

Nº 10

Propiedad intelectual y recursos genéticos

Introducción

Los recursos genéticos (RR.GG.) se definen en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de 1992, como todo material genético de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia con un valor real o potencial. Entre otros ejemplos, cabe citar las plantas medicinales, los cultivos agrícolas y las razas animales. Algunos RR.GG. están relacionados con los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y las prácticas tradicionales merced a su utilización y conservación por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales, a menudo de generación en generación, y a su uso habitual en la investigación científica moderna. Por ejemplo, los CC.TT. pueden proporcionar indicaciones a los investigadores para aislar valiosos compuestos activos con el fin de elaborar medicamentos y otros productos, que tal vez den origen a futuras invenciones patentables.

Los RR.GG., tal como se encuentran en la naturaleza, no constituyen propiedad intelectual (P.I.) por sí solos. No son creaciones de la mente humana y, por ello, no pueden protegerse directamente mediante derechos de P.I. No obstante, las invenciones basadas en RR.GG. o elaboradas a partir de estos (y de CC.TT. conexos) serán susceptibles de protección por conducto del sistema de P.I., bien mediante una patente o, en el caso de las actividades de investigación y fitomejoramiento, que pueden dar lugar a la creación de nuevas obtenciones vegetales, por medio de un sistema sui generis que regule los derechos de obtentor.

El CDB es el primer acuerdo internacional que se ocupa del acceso y la participación en los beneficios en sus objetivos y disposiciones. Reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y reafirma la facultad que tienen los gobiernos, sometida a su legislación nacional, para regular el acceso a los RR.GG.

El **Protocolo de Nagoya** es un acuerdo suplementario del CDB. Establece las normas y los mecanismos en cuanto al acceso y la participación en los beneficios y un marco jurídico para la aplicación efectiva de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de RR.GG.

El **Tratado Internacional**, que se restringe a los RR.GG. fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, regula el intercambio de distintos cultivos alimentarios importantes, y facilita el acceso a variedades de cultivo y sus componentes para la investigación agrícola y la obtención de nuevas variedades.

Los RR.GG. están sujetos a normas de acceso y participación en los beneficios, en particular en los marcos internacionales jurídicos y normativos que definen el CDB y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (el Protocolo de Nagoya), así como el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (el Tratado Internacional).

Cuestiones de propiedad intelectual

Si bien la OMPI no se ocupa de la regulación del acceso y la participación en los beneficios de los RR.GG., existen cuestiones de P.I. asociadas directamente a los RR.GG., y al considerar estas cuestiones, el trabajo de la OMPI complementa el marco establecido por el CDB, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional. Entre otras cuestiones de P.I. relacionadas con los RR.GG., en la OMPI se están examinando actualmente las siguientes:

- **Impedir la concesión errónea de patentes.** Las invenciones basadas en RR.GG. o elaboradas a partir de estos pueden ser patentables. Varios Estados miembros de la OMPI han adoptado políticas encaminadas a proporcionar protección preventiva a los RR.GG., a fin de impedir que se concedan patentes sobre invenciones basadas en RR.GG. o elaboradas a partir de estos y de CC.TT. conexos que no cumplan requisitos de patentabilidad como la novedad o la actividad inventiva. La protección preventiva de los RR.GG. puede entrañar la creación y la aplicación de varios mecanismos jurídicos y prácticos, como bases de datos y otros sistemas de información sobre RR.GG. y los CC.TT. conexos, para ayudar a los examinadores de patentes a encontrar el estado de la técnica pertinente y evitar la concesión errónea de patentes. Esta cuestión también puede tenerse en cuenta en los requisitos de divulgación respecto de las solicitudes de patente.
- **La coherencia y sinergia entre el sistema de P.I. y los sistemas de acceso y participación en los beneficios.** Una cuestión de P.I. esencial en el contexto del acceso y la participación en los beneficios consiste en determinar si debe utilizarse el sistema de P.I. para garantizar y controlar la observancia por parte de los usuarios de los RR.GG. de los sistemas nacionales de acceso y participación en los beneficios establecidos con arreglo al CDB, el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional, y, en ese caso, hasta qué punto. Los Estados miembros de la OMPI están estudiando si el sistema de P.I. debería utilizarse, y en qué medida, para respaldar la aplicación de las obligaciones relacionadas con el consentimiento fundamentado previo, con las condiciones mutuamente convenidas y con la participación justa y equitativa en los beneficios que estipulan estos sistemas de acceso y participación en los beneficios. Una de las opciones a ese respecto es establecer requisitos de divulgación obligatoria, que comprometerían a los solicitantes de

patentes a indicar la fuente o el origen de los RR.GG., así como a la presentación de pruebas de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo y existe un acuerdo sobre las condiciones de participación en los beneficios, en caso de que sean requeridas por el país.

En el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) están teniendo lugar negociaciones en torno al establecimiento de un instrumento jurídico internacional sobre cuestiones de P.I. relacionadas con los RR.GG. El CIG está considerando actualmente un documento consolidado relativo a la propiedad intelectual y los recursos genéticos.

Soluciones o mecanismos

Se han ideado varias soluciones y mecanismos en respuesta a estas cuestiones de P.I. Entre ellas cabe citar el uso de bases de datos y sistemas de información, el establecimiento de nuevos requisitos de divulgación respecto de las solicitudes de patente en relación con los RR.GG. y los CC.TT. conexos, la gestión de las cuestiones de P.I. en los acuerdos de acceso y participación en los beneficios, la elaboración de directrices o recomendaciones sobre protección preventiva y la mejora de los métodos de clasificación, búsqueda y examen de las solicitudes de patente. Estas soluciones o mecanismos no son contradictorios y pueden ponerse en práctica de manera que se complementen entre sí. Se examinarán, sucesivamente, en los párrafos siguientes.

Bases de datos y sistemas de información

El desarrollo de herramientas de información y bases de datos en el ámbito de los RR.GG. puede constituir un recurso valioso para abordar el problema de la concesión errónea de patentes. Las bases de datos pueden contribuir a aumentar la probabilidad de que las administraciones encargadas de la concesión de patentes dispongan de información pertinente sobre los RR.GG. para efectuar el examen sustantivo de las solicitudes de patente, y de que se pueda localizar esta información y acceder a ella, cuando proceda, en el proceso de patentamiento.

Las bases de datos de RR.GG. pueden servir para compilar y remitir a un amplio conjunto de información y datos, inclusión hecha, por ejemplo, de RR.GG., CC.TT. conexos, derivados, usos conocidos de RR.GG. y artículos científicos pertinentes. Su rango puede ser oficial u oficioso y pueden ser mantenidas y compiladas por Estados, instituciones de investigación o pueblos indígenas y comunidades locales. Entre las distintas cuestiones importantes que deben ser consideradas con respecto a la creación de una base de datos cabe citar, en particular, la competencia con respecto a la compilación y el mantenimiento de las bases de datos; el costo de establecer y explotar la base de datos; la estructura y el contenido de la base de datos; la forma en que se presentará el contenido; su interoperabilidad con otras bases de datos de ámbito nacional e internacional; una decisión sobre los grupos de personas autorizados a acceder al contenido de la base de datos; el tipo de protección brindado a la información incluida en la base de datos, y la gestión de los derechos que correspondan a la base de datos.

Requisitos de divulgación respecto de las solicitudes de patente

La “divulgación” es un requisito en las solicitudes de patente conforme al cual una invención ha de divulgarse de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. En el contexto de los RR.GG., los “requisitos de divulgación” se refieren a las disposiciones que estipulan que los solicitantes de patentes incluyan en la solicitud de patente otras categorías de información, como la fuente o el origen de los RR.GG., así como a la presentación de pruebas de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo y existe un acuerdo sobre las condiciones de participación en los beneficios.

Varios países han adoptado o están en proceso de adoptar ciertos requisitos de divulgación respecto de las solicitudes de patente en relación con los RR.GG. y los CC.TT. conexos. Estos requisitos de divulgación pueden cumplir la doble función de proporcionar a los examinadores de patentes información pertinente para tomar decisiones fundamentadas con respecto al cumplimiento de los criterios de patentabilidad de novedad y actividad inventiva, y para complementar y respaldar los sistemas de acceso y participación en los beneficios en las legislaciones nacionales, en particular contribuyendo a seguir de cerca la observancia de esos sistemas.

Entre varias cuestiones importantes que deben tenerse en consideración con respecto a la adopción de un requisito de divulgación, cabe destacar una decisión sobre el tipo de información que debe ser divulgada; los elementos que ponen en marcha la divulgación; la naturaleza de la divulgación (obligatoria o voluntaria); las excepciones o limitaciones aplicables; las consecuencias del incumplimiento del requisito, como las sanciones y los recursos, y una decisión sobre cómo se aplicará, verificará y controlará el requisito.

La gestión de las cuestiones de P.I. en los acuerdos de acceso y participación en los beneficios

Una de las principales maneras de hacer efectiva la participación equitativa en los beneficios que se derivan del acceso a los RR.GG. y su utilización es establecer condiciones mutuamente convenidas, o contratos, entre el proveedor y el usuario de los RR.GG.

En los acuerdos de acceso y participación en los beneficios, las disposiciones específicas sobre la gestión de la P.I. pueden influir en los resultados generales del acceso a los RR.GG. La gestión diligente de las cuestiones de P.I. durante la negociación, el desarrollo y la redacción del acuerdo de acceso y participación en los beneficios puede ser fundamental para garantizar que el acuerdo de acceso genere beneficios de forma efectiva, y que la participación en esos beneficios sea equitativa, respetando los intereses y las inquietudes de los proveedores de los recursos. Entre las cuestiones de P.I. que pueden especificarse en los acuerdos cabe mencionar la posibilidad de obtener derechos de P.I. sobre una invención y otros resultados de las investigaciones obtenidos a partir de esos recursos; la titularidad de todos los productos derivados y la concesión de licencias de explotación de esos productos; la competencia respecto del mantenimiento en vigor y el ejercicio de los derechos de P.I.; los acuerdos para la participación en los beneficios económicos o de otro tipo procedentes de esa P.I. derivada, y la exigencia al receptor del recurso de informar sobre cualquier derecho de P.I. que se solicite.

La OMPI ha creado y mantiene la Base de datos de los acuerdos de acceso y de participación en los beneficios relacionados con la biodiversidad, que contiene acuerdos reales y modelos de acuerdo de acceso y de participación en los beneficios relacionados con la biodiversidad, así como información conexa, con especial hincapié sobre los aspectos de la P.I. de esos acuerdos. También ha preparado el Proyecto de Directrices de propiedad intelectual para el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, en el que se ilustran las cuestiones prácticas en materia de P.I. con las que los proveedores y beneficiarios se encontrarán con toda probabilidad al negociar un acuerdo, para mejorar con ello la información de que disponen las partes interesadas al evaluar sus opciones de P.I.

Directrices y recomendaciones

La preparación y la publicación de directrices y otras recomendaciones sobre la protección preventiva pueden ayudar a orientar a las administraciones de patentes, por ejemplo, en el examen de solicitudes de patente relacionadas con RR.GG., al objeto de reducir la probabilidad de que se concedan patentes sobre invenciones que no satisfacen los requisitos de patentabilidad.

Mejora de la clasificación, la búsqueda y el examen

Un componente práctico de las actividades para evitar la concesión errónea de patentes es velar por que las administraciones encargadas de la búsqueda y los examinadores de patentes dispongan de información pertinente, y que esta sea fácilmente localizable, por ejemplo, mediante su indización o clasificación apropiada, de modo que sea probable encontrarla en una búsqueda del estado de la técnica pertinente.

Para ayudar a los examinadores de patentes a encontrar el estado de la técnica pertinente al examinar solicitudes que reivindican invenciones basadas en RR.GG. y CC.TT. conexos, o derivadas de ellos, la OMPI ha mejorado sus propias herramientas de búsqueda y sistemas de clasificación de patentes.

Más información

Base de datos de los acuerdos de acceso y de participación en los beneficios relacionados con la biodiversidad, www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/

Base de datos de textos legislativos sobre la protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos, www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/

Cuadro de requisitos de divulgación, www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf

Proyecto de Directrices de propiedad intelectual para el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, www.wipo.int/export/sites/www/tk/es/resources/pdf/redrafted_guidelines.pdf

Estudio técnico de la OMPI sobre los requisitos de divulgación respecto de las solicitudes de patente en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf

Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

© OMPI, 2016



Atribución de licencia 3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

La licencia de CC no se aplica al contenido de la presente publicación que no sea de la OMPI.

La ilustración de la portada está extraída de la obra "Mural Munupi", de Susan Wanji Wanji / © Susan Wanji Wanji, Munupi Arts and Crafts