

# OMPI



WIPO/GRTKF/IC/5/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 31 de marzo de 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

## COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS, CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y FOLCLORE

Quinta sesión

Ginebra, 7 a 15 de julio de 2003

PRÁCTICAS Y CLÁUSULA CONTRACTUALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL, EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y  
LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

*Documento preparado por la Secretaría*

### I. PANORAMA GENERAL

1. El presente documento contribuye con información actualizada al labordel Comité Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore (“el Comité”) relacionada con los aspectos de propiedad intelectual (“P.I.”) de los contratos y licencias sobre recursos genéticos. En su cuarta sesión, el Comité acordó seguir desarrollando la base de datos piloto de prácticas y cláusulas contractuales relativas a la P.I., el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios como instrumento práctico para proporcionar información en este ámbito (“la base de datos sobre contratos”). El Comité también acordó seguir difundiendo el cuestionario contenido en el documento WIPO/GRTKF/IC/Q2 como medio de enriquecimiento del material contenido en la base de datos.

2. En el presente documento se informa sobre la actualización de la base de datos sobre contratos que ha hecho de ella una versión más global y plenamente operativa, con inclusión de la traducción de las páginas de comprobación de los contratos en tres idiomas, se examina el papel de los arreglos contractuales en la legislación recientemente promulgada relativa al

acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, y se proporciona un panorama general de los aspectos de P.I. de los contratos relacionados con el material biológico y los conocimientos tradicionales asociados. Asimismo se propone que continúe el proceso de recopilación de información para la base de datos sobre contratos y que se mantenga y se actualice esa base de datos de manera que pueda seguir utilizándose como un recurso permanente y completamente disponible para todos aquellos que tengan un interés práctico o de política en los aspectos de P.I. de las prácticas contractuales y los contratos relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Asimismo se propone que, sobre la base de las pruebas empíricas contenidas en la base de datos sobre contratos, se reanude la labor sobre el desarrollo de directrices, prácticas óptimas u otro tipo de orientación sobre los aspectos de P.I. de los contratos y licencias sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios.

## II. INTRODUCCIÓN

3. En vista de la necesidad cada vez mayor a nivel internacional de contar con instrumentos de información más prácticos en este ámbito <sup>1</sup>, el Comité, en su primera sesión, expresó su apoyo a la elaboración de “Prácticas contractuales, directrices y cláusulas de propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, habida cuenta de la naturaleza y las necesidades específicas de las distintas partes interesadas, los distintos recursos genéticos y las diferentes transferencias efectuadas dentro de sectores diferentes de política relacionada con recursos genéticos” <sup>2</sup>.

4. En el documento OMPI/GRTKF/IC/2/3 se examinaron principios operativos para las cláusulas de P.I. de los acuerdos contractuales relativos al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. Los estudios ulteriores de la P.I. y la concesión de licencias sobre recursos genéticos se basaron en un cuestionario ampliamente difundido (Cuestionario OMPI/GRTKF/IC/Q2) <sup>3</sup> con el fin de obtener información sobre los contratos y licencias

<sup>1</sup> Recientemente, en septiembre de 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, examinó la cuestión de la distribución de beneficios. En su Plan de Ejecución, la Cumbre acordó: “Fomentar la puesta en práctica y la labor relacionadas con las Directrices de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de su utilización como una contribución para prestar asistencia a las Partes en el Convenio (sobre la Diversidad Biológica) en el desarrollo y la elaboración de contratos y otro tipo de arreglos en condiciones mutuamente convenidas para el acceso o la distribución de beneficios (42.N); y “negociar en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, habida cuenta de las Directrices de Bonn, un régimen internacional de promoción y salvaguardia de la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos (42.N)”. En las Directrices de Bonn, entre otras cosas, se insta a la OMPI a que “realice progresos rápidos en la elaboración de cláusulas de propiedad intelectual que puedan considerarse para su inclusión en los acuerdos contractuales cuando se negocien condiciones mutuamente convenidas”; véase la decisión VI/24 de la sexta Conferencia de las Partes en el CDB.

<sup>2</sup> Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/13, párrafo 128.

<sup>3</sup> Porejemplo, el Cuestionario OMPI/GRTKF/IC/Q2 se distribuyó a los miembros del Grupo Especial de Expertos sobre Acceso y Distribución de Beneficios que había sido convocado por los Estados miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (“CDB”) y que habían contribuido a elaborar las recientemente adoptadas “Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de su

pertinentes. Las respuestas recibidas al Cuestionario se incorporaron en una base de datos piloto, en línea, sobre acuerdos contractuales relacionados con la P.I., el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios (sobre la base de una propuesta formulada en el documento WIPO/GRTKF/IC/3/4 y aprobada por el Comité en su tercer sesión).

5. En la cuarta sesión del Comité, la Secretaría hizo una presentación informal de la base de datos piloto sobre contratos que, en ese momento, contenía 19 contratos, licencias o cuestionarios reales o tipos sobre prácticas y cláusulas contractuales relativas a la P.I., el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios<sup>4</sup>. El Comité también examinó un informe sobre los antecedentes y la elaboración de la base de datos (documento WIPOMPI/GRTKF/IC/4/10) y acordó continuar con el proceso de recopilar información con miras a elaborar una versión plenamente operativa y más amplia de la base de datos sobre contratos para futura consideración por el Comité.

### III. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS SOBRE CONTRATOS

6. Sobre la base de la experiencia adquirida y de los comentarios formulados durante la presentación de la base de datos piloto, se ha modificado esta base de datos de la siguiente manera:

a) Los instrumentos de búsqueda y las páginas de resultados se han refinado aún más para lograr que el usuario disponga de enlaces más directos con las cláusulas contractuales y la información que busca. En particular:

- la opción de búsqueda de texto completo ha sido adaptada para obtener una página de resultados de más fácil acceso;
- el instrumento de búsqueda destinado a recuperar información sobre un tipo específico de cláusula contractual o una combinación de cláusulas contractuales ha sido adaptado para proporcionar hiperenlaces individuales que conecten directamente con la cláusula pertinente del contrato propiamente dicho o del cuestionario completado (según el que haya sido proporcionado). Por ejemplo, un usuario que consulte todos los contratos con cláusulas sobre licencias y confidencialidad será capaz de acceder a esas cláusulas directamente más bien que a través de la página de la lista de contratos (como ocurría con la base de datos piloto); y

b) las distintas páginas de la lista de contratos, en las que figura un resumen de los antecedentes del contrato o cuestionario presentado, están siendo traducidas al español, francés e inglés. Los contratos, licencias o cuestionarios reales se han dejado en el idioma en que fueron presentados a la OMPI. La razón de esta decisión es que, de otro modo, habría un enorme riesgo de que las disposiciones contractuales complejas se interpretaran erróneamente durante su traducción o simplemente se traduzcan mal. Si se asignaran recursos

[Continuación de la nota de la página anterior]

utilización”, y también se difundieron en Internet, por conducto de BIOPLAN, una red electrónica de comunicación sobre biodiversidad mantenida por el PNUMA.

<sup>4</sup> La Secretaría ha recibido otras 12 respuestas de Estados miembros que declaran, en efecto, que no disponen de información sobre este tema.

extrapresupuestarios para el futuro de desarrollo de este proyecto, esa decisión podría por supuesto ser objeto de una nueva consideración; otra alternativa sería destinar esos recursos a la traducción de las distintas páginas de la lista de contratos a los otros idiomas oficiales de la OMPI.

7. La versión actualizada <sup>5</sup> de la base de datos sobre contratos, que incorpora estas modificaciones, está disponible para el público en el sitio Web de la OMPI en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/index.html>

8. La base de datos sobre contratos contiene actualmente más de 30 ejemplos de contratos de licencias sobre las PI, el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, y la distribución de beneficios. La mayoría de estos acuerdos y gran parte de la información presentada figuran en el idioma inglés. No obstante, dada la extensa experiencia de muchas regiones y países no anglófonos en los aspectos de propiedad intelectual del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios <sup>6</sup>, se espera que la elaboración de una versión más extensa de la base de datos y la traducción de las páginas de la lista de contratos al español, francés e inglés harían que se reciban respuestas de una esfera lingüística más amplia.

#### IV. ARREGLOS CONTRACTUALES PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS

9. Los contratos o acuerdos pueden utilizarse en relación con toda una serie de situaciones relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios derivados de los mismos y de los conocimientos tradicionales asociados. Porejemplo, con arreglo al Artículo 15.7) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cada Parte Contratante “tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda... para compartir en forma justa y equitativa los resultados de la actividad de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esta participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas”. De ahí que las Directrices de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización <sup>7</sup> se hayan elaborado como elementos, entre otras medidas, “de los contratos y otros arreglos concertados en condiciones mutuamente acordadas para el acceso y la distribución de beneficios”. Las Directrices de Bonn indican que “las condiciones mutuamente acordadas

<sup>5</sup> Esta versión actualizada contiene los 12 contratos de licencias adicionales, reales o tipo, presentados a la Secretaría o compilados por ésta durante el período entre el final de la cuarta sesión del Comité y el viernes 28 de marzo de 2003.

<sup>6</sup> Porejemplo, el Artículo 32 de la Decisión 391 de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia) que establece un “sistema común sobre acceso a los recursos genéticos” establece que debe firmarse un contrato de acceso entre el solicitante y el Estado. Para más detalles sobre los contratos de acceso firmados hasta la fecha, véase Factsheet: Access to Genetic Resources in the Andean Community, 2002 by Patricia Molina - Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) en: <http://www.biowatch.org.za/pmolina.htm>. Véase también la Sección IV, donde se describe la reciente evolución en materia de legislación sobre acceso en el Brasil, Panamá y el Perú.

<sup>7</sup> <http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/bonn.asp#>

deben figurar en un acuerdo escrito”<sup>8</sup>, fijan “parámetros orientadores en los arreglos contractuales” y establecen “una lista indicativa de condiciones mutuamente acordadas típicas”<sup>9</sup> que pueden ser aplicables en los contratos relativos a los recursos genéticos. Ello ilustra la aplicación potencial y los elementos de los contratos que son importantes para la repartición de los beneficios.

### *Leyes nacionales que rigen el acceso a los recursos genéticos*

10. Muchos contratos relacionados con el acceso a los recursos genéticos se establecen en virtud de la legislación sobre contratos dentro de marcos jurídicos funcionales, por ejemplo, los acuerdos de transferencia de material concertados entre dos partes. En varios países se establecen requisitos específicos para los contratos o las licencias en el marco de leyes nacionales que rigen el acceso a los recursos genéticos. Algunas leyes nacionales también rigen el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Por ejemplo, en el documento GRTKF/IC/5/INF/2 se proporcionan detalles de tres leyes que regulan el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y que estipulan el uso de contratos o de acuerdos de licencia para regular y supervisar dicho acceso. A continuación se exponen algunas disposiciones con objeto de ilustrar las posibles aplicaciones en las disposiciones contractuales sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

a) Medida Provisional N.º 2.186-16 del Brasil, de 23 de agosto de 2001;

b) Ley N.º 20 de Panamá, de 26 de junio de 2000, sobre el régimen especial de propiedad intelectual que rigen los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la protección y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales; y Decreto Ejecutivo N.º 12 de 20 de marzo de 2001; y

c) Ley N.º 27811 de Perú (“Ley que introduce un régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas derivados de los recursos biológicos”), publicada el 10 de agosto de 2002.

### *Medida Provisional N.º 2.186-16 del Brasil, de 23 de agosto de 2001*<sup>10</sup>

11. En virtud de la Medida Provisional N.º 2.186-16 recientemente promulgada por el Brasil, el 23 de agosto de 2001, en los casos de prospección del uso comercial subsiguiente, el acceso *in situ* a muestras de componentes de patrimonio genético y conocimientos tradicionales conexos sólo puede ser concedido después de que se ha firmado un contrato para el uso de patrimonio genético y la distribución de beneficios<sup>11</sup>. La finalidad del contrato es proporcionar “los detalles sobre las partes, la finalidad y las condiciones del acceso y entrega de los componentes del patrimonio genético y los conocimientos tradicionales conexos, así como las condiciones de la distribución de beneficios”<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Directrices de Bonn, párrafo 42.g)

<sup>9</sup> Directrices de Bonn, párrafo 44

<sup>10</sup> Véase el Anexo III del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, donde se encuentra el texto completo de esta disposición.

<sup>11</sup> Medida Provisional N.º 2.186-16 del Brasil, de 23 de agosto de 2001, Capítulo V, Artículo 16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Capítulo II, Artículo 7 (Definiciones).

12. La Medida Provisional del Brasil contiene bastantes detalles sobre la elaboración y aplicación práctica de dicho contrato. Por ejemplo, esta disposición crea un Consejo de Gestión del Patrimonio Genético dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Con respecto a los arreglos contractuales, el Consejo:

a) estableció directivas para la elaboración del contrato de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios<sup>13</sup>; y

b) aprueba los contratos de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios en cumplimiento de los requisitos de esta Medida Provisional y del Reglamento<sup>14</sup>.

13. Además, el Presidente del Consejo de Gestión es competente para firmar el contrato de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios. No obstante, este poder puede delegarse a una institución federal pública de investigación y desarrollo o institución federal pública de gestión, según la esfera de actividad con la que tenga que ver el contrato (aunque si dicha institución tiene un interés en ese contrato, éste deberá ser firmado por el Presidente del Consejo de Gestión)<sup>15</sup>. El Consejo de Gestión también puede acreditar a una institución nacional pública de investigación y desarrollo o a una institución federal pública de gestión para que autorice a una institución nacional, pública o privada, que realice actividades de investigación y desarrollo en la esfera biológica y esferas conexas:

a) crear y mantener una base de datos sobre autorizaciones de acceso y entrega, condiciones de transferencia de material y de contratos de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios;

b) difundir periódicamente una lista de autorizaciones de acceso y entrega, condiciones de transferencia de material y de contratos de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios;

c) tomar parte en la aplicación de las condiciones de transferencia de material y de contratos de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios en el caso de los procesos que haya autorizado; y

d) registrar los contratos de utilización del patrimonio genético y distribución de beneficios previa aprobación del Consejo de Gestión<sup>16</sup>.

14. En el Capítulo VII sobre distribución de beneficios figuran los detalles propuestos del contrato propiamente dicho. En el contrato se deberá mencionar e identificar claramente a las Partes Contratantes, es decir, por un lado, el titular del sector público o privado o el representante de la comunidad indígena y la organización indígena oficial, o el representante de la comunidad local y, por el otro, la institución nacional autorizada a tener acceso a la

<sup>13</sup> Ibid., Capítulo IV, Artículo II.2.c).

<sup>14</sup> Ibid., Capítulo IV, Artículo V.

<sup>15</sup> Ibid., Capítulo IV, Artículo 13.

<sup>16</sup> Ibid., Capítulo IV, Artículos 14 y 15.

institución receptora.<sup>17</sup> Los contratos firmados de una manera no conforme con lo estipulado en la Medida Provisional y su Reglamento se considerarán nulos y sin efecto legal<sup>18</sup>.

15. Las cláusulas esenciales del contrato son las relacionadas con:

- a) la finalidad, los elementos, la cuantificación de las muestras y el uso previsto;
- b) la duración;
- c) el método de distribución justa y equitativa de los beneficios y, cuando sea aplicable, el acceso a la tecnología y su transferencia;
- d) los derechos y las responsabilidades de las partes;
- e) los derechos de propiedad intelectual;
- f) la cancelación;
- g) las sanciones; y
- h) la jurisdicción en el Brasil<sup>19</sup>.

*Ley N.º 20 de Panamá, de 20 de junio de 2000; y Decreto Ejecutivo N.º 12 de 20 de marzo de 2001*<sup>20</sup>

16. Los arreglos contractuales son la parte central de la legislación sobre acceso recientemente promulgada en Panamá (aunque, en este caso, se trata del acceso a los conocimientos tradicionales y las expresiones del folclore más bien que a los recursos genéticos propiamente dichos). En virtud del Decreto Ejecutivo N.º 12 de Panamá, de 20 de marzo de 2001<sup>21</sup>, el término “contrato de licencia” se define como “la facultad del pueblo o pueblos indígenas de otorgar a terceros, mediante contrato por escrito, un derecho colectivo registrado<sup>22</sup> para utilizar los conocimientos”. La reproducción industrial, sea total o parcial, de los derechos colectivos registrados está permitida una vez que los Registros autorizados por la Ley hayan estudiado y analizado las solicitudes de los titulares del registro. Además de dar su consentimiento expreso y presentar la solicitud propiamente dicha, los titulares del registro deberán presentar la siguiente documentación:

<sup>17</sup> Ibid., Capítulo VII, Artículo 27.

<sup>18</sup> Ibid., Capítulo VII, Artículo 29.

<sup>19</sup> Ibid., Capítulo VII, Artículo 28.

<sup>20</sup> En el Anexo III del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2 figuran los textos completos tanto de la Ley N.º 20 de 26 de junio de 2000 como del Decreto Ejecutivo N.º 12 de 20 de marzo de 2001.

<sup>21</sup> Este Decreto Ejecutivo regula la Ley N.º 20 de 26 de junio de 2000 relativa al régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la protección y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales.

<sup>22</sup> Se reconocen los derechos colectivos de las comunidades indígenas respecto de sus instrumentos musicales, música, bailes o formas de interpretación o ejecución, expresiones orales y escritas contenidas en sus tradiciones que conformen su expresión histórica, cosmológica y cultural (Artículo 4 del Decreto Ejecutivo N.º 12 de Panamá de marzo de 2001).

a) un ejemplar del acuerdo o autorización expresada del congreso, la autoridad indígena o, en su defecto, el consejo indígena que sea el titular de los conocimientos indígenas tradicionales registrados, en el que se deberá especificar que el uso de los derechos colectivos deberá ser objeto de una licencia concedida a terceros mediante contrato.

b) una copia del contrato de licencia para el uso de los derechos colectivos registrados;

c) la identidad de los representantes de los congresos o autoridades indígenas de la comunidad o comunidades indígenas que sean los titulares de los conocimientos tradicionales o expresiones del folclore registrados, que hayan firmado el contrato;

d) la identidad de las otras partes en el contrato y de sus representantes; y

e) el uso que se ha hecho de los conocimientos tradicionales o expresiones del folclore.

17. En virtud del Artículo 18 del Decreto Ejecutivo N.º 12, un contrato de licencia para el uso de derechos colectivos deberá registrarse únicamente cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos:

a) identificación de las partes;

b) descripción de los derechos colectivos registrados a los que se refiere el contrato;

c) especificación de las regalías que los pueblos indígenas recibirán por el uso de los derechos colectivos; dichas regalías deberán incluir un pago inicial o cierta forma de compensación inmediata directa a los pueblos indígenas y un porcentaje del valor de las ventas resultante de la comercialización de los productos elaborados sobre la base de dichos derechos colectivos;

d) suministro de información suficiente sobre las finalidades, los riesgos y las repercusiones de la actividad en cuestión, los períodos de utilización, incluidos los posibles usos de los derechos colectivos, y el valor de los mismos cuando sea aplicable; y

e) obligación del licenciario de informar periódicamente al licenciante, en términos generales, acerca de los progresos realizados en materia de investigación e industrialización así como sobre la comercialización de los productos elaborados sobre la base de los derechos colectivos objeto de la licencia. Cuando el contrato contenga una obligación de derechos reservados, ese hecho deberá mencionarse expresamente.

18. En el Decreto Ejecutivo de Panamá se establece además que el hecho de que exista una licencia sobre el uso de los derechos colectivos de una población indígena no deberá impedir a las comunidades indígenas poseedoras de los conocimientos tradicionales seguir ejerciendo esos derechos ni deberá menoscabar el derecho de las generaciones actuales y futuras de continuar ejerciéndolos y desarrollándolos sobre la base de sus conocimientos colectivos. Del mismo modo, la licencia no impedirá a otras poblaciones que ejerzan los mismos derechos colectivos registrados conceder licencias sobre esos derechos aun cuando no sean parte en el contrato en cuestión. La concesión de sublicencias sólo podrá tener lugar con la autorización del Ministerio de Comercio e Industrias y el consentimiento fundamentado previo del titular o titulares de los derechos colectivos registrados (que cumplan con los requisitos prescritos en

el Artículo 1 del Reglamento). Es posible cancelar la licencia a petición de una de las partes contratantes y una vez que las partes interesadas hayan sido oídas, en los casos en que:

- a) la licencia haya sido concedida en contravención de cualquier de las disposiciones del presente régimen;
- b) la licencia haya sido concedida sobre la base de datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales<sup>23</sup>.

*Ley N.º 27811 del Perú – Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos*<sup>24</sup>

19. Los acuerdos de licencia también desempeñan un papel central en la Ley N.º 27811 del Perú que tiene por objeto proteger y promover los conocimientos colectivos<sup>25</sup> de los pueblos indígenas derivados de los recursos biológicos<sup>26</sup>. En caso de acceso con fines de aplicación comercial o industrial, se debe firmar un acuerdo de licencia donde se prevean condiciones para una adecuada retribución por dicho acceso y se garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo<sup>27</sup>. Las cláusulas mínimas que deberán incluirse en dichos acuerdos son las siguientes<sup>28</sup>:

- a) identificación de las partes;
- b) descripción del conocimiento colectivo objeto del contrato;
- c) establecimiento de las compensaciones que recibirán los pueblos indígenas por el uso de su conocimiento colectivo. Estas compensaciones incluirán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible; y un porcentaje no menor del 5% del valor de las ventas brutas, antes de impuestos, resultante de la comercialización de los productos desarrollados directa o indirectamente a partir de dicho conocimiento colectivo, de ser el caso;
- d) el suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o implicaciones de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento colectivo y, de ser el caso, el valor del mismo;

<sup>23</sup> Ibid, Artículos 21a-23.

<sup>24</sup> Véase el Anexo III del documento WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, donde figura el texto completo de esta Ley.

<sup>25</sup> Por “conocimientos colectivos” se entienden los conocimientos acumulados y transgeneracionales desarrollados por los pueblos y comunidades indígenas respecto de las propiedades, usos y características de la diversidad biológica. El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluye este tipo de conocimientos colectivos. Ibid., Artículo 2.

<sup>26</sup> El régimen de protección establecido por la Ley N.º 27811 no afecta el intercambio tradicional entre los pueblos indígenas de los conocimientos colectivos protegidos en virtud de este régimen. Ibid., Artículo 4.

<sup>27</sup> Ibid., Artículo 7.

<sup>28</sup> Ibid., Artículo 27.

e) la obligación del licenciario de informar periódicamente, en términos generales, al licenciante acerca de los avances en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos colectivos objeto de la licencia; y

f) la obligación del licenciario de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas en relación con sus conocimientos colectivos vinculados a los recursos biológicos.

20. Todos los contratos de licencia deberán ser escritos en idioma nativo y en español, y otorgarse por un plazo renovable no inferior a una ni superior a tres años. Los contratos deberán figurar en un registro mantenido a talefecto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Los contratos que no estén conformes con las disposiciones de la Ley no serán registrados<sup>29</sup>. Además, el hecho de conceder una licencia sobre el uso de los conocimientos de un pueblo indígena no impedirá a terceros utilizar o conceder licencias sobre los mismos conocimientos ni tampoco afectará el derecho de las generaciones presentes y futuras de seguir utilizando y desarrollando conocimientos colectivos. Sólo se podrán conceder sublicencias con autorización expresa de la organización representativa de los pueblos indígenas que otorgan la licencia<sup>30</sup>.

21. Por último y a la luz de la labor del Comité sobre los requisitos de divulgación de patentes relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales<sup>31</sup>, cabe señalar un o de los artículos finales de la Ley N.º 27811 del Perú, que estipula un vínculo claro entre los acuerdos de licencia, así como la interfaz entre el sistema de propiedad intelectual (en particular, el sistema de patentes) y la reglamentación y gestión de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales<sup>32</sup>:

“En caso de que se solicite una patente de invención relacionada con productos o procesos obtenidos o desarrollados a partir de un conocimiento colectivo, el solicitante estará obligado a presentar una copia del contrato de licencia, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, a menos que se trate de un conocimiento colectivo que se encuentra en el dominio público. El incumplimiento de esta obligación será causal de denegación o, en su caso, de nulidad de la patente en cuestión”.

22. Estos tres ejemplos de legislación reciente en materia de patentes promulgada con fines de promover un papel decisivo de los contratos y acuerdos de licencia en la gestión y utilización con éxito del material biológico y los conocimientos tradicionales, incluido el reconocimiento expresado de la función que desempeña la P.I. en esos acuerdos. Por consiguiente, lo más probable es que, en el futuro, se concierten muchos más arreglos contractuales que aborden cuestiones de P.I. tales como las cláusulas de distribución de beneficios y las licencias sobre patentes o tecnología (con frecuencia en idiomas distintos del inglés). El mantenimiento y continuo

<sup>29</sup> La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI llevará también un Registro de Licencias de Uso de Conocimientos Colectivos y lo mantendrá actualizado; así mismo evaluará la validez de los contratos de licencia sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la opinión del Consejo Especializado en la Protección de Conocimientos Indígenas. *Ibid.*, Artículo 64.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Artículo 25a-33.

<sup>31</sup> Véanse en particular los documentos WIPO/GRTKF/IC/4/11 y WIPO/GRTKF/IC/5/10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Título IX.

desarrollodelabasededatosobrecontratosdeberáconstituirunrecursovaliosoquepermita crear capacidadenesteimportantesectoren constanteevolución<sup>33</sup>.

## V. ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTRATOS RELATIVOS AL MATERIAL BIOLÓGICO Y ALOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES CONEXOS

23. La lista de contratos, licencias y cuestionarios que actualmente están incluidos en la base de datos sobre contratos (véase el Anexo) pone de manifiesto la amplia variedad de acuerdos típicos y reales<sup>34</sup> contenidos hasta la fecha en la base de datos. Esta variedad refleja el gran número de situaciones diferentes en las que se utilizan material biológico y conocimientos tradicionales conexos, y en especial, la diversidad de:

a) *Proveedores y beneficiarios de material biológico*: pueden incluir el sector gubernamental (p.ej., ministerios gubernamentales, organismos gubernamentales (nacional, regional o local), incluidos los responsables de la administración de los parques nacionales y de los terrenos del gobierno; el comercio y la industria (p.ej., empresas farmacéuticas, alimentarias y agrícolas, de horticultura y de cosméticos); instituciones de investigación (p.ej., universidades, bancos de genes, jardines botánicos, colecciones microbianas); custodios de recursos genéticos y titulares de conocimientos tradicionales (p.ej., asociaciones de curanderos, pueblos indígenas o comunidades locales, organizaciones de pueblos, comunidades agrícolas tradicionales); y otros (p.ej., uno o varios propietarios particulares de tierras, uno o varios grupos de conservación, etc.)

b) *Material biológico*: pueden incluir material vegetal, animal o microbiano y sus derivados;

c) *Usos bajo licencia de material biológico y de los conocimientos tradicionales conexos*: pueden definir ciertos usos que no estén específicamente permitidos, definir condiciones que regulen ciertos usos, o ambos; esto puede abarcar la comercialización (y también el desarrollo) del potencial del mercado del material biológico y/o los conocimientos tradicionales; la investigación con fines comerciales (en la industria farmacéutica, alimentaria y agrícola, hortícola, cosmética y otras); o únicamente la investigación científica y académica.

d) *Plazos de tiempo* para la explotación de un contrato o licencia determinados: se puede fijar un único margen de uso bajo licencia, o establecer un calendario de uso bajo licencia, con ciertas etapas que deben cumplirse, así como las obligaciones subsiguientes (tal como un acuerdo para negociar términos adicionales en el caso, por ejemplo, de que se pruebe la comercialización de un producto); y

e) *Jurisdicciones* que pueden regular la relación contractual entre las partes.

<sup>33</sup> Véanse los párrafos 27a-29 del documento WIPO/GRTKF/IC/4/10 donde se explica la diferencia entre acuerdos típicos y reales.

<sup>34</sup> Véanse los párrafos 27 al 29 del documento WIPO/GRTKF/IC/4/10 donde se explica la distinción entre acuerdos típicos y reales.

24. Todos los factores mencionados definirán y conformarán la manera en que los aspectos de propiedad intelectual se incorporan a las relaciones contractuales. Por ejemplo, en algunas circunstancias es posible que los derechos de propiedad intelectual no desempeñen ningún papel durante las etapas iniciales de la cuerda de investigación. Un acuerdo inicial puede concentrarse en la distribución de beneficios derivados de aspectos no relacionados con la propiedad intelectual, como la formación y la educación, y la transferencia de tecnología, y más adelante, y si es necesario, las partes pueden acordar negociar una forma de comercialización aparte (incluida la titularidad de propiedad intelectual, el derecho a otorgar una licencia de propiedad intelectual, la distribución de beneficios derivados de cualquier acuerdo de licencia, etc.). Por otra parte, los derechos de propiedad intelectual pueden tener un papel que desempeñan desde los albores de la asociación, a menudo como parte integral de una forma específica de distribución de beneficios, con cifras identificables a corto, medio y largo plazo. Por último, los derechos de propiedad intelectual se pueden incorporar a una serie distinta de términos y condiciones de obtención de licencia que están fuera del alcance del campo de acceso y de la distribución de beneficios y que abordan la relación jurídica y laboral general de las partes.

25. Por consiguiente, mientras que la base de datos sobre contratos puede ser de utilidad para ilustrar varios de los enfoques adoptados, la información que contiene sólo debe considerarse un punto de partida general, que deberá interpretarse conforme a las circunstancias individuales de la transacción y colaboración en cuestión. No existe ningún conjunto de contratos que por sí solo ilustre la serie completa de opciones que están disponibles entre dos partes en una negociación de licencia, ni que indique el enfoque óptimo que ha de adoptarse en las negociaciones. De todos modos, en toda relación potencialmente vinculante, por lo general es aconsejable que todas las partes soliciten asesoramiento independiente de un profesional con experiencia en el sistema o sistemas jurídicos nacionales pertinentes, a fin de:

- a) confirmar que el acuerdo refleja apropiadamente el proyecto subyacente de la relación de investigación; y
- b) aclarar si los derechos y obligaciones son razonables, justos y legales.

Un asesoramiento individual de esta índole no puede obtenerse tomando como referencia el modelo de los contratos reales de otras instituciones u organizaciones; cuánto más se tome como punto de partida la relación específica en fase de desarrollo para las negociaciones contractuales (en lugar de otros acuerdos desarrollados en otros contextos), más probable será que el acuerdo resulte antes viable y beneficioso para todos.

26. El examen de los contratos y las licencias arrojará luz sobre las diferentes funciones que pueden desempeñar y desempeñan la propiedad intelectual como herramienta de distribución de beneficios con respecto a una serie de acuerdos contractuales posibles relacionados con material biológico y conocimiento tradicionales conexos, y permitirá formular sugerencias preliminares sobre posibles directrices y prácticas óptimas en la esfera de la propiedad intelectual. En lo que se refiere al análisis, los marcos contractuales se pueden agrupar bajo cuatro amplias categorías que se incluyen a continuación con fines ilustrativos. De hecho, muchos acuerdos son una combinación de todas o de algunas de las categorías, en función de las circunstancias individuales de la colaboración. A los negociadores se les suele recomendar que consideren primeramente la naturaleza del arreglo práctico que desean alcanzar y posteriormente, la forma en que debe expresarse el arreglo en términos jurídicos, y

no limitare el mecanismo de cooperación a un precedente jurídico ya existente; por consiguiente, los acuerdos reales pueden incorporar elementos de varias de las categorías generales siguientes:

- a) Cartas de intención o preámbulo de un acuerdo;
- b) Acuerdos de confidencialidad o no divulgación (como parte de la colaboración en el ámbito de la investigación, o como condición para el empleo);
- c) Acuerdos de transferencia de material (ATM) (empleados cuando se precisa material biológico para la investigación); y
- d) Acuerdos de licencia (tales como acuerdos para obtener la licencia de uso de las herramientas de investigación y otros tipos de tecnología).

27. A medida que aumentan las investigaciones en el ámbito del material biológico, los ATM se combinan más con acuerdos de mayor acceso a la investigación, tales como los acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollo (CRADA) y los acuerdos de acceso y distribución de beneficios. Los acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollo son cada vez más habituales en las investigaciones sobre biotecnología. En esencia, las partes conviene en contribuir con varios recursos, como la propiedad intelectual ya existente, personal, instalaciones para llevar a cabo las investigaciones, y la búsqueda colectiva de un objetivo compartido en materia de investigación y desarrollo. Por lo general, en esos acuerdos se establecen objetivos y puntos de referencia claros (que pueden utilizarse como puntos de referencia específicos para planificar la futura investigación conjunta o para establecer el compromiso de proporcionar fondos adicionales), y se tratan cuestiones claves de propiedad intelectual, como la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de las investigaciones.

28. Un ejemplo de acuerdo de acceso y distribución de beneficios contenido en la base de datos sobre contratos es el acuerdo entre el Instituto Libanés de Investigaciones Agrícolas de Tal Amara, Rayak, y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens*<sup>35</sup> que trata, entre otras cuestiones: el consentimiento fundamentado previo, las actividades de proyecto acordadas, incluyendo la transferencia de material (semillas y muestras de herbario duplicadas conexas) y las áreas acordadas de investigación sobre el material; la distribución justa y equitativa de beneficios; la transferencia de material a terceros; la rescisión; y la solución de controversias.

#### A. Cartas de intención o preámbulo de acuerdo

29. Antes de iniciar negociaciones exhaustivas de contratos o licencias, en una fase temprana de cualquier colaboración sería útil que los futuros socios redactaran una breve carta de intención o un preámbulo de acuerdo (también denominado “memorándum de entendimiento” o “acuerdo de principio”). El propósito de un documento de esta índole es proporcionar un acuerdo preliminar sobre el marco global de la colaboración propuesta, incluido cualquier arreglo comercial aplicable, y garantizar que las negociaciones futuras respecto a los detalles de un contrato o licencia (que pueden ser costosos y llevar tiempo)

<sup>35</sup>

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/larikew.html>

cuenten con una sólida base de entendimiento.<sup>36</sup> Las consecuencias legales de dicho arreglo dependen del sistema jurídico del país en cuestión. Algunas leyes nacionales los consideran jurídicamente vinculantes, mientras que otras consideran que a pesar de determinar la seriedad de la intención de las partes, distando ser un contrato vinculante. No obstante, aún no siendo vinculantes, dichos documentos pueden representar un avance importante para la colaboración, sin formalidades de carácter jurídico.

30. En lo que respecta a la propiedad intelectual, estos documentos permiten a los futuros socios llevar a cabo una auditoría de propiedad intelectual sobre su posible colaboración. Ello permite determinar las repercusiones de propiedad intelectual que conlleva a su relación desde el principio mismo o por consiguiente, será posible administrar apropiadamente todos los derechos de propiedad intelectual. En especial, considerar la propiedad intelectual en el contexto de un acuerdo de intención o un preámbulo de acuerdo ayudará a los futuros socios a examinar cuestiones clave tales como la titularidad de la propiedad intelectual posterior, ya determinar si la titularidad se aplica también a toda evolución futura, y cómo se distribuirán los beneficios derivados de la explotación de esa propiedad intelectual. Por ejemplo:

a) ¿A quién corresponderá la titularidad de un patentes sobre una invención que derive de la colaboración? ¿Dependerá únicamente de la contribución científica y de la paternidad de la invención<sup>37</sup>? ¿O poseerán la patente cotitulares<sup>38</sup>, sin importar la contribución a la invención<sup>39</sup>? De ser así, ¿qué responsabilidades planteará una cotitularidad de esta índole? Por ejemplo, ¿quién pagará por el costo de la laboración y mantenimiento de la solicitud(es) de patentes? ¿Quién será responsable de que se cumpla la patente en caso de infracción? ¿Deben tener en cuenta los socios quién financie el proyecto y si existen términos y condiciones relativos a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, o decisiones de obtención de licencias subsiguientes vinculados a la propia financiación?

<sup>36</sup> Véase por ejemplo, el Memorándum tipo de entendimiento entre el *Developmental Therapeutics Program* Division of Cancer Treatment/Diagnosis National Cancer Institute (Estados Unidos de América) y el gobierno del país de origen/una organización u organizaciones del país de origen en: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/nciloc.html>.

<sup>37</sup> Si cada parte conserva los derechos de propiedad intelectual que cree, una de las maneras de distribuir los usos y beneficios de esa propiedad intelectual sería llegar a acuerdos de licencias cruzadas con la o las otras partes.

<sup>38</sup> La cotitularidad de la propiedad intelectual tiende a ser una posibilidad jurídica (en función del sistema legal del país en cuestión), aun cuando puede plantear problemas prácticos. Puede significar que en una de las partes tenga el control absoluto. Por ejemplo, una parte podría usar la invención protegida por patentes sin el permiso del otro cotitular. Sin embargo, puede necesitarse el acuerdo de todos los cotitulares para obtener la licencia de la patente, venderla o hipotecarla. En los casos de cotitularidad, a menudo es más práctico que un cotitular (o más) obtenga la licencia o vendan su participación de la patente a otro de los cotitulares. Existe una excepción a esta regla en el caso de la cotitularidad en Estados Unidos, donde, a menos que los cotitulares dispongan lo contrario, cada uno de ellos es libre de usar la invención patentada sin tener responsabilidad ante los demás.

<sup>39</sup> En el acuerdo de investigación entre *Syngenta Crop Protection AG*, Basilea, Suiza (beneficiario) y la Academia HUBEI de Ciencias Agrícolas, de Wuhan (China) (proveedor), los derechos de patentes sobre metabolitos se conceden al beneficiario, excepto en el territorio del proveedor, donde la titularidad de las patentes es conjunta. Véase: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/syngenta.html>.

b) ¿Acarrearán las actividades de investigación y las actividades de creación de productos y sus derivados? ¿Cómo se definirán los mismos? ¿Quién tendrá la titularidad de la propiedad intelectual que de ellos se origine?

c) ¿Quién negociará y acordará los términos de los acuerdos de licencia subsiguientes? (por ejemplo, podrían tratarse de conseguir licencias a las partes con el propósito de comercializar los resultados de las investigaciones, o podrían admitirse un socio comercial o industrial diferente, una vez aprobados los resultados de las investigaciones). ¿Cómo se determinarán los importes de las regalías y otros acuerdos financieros<sup>40</sup>? ¿La licencia será única, exclusiva o no exclusiva? ¿Quién poseerá, mantendrá y gestionará los derechos de propiedad intelectual en materia de mejoras y adaptaciones a la tecnología licenciada derivada de los resultados de la tecnología?

d) ¿Cómo se distribuirán los beneficios derivados de la creación y explotación de los derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, además de compartir las regalías entre el licenciador o licenciadores y el licenciario o licenciarios, se compartirán las regalías con los titulares o propietarios originales del material biológico y/o los conocimientos tradicionales<sup>41</sup>. ¿O preferiría el propietario recibir beneficios inmediatos a corto plazo (muy probablemente en relación con la propiedad intelectual) en lugar de esperar a recibir beneficios relacionados con la propiedad intelectual a más largo plazo? ¿Es necesario establecer alguna estructura o procedimiento específico que garanticen que se reinviertan los beneficios, por ejemplo en un fondo fiduciario de distribución de beneficios?

31. Estas cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual son una pequeña muestra de aquello que puede ser necesario tomar en consideración cuando se inicia una colaboración en torno al material biológico y conocimientos tradicionales. A fin de establecer una asociación

<sup>40</sup> El *African International Cooperative Biodiversity Group (ICBG)* decidió confiar a *Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR)* la responsabilidad de proteger y perfeccionar todos los derechos de propiedad intelectual derivados de las investigaciones del ICBG, “ya que el WRAIR es el único miembro comercial del ICBG con la capacidad financiera y con la estructura administrativa necesaria para negociar el mejor acuerdo de obtención de licencia, con posibles licenciarios. Las patentes generadas por el ICBG estarán a nombre de todos los investigadores individuales que participaron en el descubrimiento de un medicamento específico, incluyendo por supuesto a los científicos africanos y a los curanderos tradicionales que contribuyeron al proceso que llevó al nuevo producto... La consecuencia es que el WRAIR mantiene en fideicomiso los derechos de propiedad intelectual para el ICBG... Aunque puede parecer más elegante y fuera una buena estrategia de relaciones públicas conferir los derechos de propiedad intelectual a los socios no gubernamentales sin fines de lucro del ICBG, es improbable que las empresas farmacéuticas multinacionales respeten los derechos de propiedad intelectual, sabiendo que las instituciones de los países menos desarrollados carecen de los recursos financieros para interponer una acción judicial por incumplimiento.” Estudio de casos de *International Cooperative Biodiversity Group : Drug Development and Biodiversity Conservation in Africa* : Estudio de casos de un plan de distribución de beneficios, por M. Iwuy Sarah A. Lairden “*Case Studies on Benefit Sharing Arrangements*” (“Estudio de casos sobre arreglos en materia de distribución de beneficios”) publicado por la Secretaría del CDB con motivo de la cuarta Conferencia de las Partes (1998).

<sup>41</sup> Véase por ejemplo, la cláusula 9 del Acuerdo de transferencia de material entre el *American National Cancer Institute (NCI)* y entidades de investigación en: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ncimta.html>.

viable, beneficios para ambas partes y duradera, es de crucial importancia identificar con suficiente antelación las repercusiones que pueden tener la propiedad intelectual en esa relación, incluyendo el tipo de arreglo contractual más idóneo o habida cuenta de dichas repercusiones. Asimismo, dadas las posibles complejidades de las repercusiones de la propiedad intelectual, por lo general es recomendable que antes de entablar una relación que posiblemente se alega o vincula, todas las partes soliciten asesoramiento independiente respecto al sistema o sistemas nacionales jurídicos que correspondan y al tipo de acuerdo o bjetos de examen.

32. Muchas de las inquietudes asociadas al papel que desempeña la propiedad intelectual en la distribución de beneficios se pueden evitar desarrollando una estrategia de propiedad intelectual, y si se alcanza un acuerdo, incorporándola como parte integral de cualquier proyecto inicial o plan de investigación. La Guía de la OMPI para la Gestión de la Propiedad Intelectual en la Catalogación de Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos Conexos, actualmente en preparación (véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/4/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/5), será extremadamente útil para ayudar a determinar las ventajas derivadas de identificar y gestionar apropiadamente la posible propiedad intelectual desde una fase temprana de cualquier acuerdo de colaboración en materia de conocimientos tradicionales.

#### B. Acuerdos de confidencialidad o no divulgación

33. Cuando se decide iniciar la tramitación de una licencia o de un contrato legalmente vinculante, cabe suponer que los futuros socios desearán intercambiar información asociada al acuerdo propuesto. Parte de esa información puede tener un valor comercial, cultural o espiritual. Por ejemplo, el posible licenciario puede empezar por solicitar al licenciante un resumen no confidencial de la tecnología o objeto del acuerdo. Es posible que se requiera información confidencial adicional con el propósito de evaluar la tecnología correctamente. Esta información se considerará secreto comercial siempre que pueda calificarse de información que suscita la obligación de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad o no divulgación puede ser un instrumento vital para garantizar que se establezca la obligación de confidencialidad. Del mismo modo y bajo las circunstancias apropiadas, la información proporcionada por un curandero tradicional puede considerarse un secreto comercial. Es posible que las partes también deban considerar el papel que desempeñan las leyes y prácticas consuetudinarias cuando se accede a dicha información y que pueden alcanzar un acuerdo formal con los curanderos tradicionales o con sus asociaciones. Por otra parte, el principio de confidencialidad desempeña un papel fundamental en el sistema de patentes, y la filtración de cualquier tipo de información confidencial al público puede afectar negativamente a la seguridad de las futuras patentes. Por consiguiente, es de crucial importancia que se mantenga la confidencialidad mientras no exista una protección adecuada.

34. Como parte del proceso de desarrollo de un proyecto o de la negociación de un acuerdo jurídico más complejo, generalmente se conciertan al margen de acuerdos breves de confidencialidad. En muchos países los acuerdos escritos no son condición indispensable para aplicar las obligaciones de confidencialidad. Sin embargo, un acuerdo escrito proporciona mayor certidumbre y protección ante los obstáculos de carácter jurídico. La función de dichos acuerdos es proporcionar certidumbre jurídica y dejar claro que esa información material demuestra que se suministra cualquier parte que se considera: confidencial; se proporciona con una finalidad específica (por ejemplo para evaluar una

posible colaboración futura, y no con fines de uso comercial o industrial); no utilizable con ningún otro propósito; y no divulgable a terceros.

35. La cuestión de la confidencialidad se tratará sin duda a algún grado de manera diferente en función de las políticas y estrategias de propiedad intelectual de la parte de que se trate. Por ejemplo:

“e(i). En todo acuerdo y plan de investigación debe prevalecer la posibilidad de que se produzca un conflicto entre la ética científica tradicional del acceso público a la información, incluyendo la publicación de los resultados, y el comprensible deseo de los miembros de comunidades indígenas o comerciales de que la información que entrañe un posible valor comercial sea confidencial, hasta tal punto que se conceda protección mediante patente u otros medios.”<sup>42</sup>

No obstante, las instituciones científicas, tales como universidades y colecciones *ex situ* pueden conceder plazos de tiempo limitados para las publicaciones, que permitan a los socios industriales revisar los resultados de las investigaciones y disponer la protección de los derechos de propiedad intelectual derivados de los mismos. Dichos plazos deben estipularse claramente en el correspondiente acuerdo de confidencialidad.

36. En la base de datos sobre contratos no figurane ejemplos de acuerdos específicos de confidencialidad. Sin embargo, al suministrar a la Secretaría de la OMPI un acuerdo de investigación académica, el Gobierno de la República de Filipinas observó que cuando los materiales biológicos se suministran para investigación, ha de convenirse tanto un acuerdo de confidencialidad como un acuerdo de transferencia de material, o sino, pueden combinarse ambos tipos de acuerdo, a fin de que el acuerdo de transferencia de material realmente incluya disposiciones expresadas sobre la confidencialidad.

37. Si se analizan los acuerdos incluidos en la base de datos sobre contratos se llega a la conclusión de que las diversas categorías de acuerdos posibles coinciden considerablemente, a saber, la mayoría de los acuerdos de transferencia de material, acuerdos sobre investigación y licencias relativas al material biológico contienen cláusulas de confidencialidad<sup>43</sup>. Por ejemplo:

a) La cláusula 12 del acuerdo de licencia (tipo) presentado por Michael A. Gollin, de *Venable Attorneys at Law*, dice así:

<sup>42</sup> Véase “*Principles for the Treatment of Intellectual Property and the Sharing of Benefits associated with International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Sponsored Research*” (Principios del tratamiento de la propiedad intelectual y de la distribución de beneficios asociada a la investigación patrocinada por el *International Cooperative Biodiversity Group (ICBG)*) (modificado en virtud de una segunda petición de solicitud –15 de agosto de 1997) : Apéndice I al Estudio de casos once, “*The International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG) Program*”, por Joshua P. Rosenthal en “*Case Studies on Benefit Sharing Arrangements*” (Estudios de casos sobre arreglos en materia de distribución de beneficios) publicado por la Secretaría del CDB con motivo de la cuarta Conferencia de las Partes (1998).

<sup>43</sup> Como ya se ha expuesto, la clave consiste en duda alguna en pensar primeramente en la naturaleza del arreglo práctico en la asociación de ambas partes, y sólo después pensar en cómo expresarse el arreglo en términos jurídicos, en lugar de limitar el mecanismo de cooperación a un precedente jurídico ya existente que podría reflejar un enfoque totalmente diferente a una asociación de cooperación.

## “12. CONFIDENCIALIDAD.

Las partes acuerdan tratar de forma confidencial toda información que intercambien y contal fin, acuerdan asimismo que toda la información divulgada con arreglo a este Acuerdo en materia de fórmulas, incluidos los esfuerzos invertidos en comercializar las fórmulas, se considere información confidencial.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la información confidencial podrá divulgarse en la medida en que lo exija la legislación o el reglamento de cualquier autoridad gubernamental que tenga jurisdicción sobre cualquier rama de las artes, haciendo lo posible para mantener la confidencialidad.

Ambas partes mantendrán la información confidencial durante un período de cinco (5) años contados a partir de la rescisión o expiración del presente Acuerdo. En caso de solicitarlo alguna de las partes, podrá mantenerse la confidencialidad de una información específica durante más tiempo, siempre que todas las partes así lo convengan.

No existen obligaciones de confidencialidad respecto a información específica a) que seade conocimiento público en el momento de su divulgación, o que se haga pública en cualquier otro momento siempre que no la haya divulgado el beneficiario de la información; b) si puede demostrarse que el beneficiario de la información tenía conocimiento de la misma antes de recibir la tras divulgación; c) si la información divulgada al beneficiario por terceros que no están sujetos a una obligación de confidencialidad independiente de los estudios que contempla este Acuerdo; o d) cuya divulgación haya sido aprobada mediante el consentimiento escrito de ambas partes; o e) que haya sido desarrollada sin acceso a la información confidencial de quien la divulga.”

b) La cláusula 14 del acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado por la Unidad de Estudios Superiores y de Investigación de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), dice así:

“E I BENEFICIARIO acuerda invertir los debidos esfuerzos (equivalentes al menos a los esfuerzos realizados para mantener la confidencialidad de su propia información) para mantener en secreto la tecnología relativa al MATERIAL, y utilizar la misma sólo en conformidad con este Acuerdo. Dicha obligación de confidencialidad no será aplicable a la información si el BENEFICIARIO logra demostrar que:

- i) en el momento de divulgarla era ya de dominio público;
- ii) se hizo de dominio público una vez divulgada, sin que el BENEFICIARIO usara los cometidos en ningún error;
- iii) el BENEFICIARIO usara los cometidos en conocimiento de la información antes de que la divulgara el PROVEEDOR; o
- iv) fue divulgada legalmente al BENEFICIARIO por terceros que no estaban sujetos a una obligación de confidencialidad ante el BENEFICIARIO con respecto a la misma. Las obligaciones anteriores de confidencialidad sobrevivirán a la rescisión de este Acuerdo.”

c) La cláusula 11 del Acuerdo tipo entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Farmacéutico de Nigeria y un Consultor en Herbolgía, de 1997, dice así:

“11. Toda información que obtenga el CONSULTOR EN HERBOLOGÍA en el transcurso de sus servicios, transacciones y operaciones al amparo de este Acuerdo con relación al proceso de preparación, al labor de investigación y desarrollo, y a los detalles de la fórmula de los productos, deberá tratarse de forma secreta y con confidencialidad y no será divulgada sin el consentimiento y la autorización por escrito del INSTITUTO, siempre cuando el INSTITUTO no niegue dicho consentimiento sin una causa justificada.”

38. Estos pequeños ejemplos dejan patente la medida en que muchos sectores son conscientes de la interfaz entre la investigación sobre material biológico, las disposiciones de confidencialidad y la explotación de la propiedad intelectual. Si se examinan otros ejemplos incluidos en la base de datos sobre contratos, es posible determinar varios elementos que cabe contemplar en los arreglos contractuales de este tipo en lo que respecta a la propiedad intelectual y la confidencialidad, a saber:

- a) una descripción de la información que abarca el acuerdo;
- b) la naturaleza de la protección requerida;
- c) el alcance de la divulgación permitida (quién está autorizado a obtener acceso a la información y la necesidad de establecer obligaciones de confidencialidad que afectan a los empleados o contratistas oportunos de la institución que recibe la información confidencial);
- d) el alcance del uso permitido (para evaluación técnica o comercial; para investigación sin fines comerciales; o para el desarrollo de un determinado producto comercial);
- e) la titularidad y la extensión de otros derechos de propiedad intelectual que puedan originarse como resultado del acceso a la información confidencial, por ejemplo, en el proceso de evaluación y comprobación;
- f) las limitaciones temporales relativas al uso permitido de la información confidencial; y
- g) la supervisión y notificación del uso de la información confidencial<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> La función de los acuerdos de confidencialidad y los posibles elementos que habrán de incluirse en dichos acuerdos se explican más exhaustivamente en el módulo N.º 8 “*Researching and IPRs*” (“Investigación y derechos de propiedad intelectual”) incluido en “*Intellectual Property and Biotechnology, a Training Handbook*”, publicado por el departamento de Asuntos Exteriores y Comercio australiano y por el OADI, programa de asistencia para el desarrollo internacional del gobierno australiano, 2002, citado en el párrafo 38 del documento WIPO/GRTKF/IC/3/17, y disponible en:  
<http://www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp>, y  
<http://www.dfat.gov.au/publications/biotech/index.html>.

39. Es indiferente que estos elementos se incorporen a un breve acuerdo de confidencialidad, o que formen parte de negociaciones más extensas sobre el acceso, la transferencia y el uso del material biológico y de otros conocimientos tradicionales conexos. Como en todos los contratos y licencias sobre material biológico y conocimientos tradicionales, lo importante es que el documento resultante refleje con precisión las circunstancias individuales entorno al proyecto y a la asociación en cuestión.

### C. Acuerdos de transferencia de material (ATM)

40. Los ATM son herramientas estándar que se aplican a las iniciativas conjuntas de comercialización y de investigación académica entorno a la transferencia de material biológico como el germoplasma, los microorganismos, los cultivos de células, las proteínas, etc. Tienen a utilizarse en varios contextos, entre otros:

- a) El intercambio de materiales entre instituciones de investigación;
- b) El acceso a las colecciones de germoplasma (bancos de semillas); y

c) El acceso por parte de un investigador a los recursos genéticos *in situ* (acuerdo establecido entre la institución de investigación y el proveedor de acceso). En resumen, por lo general, en los ATM, el proveedor se compromete a proporcionar material físico identificado al beneficiario y éste acuerda restringir los usos que pueden hacerse de ese material, ya menudo también de las posibles mejoras derivadas del mismo. Un ATM suele incluir tanto los términos en los cuales se concede el acceso original (que pueden incluir restricciones para el uso futuro), como una lista de disposiciones sobre la distribución de beneficios vinculados al uso que se haga de dicho material.

41. No obstante, no tiene por qué tratar directamente los derechos de propiedad intelectual (sin reflejar el hecho de que la persona que concede el acceso al material biológico tiene el control sobre el mismo, entanto que propiedad física)<sup>45</sup>. No obstante, a medida que han aumentado las transferencias de material biológico, en la práctica muchos ATM se han integrado en acuerdos de investigación y acceso más extensos, tales como los acuerdos de cooperación en materia de investigación y desarrollo (CRADA), o los acuerdos de acceso y distribución de beneficios<sup>46</sup>. Dichos acuerdos suelen depender de que se proceda, en un momento dado, a la transferencia física del material biológico; sin embargo, suelen ser más complicados que los ATM tipo, ya que los derechos del proveedor del material no suelen estar confinados a los derechos de propiedad y probablemente incluirán condiciones con relación al consentimiento fundamentado previo (incluidas las condiciones del acceso original y la

<sup>45</sup> Véase por ejemplo, el ATM tipo, utilizado por los centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GICAI) con relación al material cubierto por el acuerdo de mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cgiar.html>.

<sup>46</sup> Para ver un examen más detallado de los términos y condiciones que pueden incluirse en un ATM, que nos ólo tratan la transferencia del material amparado por propiedad intelectual, véase el Apéndice I a las Directrices de Bonn sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios resultantes de su Utilización, "Elementos propuestos para un acuerdo de transferencia de materiales" en: <http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?m=cop-06&d=24>.

distribución de beneficios); la titularidad del material transferido, incluyendo cualquier progenie y sus derivados; la transferencia a terceros (esté permitida o no, y en caso de estarlo, las condiciones de dicha transferencia); la titularidad de la propiedad intelectual que se origina de la misma (si depende de la paternidad de la invención, etc.), incluido un acuerdo respecto a cómo explotar los derechos de propiedad intelectual (mediante licencia, cesión, etc.); y disposiciones relativas a la distribución de beneficios, que garanticen una distribución justa y equitativa como consecuencia de las actividades convenidas, así como la propiedad intelectual de ahí derivada.

42. Por ejemplo en el régimen de acceso a los recursos genéticos de los parques nacionales de los Estados Unidos, se requiere que cualquier parque que envíe una solicitud para obtener un Permiso de investigación científica y recolección, proponiendo utilizar los resultados de la investigación para fines comerciales o generar ingresos, deba firmar un CRADA u otro acuerdo de distribución de los beneficios aprobados con el NPS<sup>47</sup>:

“En el CRADA u otro acuerdo de distribución de beneficios se determinarán la asignación de propiedad de cualquier invento y los otros derechos u obligaciones de las partes, incluidos los requisitos para la presentación de informes y la forma en que se resolverán las controversias. En algunos contratos se puede prever una indemnización expresamente por daños y perjuicios por incumplimiento de cualquier una de las disposiciones del acuerdo por la parte que se proponer recolectar especímenes de investigación u otros materiales. Los requisitos para la presentación de informes pueden incluir la notificación del desarrollo de cualquier invento basado en la investigación utilizando especímenes de investigación recolectados en los parques, y la identificación del contrato en cualquier solicitud de patente en la que se reivindique una invención obtenida como resultado de la investigación sobre los especímenes u otros materiales recolectados”.

43. Un ejemplo de disposición en materia de propiedad intelectual que se usa cada vez con más frecuencia en acuerdos de transferencia de material (ATM) es la relativa a la concesión de licencias con cláusulas de utilidad eventual (*reach through licensing*). En este caso el material biológico transferido no es útil en sí mismo sino que puede ser utilizado como un instrumento de investigación para descubrir o trazar un método que pueda dar lugar a un producto comercial. Como se desconoce el valor inmediato del material original, el beneficiario conviene en compartir con el proveedor las regalías sobre los procedimientos de cualquier producto comercial que se descubra utilizando el material original:

“El beneficiario desea conceder regalías a fin de tener acceso al material a un costo inicial bajo. Las disposiciones relativas a la distribución de los beneficios en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estimula a los proveedores del país de origen a solicitar que se incluya en la cláusula de “utilidad eventual”. El valor de los recursos biológicos es especulativo y los beneficiarios están dispuestos a aceptar compartir el valor potencialmente en la venta de un producto que tiene éxito comercial. Sin embargo, es

<sup>47</sup> Párrafos 32a-34 de WIPO/GRTKF/IC/4/13 (Régimen de acceso a los recursos genéticos de los parques nacionales de los Estados Unidos).

importanterecordarqueunacláusuladeutilidadeventualcubreunasituaciónquees muy pocoprobablequeocorra”<sup>48</sup>.

44. Hay unagran variedad deejemplos deacuerdo stipodetransferenciadematerial, ode acuerdos más amplios en los que se incluyen acuerdos sobre transferenciadematerial biológico, que figuran en las bases de datos de acuerdos contractuales. Por ejemplo, la *Division of Research Administration, Graduate and Research Affairs* de la Universidad Estatal de San Diego establece una distinción entre un simple acuerdo de transferenciadematerial biológico que no tenga propiedad exclusiva y un acuerdo de transferenciadematerial con propiedad exclusiva:

“Las transferencias que incluyen materiales de propiedad exclusiva y/o entidades comerciales pueden requerir mayor grado de protección. (...) Para los materiales que no son de propiedad exclusiva o las transferencias a entidades no lucrativas, puede ser más sencillo utilizar un acuerdo simple que es más breve y contiene menos restricciones y requisitos para su redacción”.

En relación con la propiedad intelectual, en la Cláusula 4 del Acuerdo Simple del SDSU sobre la transferenciadematerial biológico que no sea de propiedad exclusiva se estipula que: “Ninguna disposición del presente Acuerdo concede derechos derivados de un patenteo sobre conocimientos técnicos del SDSU; tampoco concede derechos para utilizar el material (biológico) o cualquier producto o procedimiento relacionado con ese material o derivado de ese material para fines lucrativos o fines comerciales como pueden ser, aunque no exclusivamente, la producción, la venta, la detección de drogas o la fabricación de medicamentos”<sup>49</sup>. En contraposición, en la Cláusula 5 del *Proprietary Transfer Agreement* de la SDSU se aborda una serie de problemas de propiedad intelectual como: la divulgación, la solicitud de patentes, la concesión de licencias en relación con cualquier propiedad intelectual que se derive de una investigación sobre el “material o las modificaciones de ese material” y la distribución de las consiguientes regalías<sup>50</sup>.

45. El Acuerdo general de transferenciadematerial biológico<sup>51</sup> aborda cuestiones de propiedad intelectual en las siguientes formas:

“5.c) A falta de autorización escrita del PROVEEDOR, el BENEFICIARIO y/o el CIENTÍFICO BENEFICIARIO NO podrá efectuar MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES. El BENEFICIARIO tampoco puede que dichos FINES COMERCIALES pueden entrañar la obtención de una licencia del PROVEEDOR y que el PROVEEDOR no tiene obligación de conceder una licencia comercial sobre la titularidad que tenga en el MATERIAL incorporado en las MODIFICACIONES. Sin embargo, nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el BENEFICIARIO conceda licencias comerciales en virtud del derecho de propiedad intelectual que haya adquirido y en los que se reivindiquen esas MODIFICACIONES, o los métodos para su elaboración o su utilización.

<sup>48</sup> Véase “*Elements of commercial biodiversity prospecting agreements*”, Michael A. Gollinen “*The Commercial Use of Biodiversity and Traditional Knowledge*”, publicado bajo la dirección de Sarah A. Laird, Earthscan Publications Limited, 2002.

<sup>49</sup> Véase: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsusimplemta.html>.

<sup>50</sup> Véase: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/sdsupropmta.html>.

<sup>51</sup> Véase: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/ubmta.html>.

6. El BENEFICIARIO reconoce que el MATERIAL es objeto de una solicitud de patente. Sin perjuicio del dispuesto en el presente Acuerdo, se entiende que no se ha suministrado al BENEFICIARIO licencia expresa o implícita alguna, ni otros derechos en virtud de una 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, las MODIFICACIONES, o una patente conexa del PROVEEDOR con FINES COMERCIALES.

7. Si el BENEFICIARIO desea utilizar el MATERIAL o conceder una licencia sobre el mismo o sobre sus MODIFICACIONES con FINES COMERCIALES, se comprometerá, con anterioridad a dicha utilización, a negociar de buena fe con el PROVEEDOR las condiciones de una licencia comercial. Queda entendido por el BENEFICIARIO que el PROVEEDOR no tiene obligación alguna de concederle dicha licencia y que tiene la facultad de conceder licencias comerciales exclusivas o exclusivas a terceros, y de vender o asignar todos o parte de los derechos sobre el MATERIAL a terceros con sujeción a cualquier derecho vigente que pueda tener terceros, y a las obligaciones debidas al Gobierno Federal.

8. El BENEFICIARIO tiene libertad de presentar solicitudes de patente en relación con invenciones que dice haber obtenido mediante la utilización del MATERIAL, pero se compromete a notificar al proveedor cuando presente una solicitud de patente sobre MODIFICACIONES reivindicadas o métodos de elaboración de utilización del MATERIAL.

11. Este acuerdo no debe interpretarse en el sentido de querer impedir o retrasar la publicación de los resultados de la investigación que se obtengan mediante la utilización del MATERIAL de las MODIFICACIONES. El CIENTÍFICO BENEFICIARIO se compromete a reconocer debidamente la fuente del MATERIAL en todas sus publicaciones.”

46. Por último, en un pasaje de las disposiciones en materia de propiedad intelectual del documento Condiciones para un acuerdo sobre proyectos entre el Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) y la organización o las organizaciones comisionada(s) (relativa al intercambio de recursos genéticos y/o las aplicaciones biotecnológicas) se señala lo siguiente <sup>52</sup>:

“10.7 La organización comisionada se compromete a concluir un acuerdo equitativo con la institución colaboradora en relación con las siguientes cuestiones:

- a) la asignación de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el material entre la organización comisionada y la institución colaboradora en países, que no sean Australia o el país colaborador;
- b) las condiciones de las licencias entre la organización comisionada y la institución colaboradora relativa al uso o la explotación de la propiedad intelectual a que se hace referencia en la Cláusula 10.3 y el párrafo a);

<sup>52</sup>

Véase: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/aciार.html>

- c) las condiciones de las licencias sobre otras materias de propiedad intelectual que sean propiedad o hayan sido objeto de licencia por la organización comisionada o por la institución colaboradora, que sean necesarias para la utilización del material; y
- d) la imputación de los costos relativos a la solicitud y el mantenimiento de los 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 por lo que respecta a los acuerdos mencionados en la cláusula 10.7:

- a) las contribuciones intelectuales de la organización comisionada y la institución colaboradora;
- b) las contribuciones financieras de la organización comisionada y la institución colaboradora;
- c) la contribución en materia de propiedad intelectual, material, esfuerzos de investigación y trabajo de preparación que ya hayan aportado la organización comisionada y la institución colaboradora;
- d) los recursos suministrados respectivamente por la organización comisionada y de la institución colaboradora; y
- e) otras consideraciones pertinentes determinadas de mutuo acuerdo por la organización comisionada y la institución colaboradora".

47. Como puede verse en estos ejemplos, la base de datos sobre acuerdos contractuales contiene una serie de acuerdos típicos de transferencia de material y de acuerdos más complejos que combinan la transferencia física de material con acuerdos más amplios sobre investigación y acceso y distribución de los beneficios. Por supuesto, cada acuerdo contractual es único y, por lo tanto, cada contratante representa un enfoque particular en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, en los acuerdos de transferencia de material que figuran en la base de datos sobre acuerdos contractuales se prevé ejemplos de casos comunes, y las principales opciones en materia de propiedad intelectual que pueden ser de interés para los países de origen, los recolectores de material o los que en definitiva lo transfieren, y que pueden ayudar a crear capacidad en este sector de interés creciente facilitando la elaboración de directrices en materia de propiedad intelectual, o mejores prácticas, en esos acuerdos contractuales.

#### D. Acuerdos para la concesión de licencias

48. La base de datos sobre acuerdos contractuales contiene muchos ejemplos de acuerdos típicos y acuerdos reales en los que los derechos de propiedad intelectual sobre material biológico y conocimiento tradicional, en particular las patentes, se han concedido a terceros mediante licencias para su desarrollo o utilización comercial. Los derechos de propiedad intelectual no son en sí mismos una recompensa directa. Si no que crean simplemente una oportunidad para un inventor o el autor de una obra creativa de obtener recompensas por su invención o rendimientos de sus inversiones en la investigación. Puede ser muy caro obtener una patente, pero aún más caro ponerla en práctica. Además, la existencia de una patente no significa de por sí que una invención tenga un valor económico o sea viable desde un punto de vista comercial. Lo mismo se aplica a los otros derechos de propiedad intelectual, como los derechos de un obtentor, las marcas comerciales y los dibujos y modelos industriales (aunque generalmente cuestan menos en total que las patentes), e

incluso los derechos no registrados como los secretos comerciales y los derechos de autor (que pueden entrañar la preparación de documentos de confidencialidad, u otras formas de documentación, y costos en relación con el seguimiento y la aplicación). Por otra parte, la comercialización de una invención puede entrañar considerables riesgos comerciales, que difícilmente pueden aceptarlas empresas pequeñas y las instituciones de investigación, como las universidades. Habida cuenta de estas consideraciones, muchas empresas e instituciones han decidido no comercializar los respectivos derechos de propiedad intelectual, sino elegir entre una serie de diferentes opciones de gestión de esos derechos a fin de obtener beneficios comerciales de su investigación. Estas opciones incluyen la concesión de licencias, la cesión y el establecimiento de empresas conjuntas<sup>53</sup>. Cuales es el modelo comercial más apropiado para explotar los derechos de propiedad intelectual depende del valor de esos derechos, y de la cantidad de dinero y de tiempo que se pueda disponer para explotarlos. En caso de cesión, la titularidad del derecho de propiedad intelectual se transfiere a un tercero, generalmente a cambio de un pago financiero o de otro tipo de remuneración, como acciones de una compañía. Una vez que se han cedido los derechos de propiedad intelectual, el inventor o el propietario original de esos derechos podría estar en infracción si continuara usando los, y, en general, habrá perdido la posibilidad de conceder otras licencias o comercializar esos derechos de propiedad intelectual. Así pues, la transferencia puede tener lugar a condición de que se vuelva a conceder la licencia al cedente sobre el derecho a utilizar la tecnología protegida por los derechos de propiedad intelectual.

49. Ahora bien, los acuerdos de concesión de licencias son una forma muy corriente de explotar los derechos de propiedad intelectual en relación con el material biológico y los conocimientos tradicionales. Pueden estar estructurados de diferentes maneras y adoptar diferentes formas (aunque para los fines de uso comercial del material biológico y los conocimientos tradicionales, las licencias sobre la tecnología que permiten la utilización de patentes y de conocimientos técnicos conexos son probablemente el modelo más común). Por ejemplo, la formulación de un acuerdo de concesión de licencia puede implicar diversas fases contractuales: un acuerdo de intención; un acuerdo *statu quo* (mediante el cual un licenciante potencial se compromete a conceder a un licenciatario potencial un cierto período de tiempo para examinar la posibilidad de concluir acuerdos de concesión de licencia, y durante el cual el licenciante no procurará otros asociados); un acuerdo para negociar una licencia (en el cual el licenciante eventual se compromete, durante un cierto período a negociar la concertación de un acuerdo de concesión de licencia); y acuerdos de confidencialidad independientes.

50. En esencia, un acuerdo de concesión de licencia es un acuerdo que permite a un inventor conceder una licencia sobre un derecho de propiedad intelectual, como una patente o una marca, a un tercero a fin de desarrollarla y utilizarla comercialmente la invención, aunque manteniendo la titularidad y el control del derecho de propiedad intelectual, y obteniendo beneficios, como regalías, del desarrollo y la utilización comercial de su invención (aunque la licencia pueda ser sin cargo alguno). Las licencias se limitan generalmente a derechos, territorios y períodos de tiempo específicos. A reserva de las condiciones del acuerdo de licencia, el titular del derecho de propiedad intelectual tendrá que controlar el uso que se haga de su invención bajo licencia y necesitará mantener y hacer aplicar el derecho de propiedad intelectual en que se basa.

<sup>53</sup> Por ejemplo, es posible reunir los derechos de propiedad intelectual con los de una sociedad para formar una empresa conjunta con objeto de elaborar y explotar una nueva tecnología.

51. Las licencias deberán por último ser redactadas y negociadas sobre una base caso por caso, de conformidad con la relación básica, los objetivos generales y el contexto jurídico en el que tendrá lugar la propuesta de colaboración. Las licencias contenidas en las bases de datos sobre acuerdos contractuales reflejan esa diversidad. Sin embargo, los acuerdos siguientes pueden tener un interés especial para el Comité, dado que son una demostración clara de cómo pueden integrarse los principios del CDB en un contrato relativo a la explotación comercial de material biológico y de conocimiento tradicionales conexos:

a) En la Cláusula 13 de un acuerdo de concesión de licencia (ejemplo) que presentó Michael A. Gollin, VENABLE Attorneys at Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 20005 -3917, Estados Unidos de América, se hace una referencia específica al CDB:

“13. Adhesión a legislaciones regionales y nacionales. Las Partes se adhieren al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y a otras legislaciones y regímenes regionales y nacionales relativos a la biodiversidad, y se empeñan en reducir al mínimo los efectos medioambientales de la recolección de material biológico. Entre las disposiciones pertinentes del CDB se incluyen: los derechos soberanos de los Estados sobre sus propios recursos biológicos; la preocupación por la considerable reducción de la diversidad biológica como consecuencia de determinadas actividades humanas; la necesidad de una mayor información sobre la diversidad biológica que pueda contribuir a su conservación y utilización sostenible; la necesidad de promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, incluidos los beneficios derivados del conocimiento tradicional adicional; y la necesidad de respetar y mantener el conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas que son pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

b) En la Cláusula 9 del acuerdo tipo de transferencia de material entre el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y entidades de investigación se abordan las condiciones en virtud de las cuales una invención derivada de un material de investigación puede ser objeto de una licencia comercial:

“El beneficiario reconoce que la organización del país de origen puede haber entregado al NCI el material de investigación en virtud de un acuerdo sobre convenio de recolección en el que se estipule que el Instituto Nacional de la Salud (NIH) exigirá a cualquier licenciataria comercial de una invención del personal del NCI derivada del material de investigación que concluya un acuerdo en el que se aborden las preocupaciones mutuas del licenciataria del NIH y la organización del país de origen (sea que la invención sea un producto aislado de material de investigación, un producto estructuralmente basado en un aislado de material de investigación, un material sintético en cuyo desarrollo el material de investigación haya tenido una función esencial, o un método de síntesis de utilización de cualquier uno de los elementos mencionados: aislado, producto o material).

Aunque el material de investigación no se obtenga en virtud de un acuerdo sobre convenio de recolección, como organismo del Gobierno de los Estados Unidos, el NCI está sujeto a la política del Gobierno de ese país de adherirse a los principios formulados en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. En este Convenio se insta a “compartir en forma justa y equitativa los resultados de las

actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con [el país de origen] que aporta esos recursos” (Artículo 15.7 del Convenio).

A fin de atender a esos principios y satisfacer los intereses de la organización del país de origen, el beneficiario conviene asimismo en que, si el labor y comercializa una invención derivada del material de investigación, o que haya sido objeto de una licencia concedida por el beneficiario a una empresa u otra institución a los fines de desarrollo y comercialización (sea que la invención se aplique a un aislado directo del material de investigación, a un producto estructuralmente basado en un aislado del material de investigación, a un material sintético o en el desarrollo del material de investigación hay o no una función esencial, o un método de síntesis de utilización de cualquier de los elementos mencionados: aislado, producto o material), el beneficiario o el licenciario o los licenciarios del beneficiario negociarán y concertarán un acuerdo con la correspondiente organización del país de origen. En este acuerdo entre el beneficiario y/o el licenciario o licenciarios del beneficiario y la organización del país de origen se abordarán las preocupaciones mutuas de las dos partes. El beneficiario conviene en que las negociaciones entre el beneficiario y el licenciario o los licenciarios del beneficiario y la organización de origen deberán comenzar con anterioridad al inicio de los estudios de desarrollo clínico que realice(n), dirija(n) o patrocine(n) el beneficiario o el licenciario o los licenciarios del mismo. Las negociaciones deberán concluirse y el acuerdo deberá aplicarse con anterioridad a la venta comercial del agente estructuralmente basado en el material de investigación o aislado a partir de ese material. Este acuerdo relativo al agente debe servir de vinculación para la organización del país de origen, el beneficiario y cualquier licenciario o cualesquiera licenciarios o cesionarios del beneficiario en relación con cualquier derecho de propiedad intelectual relacionado con el agente.

El beneficiario hará lo posible por utilizar el país de origen como su primera fuente de suministro y/o para el cultivo de la materia prima (producto natural) que se requiera para la fabricación del agente (independientemente de si el agente es un producto natural aislado o estructuralmente basado en el mismo) si se puede disponer de ese material en cantidad y calidad suficientes para su utilización por el beneficiario a un precio justo mutuamente aceptable. Si ese material debe ser cultivado, el beneficiario se compromete a hacer todo lo posible para llevar a cabo esos esfuerzos de cultivo primeramente en el país de origen.”

52. Un oytro ejemplo sponenenevidencialaformaenquepuedenutilizarseesos acuerdos contractuales para tener en cuenta la interrelación de los principios del CDB, de los derechos de propiedad intelectual y de una distribución equitativa de los beneficios. Por otra parte, los muchos ejemplos de acuerdos de concesión de licencia, o de cláusulas, en la base de datos sobre acuerdos contractuales pueden utilizarse para establecer una guía sobre algunas de las condiciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual que deben figurar en un acuerdo de concesión de licencia relativo al material biológico y los conocimientos tradicionales.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Para una explicación general de los acuerdos de concesión de licencia sobre tecnología, en particular una explicación de las condiciones que deben incluirse en un acuerdo de esa índole, véase Módulo Nine – Licensing & Enforcing IPR sin “Intellectual Property and Biotechnology, A Training Manual” publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de

- a) Definiciones y alcance (se definen entre otros los derechos de propiedad intelectual que pueden ser objeto de licencia, como patentes o conocimientos técnicos, y el objeto de la licencia) <sup>55</sup>;
- b) Latitudinalidad de los derechos de propiedad intelectual que son objeto de licencia (¿a quién corresponde la titularidad?) <sup>56</sup>;
- c) Concesión de derechos en virtud de una licencia. En las licencias se deben precisar los derechos exactos que se conceden y los que no se conceden. Por ejemplo, el derecho de utilizar un procedimiento patentado para producir un producto específico, pero no la marca asociada. La utilización puede limitarse a la investigación o a fines no comerciales;
- d) Licencia exclusiva o no exclusiva. Es importante aclarar cuál de estas opciones se aplica al derecho de propiedad intelectual de que se trate. El tipo de licencia concedida influye en el baremo de regalías, o de otros pagos, efectuados por el licenciataria;
- e) Territorio. ¿En qué territorio o territorios se aplica la licencia?;
- f) Sublicencias. ¿Puede concederse una sublicencia para que un tercer también pueda utilizar los derechos de propiedad intelectual de que se trate? En caso afirmativo, ¿a quién? y ¿en qué condiciones? <sup>57</sup>
- g) Diligencia y etapas. Si un licenciataria obtiene una licencia exclusiva, sujeta al pago de regalías sobre los beneficios, y no utiliza la tecnología durante varios años, parte del valor de la propiedad intelectual se habrá perdido efectivamente para el licenciante. Así pues, las licencias incluyen a menudo obligaciones por parte del licenciataria de desarrollar y aplicar la tecnología objeto de licencia respetando un determinado calendario. En la medida de lo posible, se determinarán algunos puntos y etapas definidos;
- h) Pagos y fijación de precios. Hay muchos modelos posibles para el pago <sup>58</sup>. Siempre es difícil establecer un valor para la propiedad intelectual, especialmente cuando se

[Continuación de la nota de la página anterior]

Australia y AusAID, 2002; y The WIPO Guide on the Licensing of Biotechnology (Guía de la OMP sobre concesión de licencias sobre biotecnología) elaborada por la OMP en colaboración con Licensing Executives Society International (LESI), 1992.

<sup>55</sup> Véase, por ejemplo, el Acuerdo de licencia exclusiva entre Su Majestad la Reina por derecho del Canadá, representado por el Ministerio de Agricultura y de Industria Agroalimentaria (AAFC), y la empresa en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/varietylicence.html>.

<sup>56</sup> Véase, por ejemplo, el Acuerdo de licencias sobre germoplasma "Line Ten" entre Su Majestad la Reina por derecho del Canadá y la empresa Canada and Company Canada Inc. en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/lineten.html>.

<sup>57</sup> Véase, por ejemplo, un acuerdo de distribución de beneficios derivados de descubrimientos biológicos elaborado por el Estado de Queensland (Australia) para promover los avances de la industria de descubrimientos biológicos de Queensland en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/queensland.html>.

<sup>58</sup> Véase, por ejemplo, el Acuerdo de concesión de licencias sobre conocimientos técnicos sentrela Tropical Botanic Garden y el Instituto de Investigación, de Kerala (India) (TBGRI) y la Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd, Coimbatore (India) en:

[Siguela nota en la página siguiente]

relaciona con una tecnología que aún no se ha puesto a prueba y que requerirá que un licenciataria corra un riesgo comercial considerable. Muchos acuerdos de concesión de licencias consisten en un nombre y un pago global y regalías, basados en el uso que se haga de la tecnología. La necesidad de controlar el uso de la invención y de garantizar el pago de regalías, así como la verificación de las obligaciones en cuanto a diligencia y las etapas, puede dar lugar a exigencias como mantener archivos y poder acceder a las cuentas, etc.<sup>59</sup> El enfoque adoptado para convenir pagos y fijar precios debe ser realista, previéndose posibles prórrogas reglamentarias (especialmente en la industria biotecnológica), y precisándose que los beneficios que obtenga el licenciataria pueden demorar varios años en hacerse efectivos.

i) Confidencialidad. Puede haber un acuerdo específico sobre confidencialidad, o pueden figurar cláusulas sobre la obligación de mantener el secreto en el propio acuerdo de licencia<sup>60</sup>. Puede ser importante estipular los derechos del inventor o los inventores de publicar su investigación;

j) Derecho de autor. En la licencia se pueden prever disposiciones relativas al derecho de autor en relación con cualquier manual u otra documentación recibida y utilizada, como parte del paquete relativo a la concesión de licencias;

k) Perfeccionamiento de la tecnología y derechos de retrocesión. Conviene, en general, decidir quién será el titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con el perfeccionamiento y las adaptaciones de una tecnología o objeto de licencia (como resultado del uso bajo licencia de la tecnología o por obra del licenciante a partir de la tecnología original). Una cláusula de “retrocesión” puede permitir al licenciante acceder al perfeccionamiento efectuado por el licenciataria. Sin embargo, una cláusula de “retrocesión” exclusiva puede considerarse, en el marco de una legislación nacional, como una práctica comercial contraria a la libre competencia;

l) Licencias cruzadas. Mediante una licencia cruzada, A concede a B una licencia para utilizar sus derechos de propiedad intelectual y B concede a A una licencia para utilizar sus derechos de propiedad intelectual. Esto da lugar con frecuencia a una empresa conjunta.

m) Exigencia de rendimiento. Un licenciante (especialmente cuando concede una licencia exclusiva) puede desear establecer objetivos específicos en relación con los resultados a fin de garantizar un cierto nivel de rendimiento en base al acuerdo de licencia. Por ejemplo, niveles mínimos de ventas. Se puede prever que el licenciante preste asistencia

[Continuación de la nota de la página anterior]

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/tbgri.html>; y el Acuerdo de concesión de licencia (ejemplo) presentado por Michael A. Gollin, VENABLE Attorneys at Law, 1201 New York Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 20005 -3917 (Estados Unidos de América en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/licencegollin.html>.  
<sup>59</sup> Véase, por ejemplo, el Acuerdo de venta y concesión de licencias sobre líneas endogámicas del maíz entre el Ministerio de Agricultura e Industria Agroalimentaria del Canadá (AAFC) y varias empresas de comercialización de maíz en:

<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html>.  
<sup>60</sup> Véase, por ejemplo, el Acuerdo de venta y concesión de licencias sobre líneas endogámicas (endocriadas) del maíz entre el Ministerio de Agricultura y de Industria Agroalimentaria del Canadá (AAFC) y varias empresas de comercialización de maíz en:  
<http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/cornlicence.html>.

al licenciario para explotar eficazmente la propiedad intelectual (como cursos de formación, y apoyos y asesoramiento técnicos).

n) Publicación de la investigación. Las cláusulas relativas a publicaciones pueden permitir supervisar la evolución de la tecnología y las actividades bajo licencia, así como garantizar que publicaciones anteriores no interfieran en los derechos de patentes futuros.

o) Mantener y aplicar los derechos de propiedad intelectual. El licenciante y el licenciario tendrán que ponerse de acuerdo acerca de quién se encargará de garantizar el pago de la renovación de la patente, así como la respectivas funciones en relación con la observancia de los derechos de propiedad intelectual en virtud de una licencia.

p) Duración de la licencia; expiración; solución de controversias<sup>61</sup>; y legislación pertinente. En una licencia se incluyen generalmente medidas de disposiciones sobre todos estos puntos.

53. Estagüías sobre algunas de las condiciones relacionadas con la propiedad intelectual que deben figurar en un acuerdo de concesión de licencia relativa a material biológico y conocimiento tradicional se puede ampliar se con objeto de crear capacidad en este importante ámbito, incluyendo en esos acuerdos sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios la elaboración de directrices, o de mejores prácticas, en materia de propiedad intelectual.

## VI. CONCLUSIÓN

54. La base de datos sobre contratos ilustra las diferentes funciones que la propiedad intelectual puede desempeñar, y de hecho desempeña, en los acuerdos relativos al acceso, la investigación y la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos. Aún así, hay más opciones de las que ya están representadas en la actualidad en los materiales recogidos en la base de datos. Por ello, es preciso seguir contando con aportaciones que provengan de una experiencia más amplia. Además, la mayoría de los contratos y licencias que se han presentado para su inclusión en la base de datos están en inglés. Visto que muchas regiones y países no anglófonos cuentan con una amplia experiencia en esta esfera (hay países no anglófonos que han promulgado recientemente legislación sobre acceso basado en gran medida en la negociación de contratos de licencias para determinar los términos de acceso y distribución de beneficios), se invita al Comité a que pida que se sigan desarrollando la base de datos y se elabore una versión más amplia. La traducción de las páginas de las listas de comprobaciones de los contratos al idioma de trabajo del Comité fomentará el envío de respuestas en otras lenguas. También se invita al Comité a afirmar que la base de datos sobre contratos debe mantenerse y actualizarse periódicamente.

55. Como se señala en el párrafo 3 *supra*, el Comité aprobó en su primera sesión<sup>62</sup> la elaboración de prácticas contractuales orientadoras, directrices y cláusulas tipo en materia de propiedad intelectual para los acuerdos contractuales sobre acceso a los recursos genéticos y

<sup>61</sup> Véase, por ejemplo, el Contrato experimental de concesión de licencia entre el Instituto Ruso de Investigaciones Científicas en materia de Cultivos Frutales y la Mondial Fruit Selection, de Francia en: <http://www.wipo.int/globalissues/databases/contracts/summaries/russianfruit.html>.

<sup>62</sup> Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/13, párrafo 128.

distribución de beneficios<sup>63</sup>. En el documento OMPI/GRTKF/IC/2/3<sup>64</sup> se propuso una serie de principios generales, a fin de que se presentaran observaciones al respecto, que permitieran perfeccionarlos, y se invitó a los miembros del Comité a “proponer principios y especificar objetivos para la elaboración de prácticas contractuales y cláusulas tipo en materia de propiedad intelectual sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios que de ellos se deriven” y a “presentar las observaciones que les merezcan los principios posibles” expuestos en dicho documento. El Comité estuvo de acuerdo en complementar ese material<sup>65</sup>.

56. La base de datos sobre contratos ofrece un fundamento empírico sólido para continuar la labor de establecer pautas sobre los aspectos de propiedad intelectual de los contratos y licencias relativos a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios, lo que contribuirá a la elaboración de las directrices propuestas sobre propiedad intelectual de los modelos de prácticas óptimas. Por ello, se invita al Comité a que renueve la invitación de que se presenten observaciones sobre posibles principios relativos a la propiedad intelectual en las prácticas contractuales, a fin de elaborar un nuevo proyecto de documentos sobre tales principios.

*57. Se invita a los miembros del Comité Intergubernamental a:*

*i) tomar nota del contenido del presentado documento;*

*ii) aprobar que se mantenga y actualice la base de datos sobre contratos como un recurso permanente y gratuito que permita la consulta de contratos sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el acceso a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios, y pedir que se aporten contratos tipo a la base de datos que reflejen una experiencia práctica más amplia; y*

---

<sup>63</sup> Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/1/3, párrafo 41.

<sup>64</sup> Véase el párrafo 130.

<sup>65</sup> Véase el documento OMPI/GRTKF/IC/2/16, párrafos 96a-110.

*iii) formular observaciones sobre los principios propuestos en el documento OMPI/GRTKF/IC/2/3, a fin de sentar las bases para la elaboración de un proyecto de directrices sobre propiedad intelectual de modelos de mejores prácticas relativas a los aspectos de propiedad intelectual de los acuerdos de licencia que rijan el acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales conexos, y la distribución de beneficios en esa esfera.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LISTA DE LOS CONTRATOS QUE FIGURAN EN LA BASE DE DATOS SOBRE PRÁCTICAS Y CLÁUSULAS CONTRACTUALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

ACUERDO TIPO

Acuerdo elaborado por el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los Insectos (ICIPE) para la transferencia de material biológico y/o información conexa, 2000;

Acuerdo de venta y concesión de licencias sobre líneas endocriadas del maíz entre el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación del Canadá (AAFC) y empresas que comercializan maíz;

Acuerdo tipo de licencia exclusiva - Harvard College (Estados Unidos de América);

Acuerdo de licencia exclusiva sobre variedades concertado entre Su Majestad la Reina por derecho del Canadá, representada por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación (AAFC), y la Empresa;

Acuerdo tipo de licencia 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);

Acuerdo tipo concertado entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Farmacéutico de Nigeria y un consultor en herbología, 1997;

Acuerdo tipo de distribución de beneficios derivados de descubrimientos biológicos, elaborado por el Estado de Queensland (Australia) para promover los avances en el ámbito biológico en Queensland;

Modelo de carta de colaboración entre el *Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute*, de los Estados Unidos de América (DTP/NCI) y el gobierno de un país de origen o una o varias organizaciones de un país de origen (OPI);

Acuerdo tipo de transferencia de material entre el Instituto Nacional sobre el Cáncer (NCI), y entidades de investigación de los Estados Unidos de América;

Acuerdo tipo de transferencia de material: Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI);

Memorándum tipo de entendimiento tipo entre el *Developmental Therapeutics Program Division of Cancer Treatment and Diagnosis National Cancer Institute*, de los Estados Unidos de América (DTP/NCI) y un país de origen o una organización de un país de origen (OPI);

Acuerdo tipo de licencia no exclusiva - Harvard College (Estados Unidos de América);

Acuerdo de transferencia de material protegido, suministrado por el Departamento de Postgrado e Investigación de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU);

Acuerdo simplificado de transferencia de material biológico no protegido, suministrado por el Departamento de Postgrado e Investigación de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU);

Condiciones generales de proyectos de acuerdo entre el Centro Australiano de Investigaciones Agrícolas Internacionales (ACIAR) y las organizaciones comisionadas;

Acuerdo uniforme de transferencia de material biológico, de fecha 8 de marzo de 1995, para la transferencia de material entre instituciones no lucrativas, y documento de ejecución para la transferencia de material biológico.

### EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ACUERDOS

Acuerdo de investigación académica suministrado por el Gobierno de la República de Filipinas;

Acuerdo de acceso y distribución de beneficios entre el Instituto Libanés de Investigaciones Agrícolas, Tal Amara, Rayak (Líbano) y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens*, Kew, Richmond, Surrey, TW93AE Reino Unido;

Acuerdo entre el Jardín Botánico de Montreal y empresas privadas;

Acuerdo relativo a los ensayos con extractos vegetales entre la Empresa y la Universidad (Sri Lanka), de fecha 1 de enero de 2000;

Acuerdo de investigación comercial suministrado por el Gobierno de la República de Filipinas;

Contrato de producción de semillas de variedades híbridas de maíz firmado por INSORMIL, WINROCK e INRAN, representadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de Desarrollo Rural del Níger, y el Sr. Abdou Garba (Productor), 2000;

Contrato experimental de licencia entre el Instituto Ruso de Investigaciones Científicas en materia de Cultivo Frutales (licenciante) y *Mondial Fruit Selection*, de Francia (licenciataria);

Acuerdo de cesión de licencia de germoplasma de la variedad "Line Ten" entre el Sr. Majestad la Reina por derecho del Canadá (licenciante) y *Company Canada Inc.* (licenciataria);

Acuerdo de licencia y transferencia de conocimientos técnicos entre el *Tropical Botanic Garden and Research Institute* de Kerala (India) (TBGRI) y la *Arya Vaidya Pharmacy Ltd.* de Coimbatore (India), de fecha 10 de noviembre de 1995;

Proyecto internacional de secuenciación del genoma del arroz. Acuerdo de registro de las Instituciones Miembro entre el Genoscope ("investigador principal") y *Pharmacia Corporation* (se adjunta un extracto del contrato);

Acuerdo de transferencia de material entre el Gobierno de Kenya, representado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Junta Directiva de *Royal Botanic Gardens*, Kew (Reino Unido);

Acuerdo de transferencia de material (germoplasmas y líneas no registradas) entre el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación del Canadá (AAFC) y varias instituciones públicas de fitomejoramiento;

Acuerdo de investigación entre *Syngenta Crop Protection AG*, Basilea (Suiza) y la Academia HUBEI de Ciencias Agrícolas, Wuhan (China), noviembre de 1997.

[Fin del Anexo y del documento]