

OMPI



WIPO/GRTKF/IC/6/8

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de diciembre 2003

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

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

Sexta sesión
Ginebra, 15 a 19 de marzo de 2004

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, LOS RECURSOS GENÉTICOS Y LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES: INFORME ACTUALIZADO**

Documento preparado por la Secretaría

I. RESEÑA

1. El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité Intergubernamental”) ha elaborado y puesto en práctica una serie de mecanismos relativos a la protección preventiva de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Asimismo, ha remitido propuestas a otros órganos de la OMPI que han adoptado medidas de protección preventiva relacionadas con los conocimientos tradicionales. Durante su quinta sesión, el Comité Intergubernamental examinó un documento en el que se exponía un panorama general de medidas preventivas en ese ámbito (documento WIPO/GRTKF/IC/5/6) y señaló algunos aspectos que exigían ser aclarados. En este documento se complementa y actualiza el informe completo que figura en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6. Se ofrece, además, información sobre las iniciativas prácticas que se han tomado para promover medidas de protección preventiva. Por último, se aclaran algunas de las cuestiones planteadas en el documento anterior y en otros documentos, así como en las deliberaciones mantenidas en el seno del Comité Intergubernamental.

2. En el campo de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, se entiende por “protección preventiva” las medidas adoptadas para evitar que ningún grupo, entidad o individuo adquiera derechos de propiedad intelectual sobre dichos conocimientos o recursos, a excepción de los custodios tradicionales de los mismos¹. El fomento de medidas de protección preventiva ha sido uno de los aspectos más destacados de los primeros resultados de la labor del Comité Intergubernamental. En el Anexo I del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6 figura una reseña de los resultados obtenidos hasta ese momento por el Comité Intergubernamental.

3. En el marco de la labor llevada a cabo por el Comité Intergubernamental, a menudo se ha insistido en que la protección de los conocimientos tradicionales debería realizarse de manera global, es decir, a ser posible, servirse de medios tanto positivos como preventivos de protección. La protección preventiva no sustituye a la protección positiva, y no debe confundirse con la adquisición y el ejercicio activo de los derechos sobre el material protegido. Su finalidad exclusiva es impedir que terceras partes obtengan derechos de propiedad intelectual, y no impide por sí misma que otros utilicen ese material. Con frecuencia, para impedir el uso no autorizado o ilícito de conocimientos tradicionales, es necesario movilizarse para hacer valer los derechos (protección positiva). De hecho, en algunas situaciones, la protección preventiva puede comprometer los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales, especialmente cuando ello implica conceder el acceso público a los conocimientos tradicionales, que de otro modo no se divulgarían, serían secretos, o inaccesibles. A falta de derechos positivos, la divulgación pública de los conocimientos tradicionales puede, en definitiva, favorecer un uso no autorizado de los conocimientos tradicionales que la comunidad desea proteger.

4. En las deliberaciones mantenidas se ha aclarado que las estrategias de protección preventiva centradas en el sistema de patentes tienen dos finalidades:

- una finalidad jurídica, a saber, garantizar que la información se publique o esté documentada de tal manera que responda a los criterios jurídicos necesarios para que esos conocimientos se incorporen en el estado de la técnica de la jurisdicción correspondiente (esto puede consistir, por ejemplo, en garantizar que la fecha de publicación sea precisa, y que la divulgación permita al lector poner en práctica la tecnología de que se trate); y
- una finalidad práctica, a saber, garantizar que toda la información esté efectivamente a disposición de las Administraciones de búsqueda y de los examinadores de patentes y que sea fácilmente accesible (gracias, por ejemplo, a un método de indexación o clasificación), de tal manera que sea posible encontrarla realizando una búsqueda sobre el estado de la técnica pertinente.

Estas dos finalidades fueron examinadas en detalle en el estudio anterior, el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6.

¹ Véase la reseña sobre las formas de protección jurídica que figura en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/12, concretamente a partir del párrafo 17, y el examen relativo a la protección preventiva, a partir del párrafo 28.

II. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA

Clasificación Internacional de Patentes

5. En los párrafos 44 a 52 del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6 se describen las actividades que estaban en curso en ese momento para actualizar y ampliar la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) a fin de tomar más en consideración los conocimientos tradicionales, en particular, en relación con los productos medicinales basados en extractos vegetales. En dicho documento se explicaba que se había creado un Grupo de Trabajo de la OMPI sobre Clasificación de Conocimientos Tradicionales que había elaborado un nuevo grupo principal de la CIP, denominado A61K 36/00, con aproximadamente 200 subgrupos en el sector de los preparados medicinales a base de plantas. La finalidad era aumentar la probabilidad de que los examinadores de patentes puedan estar al tanto de los conocimientos tradicionales ya publicados que sean pertinentes para las invenciones reivindicadas en las solicitudes de patente, sin por ello afectar negativamente a la condición jurídica de los conocimientos tradicionales desde el punto de vista de los titulares de los mismos.

6. El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP, en su décima reunión, celebrada en Ginebra del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2003, aprobó la propuesta de revisión relativa a las clasificaciones de medicina tradicional, introduciendo algunas modificaciones². Los resultados de esta revisión estarán listos para someterlos a aprobación definitiva del Comité de Expertos en su próxima sesión, prevista para febrero de 2004, con miras a integrarlos en la nueva edición de la CIP, que se publicará en junio de 2004 y entrará en vigor el 1 de enero de 2005.

7. El Comité de Expertos de la Unión CIP estuvo de acuerdo con la sugerencia del Grupo de Trabajo en que podría realizarse una revisión más exhaustiva más adelante, durante el transcurso del próximo período de revisión de la CIP. Esto permitirá seguir ampliando la CIP sobre la base de la experiencia práctica que vayan recabando los países en relación con los vínculos entre los sistemas de conocimientos tradicionales y el sistema de patentes, a medida que el sistema CIP vaya adquiriendo un cariz más interactivo de revisión y perfeccionamiento, separándose en un nivel básico relativamente estable y un nivel avanzado que sea dinámico. El nivel avanzado siempre será la “edición” actual de la CIP, que es actualizada constantemente³.

8. El Comité de Expertos ha dado instrucciones al Grupo de Trabajo para que continúe perfeccionando las herramientas de clasificación de los conocimientos tradicionales y para que investigue qué aspectos de la clasificación de patentes pueden estar relacionados con componentes de diversidad biológica y folclore, y le ha pedido que examine cómo establecer un vínculo entre la futura CIP revisada y las clasificaciones de recursos de conocimientos tradicionales que se elaboren en los distintos países y cómo organizar el acceso a los documentos de conocimientos tradicionales que estén en el dominio público, estableciendo incluso hiperenlaces entre la CIP y las bases de datos de conocimientos tradicionales.

² Véase el informe de este Grupo de Trabajo en el documento IPC/WG/10/3 Prov.

³ Véase *What are the goals of IPC reform?* en http://www.wipo.int/classifications/en/ipc//faq/ipcfaq-ver01.htm#P348_22246.

9. El Grupo de Trabajo presentará un informe sobre los progresos realizados al Comité, cuya próxima sesión está prevista del 23 al 27 de febrero de 2004.

Revisión de la documentación mínima prevista en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

10. Conforme ya se señaló en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6, “el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado administrado por la OMPI, cuyo objetivo es la cooperación internacional en el campo de las patentes. Una solicitud internacional de patente en virtud del PCT puede producir el efecto jurídico de la presentación simultánea de solicitudes en varios países. A los fines del presente documento, resulta importante el hecho de que el PCT coordina en el plano internacional la presentación, la búsqueda y el examen de las solicitudes de patente y la publicación de la información técnica contenida en ellas. El PCT simplifica la obtención de protección por patente, reduce su costo, y facilita el acceso del público a una gran cantidad de información técnica relativa a las invenciones, también del campo de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Los procedimientos de búsqueda y examen internacionales también son importantes para las estrategias de protección preventiva”.

Documentación mínima del PCT

11. En el Artículo 15.4) del PCT se dispone que en el contexto de las búsquedas internacionales “[I]a Administración encargada de la búsqueda internacional [...] se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en cualquier caso, deberá consultar la documentación especificada en el Reglamento.” La “documentación especificada en el Reglamento” se indica en la Regla 34 del Reglamento del PCT y se denomina, por lo general, documentación mínima del PCT. En la Regla 34 se dispone que la documentación mínima incluirá varios documentos nacionales de patente, indicados en el Reglamento, las solicitudes internacionales publicadas, las solicitudes regionales de patente y certificados de inventor publicados y “los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de patentes, que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional convengan y cuya lista publicará la Oficina Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez que se modifique”⁴.

12. En el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6 (párrafos 31 a 43) se describía la labor que se estaba llevando a cabo para integrar los conocimientos tradicionales publicados y la documentación mínima del PCT para garantizar que los conocimientos tradicionales se tengan todavía más en cuenta durante los críticos procesos de búsqueda y examen internacionales. Con esta labor se pretende aumentar la probabilidad de que, incluso antes de que las solicitudes internacionales de patente entren en la fase nacional en las diferentes jurisdicciones, los conocimientos existentes que ya existan y que estén relacionados con la invención reivindicada puedan alegarse ya en contra de la solicitud de patente durante la búsqueda y el examen preliminar, asegurando así que los conocimientos tradicionales pertinentes se toman plenamente en consideración cuando la solicitud llegue a la fase nacional. En la actualidad se ha perfeccionado el trámite descrito en el citado documento y se prevé que en un futuro próximo se acuerde realizar cambios en la documentación mínima del PCT.

⁴ Regla 34.1)b)iii) del Reglamento del PCT.

13. Concretamente, en julio de 2003, poco después de la quinta sesión del Comité Intergubernamental, durante la novena reunión de las Administraciones Internacionales del PCT, y sobre la base del documento PCT/MIA/9/4, se examinó la posibilidad de ampliar la documentación mínima. En la Circular C.PCT 911, con fecha de 28 de marzo de 2003, se invitaba a los miembros del Comité de Cooperación Técnica del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT-CTC) a evaluar un repertorio no exhaustivo de publicaciones especializadas en conocimientos tradicionales y un repertorio no exhaustivo de bases de datos especializadas en conocimientos tradicionales, ambos adjuntos a dicha circular, así como a proponer una selección de publicaciones periódicas y bases de datos adecuadas, con miras a facilitar, con fines de búsqueda, un mejor acceso a documentos relativos a los conocimientos tradicionales. A partir de las respuestas recibidas de 20 miembros del PCT-CTC, la Oficina Internacional compiló listas clasificadas que incluían únicamente aquellas publicaciones periódicas y bases de datos propuestas por más de un miembro del PCT-CTC (véase el documento PCT/MIA/9/4, Anexos I y II).

14. En el informe de dicha reunión de las Administraciones Internacionales (documento PCT/MIA/9/6) se dice lo siguiente:

“127. En la reunión se reiteró la conclusión alcanzada... en el sentido de que integrar los documentos de conocimientos tradicionales en el estado de la técnica susceptible de búsqueda podría mejorar significativamente la calidad de las búsquedas internacionales en esferas en las que dicho material representa una rica fuente de información (véase el documento PCT/MIA/7/5, párrafo 10).

128. En la reunión se convino en que las listas clasificadas elaboradas por la Oficina Internacional proporcionan una buena base para seleccionar las publicaciones periódicas y las bases de datos más apropiadas. En la séptima reunión se acordaron los criterios de selección de publicaciones periódicas (véase el documento PCT/MIA/7/5, párrafo 12). Se señaló, en particular, que las publicaciones periódicas y las bases de datos seleccionadas deberían contener descripciones de conocimientos técnicos divulgados con un nivel práctico o técnico suficiente como para ser de relevancia a la hora de realizar búsquedas del estado de la técnica...

129. Algunas Administraciones consideraron que si se proporciona a los examinadores acceso a las bases de datos relativas a conocimientos tradicionales, por ejemplo en el marco de una BDPI, se obtendrían resultados más satisfactorios que consultando publicaciones periódicas, aun cuando no se prevé el uso obligatorio de dichas bases de datos durante el proceso de examen.

130. En la reunión se concluyó que es necesario proseguir el examen de las publicaciones periódicas y las bases de datos mencionadas en las listas, desde el punto de vista de la posibilidad de acceso, de las funciones que se ofrezcan para la búsqueda electrónica, y de la cobertura técnica y geográfica. Además, se pidió a la Oficina Internacional que prepare listas clasificadas, teniendo en cuenta los comentarios y otras sugerencias formuladas en ese marco, y comprobando exhaustivamente su conformidad con los criterios establecidos. ...”

15. Partiendo de este proceso, se está preparando una propuesta de revisión de la documentación mínima del PCT, y en función del programa de reuniones, se prevé considerar su aprobación y aplicación a principios de 2004. El Comité Intergubernamental informará en su sexta sesión de los progresos obtenidos hasta marzo de 2004.

III. COOPERACIÓN EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA

16. A continuación se examinan las posibilidades de cooperación futura, incluida la cooperación entre las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, con miras a la formulación de estrategias preventivas. Ese examen está basado en los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/4/14, “Propuestas técnicas sobre bases de datos y registros de los conocimientos tradicionales y los recursos biológicos/genéticos: Documento presentado por el Grupo Asiático”, y en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/13, “Patentes referidas al *Lepidium meyenii* (maca): Respuestas del Perú”. En la OMPI y en otros foros se han emprendido iniciativas encaminadas a fortalecer las medidas preventivas en el plano internacional, y a este respecto debería señalarse que cuando la Asamblea General estableció el mandato revisado del Comité Intergubernamental, señaló que el examen de la dimensión internacional debería realizarse “sin perjuicio de la labor que se lleve a cabo en otros foros”⁵. Determinados órganos relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Organización Mundial del Comercio, así como el Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT⁶, están examinando propuestas relativas a una mejor divulgación, en el sistema de patentes, de la fuente o el origen de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales que se hayan utilizado en una invención reivindicada (así como cuestiones asociadas, tales como aspectos jurídicos relativos al acceso a dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales), cuestión que también ha examinado el Comité Intergubernamental (véase el documento WIPO/GRTKF/IC/5/10 y el informe actualizado que figura en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/9).

17. Desde el punto de vista jurídico, otra forma de mejorar las estrategias preventivas, especialmente las relacionadas con los conocimientos tradicionales, es que se reconozca también la información divulgada verbalmente. Muchos de los conocimientos tradicionales se transmiten verbalmente, y por lo general no se reducen a una forma escrita o fija. A ese respecto no faltan los que apuntan con preocupación que en la medida en que los sistemas de patentes reconocen específicamente los conocimientos documentados o escritos, a la hora de dar por válidas las reivindicaciones de patente, existe la posibilidad de que se consideren válidas ciertas invenciones reivindicadas que conlleven la apropiación de conocimientos tradicionales divulgados verbalmente. La inquietud reside en el hecho de que se verían perjudicados los intereses de aquellas comunidades con una tradición verbal más arraigada. Desde el punto de vista jurídico, el material divulgado verbalmente se puede reconocer en tanto que estado de la técnica pertinente; este reconocimiento puede ser universal, en el sentido de que los conocimientos divulgados por el medio que sea y en un emplazamiento geográfico cualesquiera, podrán considerarse estado de la técnica que guarde relación con la novedad de una invención reivindicada⁷. Si se consideran aptos desde el punto de vista jurídico para determinar la validez de las reivindicaciones de patente, se fortalecerá claramente el fundamento jurídico de la protección preventiva, sin que ello exija

⁵ Documento WO/GA/30/8, párrafo 93.

⁶ Documentos PCT/R/WG/5/11 Rev. y PCT/R/WG/4/13, éste último examinado por el propio Comité en su quinta sesión.

⁷ Véase, por ejemplo, la propuesta sujeta a examen del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, documento SCP/9/2, pág. 22.

necesariamente que los titulares de conocimientos tradicionales divulguen o publiquen sus conocimientos tradicionales, contraviniendo el principio de consentimiento fundamentado previo. En la práctica, si se tomaran en consideración los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente, incluyendo los divulgados en jurisdicciones extranjeras, se generarían problemas de carácter probatorio, precisamente debido a la ausencia de documentos⁸. Por otra parte, existe preocupación ante el hecho de que la catalogación de los conocimientos tradicionales verbales, en particular, a los fines de los procedimientos de patentes, pueda acelerar o favorecer su apropiación e incluso su uso comercial por terceros sin el consentimiento fundamentado previo de los titulares de los conocimientos⁹. La necesidad de respetar los deseos, intereses e inquietudes de los titulares de conocimientos tradicionales induce a pensar que el reconocimiento jurídico de los conocimientos tradicionales divulgados verbalmente en tanto que estado de la técnica pertinente mejoraría la repercusión que tienen las estrategias preventivas, dejando, en la práctica, margen de acción a esos titulares para que decidan si desean divulgar, publicar, o poner a disposición sus conocimientos tradicionales, y si procede, cómo y en qué condiciones. Para dar a conocer y fomentar los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales en un contexto práctico es necesario llevar a cabo programas de creación de capacidad, en consonancia con lo que solicitaron los titulares de conocimientos tradicionales durante las misiones exploratorias de la OMPI¹⁰, por ejemplo, una guía de información para identificar y proteger los intereses de los titulares de conocimientos tradicionales durante todo proceso de catalogación.

18. A estas propuestas se han venido a añadir otras que pueden contribuir a una mayor cooperación internacional en materia de estrategias preventivas. En los documentos presentados al Comité Intergubernamental por la Delegación del Perú y por el Grupo Asiático se aborda en detalle un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la catalogación de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y a tener cada vez más en cuenta la información de esa índole en los procedimientos de patentes. Esto plantea varias cuestiones técnicas que el Comité Intergubernamental ya tuvo en cuenta al adoptar una serie de normas comunes en su quinta sesión, pero también cuestiones de carácter técnico y jurídico respecto del proceso de examen en el campo de las patentes, concretamente cómo prestar más atención no sólo al contenido técnico de los conocimientos tradicionales divulgados sino al origen de dichos conocimientos de manera más global. Por ejemplo:

- El Grupo Asiático propuso lo siguiente: “El Comité Intergubernamental debería buscar medios prácticos para integrar en los procedimientos sustantivos de examen de patentes las enseñanzas de los sistemas de conocimientos tradicionales de forma que “la persona con conocimientos básicos y generales” que sea consultada para la determinación de la actividad inventiva se elija entre las personas con conocimientos generales sobre los sistemas pertinentes de conocimientos tradicionales”¹¹.

⁸ En la esfera del derecho de autor, y por consideraciones de carácter similar, en algunas jurisdicciones se exige la fijación de la obra como requisito previo a su protección; sin embargo, conforme a lo tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/3, en muchas jurisdicciones se protegen las obras literarias y artísticas no fijadas.

⁹ Véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/5 y WIPO/GRTKF/IC/5/6.

¹⁰ Véase “Necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de los titulares de conocimientos tradicionales. Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales” (1998-1999), publicación 768 (E/I/F).

¹¹ Documento WIPO/GRTKF/IC/4/14, Anexo, pág. 4.

- La Delegación del Perú señaló que existe una “necesidad de evaluar cómo sería posible organizar y sistematizar mucha de esta información [sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales] y el rol que podría jugar una base de datos nacional al respecto. En resumen, cómo articular esta base de datos e información con los procedimientos de búsqueda y exámenes de las principales oficinas de patentes del mundo a fin de evitar la concesión de patentes sobre la base de exámenes de novedad y altura inventiva parciales y limitados”.
- El Grupo de Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) comentó que “el Comité podría explorar maneras de alcanzar en el plano internacional una forma de resolver este problema de manera que se comprenda dentro del estado de la técnica también aquello que se conociera por el uso, la comercialización tradicional, la divulgación oral o por cualquier otro medio en virtud del cual un producto o un procedimiento se hubiese hecho público”¹².

19. Estas propuestas plantean cuestiones de carácter jurídico y técnico respecto a cómo podrían entenderse mejor la base tecnológica y la información sobre innovaciones dentro de los sistemas de conocimientos tradicionales durante el proceso de búsqueda y examen en el campo de las patentes. Se trata, en cierta medida, de un problema jurídico. La evaluación de la actividad inventiva suele depender de lo que parecería obvio a un “experto en la materia”. Si la invención reivindicada es en cierta medida un híbrido, y está inspirada en parte en un sistema de conocimientos tradicionales y en parte, en una disciplina científica y tecnológica, cabe preguntarse, en lo que se refiere a la prueba de no evidencia, si no debería aludirse a una persona experta en el campo de los conocimientos tradicionales de que se trate.

20. En relación con la novedad, se plantea una cuestión similar, así como con el requisito de no divulgación pública de una invención antes de la fecha de prioridad de una patente. En una importante decisión sobre el Derecho de patentes se puso de manifiesto el dilema jurídico, utilizando un ejemplo directamente relacionado con el debate sobre los conocimientos tradicionales:

“Durante siglos, los indígenas del Amazonas han sabido que la corteza de quina puede utilizarse para tratar la malaria y otras fiebres. Lo utilizaban en forma de corteza en polvo. En 1820, científicos franceses descubrieron que el ingrediente activo, un alcaloide denominado quinina, podía extraerse y utilizarse más eficazmente en forma de sulfato de quinina. En 1944 se descubrió la estructura de la molécula alcaloide ($C_{20}H_{24}N_2O_2$). Este descubrimiento significó que era posible sintetizar la sustancia.

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

¹² WIPO/GRTKF/IC/1/5, Anexo II, páginas 7 y 8.

que la corteza tiene una propiedad que permite tratar la fiebre y eso también es una descripción de la quinina.

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

El ejemplo de la quinina demuestra que es posible conocer las propiedades de una sustancia sin por ello saber que dicha sustancia tiene una composición química concreta o que posee una estructura molecular identificable. Y esto se aplica a todas las sustancias naturales y artificiales. Hasta ahora he examinado lo que representa tener conocimiento de algo en la vida diaria. ¿Se aplican los mismos principios al Derecho de patentes? ¿O acaso el Derecho de patentes tiene su propia epistemología?¹³

21. En definitiva, esas cuestiones jurídicas se resuelven, caso por caso, en los respectivos sistemas nacionales y regionales de patentes, ya que conllevan opiniones diferentes respecto a la patentabilidad de las reivindicaciones individuales de patente. No obstante, dado el interés por fomentar la cooperación internacional en relación con dichas cuestiones, cabría examinar la posibilidad de llevar a cabo una labor más centrada en los puntos sometidos a examen del Comité Intergubernamental. Por ejemplo, en América Latina¹⁴, Asia meridional¹⁵, China¹⁶ y África¹⁷, y en otras regiones se ha emprendido un gran número de actividades prácticas centradas en la interacción de varios sistemas de conocimientos tradicionales con el sistema de patentes.

22. En particular, varias oficinas de patentes recurren cada vez más a la práctica de examinar la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicionales desde el punto de vista concreto de los sistemas de conocimientos tradicionales en cuyo marco se hayan elaborado dichas invenciones. Por ejemplo, según las estadísticas que abarcan hasta el año 2002, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China había recibido 20.864 solicitudes de patente en el campo de la medicina tradicional china y dicha oficina cuenta hoy con un equipo de examinadores de patentes especializados en el campo de la medicina tradicional china¹⁸. En términos generales, es probable que los países ricos en conocimientos tradicionales contribuyan en gran medida a aportar aclaraciones prácticas cuando tengan que determinar si las invenciones reivindicadas son realmente novedosas o inventivas desde el punto de vista de las normas y el marco conceptual en los que se basan los titulares de conocimientos tradicionales y las propias comunidades tradicionales. Esta experiencia

¹³ *Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. v. H.N. Norton & Co. Ltd.*, [1996] RPC 76, en pág. 88 (por Lord Hoffmann).

¹⁴ Por ejemplo, el Grupo de Trabajo mencionado en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/13.

¹⁵ Incluidas las actividades del Centro de Documentación de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional y la Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales y la base de datos *Health Heritage*, a los que se tiene acceso en <http://www.wipo.int/tk/es/index.html>.

¹⁶ Véase la base de datos sobre patentes de medicina tradicional china en <http://www.wipo.int/tk/es/index.html>.

¹⁷ <http://www.biosafetynews.com/feb02/story15.htm>.

¹⁸ Mesa redonda de Beijing sobre la protección de la medicina tradicional china, 14 de noviembre de 2003.

permitiría poner de manifiesto la mejor manera de adaptar y aplicar los conceptos de novedad, actividad inventiva y experto en la materia a las innovaciones basadas en conocimientos tradicionales, con miras a responder a preocupaciones como las ya señaladas (párrafo 18). Con el tiempo se podría reconocer la competencia específica de las oficinas regionales o nacionales de patentes de países donde se hayan originado determinados sistemas de conocimientos tradicionales para al menos expresar una opinión inicial respecto a la validez de las reivindicaciones de patentes relacionadas con material para el que se haya recurrido a dichos sistemas de conocimientos tradicionales.

Orientaciones futuras

23. Conforme a lo ya tratado en el documento WIPO/GRTKF/IC/5/6, desde un punto de vista práctico, para la planificación y aplicación de estrategias de protección preventiva sería útil recabar información sobre los criterios que se aplican en las distintas jurisdicciones para determinar el estado de la técnica pertinente, de manera que cuando se efectúe una publicación preventiva a los efectos de los procedimientos en materia de patentes, se consiga el objetivo deseado. Esta información se recogería en un cuestionario relativo a aspectos fundamentales del estado de la técnica (tales como la naturaleza de la divulgación, incluida la cuestión de la habilitación, los criterios establecidos para el acceso público, los criterios relativos al medio, el lugar, el carácter escrito o verbal y la constancia de la fecha de divulgación). Esta recopilación también sería un instrumento práctico para las actividades de protección preventiva.

24. Otra posibilidad es elaborar recomendaciones o directrices para las oficinas nacionales de patentes sobre las búsquedas en el campo de las invenciones vinculadas a los conocimientos tradicionales (dentro de campos técnicos específicos) o a los recursos genéticos, con objeto de asegurar que las Administraciones de patentes con poca experiencia en sistemas de conocimientos tradicionales estén mejor preparadas y puedan tomar decisiones basadas en una mayor comprensión de la manera en que se desarrollan y mantienen los conocimientos en el contexto tradicional. Se pondrían así en práctica los cambios anteriormente mencionados en cuanto a la CIP y la documentación mínima en virtud del PCT. Una de las recomendaciones podría ser que en los procedimientos de búsqueda y examen se tengan en cuenta los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales divulgados en tanto que estado de la técnica, proponiendo enfoques para asegurar que se atribuya la debida importancia a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales divulgados como elementos del estado de la técnica. Podría recurrirse a estudios y ejemplos prácticos, por ejemplo, al documento WIPO/GRTKF/IC/5/15, así como a la experiencia práctica de las oficinas con cualificación específica en sistemas de conocimientos tradicionales vinculados a su propia región, con objeto de explicar cómo tener en cuenta el contexto original de los conocimientos tradicionales a la hora de tomar decisiones en materia de patentabilidad, lo que redundaría en beneficio de los examinadores de patentes poco familiarizados con los sistemas de conocimientos tradicionales. En las directrices se reconocería la necesidad de tener más en cuenta la cualificación y las perspectivas de esas oficinas de patentes, que por lo general proceden de países en desarrollo y están más familiarizadas con los sistemas de conocimientos tradicionales.

IV. CONCLUSIÓN

25. Las actividades realizadas en el marco del Comité Intergubernamental para reforzar las medidas de protección preventiva se han completado o están a punto de concluir; entre las mismas figuran las encomendadas a otros órganos competentes de la OMPI, entre otros, las Administraciones internacionales del PCT y el Comité de Cooperación Técnica del PCT. Se puede decir que el programa inicial de trabajo del Comité Intergubernamental sobre protección preventiva se ha ultimado con éxito. No obstante, siguen quedando cuestiones pendientes que podrían contribuir en el futuro a mejorar la protección preventiva de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. En particular, existe la posibilidad de aplicar de manera más generalizada la experiencia adquirida a la hora de garantizar la protección preventiva de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. La cualificación y experiencia de los países ricos en conocimientos tradicionales y en diversidad genética podrían ser una pauta para los países de otras regiones, a fin de que se entienda mejor la forma de ponderar debidamente los sistemas de conocimientos tradicionales en el marco general del Derecho de patentes.

26. No obstante, en toda iniciativa con fines preventivos debe adoptarse un enfoque integrado de la protección de los conocimientos tradicionales, en el que se tenga en cuenta la necesidad, claramente manifestada, de ofrecer una protección positiva más eficaz y de informar perfectamente a los titulares o depositarios de los conocimientos tradicionales de las consecuencias que tendría divulgar estos conocimientos, especialmente cuando la divulgación conlleve la publicación de los conocimientos en cuestión o facilite el acceso del público a los mismos.

27. Se invita al Comité a: i) solicitar respuestas adicionales en relación con el Cuestionario sobre bases de datos y repertorios con información sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos (WIPO/GRTKF/IC/Q.4); ii) estudiar medidas de carácter práctico para dar seguimiento y consolidar las propuestas técnicas que figuran en el documento WIPO/GRTKF/IC/4/14, aprobadas en su quinta sesión; y iii) examinar posibles actividades futuras, en particular, un cuestionario sobre criterios relativos al estado de la técnica y la elaboración de proyectos de recomendaciones para las Administraciones encargadas de la búsqueda y el examen en el ámbito de las patentes, con miras a tener más en cuenta los sistemas de conocimientos tradicionales.

[Fin del documento]