

OMPI



WIPO/GRTKF/IC/4/10

ORIGINAL : Inglés

FECHA: 20 de octubre de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Cuarta sesión
Ginebra, 9 a 17 de diciembre de 2002

**INFORME SOBRE LA BASE ELECTRÓNICA DE DATOS
RELACIONADOS CON PRÁCTICAS Y CLÁUSULAS CONTRACTUALES
RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS
Y LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS**

Documento preparado por la Secretaría

I. RESEÑA

1. En su tercera sesión, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité”) dio el visto bueno al establecimiento de una base de datos sobre prácticas contractuales relativas a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. A raíz de esa decisión, la Secretaría distribuyó un cuestionario a los Estados miembros y un gran número de interlocutores para recabar información sobre contratos y licencias de interés a ese respecto. La Secretaría ha establecido una base de datos piloto en la que se han incorporado las respuestas al cuestionario.

2. En el presente documento se informa sobre el cuestionario y la creación de la base de datos y se expone un análisis preliminar de varios aspectos de propiedad intelectual de los contratos comprendidos en la base de datos. Se propone además que continúe el proceso de acopio de información con miras a elaborar una versión plenamente operativa y más exhaustiva de la base de datos y someterla a examen del Comité.

II. INTRODUCCIÓN

3. En su primera sesión, el Comité aprobó la elaboración de “prácticas contractuales, directrices y cláusulas tipo en materia de propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, tomando en consideración el carácter y las aspiraciones específicas de los distintos grupos interesados, los distintos recursos genéticos y las distintas transferencias que se efectúan entre distintos sectores de política en materia de recursos genéticos”¹.

4. En su segunda sesión, el Comité examinó el documento WIPO/GRTKF/IC/2/3 (“Principios operativos de las cláusulas sobre propiedad intelectual en arreglos contractuales relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios”). Dicho documento se había elaborado en gran parte sobre la base de acuerdos contractuales existentes que habían sido objeto de análisis o a los que se había hecho referencia en anteriores documentos de la OMPI. Su finalidad no era exponer una muestra representativa de acuerdos y prácticas pertinentes a ese respecto.

5. Con miras a sentar bases más amplias para el debate, se pidió a la Secretaría que realizara un estudio sistemático sobre acuerdos contractuales existentes, en particular, que elaborara un cuestionario destinado a los miembros del Comité y otras partes interesadas. Se consideraba que dicho estudio podría servir de base para la elaboración sistemática y equilibrada de prácticas contractuales, directrices y cláusulas tipo de propiedad intelectual que reflejaran los principios operativos acordados por los miembros del Comité².

6. Por otro lado, el Comité aprobó la propuesta formulada por la Delegación de Australia de establecer una “lista recapitulativa de términos contractuales esenciales de propiedad intelectual relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios”³. Esa propuesta entrañaba la elaboración de una base electrónica de datos susceptible de consulta para publicarla en el sitio Web de la OMPI y en la que se ofrecieran hiperenlaces con la página del Mecanismo de Facilitación del sitio Web del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 (“el CDB”). El Comité decidió que los resultados del cuestionario propuesto se incorporarían en una base electrónica de datos y servirían de recurso en materia de prácticas contractuales, directrices y cláusulas tipo de propiedad intelectual relativas a contratos sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios.

7. En su tercera sesión, el Comité examinó una estructura propuesta en relación con la base de datos y un proyecto de cuestionario⁴. Ambos fueron objeto de aprobación con sujeción a varias modificaciones relativas al alcance del cuestionario⁵. El Comité observó también que el cuestionario debía ser difundido lo más ampliamente posible entre las partes interesadas.

¹ Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/1/13, párrafo 128.

² Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/2/3, párrafos 131 a 134.

³ Documento WIPO/GRTKF/IC/2/12, *Propuesta para la compilación de términos contractuales relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios*.

⁴ Documento WIPO/GRTKF/IC/3/4.

⁵ Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/3/17, párrafos 31 a 61.

III. CUESTIONARIO WIPO/GRTKF/IC/Q.2

8. Los comentarios formulados por el Comité en su tercera sesión se reflejaron en un cuestionario revisado, a saber, el WIPO/GRTKF/IC/Q.2 (“Cuestionario sobre prácticas y cláusulas contractuales relativas a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios”). Ese documento fue distribuido por la Secretaría a los miembros del Comité y a un gran número de partes interesadas del sector público y del sector privado con experiencia en prácticas y acuerdos contractuales de propiedad intelectual, acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios. El cuestionario se envió, por ejemplo, a los miembros del Panel de Expertos sobre el Acceso y la Distribución de Beneficios, creado a instancias de los Estados parte en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (“el CDB”) y cuya contribución había sido fundamental en la elaboración de las “Directrices de Bonn sobre el acceso los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización” recientemente aprobadas⁶, y fue publicado en Internet por conducto de BIOPLAN, una red electrónica de comunicación en materia de diversidad biológica, de la que se encarga el PNUMA.

9. Al viernes 11 de octubre de 2002, la Secretaría de la OMPI había recibido 20 respuestas al cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q2⁷, y había compilado otros 11 contratos tipo o contratos reales relativos a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, que ya se habían publicado o suministrado a la OMPI, en el entendimiento de que podrían mencionarse en futuros documentos o publicaciones.

10. No hay duda de que existen acuerdos de ese tipo en un gran número de jurisdicciones y en sectores muy diferentes⁸. Además, todo apunta a un aumento del número de acuerdos contractuales relativos a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Son ya muchos los países que han elaborado o han emprendido el proceso de elaboración de legislación sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. En varios marcos legislativos nacionales vigentes se estipula la obligación de concertar acuerdos contractuales como forma de sentar condiciones de mutuo acuerdo para el

⁶ Véase la Decisión VI/24 de la Sexta Conferencia de las Partes en el CDB. Entre otras cosas, en las Directrices de Bonn se insta a la OMPI a que “avance con rapidez en la elaboración de cláusulas modelo sobre propiedad intelectual que puedan tenerse en cuenta para incluirlas en acuerdos contractuales cuando se estén negociando condiciones mutuamente convenidas”.

⁷ Doce de esas respuestas procedían de Estados miembros que explicaban que no disponían de información sobre esa cuestión.

⁸ Véase, por ejemplo, “*Elements of Commercial Biodiversity Prospecting Agreements*”, de Michael Gollin, en “*Biodiversity and Traditional Knowledge*”, publicado bajo la dirección de Sarah A. Laird, *Earthscan* (2002). Las cláusulas citadas en ese artículo proceden de los siguientes acuerdos: Acuerdo de Cooperación en Investigación y Desarrollo en materia de Descubrimientos Medicinales y de Conservación de la Diversidad Biológica de África; Acuerdo entre la Universidad de Arizona y *American Cyanamid*; Acuerdo entre la Universidad de Arizona y la Pontificia Universidad Católica de Chile; Acuerdo de Recolección, Transferencia, Exportación y Utilización de Material Biológico entre la *Smithsonian Institution* y la Autoridad Nacional del Ambiente (Panamá); Acuerdo Internacional de Subvención de Actividades de Investigación Cooperativa en el ámbito de la Diversidad Biológica entre el Instituto Politécnico de Virginia y *Missouri Botanical Gardens*; y un acuerdo entre *Strathclyde* y la Universidad del Pacífico Sur (Fiji). Las cláusulas pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:

<http://www.rbgekew.org.uk/peopleplants/manuals/biological/annexes2.htm>.

acceso a los recursos genéticos en su jurisdicción⁹. Por otro lado, en los informes en los que se propone el establecimiento de esos marcos nacionales se prevé el recurso a acuerdos contractuales¹⁰. Por otro lado, varias organizaciones regionales, como la Organización de la Unidad Africana (OUA)¹¹, y la Comunidad Andina, que en virtud de la Decisión 391 ha establecido un “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos”¹², han elaborado o están elaborando leyes tipo que rigen el acceso a los recursos genéticos. En esas leyes se suele contemplar, a modo de instrumento de ejecución de la legislación nacional en materia de acceso, la concertación de acuerdos contractuales entre las autoridades nacionales, el solicitante o encargado de la recolección de material y, cuando procede, las comunidades locales interesadas¹³.

11. Por consiguiente, habida cuenta de que existen sin duda otros ejemplos de acuerdos pertinentes, es posible que los participantes en el Comité precisen más tiempo para difundir el cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q2 más ampliamente a fin de recabar información sobre ese tipo de acuerdos. Cabe señalar, en particular, que los Estados miembros pueden precisar más tiempo para ponerse en contacto con otros interlocutores que llevan a cabo actividades en ese sector con miras a no concentrarse exclusivamente en los que llevan a cabo iniciativas únicamente en el ámbito de la propiedad intelectual; se trata, entre otras, de las siguientes entidades:

⁹ Véase, por ejemplo, la legislación de Filipinas en materia de acceso, a saber: Decreto Ley 247 y Reglamento de Ejecución.

¹⁰ Véase, por ejemplo, el informe de la Unidad de Información del Público del *Commonwealth* sobre el acceso a los recursos biológicos en las zonas de Australia (2000), en el que se propone un sistema de acceso en virtud del cual, el titular o el propietario de los recursos de la zona de que se trate tiene la facultad de negociar un contrato de distribución de beneficios con el promotor (bioprospector). El contrato deberá basarse en un contrato tipo elaborado de común acuerdo entre la industria, las organizaciones indígenas y otras partes interesadas. En el contrato tipo deberán figurar disposiciones sobre distribución de beneficios de índole monetaria o no monetaria, como las tasas, los pagos escalonados en función de los resultados y regalías procedentes de fuentes como los derechos de propiedad intelectual.

¹¹ Véase la legislación tipo de la OUA sobre la protección de los derechos de las comunidades locales, los agricultores y obtentores y sobre la reglamentación del acceso a los recursos biológicos.

¹² Anteriormente conocido como Acuerdo de Cartagena y al que anteriormente se hacía referencia como Pacto Andino. La Comunidad Andina está integrada por los siguientes países: Colombia, Venezuela, el Perú, el Ecuador y Bolivia.

¹³ Por ejemplo, en el Artículo 32 de la Decisión 391 se estipula que el contrato de acceso debe estar firmado por el solicitante y el Estado. Cuando se trate de organizaciones indígenas, en el contrato también deberá incluirse a las organizaciones en cuyo territorio se ubiquen los recursos y que sean depositarias de los conocimientos conexos. De los cinco países que integran la Comunidad Andina, “el Ecuador y el Perú no han aprobado contratos pues no cuentan con normativa para aplicar la Decisión. Venezuela no ha promulgado tampoco la normativa pero, habida cuenta de la decisión y de la ley sobre la conservación de la biodiversidad recientemente promulgada, ha aprobado 15 contratos de acceso, cuatro de ellos con entidades extranjeras. Colombia ha aprobado también varios contratos y Bolivia, que aprobó la normativa en 1996, ha aprobado una de tres solicitudes”: véase *Factsheet: Access to Genetic Resources in the Andean Community* (El acceso a los recursos genéticos en la Comunidad Andina) de Patricia Molina - Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) en:

<http://www.biowatch.org.za/pmolina.htm>.

- a) autoridades gubernamentales, como el Centro de Coordinación del CDB en cada país; ministerios o departamentos de agricultura, medio ambiente, cuestiones relativas a las comunidades indígenas y justicia, y comisiones nacionales sobre recursos genéticos;
- b) asociaciones nacionales de la industria o de ramas profesionales, como asociaciones de juristas, especialistas en concesión de licencias tecnológicas y la industria farmacéutica y biotecnológica;
- c) titulares de conocimientos tradicionales y proveedores de acceso a los recursos genéticos, como las asociaciones de curanderos tradicionales, poblaciones o comunidades locales indígenas, organizaciones populares, comunidades agrícolas tradicionales; y
- d) colecciones *ex situ* de recursos genéticos, como las universidades, las colecciones botánicas y microbianas y los bancos de genes.

12. Habida cuenta de lo que antecede, se propone que el Comité prorrogue el plazo relativo al cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.2 para que pueda ser todavía más difundido por los miembros del Comité y por la Secretaría de la OMPI, de modo que el último día para recibir respuestas quede fijado en el 28 de marzo de 2003. El Comité podría así examinar, en su quinta sesión, una versión más amplia del proyecto de base de datos así como un enfoque a más largo plazo en relación con la elaboración, el uso y la gestión de dicha base.

IV. ENMIENDAS DEL PROYECTO PROPUESTO DE ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

13. Teniendo en cuenta las respuestas recibidas se ha modificado nuevamente la estructura propuesta de la base electrónica de datos sobre acuerdos contractuales a fin de reflejar la necesidad técnica y práctica de incorporar dichas respuestas en formato electrónico y de la manera más sencilla que sea posible de cara al usuario. Por ejemplo:

a) Se han simplificado mucho los instrumentos de búsqueda y ahora se ajustan más las consultas que el usuario desee efectuar. Es posible realizar búsquedas mediante los siguientes procedimientos:

- consultando una lista de todas las respuestas contenidas en la base de datos;
- haciendo búsquedas en toda la información sobre contratos contenida en la base de datos; y
- seleccionando un tipo específico de cláusula contractual o combinación de cláusulas contractuales; por ejemplo, el usuario puede efectuar una búsqueda en todos los contratos que contengan cláusulas sobre patentes o en todos los contratos que contengan cláusulas sobre patentes, confidencialidad y solución de controversias, etcétera.

b) Se ha mejorado la presentación de lo que se ha llamado página de la lista recapitulativa de contratos, introduciendo la siguiente información al principio de cada página:

- título del contrato;
- objeto del contrato;
- resumen de la o las utilizaciones;
- finalidades o antecedentes;
- idioma del contrato; e
- información de contacto

c) Tal como se convino en la tercera sesión del Comité, en la lista recapitulativa de contratos se ha incluido una lista de cláusulas contractuales e información pertinente en relación con la propiedad intelectual; otras cláusulas (titularidad, confidencialidad, cesión a terceros, etc.); legislación aplicable; y asesoramiento práctico. Se ha modificado esa página para incluir hiperenlaces directos con la correspondiente cláusula del contrato o con el cuestionario cumplimentado (como proceda), en lugar de introducir cada respuesta específica o cada cláusula específica de un contrato en un recuadro separado, como se había propuesto en el documento WIPO/GRTKF/IC/3/4.

14. En el Anexo del presente documento se expone un bosquejo de la estructura revisada. La versión revisada de la lista recapitulativa de contratos estará pronto disponible junto con una muestra de la propia base de datos en la siguiente página del sitio Web de la OMPI:

<http://www.wipo.int/globalissues/>

15. En la cuarta sesión del Comité, que se celebrará en Ginebra del 9 al 17 de diciembre de 2002, se llevará a cabo una demostración en directo de la versión piloto de la base de datos sobre acuerdos contractuales.

V. INFORMACIÓN CONTRACTUAL RECIBIDA

16. Se ha recibido una amplia gama de acuerdos tipo y acuerdos reales con miras a su inclusión en la base de datos. La mayor parte de los encuestados adjuntaron el texto de un contrato, ya sea para complementar el cuestionario o en sustitución del mismo. Aunque se ha suprimido toda información confidencial, en varios acuerdos se ha divulgado información comercial concreta, como las tasas porcentuales concertadas en materia de regalías.

17. La mayor parte de los contratos recibidos están redactados exclusivamente en inglés. En todo caso, se propone que en la actual fase piloto se mantenga el texto contractual en el idioma en el que haya sido recibido por la OMPI pues, en caso contrario, existe un riesgo elevado de que las disposiciones contractuales complejas sean mal interpretadas una vez traducidas o no se traduzcan bien. Una vez se haya evaluado y aprobado el funcionamiento general de las versiones futuras de la base de datos, la información en materia de contratos podrá traducirse en varios o todos los idiomas oficiales de la OMPI, en función de los recursos de que se disponga para el futuro desarrollo de este proyecto.

18. En los ejemplos de contratos que figuran a continuación se aprecia la amplia información recopilada por la OMPI en relación con la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos, y la distribución de beneficios, que figurará en la base de datos sobre acuerdos contractuales:

- a) un acuerdo de venta y concesión de licencias sobre líneas endocriadas del maíz entre *Agriculture and Agri-Foods Canada* (AAFC) y varias compañías de comercialización de maíz;
- b) un acuerdo tipo entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Farmacéuticos de Nigeria y un consultor en herbología;
- c) condiciones generales de proyectos de acuerdo entre el Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) y la organización comisionada;
- d) un acuerdo de acceso y distribución de beneficios entre el Instituto Libanés de Investigaciones Agrícolas de Tal Amara, Rayak (Líbano) y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens, Kew*, de Richmond, Surrey (Reino Unido);
- e) un acuerdo de ensayos basados en extractos vegetales entre la Compañía y la Universidad (Sri Lanka), con fecha 1 de enero de 2000;
- f) un acuerdo tipo de concesión de licencias, suministrado por Michael A. Gollin, de *VENABLE Attorneys at Law*, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington DC, 20005-3917 (Estados Unidos de América);
- g) un acuerdo de investigación entre *Syngenta Crop Protection AG*, de Basilea (Suiza) y la Academia HUBEI de Ciencias Agrícolas, de Wuhan (China);
- h) un acuerdo de concesión de licencias sobre conocimientos técnicos entre el *Tropical Botanic Garden and Research Institute* (TBGRI) de Kerala (La India) y la *Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd*, de Coimbatore (La India).

19. Aunque se trata de una lista relativamente corta, en los contratos remitidos intervienen partes de sectores muy diferentes (gobiernos, sector privado, instituciones públicas de investigación, curanderos tradicionales, etc.) y el objeto del contrato varía mucho de un caso a otro. En cuanto a los aspectos de propiedad intelectual, aunque la mayor parte de los contratos tiene que ver con la investigación en materia de recursos genéticos vegetales o microbianos (en oposición a los recursos genéticos animales o a la investigación relacionada con los conocimientos tradicionales o conocimientos técnicos), las cuestiones de propiedad intelectual que suscita esta pequeña muestra de acuerdos varían también mucho de un caso a otro y sólo pueden comprenderse en su totalidad si se tiene un conocimiento más detallado del proyecto de base y de los antecedentes de las negociaciones entre las partes en el acuerdo¹⁴. Esa es la razón de que en el presente documento provisional no se haya tratado de analizar cada respuesta recibida¹⁵. No obstante, cabe mencionar varios aspectos comunes que se desprenden de los contratos, a saber:

¹⁴ En la base de datos se ofrece información de contacto (correo electrónico, teléfono y fax) de la institución o individuo que haya comunicado la información, lo que permite que los usuarios remitan toda solicitud específica de información directamente a los proveedores de la información.

¹⁵ Para un análisis exhaustivo de cláusulas de propiedad intelectual contenidas en acuerdos contractuales, véase el documento WIPO/GRTKF/IC/2/3 titulado “Principios operativos de las cláusulas sobre propiedad intelectual en arreglos contractuales relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios”.

A. Propiedad intelectual

20. Los elementos de propiedad intelectual de los contratos abarcan toda una gama de cuestiones, por ejemplo:

a) requisitos o limitaciones relativos a la obtención y la gestión de derechos de propiedad intelectual (como limitaciones sobre derechos de propiedad intelectual reivindicados en relación con la materia objeto de licencia, requisitos de solicitud y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, enfoques para determinar la titularidad de todo derecho de propiedad intelectual sobre los avances tecnológicos basados en el material objeto de licencia, etc.); y

b) concesión de licencias en relación con derechos de propiedad intelectual (como mecanismos de licencia para utilizar las tecnologías basadas en el material suministrado; licencias de utilización de tecnología protegida por propiedad intelectual con fines específicos como la investigación no comercial, y la concesión de licencias sobre avances tecnológicos).

21. Los aspectos de propiedad intelectual difieren mucho de un contrato a otro y algunas cláusulas sólo pueden entenderse si se tiene un conocimiento mejor del proyecto de base, de las partes en el contrato, etcétera. La mayor parte de los contratos enfocan la propiedad intelectual en términos generales, o se refieren específicamente a los derechos de patente (en oposición a otros ámbitos específicos de la propiedad intelectual como el derecho de autor, los secretos comerciales y la protección de los conocimientos tradicionales). El acceso a tecnologías protegidas por propiedad intelectual puede formar parte de la distribución de beneficios que se contemple en un contrato. En las siguientes cláusulas se ilustra la gran diversidad de disposiciones contractuales:

Propiedad intelectual (en general)

a) Acuerdo de transferencia de material (germoplasma y líneas no registradas) entre el Departamento de Agricultura y de Industria Agroalimentaria del Canadá (AAFC) y varias instituciones públicas de fitomejoramiento:

“El Receptor será propietario de la progenie o germoplasma que no se deriven esencialmente del material. El Receptor se compromete a:

d) no solicitar derechos de propiedad intelectual sobre el material o información relacionada que puedan ir en detrimento de la disponibilidad continua del material a los fines de la investigación y obtención en el ámbito agrícola”.

b) Condiciones generales de proyectos de acuerdo entre el Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) y la Organización Comisionada (extractos de la cláusula 10, centrada en la propiedad intelectual):

“10.6 Considerando la conveniencia de utilizar y explotar los avances o descubrimientos que puedan efectuarse en el curso del proyecto, las Partes convienen en que la titularidad de todo derecho de propiedad intelectual sobre el material se conferirá, en lo que respecta a Australia, a la Organización Comisionada, y en lo que respecta al País Colaborador, ya sea a la Institución Colaboradora o a una autoridad designada por la Institución Colaboradora.

10.7 La Organización Comisionada se compromete a llegar a un acuerdo equitativo con la Institución Colaboradora en relación con lo siguiente:

- a) la asignación de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el material en otros países, exceptuados Australia y el País Colaborador;
- b) las condiciones para el uso o explotación de la propiedad intelectual mencionada en la cláusula 10.3 y en el párrafo a);
- c) las condiciones de toda licencia sobre otros títulos de propiedad intelectual que sean propiedad o hayan sido concedidos en licencia ya sea por la Organización Comisionada o por la Institución Colaboradora, y que sea necesaria para la utilización del material; y
- d) la imputación de costos relativos a la solicitud y el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual entre la Organización Comisionada y la Institución Colaboradora.

10.8 La Organización Comisionada conviene en tener en cuenta los siguientes factores en lo que respecta a los acuerdos mencionados en la cláusula 10.7:

- a) la contribución intelectual de la Organización Comisionada y la Institución Colaboradora;
- b) la contribución financiera de la Organización Comisionada y de la Institución Colaboradora.
- c) la contribución en materia de propiedad intelectual ya existente, de material, esfuerzos de investigación y trabajo de preparación por parte de la Organización Comisionada y de la Institución Colaboradora;
- d) los recursos suministrados respectivamente por la Organización Comisionada y la Institución Colaboradora; y
- e) otras consideraciones pertinentes determinadas de mutuo acuerdo por la Organización Comisionada y la Institución Colaboradora.

Patentes

c) Memorándum tipo de Entendimiento entre el *Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute* (“el Instituto”), de los Estados Unidos de América, y una Organización del País de Origen (OPI).

“La [OPI] y el Instituto convienen en que la paternidad de la invención se determinará con arreglo a la legislación sobre patentes. Cuando proceda, el Instituto y la [OPI] solicitarán protección por patente para todas las invenciones creadas en común, en virtud del presente memorándum de entendimiento, por el Instituto y los empleados de la [OPI] y solicitarán protección adecuada en el extranjero, incluido el [país de origen] si procede. Incumbirá a la [OPI] solicitar protección por patente para las invenciones realizadas exclusivamente por sus

empleados. Incumbirá al Instituto solicitar protección por patente para las invenciones realizadas exclusivamente por sus empleados.

En lo que respecta exclusivamente a los compuestos que, por su gran potencial anticanceroso, se consideren aptos para la realización de ensayos clínicos en el Instituto, el Gobierno de los Estados Unidos gozará de una licencia exenta de regalías, irrevocable y no exclusiva para fabricar y/o utilizar por sí mismo o en su nombre las invenciones reivindicadas en toda patente que la [OPI] tenga u obtenga sobre dichos compuestos o sobre todo proceso para la utilización de dichos compuestos. No obstante, dicha licencia se aplicará exclusivamente a las patentes de la [OPI] basadas en datos generados por el Instituto o los laboratorios de ensayo del Instituto. Esa licencia sólo se ejercerá con fines de investigación médica relacionada con la terapia contra el cáncer. La expresión “con fines de investigación médica” no incluye el tratamiento de pacientes al margen de los ensayos clínicos o la distribución comercial de los compuestos”.

d) Un acuerdo de ensayos basados en extractos vegetales entre la Compañía y la Universidad (Sri Lanka), con fecha 1 de enero de 2000:

“Si a raíz de las actividades analíticas y de ensayo de la Compañía o de la Universidad se obtiene una invención, patentable, la Compañía tendrá la facultad de solicitar patentes en relación con dicha invención, en su nombre y por su propia cuenta. En toda solicitud de patentes de esa índole que presente la Compañía deberán indicarse el nombre de la Universidad, sus colaboradores y los representantes de la Compañía, como proceda, a título de inventor/inventores). La Universidad se compromete a presentar los documentos y firmas necesarios a los fines de la ley”.

Licencias

e) Acuerdo de licencia de conocimientos técnicos entre el *Tropical Botanic Garden and Research Institut* de Kerala (la India) (“el Instituto”) y la *Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd.*, de Coimbatore (la India).

“A.4 CONCESIÓN DE UNA LICENCIA

- A.4.1 En contrapartida al pago estipulado en la cláusula 5.1 y a la ejecución por la PARTE de los acuerdos en ella contenidos, por la presente, el Instituto concede a la PARTE una licencia para utilizar los CONOCIMIENTOS TÉCNICOS para elaborar y vender el PRODUCTO directamente o por conducto de una entidad de comercialización autorizada por la *Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd.*
- A.4.2 La licencia concedida en virtud del presente contrato a la PARTE por el Instituto se limita a la utilización de los CONOCIMIENTOS TÉCNICOS por un período de siete años y sobre una base exclusiva a partir de la fecha de transferencia de dichos CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, a condición de que dichos CONOCIMIENTOS TÉCNICOS sean utilizados en un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de transferencia de los mismos.

- A.4.3 La licencia entrará en vigor el 10 de noviembre de 1995 (en adelante denominada la FECHA EFECTIVA) y será válida por un período de siete años contados a partir de esa fecha.
- A.4.4. La PARTE elaborará y comercializará el PRODUCTO en un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de transferencia de los CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. Si la PARTE no cumple lo anteriormente mencionado, el Instituto tendrá derecho a cancelar la licencia concedida a la PARTE y la PARTE deberá ceder los CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. En ese caso, la PARTE no tendrá derecho alguno a reclamar toda tasa que haya pagado al Instituto en concepto de licencia.

f) Acuerdo general de transferencia de material biológico entre instituciones no lucrativas:

“5.c) A falta de autorización escrita del PROVEEDOR, el RECEPTOR y/o el CIENTÍFICO RECEPTOR NO podrán efectuar MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES. El RECEPTOR toma nota de que dichos FINES COMERCIALES pueden entrañar la obtención de una licencia comercial del PROVEEDOR y que dicho PROVEEDOR no tiene obligación de conceder una licencia comercial sobre la titularidad que tenga en el MATERIAL incorporado en las MODIFICACIONES. No obstante, nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el RECEPTOR conceda licencias comerciales en virtud de los derechos de propiedad intelectual que haya adquirido y en los que se reivindiquen esas MODIFICACIONES o métodos para su elaboración o su uso.

6. El RECEPTOR admite que el MATERIAL es o puede ser objeto de una solicitud de patente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente acuerdo, se entiende que no se ha suministrado al RECEPTOR licencia expresa o implícita alguna ni otros derechos en virtud de toda patente, solicitud de patente, secreto comercial u otros derechos exclusivos del PROVEEDOR, incluida toda alteración del MATERIAL efectuada por el PROVEEDOR. En particular, no se conceden licencias expresas o implícitas ni otros derechos para utilizar el MATERIAL, MODIFICACIONES, o toda patente conexas del PROVEEDOR con FINES COMERCIALES.

7. Si el RECEPTOR desea utilizar el MATERIAL o conceder una licencia sobre el mismo o sus MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES, se compromete, con anterioridad a dicha utilización, a negociar de buena fe con el PROVEEDOR las condiciones de una licencia comercial. El RECEPTOR toma nota de que el PROVEEDOR no tiene obligación alguna de concederle dicha licencia y que tiene la facultad de conceder licencias comerciales exclusivas o no exclusivas a terceros, y de vender o a asignar todos o una parte de los derechos sobre el MATERIAL a terceros con sujeción a todo derecho ya existente que puedan tener terceros y a las obligaciones dinámicas del Gobierno Federal”.

22. En los ejemplos anteriores se ilustra hasta qué punto difieren esas cláusulas de un caso a otro en función del contexto. Fuera del contexto del contrato general, y de la transacción de base o acuerdo de colaboración en conjunto, es muy difícil comprender claramente dichas cláusulas. De ahí que en la base de datos sobre acuerdos contractuales se dé acceso directo a otras cláusulas del contrato como contexto necesario para entender los elementos específicos de propiedad intelectual de cada contrato (definiciones; titularidad, confidencialidad, etc.).

Se ofrece también información de contacto del suministrador de la información, permitiendo así que los usuarios que deseen más detalles se pongan en contacto con la fuente de esa información de propiedad intelectual.

B. Distribución de beneficios

23. En la base de datos se establece una diferencia entre los beneficios monetarios y los beneficios no monetarios. En los ejemplos de contratos que se han recibido hasta la fecha se aprecia claramente un cambio de enfoque, de la distribución de beneficios concebida exclusivamente en términos financieros a un mayor reconocimiento de la función que desempeñan los beneficios no monetarios como la transferencia de tecnología, el acceso a tecnología protegida por propiedad intelectual, las oportunidades de formación de investigadores locales, la subvención otorgada a investigadores para realizar actividades en el plano local y en el extranjero, la transferencia de equipo, y el intercambio de información. En varios contratos es evidente la mayor importancia que parece otorgarse a la distribución de beneficios no monetarios, lo que refleja sin duda la necesidad de sopesar los beneficios derivados de un éxito comercial a largo plazo pero incierto y los beneficios no monetarios, que pueden estar inmediatamente disponibles y que ofrecen mayor certidumbre. Por ejemplo:

a) El Sr. Walter Smolders, del Departamento de Propiedad Intelectual de *Syngenta*, que ha suministrado información en relación con *Syngenta Crop Protection AG* y la Academia HUBEI de Ciencias Agrícolas, señala que los acuerdos contemplan tanto la distribución de beneficios monetarios (regalías) como la distribución de beneficios no monetarios (financiación de actividades de recolección, fermentación y selección previa de estirpes en China, transferencia de técnicas de ensayo y de conocimientos técnicos a China, formación de científicos y técnicos chinos en Suiza);

b) Acuerdo tipo entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Farmacéuticos de Nigeria, (“el Instituto”) y un consultor en herbología, en el que se contempla de la siguiente manera la distribución de beneficios:

- “16. EN CONTRAPARTIDA a las disposiciones anteriores, y en el momento de proceder a la comercialización de los productos derivados de la contribución del “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA”, “el INSTITUTO” se compromete a negociar en nombre del “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA” un porcentaje mínimo de regalías del 10% de los beneficios netos pagadero al “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA”.
17. EN CONTRAPARTIDA a los servicios prestados por el “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA”, “el INSTITUTO” efectuará a dicho consultor los siguientes pagos:
- a) El costo de recolección, viaje, envío de muestras, identificación, conservación y procesamiento, y búsqueda de documentación, como proceda.
 - b) El costo correspondiente al trabajo ya realizado por el “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA” sobre la base de las muestras.
 - c) Los costos en que incurra el “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA” en relación con las cantidades convenidas de muestras suministradas al Instituto y toda suma pendiente y pagadera antes de la ejecución formal del presente acuerdo.
 - d) [...] el pago de una subvención trimestral para facilitar las actividades del “CONSULTOR EN HERBOLOGÍA” en lo que se refiere a la recolección de plantas herbarias, la productividad general, la investigación y el desarrollo”.

c) Un acuerdo tipo de distribución de beneficios derivados de descubrimientos biológicos, elaborado por el Estado de Queensland (Australia) para promover los avances en el ámbito de la biología, en el que se pone en evidencia que tanto los beneficios financieros como no financieros desempeñan una importante función en ese sector. A continuación figuran ejemplos de varias cláusulas de distribución de beneficios que estipula el acuerdo tipo:

“7.2 Maximizar los beneficios

En toda investigación que se emprenda en el ámbito de la biología, la Organización deberá esforzarse en toda la medida de lo posible por maximizar los beneficios (incluidos los beneficios no monetarios) en favor de Queensland.

7.3 Beneficios no monetarios

La Organización se compromete a suministrar los beneficios no monetarios (de haberlos) que se especifican en el punto 10 del plan 1 sobre la base de las condiciones especificadas (cuando proceda).

8.3 Aprobación del plan de comercialización

...

c) En el momento de decidir si debe aprobarse un plan de comercialización, el Departamento tomará en consideración los beneficios (incluidos los beneficios no monetarios) que dicha comercialización aportará a Queensland”.

C. Directrices prácticas y enseñanzas adquiridas

24. Se han recibido relativamente pocas respuestas en lo que se refiere a la Parte III del cuestionario, a saber, “orientaciones prácticas y enseñanzas adquiridas”. Ahora bien, en las respuestas recibidas hasta la fecha se aprecia una amplia gama de enfoques en relación con los aspectos prácticos que entraña el trabajo en el ámbito de la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, lo que quizás refleja la necesidad de elaborar y adoptar cada acuerdo contractual caso por caso, en función, entre otras cosas, de la legislación y política general aplicables en cada país, de los intereses y funciones de las Partes en el contrato y del objetivo del propio contrato.

25. A continuación figuran varios ejemplos de las respuestas recibidas en relación con la obtención de consentimiento fundamentado previo:

a) El Dr. V. Kumar, Catedrático de la Universidad de Peradeniya (Sri Lanka), adjuntó un contrato entre la Universidad y una empresa que realiza ensayos basados en extractos vegetales suministrados por la Universidad, y a ese respecto señaló: “ningún organismo gubernamental ha intervenido en el acuerdo. Ahora bien, para la obtención del consentimiento fundamentado previo se aplica una serie de directrices”;

b) El Sr. Beat Moser, Director General de la Sociedad Suiza de Empresas Químicas, dijo lo siguiente:

“Se parte de la base de que las compañías deben solicitar el consentimiento fundamentado previo antes de obtener acceso a la diversidad biológica de un país, ya sea por conducto de operadores locales (intermediarios) encargados de las actividades concretas de análisis, o negociando con el gobierno local. Desde la aprobación del CDB, eso ha pasado a ser una “práctica óptima” que las compañías

suizas consideran de fundamental importancia. Ahora bien, no deja de ser difícil saber qué organismo gubernamental es competente en materia de consentimiento fundamentado previo y hasta qué punto debe recurrirse a las organizaciones de poblaciones indígenas (que suelen estar en conflicto con los respectivos gobiernos). Lo que nos preocupa es que, por mucho que las compañías se esfuercen por obrar de conformidad con el CDB, casi siempre terminan por ser acusados de “biopiratas”...”

c) El Sr. Walter Smolders, del Departamento de Propiedad Intelectual de *Syngenta*, suministró información en relación con *Syngenta Crop Protection AG*, compañía ubicada en Basilea (Suiza) y la Academia HUBEI de Ciencias Agrícolas, de Wuhan (proveedor), en la que señala que la obtención del consentimiento fundamentado previo incumbe a la parte proveedora; y

d) El Dr. Hassan Machlab, Director del Departamento de Fitomejoramiento del Instituto Libanés de Investigaciones Agrícolas (LARI), se refirió a un acuerdo no comercial de acceso y distribución de beneficios entre el LARI y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens, Kew* (RBG Kew), del Reino Unido, de la forma siguiente:

“El Gobierno libanés, representado por el Ministerio de Agricultura, ha firmado una carta separada en la que aprueba la colaboración entre el LARI y RBG Kew y autoriza al LARI a tomar todas las medidas necesarias en relación con el acuerdo de acceso y distribución de beneficios a condición de que se cumpla la normativa estipulada en los convenios internacionales.

Por otro lado, en el texto del acuerdo de acceso y distribución de beneficios, el LARI se compromete a ayudar a RBG Kew a obtener el consentimiento fundamentado previo de toda autoridad libanesa nacional y local competente y de toda parte interesada con miras a: a) obtener acceso al material vegetal; b) obtener acceso al territorio libanés en el que se desea emprender las actividades; y c) para la realización de las actividades anteriormente mencionadas”.

26. En relación con las “enseñanzas adquiridas”, en las siguientes respuestas se observan claramente las limitaciones que perciben dos sectores diferentes en relación con la situación actual. También se pone en evidencia la necesidad de crear capacidades en este sector, en particular, en los “países proveedores” (es decir, países ricos en diversidad biológica) como cuestión prioritaria:

a) El Dr. V. Kumar, Catedrático de la Universidad de Peradeniya (Sri Lanka), formuló los siguientes comentarios:

“Las negociaciones entre las instituciones de los países en desarrollo y las compañías multinacionales no son negociaciones en pie de igualdad. Por consiguiente, no puede hablarse de un contrato justo. La compañía multinacional cuenta con equipos de abogados muy experimentados en contratos y negociaciones similares. En cambio, rara vez pueden las instituciones de países en desarrollo permitirse el lujo de recurrir a servicios competentes de asesoramiento jurídico y, aún cuando sea ese el caso, los abogados de los países en desarrollo no tienen mucha experiencia en ese tipo de contratos”.

b) El Sr. Beat Moser, Director General de la Sociedad Suiza de Empresas Químicas, señaló lo siguiente en su respuesta a la OMPI:

“... Cabe señalar que en Europa y en el mundo desarrollado en general se están llevando a cabo y con éxito un gran número de iniciativas de prospección química y farmacéutica basada en compuestos sintéticos producidos en su mayoría por la química combinatoria. El sector químico y farmacéutico suizo basado en actividades de I+D no depende en gran medida de los recursos de biodiversidad procedentes de países en desarrollo. Ahora bien, en la medida en que los gobiernos locales de los países en desarrollo ofrezcan un acceso rápido, fácil y fiable a sus recursos nacionales, por ejemplo, por conducto de coordinadores locales, no hay duda de que eso será un aliciente y una opción que las empresas pueden querer explorar para llevar a cabo nuevas iniciativas de prospección. Por otro lado, la falta de normativa clara y de información sobre los puntos de contacto de los países proveedores suele ser un desincentivo para la realización de investigaciones en el ámbito de los recursos fitogenéticos”.

D. Acuerdos tipo

27. A la hora de reunir e interpretar datos en este sector, es necesario diferenciar los acuerdos tipo de los acuerdos reales que se han concertado y puesto en práctica. Varios de los contratos expuestos son acuerdos tipo. Es verdad que son muy útiles para ilustrar toda la gama de posibilidades en lo que respecta a la concesión de licencias y los enfoques y principios generales que se aplican, por ejemplo, en relación con la titularidad y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y la distribución de beneficios. Ahora bien, a los fines del estudio y el análisis, cabe diferenciar estos documentos modelo de las cláusulas que figuran en contratos definitivos y negociados, aún cuando dichos contratos estén basados en textos tipo. Como señaló el Sr. Beat Moser, Director General de la Sociedad Suiza de Empresas Químicas:

“El ejemplo *Novartis* no debe interpretarse como contrato “tipo” pues, en principio, los contratos tipo sólo pueden servir a título de directrices y en la práctica nunca reemplazarían la necesidad de soluciones específicamente adaptadas al caso. Ahora bien, eso no significa que la industria química y farmacéutica de Suiza se opondría a que se elaboraran directrices en materia de prácticas óptimas en el plano internacional”.

28. El Dr. Hassan Machlab, Director del Departamento de Fitomejoramiento del Instituto Libanés de Investigaciones Agrícolas (LARI) se refirió de la siguiente manera al establecimiento de un acuerdo no comercial de acceso y distribución de beneficios entre el LARI y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens, Kew* (RBG Kew), del Reino Unido:

“RBG Kew propuso inicialmente un proyecto de contrato basado en un acuerdo tipo utilizado por dicha entidad en otros acuerdos internacionales pero modificado para reflejar los aspectos concretos de la relación propuesta entre el LARI y RBG Kew. Dicho proyecto fue estudiado por el LARI, que propuso varias modificaciones que fueron aceptadas por RBG Kew”.

29. Eso justifica que en la base de datos, la Secretaría haya clasificado los acuerdos ya sea como acuerdos “tipo” o como acuerdos “reales”, de modo que puedan ser consultados y examinados de forma separada y que se entienda claramente si se trata de modelos ilustrativos o de condiciones de contratos que se han puesto realmente en práctica.

VI. CONCLUSIONES

30. La base de datos sobre acuerdos contractuales no se ha elaborado a título de ejercicio normativo, antes bien, para ilustrar las prácticas por la que se rigen hoy los contratos o licencias de propiedad intelectual y recursos genéticos. El objetivo es mejorar la comprensión del proceso de negociación y celebración de contratos en este sector, en beneficio de una amplia gama de instituciones y comunidades a las que puedan interesar los aspectos de propiedad intelectual que entraña el acceso a los recursos genéticos. El objetivo es que la base de datos contribuya en el futuro a señalar tendencias o la evolución en ese ámbito, pero sería prematuro a estas alturas tratar de formular conclusiones. Las respuestas recibidas contribuyen a entender la amplia gama de posibilidades que existen a la hora de formular disposiciones contractuales relativas a los aspectos de propiedad intelectual de los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Las futuras versiones de la base de datos serán sin duda una fuente de información más amplia, exhaustiva y heterogénea sobre enfoques prácticos en este ámbito.

31. En caso de que el Comité apruebe la ampliación del plazo para la divulgación y recepción del Cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q2, se confía en que las nuevas respuestas que se reciban contribuirán a que la base de datos sobre acuerdos contractuales sea realmente un recurso permanente y de libre acceso de la OMPI. Ese recurso puede contribuir a crear capacidades en este importante sector, en particular, para la adquisición de conocimientos técnicos en materia de contratos en los sectores y regiones del mundo que tienen pocas oportunidades de familiarizarse con esos conocimientos pero son partes cada vez más interesadas en los acuerdos contractuales relativos a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios.

32. Se invita a los miembros del Comité Intergubernamental a tomar nota del contenido del presente documento; a prorrogar el plazo para la divulgación y respuesta al Cuestionario (WIPO/GRTKF/IC/Q2) hasta el viernes 28 de marzo de 2003; y a aprobar el perfeccionamiento de la base de datos sobre acuerdos contractuales para que sea un recurso permanente y de libre acceso en materia de contratos relativos a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS SOBRE ACUERDOS CONTRACTUALES

TÍTULO DEL CONTRATO:

Objeto	<i>Indicación del material objeto de licencia en virtud del contrato</i>
Resumen de la(s) utilización/utilizaciones	<i>Indicación de la utilización autorizada en virtud del contrato</i>
Finalidades o antecedentes	<i>Descripción del contexto general u objetivo del contrato, por ejemplo, citando su preámbulo o los considerandos del mismo</i>
Idioma del contrato	<i>Idioma en el que figura el contrato en la base de datos</i>
Información de contacto	<i>Datos sobre la persona o institución que haya suministrado el contrato</i>

IR A CLÁUSULAS CONTRACTUALES

(pulse en los siguientes apartados para remitirse a las disposiciones pertinentes del contrato)

CLÁUSULAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad Intelectual (en general)	<i>Enlaces con disposiciones relativas a la propiedad intelectual en general o a formas particulares de propiedad intelectual cuando proceda</i>
Patentes	
Signos distintivos	
Derechos de obtentor	
Secretos comerciales	
Derecho de autor y derechos conexos	
Utilización tradicional y habitual	
Protección <i>sui generis</i> de los conocimientos tradicionales	
Concesión de licencias	<i>Disposiciones relativas a la concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual</i>
Cesión	<i>Disposiciones relativas a la cesión de derechos de propiedad intelectual</i>

OTRAS CLÁUSULAS

Definiciones	<i>Enlaces con disposiciones sobre esas cuestiones en la medida en que se contemplen en el contrato</i>
Titularidad	
Confidencialidad	
Transferencia a terceras partes	
Distribución de beneficios monetarios	
Distribución de beneficios no monetarios	
Solución de controversias	
Legislación aplicable al contrato	
Verificación del contrato	
Fin del contrato	
Otros	

LEGISLACIÓN APLICABLE

Nacional Regional Internacional Otras (por ejemplo, Derecho consuetudinario)	<i>Enlaces con disposiciones en las que se especifique la legislación aplicable al contrato</i>
---	---

ASESORAMIENTO PRÁCTICO

Consentimiento fundamentado previo Distribución de beneficios Participación de comunidad local o indígena Asesoramiento jurídico Contratos/Cláusulas tipo Enseñanzas adquiridas Otros	<i>Enlaces con asesoramiento o experiencia práctica suministrados en el cuestionario sobre cualquiera de esas cuestiones</i>
---	--

Descargar la respuesta al Cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.2 (exclusivamente en PDF)

Descargar el texto completo del contrato (exclusivamente en PDF)

[Fin del Anexo y del documento]