porque contiene un alcaloide de estructura química bastante compleja y que reacciona con los corpúsculos rojos del flujo sanguíneo. Se denomina quinina”. El indígena replicaría: “Qué interesante. En mi tribu lo denominamos el espíritu mágico de la corteza”. ¿Conoce el indígena la quinina? Es evidente que conforme a la descripción de una propiedad de la corteza que permite tratar las fiebres, la conoce. No creo que el hecho de que la califique en términos animistas en lugar de químicos sea importante. Sabe que la corteza tiene una propiedad que permite tratar la fiebre y eso también es una descripción de la quinina.

Por otra parte, fuera de este contexto, el indígena del Amazonas no conocería la quinina. Si se le hubieran mostrado pastillas de sulfato de quinina, no las hubiera asociado con la corteza de quina. No conoce la quinina conforme a la descripción de una sustancia en forma de pastillas, y qué duda cabe que tampoco conocerá el alcaloide sintetizado artificialmente...

El ejemplo de la quinina demuestra que es posible conocer las propiedades de una sustancia sin por ello saber que dicha sustancia tiene una composición química concreta o que posee una estructura molecular identificable. Y esto se aplica a todas las sustancias naturales y artificiales. Hasta ahora he examinado lo que representa tener conocimiento de algo en la vida diaria. ¿Se aplican los mismos principios al Derecho de patentes? ¿O acaso el Derecho de patentes tiene su propia epistemología?⁴

Pertinencia para el sistema de patentes

10. Tal como lo ilustran estos distintos puntos de vista, puede ser erróneo partir de la idea de que los CC.TT. no son innovadores, no tienen un componente científico o tecnológico, o son necesariamente información del dominio público que puede utilizarse libremente sin ninguna restricción legal. Sus características “tradicionales” no significan que los CC.TT. no sean pertinentes para determinar cuestiones de patentabilidad. De hecho, los titulares de CC.TT. que innovan dentro de sus sistemas de conocimientos han creado invenciones que son técnicamente patentables (aun cuando, por varias razones, prefieran no patentar sus invenciones). Los sistemas de CC.TT. no son estáticos y frecuentemente responden a las necesidades en constante evolución de las comunidades que los mantienen. Por consiguiente, la innovación sigue su curso dentro del contexto tradicional pero generalmente de una forma colectiva o acumulativa que no corresponde directamente a las nociones de paternidad de la invención y actividad inventiva que están incorporadas en el sistema de patentes. Del mismo modo, suele considerarse que las comunidades mantienen colectivamente los CC.TT. con frecuencia como una custodia (con responsabilidad para mantener y transmitir los conocimientos en función de normas o prácticas consuetudinarias), lo que contrasta con las formas convencionales de la propiedad intelectual. Algunos titulares de CC.TT. han citado estas nociones distintas del proceso de innovación y de titularidad de los conocimientos como las razones para preferir no utilizar el sistema de patentes para proteger sus invenciones. Otros titulares de CC.TT. han utilizado el sistema de patentes para proteger las innovaciones dentro de sistemas de conocimientos tradicionales, pero la mayoría no han utilizado el sistema

⁴ *Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. contra H.N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] RPC 76, pág. 88 (por Lord Hoffmann).

de patentes. Por consiguiente, muchos CC.TT. que son pertinentes para la patentabilidad de invenciones reivindicadas no serán divulgados en las búsquedas de información sobre patentes.

11. Los CC.TT. relativos a las propiedades benéficas de un recurso genético pueden ayudar a un inventor a realizar una invención con ese recurso genético. Pero también existe la preocupación de que se redacten reivindicaciones de patente para invenciones que consistan en conocimientos tradicionales y recursos genéticos existentes o que sean adaptaciones o aplicaciones evidentes de CC.TT. o recursos genéticos existentes. Dichas patentes en principio no tendrían valor debido a la falta de novedad o de evidencia (o porque el solicitante no ha heredado del verdadero inventor el derecho a presentar una solicitud). Sin embargo, pueden surgir obstáculos prácticos que impidan a los CC.TT. y recursos genéticos pertinentes ser tomados en cuenta durante el examen.

El objeto de los debates en curso

12. Son de gran alcance los debates en curso destinados a examinar la relación entre las patentes y los recursos genéticos y los CC.TT. En varias instancias internacionales se están examinando cuestiones tales como el papel de las patentes en los sistemas que rigen el acceso a los recursos genéticos y CC.TT. conexos y la participación en los beneficios derivados de éstos, así como la legitimidad de las patentes sobre material genético. El presente proyecto de recomendaciones tiene un alcance limitado y no pretende abordar directamente estas cuestiones de gran alcance debido a que éstas ya son objeto de un debate animado en varias organizaciones e instancias internacionales. Por consiguiente, el papel que desempeñan estas recomendaciones es exclusivamente complementario y con ellas no se pretende anticiparse a los resultados de estos importantes debates. El proyecto de recomendaciones se centra en los problemas concretos de la legislación y el procedimiento en materia de patentes que surgen en relación con la situación de los CC.TT. y los recursos genéticos conexos relacionados con invenciones reivindicadas.

¿Qué es la protección preventiva?

13. Por “protección preventiva” de los CC.TT. se entienden las estrategias destinadas a impedir la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre CC.TT. o recursos genéticos por terceros que no sean los custodios consuetudinarios de esos conocimientos o recursos. La protección preventiva tiene pues aspectos jurídicos y prácticos. Lo jurídico se relaciona con la cuestión de si los CC.TT. se reconocen como estado anterior de la técnica pertinente en virtud de la legislación de patentes de la jurisdicción en cuestión. Los aspectos jurídicos pueden ser, por ejemplo, el reconocimiento de los conocimientos transmitidos oralmente, el establecimiento de una fecha clara de divulgación, por escrito u oralmente, al público de dichos conocimientos, y la determinación de si los CC.TT. fueron divulgados de tal manera que el lector pueda realizar la tecnología. El aspecto práctico consiste en asegurar que la información esté efectivamente disponible para las autoridades encargadas de la búsqueda y los examinadores de patentes, y que sea realmente accesible para las autoridades de patentes (que esté, por ejemplo, catalogada o clasificada), de manera que sea mucho más probable encontrarla en una búsqueda sobre el estado de la técnica pertinente. Estos dos aspectos se examinan en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6. Son varios los mecanismos prácticos de protección preventiva que se han aplicado a nivel internacional. (En el documento WIPO/GRTKF/IC/6/8 figura un resumen reciente al respecto.)

Preocupación acerca de la protección exclusivamente preventiva

14. Con frecuencia se insiste en que la protección de los CC.TT. debería ser global, o sea abarcar tanto la opción positiva como la opción preventiva. La protección preventiva consiste únicamente en impedir que terceros obtengan derechos de P.I., pero no impide que otros utilicen este material. Por lo general, es necesario realizar una afirmación activa de los derechos (protección positiva) para impedir el uso no deseado de los CC.TT. por terceros. En ciertos casos, la protección preventiva puede efectivamente perjudicar los intereses de los titulares de CC.TT., particularmente cuando ello supone conceder el acceso público a los CC.TT. que de otro modo no se divulgan, permanecen secretos o son inaccesibles. En ausencia de derechos positivos, la divulgación al público de los CC.TT. puede efectivamente facilitar el uso no autorizado de los CC.TT. que la comunidad desea proteger. Por esta razón, las presentes recomendaciones no tienen por objeto alentar a los titulares de CC.TT. a que divulguen, cataloguen o publiquen algún elemento de sus CC.TT. o a que den su consentimiento para que sus CC.TT. sean publicados o difundidos de otra manera, a no ser que hayan tenido la oportunidad de examinar plenamente las consecuencias y hayan dado su consentimiento fundamentado previo para ello. Por estas razones, que se examinarán más adelante, los CC.TT. deben conservarse con mucho cuidado si su condición jurídica no es clara, de manera que no haya ningún riesgo de que, por descuido, se los divulgue a partes no autorizadas o se los incorpore al dominio público.

Algunas definiciones

15. No existe una definición internacional oficial de los CC.TT., al menos en el contexto de los instrumentos de P.I. existentes. Una de las definiciones utilizadas, que no tiene cobertura legal, los caracteriza como referentes “al contenido o sustancia de conocimientos tradicionales que son el resultado de la actividad intelectual en un contexto tradicional y que incluye los conocimientos especializados, las innovaciones, las prácticas y la enseñanza que forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales, y que se trata de conocimientos incorporados en el estilo de vida tradicional de una comunidad o de un pueblo, o que están contenidos en sistemas de conocimientos codificados que se transmiten de generación a generación. Estos conocimientos no están limitados a un ámbito técnico específico y pueden incluir conocimientos agrícolas, medioambientales y medicinales, así como conocimientos asociados a los recursos genéticos”.

16. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un instrumento internacional clave que aborda los CC.TT. relacionados con la biodiversidad. Este contiene obligaciones específicas relacionadas con el respeto, la conservación y el mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales incorporados en estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Los CC.TT. están con frecuencia asociados a los recursos genéticos. El CDB define los recursos genéticos como “material genético de valor real o potencial”. El material genético a su vez se define como “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia”.

Casos que sirven de ejemplo

17. Desde el punto de vista de los principios clásicos aplicables a las patentes, la condición de los CC.TT. puede variar de un caso a otro. La finalidad de este párrafo es explicar en qué consisten esas diferencias. Como ya se ha observado, por conocimientos tradicionales no se entiende necesariamente conocimientos “viejos” o “antiguos”, antes bien, esos conocimientos

pueden ser novedosos o innovadores. Puede tratarse de conocimientos limitados a una comunidad específica o de un sistema codificado de conocimientos que se utilicen y compartan de manera más amplia. Puede tratarse de conocimientos que se hayan mantenido confidenciales en el seno de una comunidad o un grupo más pequeño o de conocimientos públicos ampliamente difundidos; la condición de dichos conocimientos también puede hallarse entre uno y otro extremo. Pero aún cuando hayan sido objeto de divulgación pública, dichos conocimientos pueden estar protegidos por normas y prácticas consuetudinarias de las comunidades tradicionales, por lo que los titulares de dichos conocimientos pueden aspirar a que sean utilizados de conformidad con dichas normas y prácticas. Ciertos CC.TT. son objeto de normas o acuerdos de acceso y participación en los beneficios que imponen obligaciones sobre la forma de utilizarlos. Los titulares de CC.TT. son a veces los propios artífices (o al menos uno de ellos) de una invención reivindicada. Con los siguientes casos hipotéticos se aspira a esclarecer el contexto de esa labor así como las características de los CC.TT., que varían de un caso a otro. Se pretende también explicar el tipo de problemas prácticos y jurídicos que pueden plantearse en relación con la condición de los CC.TT. en tanto que estado de la técnica y los problemas concretos que plantea determinar ese estado de la técnica durante el proceso de examen y otros procedimientos en materia de patentes:

- conocimientos tradicionales utilizados abiertamente, con fines no comerciales en una comunidad tradicional lejana y relativamente pequeña en un país extranjero; aunque se han utilizado mucho en esa comunidad, nunca han sido totalmente documentados; nada indica que sean conocidos o se hayan utilizado fuera de la comunidad;
- conocimientos tradicionales utilizados secretamente en el seno de una comunidad tradicional, en parte con fines curativos y algunos de estos productos se han vendido fuera de la comunidad; en virtud de las normas consuetudinarias, los usuarios están obligados a limitar la divulgación de los conocimientos como tales a determinados miembros autorizados de la comunidad;
- conocimientos tradicionales registrados en un idioma antiguo, en un valioso y frágil pergamino que ahora pertenece a una colección pública; dicho pergamino se cita en un catálogo público pero sólo pueden tener acceso al mismo verdaderos historiadores que lo soliciten;
- una invención reivindicada relativa a una innovación que forma parte de un sistema de conocimientos tradicionales establecido en un país, que sería obvia para un profesional de ese sistema, pero no necesariamente para un investigador del país en el que se solicita la patente.

Protección preventiva de los recursos genéticos

18. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales están a menudo estrechamente relacionados. Como se señaló más arriba, en el CDB los recursos genéticos se definen como “material genético de valor real o potencial”. Si bien los recursos genéticos son recursos materiales, pueden ser pertinentes en el examen del estado de la técnica y la determinación de la novedad y la actividad inventiva de una invención reivindicada, como en los casos en que se reivindica la invención de una planta u otro organismo. Esta cuestión puede ilustrarse mediante el caso que examinó recientemente la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO de conformidad con un informe

presentado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)⁵.

Un ejemplo: los Centros Internacionales de Investigación Agrícola

19. Los Centros Internacionales de Investigación Agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCIAI) mantienen las colecciones *ex situ* más importantes del mundo de germoplasma de los principales cultivos alimentarios. En 1994, doce centros GCIAI, incluido el CIAT, firmaron acuerdos con la FAO⁶ incorporando sus colecciones a la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO y reconocieron la “autoridad intergubernamental de la FAO y su [CRGAA] para establecer políticas relativas a la red internacional”. Acordaron mantener el germoplasma designado “en depósito en beneficio de la comunidad internacional” y “no reclamar la propiedad o solicitar derechos de propiedad intelectual sobre el germoplasma designado y la información conexas” e imponer esta obligación a todo receptor ulterior de material proveniente de sus colecciones. Ésta fue una solución provisional, a la espera de la finalización de las negociaciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. El Tratado⁷, que se adoptó el 3 de noviembre de 2001, reconoce en su Artículo 15 “la importancia para el presente Tratado de las colecciones *ex situ* de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mantenidas en depósito por los centros internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCIAI).” Contiene disposiciones para los CIIA del GCIAI y otras instituciones internacionales que mantienen colecciones *ex situ* de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de conformidad con lo establecido en el Tratado.

Ejemplo de un cultivar de frijoles

20. Este caso se cita únicamente con el fin de ilustrar las cuestiones prácticas que pueden plantearse con relación al examen y a la concesión de patentes relativas a invenciones que hacen uso de recursos genéticos. La cuestión de la validez de las patentes depende enteramente de la legislación nacional (o de la legislación regional cuando proceda) y deberá ser determinada por las autoridades nacionales o regionales. Este caso se refiere a la patente de Estados Unidos N.º 5 894 079, publicada el 13 de abril de 1999 y titulada “*Field bean cultivar named enola*”. Esta patente se concedió a un nuevo cultivar de frijoles (*Phaseolus vulgaris* L.) que produce una semilla amarilla inconfundible con un hilum amarillo relativamente permanente a lo largo del tiempo. La invención también se refiere a un método para producir un cultivar de frijoles que se obtiene cruzando una primera línea parental con una segunda, donde la planta de frijol de primera o de segunda generación es el objeto de la invención⁸.

⁵ El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es una organización de investigación no gubernamental sin fines de lucro que se ocupa de paliar el hambre y de conservar los recursos naturales en los países en desarrollo. Se trata de unos de los 16 centros internacionales de investigación agrícola que constituyen el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCIAI). Véase: <<http://www.ciat.cgiar.org/>>

⁶ Disponible en <<ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/GS/cgtexte.pdf>>.

⁷ El texto del Tratado se presentó en la segunda sesión del Comité Intergubernamental como documento WIPO/GRTKF/IC/2/INF.2, y puede obtenerse en <http://www.wipo.int/eng/meetings/2001/igc/doc/grtkfic2_inf2.doc>

⁸ Véase el documento CGRFA-9/02/Inf.7, pág. 1.

21. Con arreglo a los documentos de la CRGAA⁹, se plantearon cuestiones respecto a la validez de esta patente, que “restringía el uso del germoplasma designado del frijol de semillas amarillas a la agronomía y al fitomejoramiento en Estados Unidos de América, aun cuando los acuerdos entre la FAO y el GCIAI prohibían expresamente reivindicar derechos de propiedad intelectual sobre germoplasma designado, ni siquiera para las muestras objeto de acceso distribuidas antes de su designación [...]. Asimismo, la patente no satisfacía dos criterios básicos: la novedad y la no evidencia” (traducción oficiosa)¹⁰. La cuestión de las condiciones de acceso a las colecciones del GCIAI no se trata en absoluto en este ejemplo, y tal como se apunta más adelante, algunos miembros de la FAO señalaron que el material en realidad no procedía de las colecciones en depósito. Este ejemplo aborda únicamente los requisitos de novedad y de no evidencia, que en última instancia son cuestiones jurídicas específicas que deben examinar las autoridades nacionales encargadas de aplicar la legislación nacional de patentes basándose en las reivindicaciones de patentes examinadas a la luz de todo estado de la técnica pertinente que se identifique. No obstante, existe también la cuestión de carácter práctico de cómo localizar e identificar el estado de la técnica pertinente y cómo dar a conocer esta información de tal forma que pueda emplearse en los procedimientos de patentes. Varios procesos jurídicos establecidos en legislaciones nacionales o regionales de patentes permiten examinar la validez de la patente, incluso a la luz del estado de la técnica del que se haya informado recientemente a las autoridades de patente o judiciales. Uno de estos procedimientos nacionales es el reexamen por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).

22. En 2000, el Director General del CIAT indicó que “el frijol ‘Enola’ es parecido a varias variedades de frijoles de semilla amarilla depositadas en la colección protegida que se mantiene en el Centro”, y que el CIAT “continuará distribuyendo gratuitamente dichas muestras de germoplasma que son objeto de acceso, en el marco del Acuerdo entre la FAO y el GCIAI”¹¹. El CIAT-BRU utilizó microsatélites (una forma de marcador molecular) para estudiar 21 líneas de frijol de colecciones del CIAT con semillas e hilum amarillos. Se descubrió que el frijol “Enola” era genéticamente muy similar a las muestras objeto de acceso G22227 y G14024 del CIAT. La muestra G22227 es una línea de fitomejoramiento de México noroccidental y la G14024, también denominada “Peruano”, es una línea de frijol que el CIAT obtuvo de México, pero que inicialmente provenía del Perú. El CIAT-BRU también demostró que el frijol “Enola” contiene faseolina “T”, un marcador que es común entre las formas de vida silvestres y las variedades locales de los Andes centrales del Perú¹².

23. En marzo de 2000 el Director General del CIAT difundió una carta donde indicaba que el frijol “Enola” es en todos los aspectos importantes sustancialmente idéntico a varias muestras objeto de acceso que mantiene el CIAT en su banco de germoplasma. En mayo de 2000, la Oficina Jurídica de la FAO envió una carta al Director General del CIAT en la cual apoyaba su intención de plantear la cuestión a la USPTO. El 20 de diciembre de 2000, el

⁹ Documento CGRFA-9/02/11, Informe sobre la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO, párrafos 23-26 <<ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa9/r9w13e.pdf>> y documento CGRFA-9/02/Inf.7, Informe sobre la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO: Información adicional proporcionada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) relativa a su petición de examinar de nuevo la patente de los Estados Unidos de América N.º 5 894 079 <<ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa9/r9i7e.pdf>>.

¹⁰ CGRFA-9/02/Inf.7, página 2.

¹¹ Véase el documento CGRFA-9/02/Inf.7, página 2.

¹² Véase el documento CGRFA-9/02/Inf.7, página 3.

CIAT solicitó que se volviera a examinar la patente. Los motivos de la solicitud fueron los siguientes:

- a) que el uso del germoplasma designado de frijoles con semilla de color amarillo podía restringirse mediante la patente, para utilizarlo en el campo de la agronomía y el fitomejoramiento en Estados Unidos de América, y
- b) que no se satisfacían dos requisitos básicos para conceder la patente (a saber, la novedad y la no evidencia).

El 8 de febrero de 2001, la USPTO informó de que examinaría de nuevo la patente.

24. En la novena reunión ordinaria de la CRGAA celebrada del 14 al 18 de octubre de 2002, el CIAT suministró información actualizada sobre la petición del CIAT para examinar de nuevo la patente¹³. Asimismo, el caso específico de patente y la cuestión de “los derechos de propiedad intelectual ... reivindicados por terceros respecto al germoplasma designado proporcionado por los centros del CGIAT” se presentaron a la CRGAA en el “Informe sobre la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO.”¹⁴ Las deliberaciones de la Comisión están recogidas en el informe de la novena reunión ordinaria:

“Varios países expresaron su preocupación por los casos de concesión inapropiada de derechos de propiedad intelectual sobre material de la red internacional, señalando, sin embargo, que todos esos casos se habían solucionado. Se informó a la Comisión del litigio en curso del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ... Algunos miembros de la Comisión expresaron su preocupación porque tal otorgamiento inapropiado de derechos de propiedad intelectual podría comprometer la confianza del público en las colecciones mantenidas por los centros en la red internacional y pidieron al Director General de la FAO que señalara el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio y remitiera los siguientes documentos: el Informe sobre la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO y el Informe sobre la red internacional de colecciones *ex situ* bajo los auspicios de la FAO: Información adicional proporcionada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) relativa a su petición de examinar de nuevo la patente de los Estados Unidos N.º 5 894 079, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y sus diversos comités, pidiendo a la OMPI que colaborara con la FAO en la preparación de un estudio sobre la manera en que los derechos de propiedad intelectual podían afectar a la disponibilidad y utilización de material de la red internacional y al Tratado Internacional. Otros miembros observaron que el material no procedía en realidad de las colecciones en depósito y que la FAO ya había prestado su apoyo a la reclamación del CIAT contra la patente.”¹⁵

¹³ Véase el documento CGRFA-9/02/Inf.7.

¹⁴ Véase el documento CGRFA-9/02/11, párrafos 23 a 26.

¹⁵ Véase el documento CGRFA-9/02/REP Informe de la Comisión de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, párrafo 31, disponible en:

<<ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa9/r9repe.pdf>>

25. Las discusiones de esta índole que tienen lugar en foros políticos de recursos genéticos y que tratan casos individuales de patentes, pueden plantear cuestiones de carácter político o jurídico de mayor envergadura que no se abordan en el presente documento. No obstante, este caso refleja el contexto práctico de las estrategias de protección preventiva en el campo de los recursos genéticos. Simplificando, se trata de cómo aumentar la probabilidad de que la información pertinente sobre recursos genéticos esté a disposición de las autoridades encargadas de la concesión de patentes, de que esta información esté disponible al iniciarse la tramitación de la patente, y de que dicha información de hecho se localice y evalúe durante el examen inicial de la solicitud de patente. Gracias a la evolución de las herramientas de información y de las colecciones de datos en el campo de los recursos genéticos, ha aumentado esta posibilidad. Esta información cobra especial importancia cuando se refiere al dominio público o a las colecciones internacionales de germoplasma de pleno acceso. Asimismo, destaca los considerables costos de procedimiento en los que incurrirían las instituciones nacionales públicas o internacionales si impugnaran una patente, cuestión importante que ha de tomarse en cuenta cuando se examinan las estrategias de protección preventiva y especialmente si, en caso de prosperar la impugnación, la institución no obtuviera ningún beneficio de carácter financiero.

IV. CONTEXTO PRÁCTICO DEL PROYECTO DE RECOMENDACIONES

26. El proyecto de recomendaciones se ha formulado sobre la base de una serie de estudios de caso y de propuestas presentadas por varios Estados miembros de la OMPI y grupos regionales, que han instado a las Administraciones encargadas de la búsqueda y el examen en el ámbito de las patentes a tener más en cuenta los CC.TT. y los recursos genéticos a la hora de evaluar la validez de las solicitudes de patente. Esas recomendaciones pueden ser también útiles en otros tantos contextos, es decir, pueden contribuir a lo siguiente:

i) asistir a las administraciones de patentes en el análisis y la elaboración de procedimientos que garanticen que los CC.TT. pertinentes se tengan en cuenta durante los procedimientos relativos a las patentes, aumentando de esa forma la certidumbre de que las patentes concedidas son válidas;

ii) a modo de instrumento de capacitación y sensibilización para los examinadores de patentes, los abogados de patentes, los investigadores y las empresas innovadoras, los representantes de comunidades y de la sociedad civil y demás partes interesadas en la validez de las patentes concedidas;

iii) brindar orientación práctica específica cuando ciertos titulares de CC.TT. tomen la decisión fundamentada de catalogar determinados elementos de sus conocimientos tradicionales a los efectos de la publicación preventiva (como complemento de la guía destinada a salvaguardar los intereses de los titulares de CC.TT. cuando se proceda a la catalogación de estos últimos);

iv) constituir una plataforma informal de cooperación entre oficinas, por ejemplo, reconociendo la particular competencia técnica de determinadas oficinas en lo que respecta a determinados sistemas de CC.TT. (véase el párrafo 22 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8); y

v) dar orientación de base, o directrices para uso de los encargados de la adopción de políticas y los legisladores a los fines del análisis y de la elaboración de sistemas nacionales y regionales de patentes.

27. En las siguientes secciones sobre el proyecto de recomendaciones figuran párrafos de explicación cuya finalidad es promover la sensibilización y situar las recomendaciones en el debido contexto, y dichas secciones van acompañadas de recomendaciones específicas sobre las actividades de las Administraciones de patentes. Dichas recomendaciones tienen por finalidad promover un mayor interés en relación con los CC.TT. en los procedimientos de búsqueda y examen en la esfera de patentes con arreglo al marco jurídico vigente, como medio práctico de fundamentar la aplicación de los principios que rigen en materia de patentes en una base más amplia del estado de la técnica y en una mejor comprensión del contexto de los conocimientos tradicionales.

V. OBJETIVO

28. El objetivo del proyecto de recomendaciones es sentar bases para la cooperación práctica y el desarrollo de políticas con el fin de aumentar las probabilidades de validez de las patentes concedidas, desde el punto de vista de los CC.TT. y los recursos genéticos, y con respecto a los sistemas correspondientes de CC.TT. Dichas recomendaciones no van en detrimento de toda iniciativa futura de índole jurídica, práctica o política que para alcanzar ese objetivo se emprenda en los planos nacional, regional e internacional y con ellas se aspira a complementar toda actividad realizada en otros lugares en esa esfera.

Proyecto de recomendaciones

29. Cabría recomendar que:

i) las Administraciones de patentes emprendan iniciativas específicas y sistemáticas para velar por que las patentes concedidas sean válidas desde el punto de vista de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, y con respecto a los sistemas correspondientes de CC.TT.; y

ii) con ese fin, las Administraciones de patentes utilicen las siguientes recomendaciones y directrices en los procedimientos de búsqueda y examen.

VI. PANORAMA GENERAL DE LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

30. En la presente sección se esbozan las cuestiones jurídicas y prácticas que inciden en el reconocimiento de los CC.TT. como elementos del estado de la técnica a la hora de determinar la validez de las patentes y de las solicitudes de patente, en particular, en lo que se refiere a la novedad y la evidencia. En ella se examina la naturaleza de los problemas que se plantean recurriendo a una serie de casos hipotéticos.

31. Entre las cuestiones que cabe analizar están:

- i) la condición de los CC.TT. como elementos del estado de la técnica;
- ii) las posibilidades de acceso a los CC.TT. en la práctica; y
- iii) la evaluación de la actividad inventiva de innovaciones que parten de CC.TT. o están basadas en esos conocimientos.

32. Perú señaló que es necesario evaluar cómo sería posible organizar y sistematizar mucha de esta información [sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales] y el papel que podría desempeñar una base de datos nacional al respecto. En resumen, cómo se puede coordinar esta base de datos e información con los procedimientos de búsqueda y los exámenes de las principales oficinas de patentes del mundo a fin de evitar la concesión de patentes sobre la base de exámenes de novedad y actividad inventiva parciales y limitados.

33. Esta sección podría basarse en material presentado anteriormente al Comité, en particular, las propuestas y los debates del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (OMPI/GRTKF/IC/1/5), el Grupo Asiático (WIPO/GRTKF/IC/4/14), y la Delegación del Perú (WIPO/GRTKF/IC/5/13), así como los documentos de la Secretaría sobre el tema (OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8). Ello aclararía además el conflicto entre el objetivo de la divulgación con fines preventivos y la protección de los CC.TT. frente a la utilización y divulgación no autorizadas y la apropiación ilegítima por terceros.

Proyecto de recomendaciones:

34. Cabría recomendar que:

- i) se inste a las Administraciones de patentes a priorizar el reconocimiento de los CC.TT. pertinentes y tener en cuenta las consecuencias prácticas de ese reconocimiento en la elaboración de políticas, la utilización de los recursos y la planificación estratégica de sus actividades; a analizar los efectos concretos que pueden tener los CC.TT. en los procedimientos de búsqueda y examen, así como a buscar soluciones prácticas para incrementar las probabilidades de validez de las patentes en el contexto de los CC.TT. y los sistemas de CC.TT.

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

35. En esta sección se describe la naturaleza de los CC.TT. y de sus sistemas, reconociendo la diversidad de estos últimos y abordando aspectos como su naturaleza informal, las formas tradicionales de preservación y transmisión, la índole comunal de la propiedad, el desarrollo y la transmisión de los CC.TT., así como el papel que desempeñan las normas y prácticas consuetudinarias en la utilización tradicional y la difusión de los CC.TT. Se pone en evidencia que, aunque estén elaborados en un contexto tradicional, muchos CC.TT. tienen un componente técnico y pueden incluir información empírica que tenga efectos directos en la patentabilidad, desde el punto de vista técnico, de las invenciones reivindicadas en muchos campos de la tecnología.

36. En esta sección cabría incluir también ejemplos ilustrativos de CC.TT. extraídos de material ya publicado, a saber, estudios de caso, leyes nacionales y experiencias comunitarias.

Proyecto de recomendaciones

37. Cabría recomendar que:

i) se suministren cursos de formación y sensibilización a los examinadores de patentes en todo lo relativo a los CC.TT. y los sistemas de CC.TT.; en la medida de lo posible, en dichas iniciativas de capacitación deberían incluirse oportunidades de formación directa a cargo de titulares de CC.TT. que trabajen en un contexto tradicional en el país de la Administración de patentes; y

ii) las Administraciones preparen un análisis o un documento en el que se examinen los sistemas de CC.TT. y los CC.TT. que deben tenerse en cuenta en relación con los criterios de patentabilidad, a los fines de que los examinadores que trabajan en las esferas tecnológicas en cuestión puedan tomarlos como punto de referencia.

VIII. CUESTIONES JURÍDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACIÓN CON LOS CC.TT.
Y LA NOVEDAD

38. En esta sección se explican con mayor detalle las cuestiones técnicas que plantea el reconocimiento de los CC.TT. en el sistema de patentes. Se explica, en particular, el alcance general del estado de la técnica en lo que atañe a la novedad (como la divulgación local o del exterior), la naturaleza de la divulgación necesaria para invalidar la novedad, las condiciones específicas del reconocimiento del estado de la técnica (disponibilidad para el público, idiomas, publicación, incluida la publicación por Internet o electrónica), los requisitos para establecer la fecha efectiva del estado de la técnica y la necesidad de continuidad de la publicación o la puesta a disposición del público.

39. En lo que atañe a la novedad en materia de conocimientos tradicionales, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) comentó lo siguiente:

Las leyes de patentes generalmente exigen que una invención tenga novedad universal para poder obtener una patente. Si un producto o procedimiento ya se encuentra en el estado de la técnica al momento de presentarse la primera solicitud de patente, no puede concederse una patente, pues carece de la novedad requerida. Este principio encuentra dificultades en su aplicación práctica porque la norma de lo que debe considerarse dentro del estado de la técnica para esos efectos varía entre las leyes de los diferentes países y regiones. En algunos casos, sólo se considera dentro del estado de la técnica la información que se encuentra contenida y divulgada en material documental escrito o gráfico accesible por ciertas vías (material impreso, bases de datos a disposición del público, etc.). En cambio, no se considera dentro del estado de la técnica todo el material existente en la naturaleza que no está documentado, ni los productos, procedimientos y conocimientos tradicionales no documentados que comunidades y pueblos de diversas regiones del mundo han conocido y usado desde hace muchos años o inclusive siglos. Las deficiencias en el sistema de difusión de lo que se considera dentro del estado de la técnica tiene en la práctica el efecto de permitir que un tercero reivindique en una solicitud de patente productos y procedimientos que ya son conocidos y se encuentran en uso en diferentes lugares del mundo. Esto puede acarrear consecuencias económicas y comerciales para los usuarios tradicionales de esas materias, quienes podrían verse impedidos de continuar o desarrollar sus actividades

industriales y comerciales. El Comité podría explorar maneras de alcanzar en el plano internacional una forma de resolver este problema de manera que se comprenda dentro del estado de la técnica también aquello conocido por el uso, la comercialización tradicional, la divulgación oral o por cualquier otro medio en virtud del cual un producto o un procedimiento se hubiese hecho público.¹⁶

40. Otra cuestión particular se refiere al reconocimiento de la información divulgada verbalmente. Muchos de los conocimientos tradicionales se transmiten verbalmente, y por lo general no se reducen a una forma escrita o fija. A ese respecto no faltan los que apuntan con preocupación que en la medida en que los sistemas de patentes reconocen específicamente los conocimientos documentados o escritos, a la hora de dar por válidas las reivindicaciones de patente, existe la posibilidad de que se consideren válidas ciertas invenciones reivindicadas que conlleven la apropiación de conocimientos tradicionales divulgados verbalmente. La inquietud reside en el hecho de que se verían perjudicados los intereses de aquellas comunidades con una tradición verbal más arraigada. Desde el punto de vista jurídico, el material divulgado verbalmente se puede reconocer en tanto que estado de la técnica pertinente; este reconocimiento puede ser universal, en el sentido de que los conocimientos divulgados por el medio que sea y en un emplazamiento geográfico cualesquiera, podrán considerarse estado de la técnica que guarde relación con la novedad de una invención reivindicada¹⁷. Si se consideran aptos desde el punto de vista jurídico para determinar la validez de las reivindicaciones de patente, se fortalecerá claramente el fundamento jurídico de la protección preventiva, sin que ello exija necesariamente que los titulares de conocimientos tradicionales divulguen o publiquen sus conocimientos tradicionales, contraviniendo el principio de consentimiento fundamentado previo. En la práctica, si se tomaran en consideración los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente, incluyendo los divulgados en jurisdicciones extranjeras, se generarían problemas de carácter probatorio, precisamente debido a la ausencia de documentos¹⁸. Por otra parte, existe preocupación ante el hecho de que la catalogación de los conocimientos tradicionales verbales, en particular, a los fines de los procedimientos de patentes, pueda acelerar o favorecer su apropiación e incluso su uso comercial por terceros sin el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los conocimientos¹⁹. La necesidad de respetar los deseos, los intereses y las inquietudes de los titulares de conocimientos tradicionales induce a pensar que el reconocimiento jurídico de los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente en tanto que estado de la técnica pertinente mejoraría la repercusión que tienen las estrategias preventivas dejando, en la práctica, margen de acción a esos titulares para que decidan si desean divulgar, publicar o poner a disposición sus conocimientos tradicionales, y si procede, cómo y en qué condiciones. Para dar a conocer y fomentar los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales en un contexto práctico es necesario llevar a cabo programas de creación de capacidad, en consonancia con lo que solicitaron los titulares de conocimientos

¹⁶ WIPO/GRTKF/IC/1/5, Anexo II, página 7.

¹⁷ Véase, por ejemplo, la propuesta sujeta a examen del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, documento SCP/9/2, pág. 21.

¹⁸ En la esfera del derecho de autor, y por consideraciones de carácter similar, en algunas jurisdicciones se exige la fijación de la obra como requisito previo a su protección; sin embargo, conforme a lo tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/3, en muchas jurisdicciones se protegen las obras literarias y artísticas no fijadas.

¹⁹ Véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/6.

tradicionales durante las misiones exploratorias de la OMPI²⁰, por ejemplo, una guía de información para identificar y proteger los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales durante todo proceso de catalogación.²¹

41. En la mayoría de las respuestas el cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5 se señala que no existen decisiones judiciales o administrativas específicas o directrices de examen en las que se consideren los conocimientos tradicionales o los recursos genéticos como estado de la técnica para la determinación de la novedad. En algunos se mencionan directrices específicas que se están elaborando. Australia informó sobre dos casos: “Los conocimientos tradicionales podrían constituir estado de la técnica en dos decisiones administrativas emitidas por la Oficina Australiana de Patentes: *Vincent Joseph Collins y Maryann Collins contra William Robert McGilvray* [2002] APO 23 (véase el Anexo 1) y *Frank D’Amelio y Graeme A. Close contra Australian All Natural Pty Ltd* [2003] APO 25 (véase el Anexo 2). La primera solicitud se refería al método para producir aceite de color azul a partir de una mezcla de corteza y madera procedente del pino ciprés del norte originario de Australia (*Callitris intratropica*). La segunda concernía a una composición tópica con extracto alcohólico acuoso de la planta *Centipeda cunninghamii* (conocida comúnmente como *old man weed*). Si bien ambas decisiones administrativas se basaban de hecho en documentos publicados de forma tradicional a los efectos de la novedad y la actividad inventiva, los conocimientos tradicionales forman sin lugar a dudas parte importante del estado de la técnica. En la primera decisión uno de los documentos del caso anterior mencionaba la utilización tradicional de las resinas de corteza del pino autóctono por el pueblo indígena Tiwi de Australia del norte. En la segunda decisión se reconocía la utilización medicinal tradicional del *old man weed*. Cabe observar que se llegó a la conclusión de que ambas solicitudes cumplían los requisitos de novedad y actividad inventiva teniendo en cuenta el estado de la técnica presentado en la audiencia”²².

Proyecto de recomendaciones

42. Cabría recomendar que:

i) se inste a las Administraciones de patentes a tener plenamente en cuenta todos los contextos existentes a la hora de evaluar la validez de una patente, lo que entraña también enfocar los documentos y publicaciones con arreglo al contexto tradicional adecuado y al aprendizaje que sería evidente para el correspondiente titular de los CC.TT.; y

ii) se creen medios específicos e ilustrativos con ese fin, teniendo en cuenta que ese enfoque debe aplicarse dentro de los límites de la legislación aplicable en materia de patentes.

²⁰ Véase “Necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de los titulares de conocimientos tradicionales”. Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales” (1998-1999), publicación 768 (E/I/F).

²¹ WIPO/GRTKF/IC/6/8, párrafo 19.

²² Respuesta al cuestionario de Australia, WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6.

IX. CUESTIONES JURÍDICAS QUE SE PLANTEAN EN RELACIÓN CON LOS CC.TT. Y LA NO EVIDENCIA

43. La evaluación de la actividad inventiva o no evidencia suele depender de lo que parecería obvio a un “experto en la materia”. Si la invención reivindicada es en cierta medida un híbrido, y está inspirada en parte en un sistema de conocimientos tradicionales y en parte, en una disciplina científica y tecnológica, cabe preguntarse, en lo que se refiere a la prueba de no evidencia, si no debería aludirse a una persona experta en el campo de los conocimientos tradicionales de que se trate. El Grupo Asiático propuso lo siguiente: “El Comité Intergubernamental debería buscar medios prácticos para integrar en los procedimientos sustantivos de examen de patentes las enseñanzas de los sistemas de conocimientos tradicionales de forma que “la persona con conocimientos básicos y generales” que sea consultada para la determinación de la actividad inventiva se elija entre las personas con conocimientos generales sobre los sistemas pertinentes de conocimientos tradicionales”²³.

44. En el documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 se plantea la siguiente pregunta: “si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genéticos) está a disposición del público o que éste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero sólo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la técnica correspondiente a dichos conocimientos, ¿cómo se evaluaría a la persona experta en la materia para determinar la actividad inventiva?” Los ejemplos siguientes de respuestas a la pregunta dan una idea general de la diversidad de enfoques posibles.

China: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genéticos) está a disposición del público o que éste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, es decir que se considera que forma parte del estado de la técnica, pero sólo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la técnica correspondiente a dichos conocimientos, nuestra práctica actual es la siguiente: si los conocimientos tradicionales pertinentes son sistémicos, por ejemplo, nuestra medicina Zang, entonces la persona experta en la materia tendrá una idea básica de esos conocimientos, es decir que se transmitirán al examinador algunos conocimientos básicos de este sistema de CC.TT.; si los conocimientos tradicionales pertinentes están dispersos y le resulta difícil al examinador conocerlos, puede pedir al solicitante que aporte la información básica a fin de que la solicitud sea lo suficientemente clara. Sin embargo, consideramos que esta cuestión debe seguirse discutiendo.

OEP: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genéticos) está a disposición del público o que éste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero sólo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la técnica correspondiente a dichos conocimientos, probablemente una persona experta en la materia tendrá los conocimientos de uno o varios miembros de la comunidad que posee los conocimientos tradicionales.

²³ Documento WIPO/GRTKF/IC/4/14, Anexo, pág. 4.

Azerbaiyán: Si se considera que un elemento de conocimientos tradicionales (incluidos los conocimientos asociados a determinados recursos genéticos) está a disposición del público o que éste tiene acceso a los mismos fuera de la comunidad originariamente titular de esos conocimientos, pero sólo la comunidad es capaz de interpretar o practicar la técnica correspondiente a dichos conocimientos, la persona experta en la materia se evalúa de forma similar.

Australia: En Australia no hay normas específicas que se apliquen a la evaluación de la persona experta en la materia para determinar la actividad inventiva cuando interviene un elemento de conocimientos tradicionales. Una objeción de falta de actividad inventiva sólo se plantea cuando puede demostrarse que una persona experta en la materia había tomado para resolver el problema las medidas necesarias para llegar a la invención reivindicada. Asimismo, pueden surgir problemas en las circunstancias arriba descritas ya que los únicos conocimientos generales comunes que pueden utilizarse en objeciones de falta de actividad inventiva son los conocimientos generales comunes de Australia. Por tanto, si la situación expuesta en la pregunta se plantea y los CC.TT. pertenecen a una comunidad de indígenas australianos, entonces serán conocimientos generales comunes de Australia y tal vez pueda acceder a ellos la persona experta en la materia. No obstante, si la comunidad que posee los conocimientos tradicionales no está en Australia, ello podría ocasionar problemas ya que los conocimientos generales comunes a los que puede acceder la persona experta en la materia no van a ser los de Australia. Por consiguiente, el examinador tal vez tenga dificultades para identificar a la persona experta en la materia y para plantear objeciones de falta de actividad inventiva en esas circunstancias. ...Si los conocimientos tienen carácter confidencial para la comunidad, en especial para los ancianos, entonces no forman parte de los conocimientos generales comunes y no pueden utilizarse en la evaluación de la actividad inventiva.

Finlandia: La persona experta en la materia será la persona que tenga los conocimientos comunes en la materia, pero no conocimientos especiales como los CC.TT. Los conocimientos que posee únicamente la comunidad originariamente titular de esos conocimientos no se tendrán en cuenta al evaluar la pericia de la persona experta en la materia.

Trinidad y Tabago: Se determina la persona que tiene pericia y conocimientos medios en la materia. La pericia para interpretar o practicar la técnica correspondiente a dichos conocimientos sólo puede considerarse limitada a una comunidad si los conocimientos no se difunden, es decir, no se divulgan de forma detallada en la sociedad. Una vez que los conocimientos se hacen explícitos, se supone que toda persona con pericia y conocimientos medios en la materia que tenga acceso a los conocimientos explícitos puede utilizarlos. Si los conocimientos no se difunden, es decir, se limitan a la comunidad, se siguen considerando de dominio público aunque sea en el ámbito de un público más limitado. Con toda probabilidad no pueden considerarse secretos. Se supone además que las personas de la comunidad que tienen los conocimientos pueden acceder a otros conocimientos explícitos difundidos fuera de su comunidad, añadiendo así otra dimensión al elemento de la no evidencia, que a menudo se considera en relación con una persona del exterior que tiene la pericia y los conocimientos medios en la materia.

Proyecto de recomendaciones

45. Cabría recomendar que:

i) las Administraciones de patentes y los examinadores de patentes tengan debidamente en cuenta el contexto tradicional a la hora de analizar la no evidencia (o la existencia de altura inventiva) de una invención; y

ii) las Administraciones de patentes tengan en cuenta el contexto práctico de los conocimientos tradicionales y los especialistas y titulares de CC.TT. a los fines de aplicar el criterio de “experto en la materia”.

X. OTRAS CUESTIONES JURÍDICAS QUE PUEDEN PLANTEARSE

46. En esta sección se examinan otras cuestiones jurídicas que deben tenerse en cuenta en relación con el reconocimiento de los conocimientos tradicionales, como la calidad de inventor y el derecho a solicitar una patente. Se pone de relieve la importancia que pueden tener esas cuestiones para los sistemas de conocimientos tradicionales así como en lo que respecta a las patentes de invenciones que son CC.TT., en las que se utilizan CC.TT. o para las que se ha recurrido a CC.TT.

47. En este examen cabría remitirse a una serie de casos hipotéticos como forma de llamar la atención sobre los problemas que pueden plantearse. También cabría remitirse al examen que de esas cuestiones se hace en el “Estudio técnico de la OMPI sobre los requisitos de divulgación de patentes relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales”.

Proyecto de recomendaciones

48. Cabría recomendar que:

i) las Administraciones de patentes que tengan la competencia jurídica necesaria para ocuparse, durante el examen de la solicitud de patente, de cuestiones relativas a la calidad de inventor o al derecho a solicitar una patente, sean instadas a tener en cuenta las consecuencias de pruebas evidentes que apunten a que un titular de CC.TT. sea un inventor no reconocido, o que el derecho del solicitante a solicitar una patente no deriva necesariamente del titular de los conocimientos tradicionales que fueron el punto de partida de la invención, o que el solicitante, por otros motivos, no tenía derecho para solicitar u obtener una patente respecto de una invención basada en CC.TT.

XI. CUESTIONES PRÁCTICAS RELATIVAS A LA BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES QUE FORMEN PARTE DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

49. En esta sección se exponen las posibilidades de ampliar el alcance de los conocimientos tradicionales que sean objeto de búsqueda y que se estén teniendo en cuenta en la tramitación de solicitudes de patentes. En particular, se aspira a llamar la atención sobre la gama de recursos relativos a los CC.TT. que están a disposición a los fines de la búsqueda, como la

Biblioteca Digital sobre CC.TT. y la red *Honey Bee* (cabe remitirse a los documentos OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/3/5 y WIPO/GRTKF/IC/3/6) y material de esa índole en relación con los recursos genéticos (por ejemplo, la Red de Información sobre los Recursos Genéticos (SINGER), de la que se informa en el Anexo II del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6). También cabría describir con detalle las últimas revisiones que se han efectuado en la Clasificación Internacional de Patentes y la documentación mínima del sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

50. Cabría también subrayar las dificultades y preocupaciones que puede originar una difusión más amplia de ciertos conocimientos tradicionales, entre otros, conocimientos tradicionales ya publicados o puestos a disposición del público por otros medios. Conforme al principio general del consentimiento fundamentado previo, cabría subrayar que, cuando se tengan dudas en cuanto a la situación jurídica de un conocimiento tradicional y puedan subsistir preocupaciones también en el seno de la comunidad de la que proceda dicho conocimiento, la distribución o difusión ulteriores deben quedar limitadas teniendo todo ello en cuenta.

Recomendaciones posibles

51. Cabría recomendar que:

i) se inste a las Administraciones de patentes a incorporar en los procedimientos normales de las oficinas un procedimiento de búsqueda sistemática en las fuentes existentes de conocimientos tradicionales que estén en el dominio público e información sobre los recursos genéticos, en particular, las bases de datos y periódicos especializados que se pongan en conocimiento del Comité; y

ii) se inste a las Administraciones de patentes a suministrar al personal encargado de los procedimientos de búsqueda y examen formación sobre el contexto de los CC.TT. y sobre la atención con la que hay que utilizarlos y tratarlos.

XII. COORDINACIÓN, CONSULTAS Y COOPERACIÓN

52. En esta sección se abordan posibles formas de coordinación, consultas y cooperación con miras a velar por que no se concedan patentes de forma ilegítima respecto de invenciones reivindicadas que tengan relación con los CC.TT. Cabría considerar la posibilidad de consultar antes con las comunidades indígenas y los representantes de titulares de CC.TT., y en segundo lugar, con otras Administraciones de patentes a fin de promover un espíritu de amplitud e inclusividad en los procedimientos de búsqueda y examen. Cabría explicar los mecanismos que se han instaurado ya en varios países, como comités asesores y comités consultivos (véanse los párrafos 13 y 14 del Anexo I del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2) para dar orientaciones a las oficinas de P.I. que se ocupan de solicitudes relativas a los CC.TT., exponiéndose también la experiencia adquirida en la creación de unidades específicas de búsqueda y examen que centran sus actividades en determinadas partes de las solicitudes de patente relacionadas con los CC.TT.

53. En esta sección se sitúan esos hechos en el contexto más amplio del reparto de tareas y la especialización específica en oficinas individuales (en este caso, en relación con sistemas concretos de CC.TT.), lo que podría facilitar la labor de otras oficinas, velando así por que las solicitudes de patentes relativas a los CC.TT. sean objeto de procedimientos de búsqueda y

examen tan eficaces como sea posible. (Ese enfoque se esboza en el párrafo 22 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8.)

Recomendaciones posibles

54. Cabría recomendar que:

i) se creen mecanismos de índole asesora o consultiva para prestar asesoramiento sistemático a las Administraciones de patentes sobre los CC.TT. y los sistemas de CC.TT. que guardan relación con sus actividades;

ii) las Administraciones de patentes intercambien información sobre fuentes útiles de CC.TT. que procedan del dominio público e información sobre recursos genéticos relacionados con esferas específicas de la tecnología (por ejemplo, la medicina, la agricultura y la gestión ecológica), teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones expresadas por unos y otros en cuanto a no favorecer un acceso o un uso ilegítimos de los CC.TT.;

iii) no se emprendan procedimientos que aceleren o favorezcan la difusión pública de CC.TT. divulgados sin autorización de sus titulares; y

iv) se fomente la cooperación formal o informal a fin de recabar opiniones, informes de búsqueda o de examen e información general sobre ciertas solicitudes relacionadas con CC.TT. en oficinas que tienen competencia reconocida en lo que respecta a ciertos sistemas de conocimientos o tradiciones, en oficinas que cuentan con unidades de búsqueda y examen centrados en un sistema o en sector particular de CC.TT. y en comités consultivos o asesores apropiados.

[Fin del Anexo y del documento]

* El Anexo a las recomendaciones aporta material complementario para la formación y la sensibilización, como estudios de caso, ejemplos de disposiciones extraídas de directrices y manuales de examen utilizados por ciertas oficinas y referencias a fuentes útiles de información del dominio público sobre los CC.TT. y los recursos genéticos sobre la base de la labor realizada hasta la fecha por el Comité y, en gran medida, de las respuestas al cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5, que figuran en el documento WIPO/GRTKF/IC/9/INF/6.