

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

WIPO/GRTKF/IC/8/8 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de junio de 2005

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

**Octava sesión
Ginebra, 6 a 10 de junio de 2005**

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

Documento preparado por la Secretaría

I. PANORAMA GENERAL

1. El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (“el Comité”) elaboró varios mecanismos de protección preventiva que tienen por objeto mejorar el reconocimiento de los conocimientos tradicionales (CC.TT.) en el sistema de patentes y reducir de esa forma en la práctica las probabilidades de que se admitan patentes que reivindiquen sin justificación invenciones que se valen de CC.TT. y de recursos genéticos. En los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8 figura una descripción completa de esos mecanismos.
2. El presente documento se centra en un solo aspecto de la protección preventiva de los CC.TT., el de mejorar el examen de las solicitudes de patente que sean pertinentes para los CC.TT. (en particular, las que reivindiquen invenciones que se basen, se deriven, se inspiren o se valgan de CC.TT.). En su séptima sesión, el Comité aprobó un esbozo de recomendaciones sobre el examen por las autoridades competentes de solicitudes relacionadas con los CC.TT. Asimismo solicitó a la Secretaría que prepare un proyecto de recomendaciones basado en las respuestas al Cuestionario sobre el Reconocimiento de los Conocimientos Tradicionales y los Recursos Genéticos en el Sistema de Patentes (WIPO/GRTKF/IC/Q.5) que fue distribuido entre la sexta y la séptima sesiones del Comité. El presente documento es tan sólo un borrador provisional de ese esbozo o proyecto de recomendaciones destinado a recabar opiniones y comentarios preliminares de los participantes en el Comité. Su contenido se inspira en gran parte en el documento WIPO/GRTKF/IC/7/8 que sirvió de base de las decisiones adoptadas por el Comité en su séptima sesión, y en el documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 anexo a dicho documento.

Nota sobre las limitaciones de las medidas preventivas

3. En la labor anteriormente realizada por el Comité, se ha insistido en que este aspecto de la protección preventiva no es suficiente en sí y que deberían preverse otras medidas preventivas. Asimismo se ha expresado la opinión de que la labor destinada a mejorar el examen de las solicitudes de patente relacionadas con CC.TT. debería concentrarse en las oficinas de patentes que son responsables de los niveles más altos de tramitación y de concesión de patentes y no en las oficinas de patentes de países en desarrollo que generalmente se caracterizan por tener bajos niveles de actividad de patentamiento. Asimismo esta labor es potencialmente pertinente para otros trabajos sobre medidas preventivas conexas que se han emprendido en el Comité, en otros sectores de la OMPI y en otras instancias internacionales. Además los titulares de CC.TT. han recalcado que las medidas de protección preventiva no deberían aplicarse en forma aislada ni tampoco sin el consentimiento fundamentado previo de los titulares de CC.TT. interesados, particularmente debido a que pueden dar lugar a una publicación o difusión ulterior de CC.TT. en detrimento de sus titulares. En particular, los titulares de CC.TT. no deberían divulgar sus conocimientos a terceros o emprender su catalogación o publicación, o dar su consentimiento para ello sin considerar plenamente las consecuencias y posibles daños a sus intereses, y es preciso adoptar medidas legales para impedir o reparar los actos de apropiación indebida de CC.TT.
4. Al mismo tiempo, ya existen CC.TT. divulgados y que están disponibles y accesibles para su uso en el examen de patentes. Por consiguiente, es cada vez mayor el interés por garantizar que las autoridades encargadas de esas patentes tengan más en cuenta estos conocimientos divulgados durante la búsqueda y el examen relacionados con la validez de las solicitudes de patentes, siempre que no se menoscaben los intereses de los titulares de CC.TT.

(por ejemplo, mediante una difusión adicional de sus CC.TT. que pueda dar lugar a la apropiación o utilización indebidas de esos conocimientos).

Alcance del material

5. El Cuestionario WIPO/GRTKF/IC/Q.5 ha sido ampliamente difundido y muchos Estados miembros han dado respuestas detalladas al mismo. Estas respuestas se han puesto a disposición de los participantes en la octava sesión del Comité, en el documento WIPO/GRTKF/IC/8/INF/5. En las futuras versiones actualizadas del proyecto de recomendaciones adjunto se hará amplia referencia a las respuestas a este cuestionario.

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

7. Se invita al Comité a: i) examinar el proyecto de recomendaciones provisional destinado a las autoridades de patentes, contenido en el Anexo; ii) proporcionar comentarios, sugerencias, estudios de casos y otros elementos antes del 28 de octubre de 2005 para poder seguir elaborando este borrador provisional, habida cuenta de que este material es una fuente de información sin incidencia alguna en las cuestiones jurídicas objeto de negociaciones en la OMPI o en otras instancias; y iii) solicitar más respuestas al documento WIPO/GRTKF/IC/Q.5 (Cuestionario sobre el reconocimiento de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en el sistema de patentes).

[Sigue el Anexo]

ANEXO*

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

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

I. PANORAMA GENERAL

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

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

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

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

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

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

Algunas perspectivas sobre los conocimientos tradicionales

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

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

“Lo más importante que hay que reconocer es que los conocimientos indígenas están incorporados en sistemas de conocimientos indígenas que son muy específicos para cada caso. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en concebir la protección de la propiedad intelectual sobre los conocimientos indígenas como procedimientos en desarrollo para la compra y venta de conocimientos indígenas como si fueran datos. Eso ya transforma los conocimientos indígenas en lo que no son. Los diferentes sistemas de conocimientos indígenas pueden ser descritos como “disciplinas”, es decir, algo más que tan sólo un montón de datos. Incluyen normas éticas, normas de responsabilidad, normas para la transmisión, y forman un sistema de reglas y prácticas que son muy específicas. Abarcan diferentes prácticas para conseguir ganancias y el sacrificio necesario para obtener conocimientos. Los conocimientos pueden permanecer en una comunidad durante cientos de años, pero el proceso de aprenderlos puede ser muy diferente para cada generación. Si usted va a convertirse en una persona con conocimientos “debe trabajar para conseguirlos, pero de manera diferente a como trabajaría para conseguir conocimientos en una universidad; cuando usted obtiene la debida acreditación (por ejemplo, un diploma de una universidad), tiene diferentes tipos de tareas que debió realizar para conseguirla. Cada sistema de conocimientos de los pueblos indígenas es una ‘disciplina’ específica, con su propio protocolo sobre cómo pueden ser aprendidos los conocimientos”¹.

¹ Participante en la Mesa Redonda sobre Conocimientos Tradicionales y Derechos de Propiedad Intelectual, Instituto Ártico de América del Norte, citado en “Necesidades y expectativas de los

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

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

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

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

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

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

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

[Continuación de la nota de la página anterior]

titulares de conocimientos tradicionales, Informe de la OMPI relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999), OMPI, Ginebra, 2001.

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

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

corpúsculos rojos del flujo sanguíneo. Se denomina quinina”. El indígena replicaría: “Qué interesante. En mi tribu lo denominamos el espíritu mágico de la corteza”.
¿Conoce el indígena la quinina? Es evidente que conforme a la descripción de una propiedad de la corteza que permite tratar las fiebres, la conoce. No creo que el hecho de que la califique en términos animistas en lugar de químicos sea importante. Sabe que la corteza tiene una propiedad que permite tratar la fiebre y eso también es una descripción de la quinina.

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

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

Pertinencia para el sistema de patentes

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

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

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

El objeto de los debates en curso

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

¿Qué es la protección preventiva?

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

Preocupación acerca de la protección exclusivamente preventiva

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

Algunas definiciones

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

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

Casos que sirven de ejemplo

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

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

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

IV. CONTEXTO PRÁCTICO DEL PROYECTO DE RECOMENDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

V. OBJETIVO

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

Proyecto de recomendaciones

21. Cabría recomendar que:

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

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

VI. PANORAMA GENERAL DE LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN

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

23. Entre las cuestiones que cabe analizar están:

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

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

Proyecto de recomendaciones:

25. Cabría recomendar que:

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

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS CC.TT.

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

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

Proyecto de recomendaciones

28. Cabría recomendar que:

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

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

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

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

30. En esta sección se tomarán como punto de referencia los párrafos 38 a 65 del documento OMPI/GRTKF/IC/2/6 así como los documentos WIPO/GRTKF/IC/5/6 y WIPO/GRTKF/IC/6/8 y las experiencias expuestas por los Estados miembros en otros documentos del Comité.

Proyecto de recomendaciones

31. Cabría recomendar que:

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

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

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

32. En esta sección se explican de forma neutra las cuestiones jurídico-técnicas que plantea el reconocimiento de los CC.TT. y los sistemas de CC.TT. a la hora de evaluar una invención reivindicada desde el punto de vista de la no evidencia o de la altura inventiva. No se entra en detalle en cuanto a los efectos reales con arreglo a las leyes nacionales vigentes, antes bien, se esboza el tipo de problemas que pueden plantearse y precisan ser resueltos.

33. Por ejemplo, podrían examinarse cuestiones como la forma de determinar a una persona experta en la materia en el caso de invenciones híbridas, a saber, las invenciones basadas tanto en un sistema de CC.TT. como en una disciplina tecnológica oficial (véase el párrafo 19 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8). Ese examen sería imparcial en cuanto a las normas jurídicas específicas que son aplicables con arreglo a la normativa nacional y regional en materia de patentes.

34. En aras de la imparcialidad, esta cuestión podría ser objeto de examen, remitiéndose a casos hipotéticos similares a los que se exponen en el párrafo 17 del presente documento.

Proyecto de recomendaciones

35. Cabría recomendar que:

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

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

X. OTRAS CUESTIONES JURÍDICAS QUE PUEDEN PLANTEARSE

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

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

Proyecto de recomendaciones

38. Cabría recomendar que:

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

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

39. En esta sección se exponen las posibilidades de ampliar el alcance de los conocimientos tradicionales que sean objeto de búsqueda y que se estén teniendo en cuenta en la tramitación de solicitudes de patentes. En particular, se aspira a llamar la atención sobre la gama de recursos relativos a los CC.TT. que están a disposición a los fines de la búsqueda, como la Biblioteca Digital sobre CC.TT. y la red *Honey Bee* (cabe remitirse a los documentos OMPI/GRTKF/IC/2/6, WIPO/GRTKF/IC/3/5 y WIPO/GRTKF/IC/3/6) y material de esa índole en relación con los recursos genéticos (por ejemplo, la Red de Información sobre los Recursos Genéticos (SINGER), de la que se informa en el Anexo II del documento WIPO/GRTKF/IC/5/6). También cabría describir con detalle las últimas revisiones que se han efectuado en la Clasificación Internacional de Patentes y la documentación mínima del sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

40. Cabría también subrayar las dificultades y preocupaciones que puede originar una difusión más amplia de ciertos conocimientos tradicionales, entre otros, conocimientos tradicionales ya publicados o puestos a disposición del público por otros medios. Conforme al principio general del consentimiento fundamentado previo, cabría subrayar que, cuando se tengan dudas en cuanto a la situación jurídica de un conocimiento tradicional y puedan

subsistir preocupaciones también en el seno de la comunidad de la que proceda dicho conocimiento, la distribución o difusión ulteriores deben quedar limitadas teniendo todo ello en cuenta.

Recomendaciones posibles

41. Cabría recomendar que:

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

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

XII. COORDINACIÓN, CONSULTAS Y COOPERACIÓN

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

43. En esta sección se sitúan esos hechos en el contexto más amplio del reparto de tareas y la especialización específica en oficinas individuales (en este caso, en relación con sistemas concretos de CC.TT.), lo que podría facilitar la labor de otras oficinas, velando así por que las solicitudes de patentes relativas a los CC.TT. sean objeto de procedimientos de búsqueda y examen tan eficaces como sea posible. (Ese enfoque se esboza en el párrafo 22 del documento WIPO/GRTKF/IC/6/8.)

Recomendaciones posibles

44. Cabría recomendar que:

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

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

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

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

[Fin del Anexo y del documento]

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