

DERECHOS INTELECTUALES SOBRE FORMAS DE VIDA Y EL CONVENIO DE RIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PONENTE: DR. FRANCISCO ASTUDILLO GOMEZ

I.- INTRODUCCION

Las controversias y debates sobre la concesión de derechos intelectuales referidos a formas de vida, parecieran estar llegando a su fin en los países integrantes del Pacto Subregional Andino. Ello parece desprenderse de la puesta en vigencia de las Decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena publicadas en la Gaceta Oficial de este Acuerdo en fecha 29 de octubre de 1993, aprobadas durante el sexagésimo período de sesiones de la Comisión en octubre de 1993.

Como se recordará la Decisión 313 contemplaba la obligación para los países miembros de adoptar modalidades de protección subregional común, referente a variedades vegetales, microorganismos y demás aspectos de la biotecnología.

Hoy es posible solicitar patentes de invención en nuestros países, de conformidad con la Decisión 344, para formas de vida como microorganismos, animales (excluyendo especies y razas) y sobre procedimientos no considerados esencialmente biológicos,

siempre que estos cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad: novedad mundial, altura o nivel inventivo y aplicación industrial.

De la misma forma, en virtud de la Decisión 345, podemos solicitar "certificados de obtentor", para las variedades vegetales, cuando estas se hayan obtenido mediante la aplicación de conocimientos científicos y sean novedosas, distintas a la comunmente conocidas, homogéneas en cuanto a sus características y estables hereditariamente.

En uno y otro caso, bien a través de patentes o certificados de obtentor, se obtendrán derechos de explotación exclusiva que, en el mercado permitirán excluir a cualquier otra persona, de la producción y comercialización del objeto de tales derechos, lo cual, alentará la creatividad y el proceso de innovación tecnológica.

Ahora bien, estos derechos de exclusiva constan en escritos (patentes o certificados) que otorga el Estado, que resumen el cumplimiento de requisitos y circunstancias, pero que confieren certeza de la tutela o dominio que se

tiene sobre el objeto protegido. De esta forma, se facilita el ejercicio del derecho, pero también la transferencia y comercialización de la tecnología, a través de cesiones o licencias de la misma.

El objetivo de este breve estudio, es dar a conocer algunos conceptos fundamentales de las Decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con los derechos intelectuales referidos a plantas y animales, así como a los procesos para la modificación y obtención de estos, para finalizar analizando el tratamiento de estos derechos por parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Venezuela figuró entre los países firmantes; posteriormente fue ratificado por el Congreso Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.780 extraordinario del 12 de septiembre de 1994.

II.- DERECHOS SOBRE PLANTAS

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se enmarca en el sistema conocido como de protección varietal o tipo UPOV, constituyendo estas siglas, las de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, constituida por Convenio suscrito en París el 2 de diciembre de 1961, con el objeto de reconocer y garantizar al obtentor de una variedad vegetal nueva de reproducción sexual o asexual, o a su causahabiente, un derecho que le permite excluir a otros de la reproducción o multiplicación de la variedad, así como de su comercialización (Este convenio ha sido revisado en Ginebra en 1972, 1978 y 1991).⁽¹⁾

II.1. OBJETO DE LA DECISION 345 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Está previsto en el artículo 1 y comprende:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor.
- Fomentar las actividades de investigación en el área andina.
- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la Subregión y fuera de ella.

II.2 AMBITO DE APLICACION

Según el artículo 2 de la Decisión 345, su aplicación se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

En este punto, los países andinos han ido mas allá del Acta de 1991 de la UPOV, la cual obliga a los Estados que se adhieran y no sean parte de las Actas anteriores, a partir de la fecha en la quede obligado, a proteger 15 géneros o especies vegetales, estableciéndose un lapso de 10 años a partir de esa fecha, para ampliar el alcance a todos los géneros y especies vegetales.

Por su parte, los Estados que sean parte de las actas anteriores, al adherirse al Acta de 1991 están obligados a mantener la protección acordada de conformidad con las actas anteriores, y a abarcar todos los géneros y especies en un período máximo de 5 años.

II.3 OBJETO DE LOS DERECHOS

La protección se concede para una variedad vegetal "creada", entendiéndose por ello la "aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas", tal como reza al segundo párrafo del artículo 4 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Pues bien, estos "conocimientos científicos" deben comprender tanto a tecnologías conocidas, como la selección, donde se premia mas la "dedicación" que el esfuerzo intelectual, para la obtención de nuevas

variedades, hasta las derivadas de la ingeniería genética y la biotecnología en general, las cuales permiten el aislamiento de genes para transmitir a una nueva variedad los caracteres útiles.

Ello por cuanto la ciencia es progresiva y sus logros acumulativos. Los conocimientos inherentes a los procedimientos clásicos para la obtención de variedades, han contribuido a la generación de procedimientos biotecnológicos. Por una u otra vía, es factible obtener nuevas variedades vegetales, por lo que ambas deben ser consideradas en la interpretación de la disposición citada de la Decisión 345.

Ahora bien, el objeto de los derechos previstos en la Decisión 345 es la "variedad" como tal. La propia Decisión trae una definición de esta, en su artículo 3. Así tenemos que se entiende por variedad, el "conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación".

Encontramos en esta definición, caracteres fundamentales para que una planta pueda ser considerada una variedad susceptible de protección. Estos son:

- La variedad debe constituir una

(1) Astudillo Gómez, Francisco. Estudio sobre Protección de los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Situación de los Países Miembros de la ALADI. ALADI/SEC/Estudio 76. Monte Video 15-11-1993, pag. 13 y sgtes.

pluralidad de individuos objeto de estudio por parte de la Botánica.

- Estos individuos deben ser el producto de actividades de cultivo realizadas por el hombre.
- Deben poder transmitir a su descendencia esas características.

II.4 SUJETO DE LOS DERECHOS

La Decisión 345 utiliza en su título y en mucha partes de su contenido, la palabra "obtentor", para referirse al titular de los derechos, no contemplando en su contenido una definición del mismo. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1991) sí nos trae una definición de obtentor, en los siguientes términos (artículo 1, IV):

"Se entenderá por obtentor,

- la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad.
- la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
- el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso".

Sin embargo, esta definición considera como obtentor al mero "descubridor" de una variedad, por lo que no se ajusta en ese solo aspecto, a las previsiones de la Decisión 345. Como vimos, esta última prevé la concesión de los derechos para las variedades "creadas", señalándose que por "crear" debe entenderse, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de

conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. En otras palabras, es necesaria la intervención del hombre aplicando las técnicas pertinentes, para que la variedad obtenida pueda ser objeto de los derechos.

En este mismo sentido, la misma Decisión 345 prevé en su artículo 16, que la solicitud de derecho deberá ir acompañada de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la variedad específica, la que obviamente debe presentarse por escrito.

En consecuencia, para los países andinos, el mero descubrimiento de una planta o individuo botánicos determinado, no califica al descubridor como "obtentor", ni a la planta como "variedad" creada.

En resumen, el sujeto de los derechos será el obtentor, concebido este como un "creador" o sus herederos, estos últimos por la posibilidad legal de transmisión de estos derechos "mortis causa", así no lo exprese la Decisión 345.

Los titulares de los certificados podrán ser personas naturales o jurídica, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión. Por supuesto, cuando los solicitantes sean personas jurídica, estas deberán presentar el nombre del o las personas físicas que contribuyeron con la obtención de la variedad y demostrar su legitimidad para solicitar los derechos.

II.5 DERECHOS CONFERIDOS

La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo

24, establece en forma clara la facultad conferida por un certificado a su titular, en el sentido de excluir a cualquier otra persona de la producción y comercialización de la variedad protegida. Implica para el resto de las personas, al igual que con las patentes de invención, la obligación de abstenerse de realizar los actos previsto en la norma (obligación de no hacer).

Expresa el citado artículo:

Artículo 24.- La concesión de un

certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida;

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;
- i) La realización de los actos indicados

en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y parte de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previsto en los bilaterales precedentes respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

La anterior disposición fué tomada parcialmente del convenio de la UPOV (acta 1991). Sin embargo, los derechos no se extienden a los productos realizados respecto de productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida, lo que está previsto aunque en forma potestativa para los países miembros en el convenio de la UPOV. Contempla la norma transcrita una previsión específica, no contemplada en

el Acta de UPOV de 1991, referida a la prohibición de utilizar sin autorización para su comercialización, plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación, con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas. El hecho de que algunos países andinos sean importantes productores y exportadores de flores y frutas, incidió en la inclusión de tal previsión.

II.6 CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DERECHOS

El artículo 4 de la Decisión 345 establece cinco condiciones para que los Países Miembros otorguen los certificados de obtentor. En este sentido, la variedad vegetal deberá ser:

- Nueva (no comercializada mas de un año).
- Distinguido de las comúnmente conocidas.
- Homogénea en cuanto a caracteres.
- Estable hereditariamente.
- Contar con denominación (designación genérica).

II.6.1. NUEVA

La novedad que requiere la variedad para su protección en la Decisión 345, es relativa y no absoluta como en el caso de las invenciones para ser patentadas. Lo que marca la diferencia entre una variedad novedosa y otra que no lo es, para su protección por vía de certificado de obtentor, es la venta o entrega lícita del material de reproducción o de

multiplicación, lo cual si se hizo con un año o mas de antelación a la fecha de solicitud, en el caso de los países miembros, o con cuatro años (seis en caso de vides y árboles) en el de terceros países, se considerará no novedosa. En otras palabras, el interesado tiene hasta un año después de la primera venta en un país miembro, para solicitar los derechos y hasta cuatro años en cualquier otro país.

Todo ello lo refleja el artículo 8 de esta Decisión, el cual expresa:

Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para los fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro.

b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides; por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

II.6.2 DISINTA

La variedad debe poderse distinguir claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, tal como reza el artículo 10 de la Decisión 345:

Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fue comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares; hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Como vemos, la solicitud de derecho o inscripción en un registro oficial de cultivares, en cualquier país, hace "comúnmente conocida" a la variedad, no pudiendo en consecuencia ser objeto de derechos de conformidad con la Decisión 345.

Sobre este punto, el convenio de la UPOV en su artículo 7 (acta de 1991) expresa que la variedad se considerará distinta si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea "notoriamente conocida".

Ahora bien, no solo la presentación de la solicitud en cualquier país hace comúnmente conocida a la variedad. También deberían considerarse como de tal carácter, las que estén cultivadas o comercializadas, las presentes en una

colección de referencia y las descritas en forma precisa en una publicación, tal como señala el convenio de la UPOV (acta de 1961).

II.6.3. HOMOGENEA

Para la obtención de los derechos, las plantas de la variedad vegetal deben ser suficientemente parecidas en la expresión de sus características, que las diferencien de otras variedades. Ello se desprende del artículo 11 de la Decisión 345, el cual expresa;

Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

II.6.4 ESTABLE

Los caracteres de la nueva variedad deben permanecer en las generaciones siguientes. Debe haber en consecuencia estabilidad hereditaria para poder obtener y conservar el derecho. Esta condición se establece en el artículo 12 de la Decisión 345:

Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

II.6.5. CONTAR CON UNA DENOMINACION

La nueva variedad debe recibir una denominación o designación genérica que permita identificarla y que no sea suscep-

tible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la misma o sobre la identidad del obtentor.

El artículo 13 de la Decisión 345, establece algunas medidas para evitar conflictos de derechos sobre las denominaciones registradas. Expresa este artículo:

Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará a la misma denominación en todos los casos.

II.7 DURACION DE LOS DERECHOS

Como todos los derechos intelectuales los resumidos en un certificado de obtentor están limitados en el tiempo. Se le permite al titular excluir a terceros de la explotación del producto de su esfuerzo intelectual por un tiempo determinado, como una recompensa a su esfuerzo y como medida que estimulará la creatividad. La Decisión 345 contempla esta

limitación en el artículo 21:

Artículo 21.- El término de duración del certificado de obtentor será de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y de 15 a 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad nacional competente.

La razón para extender en el tiempo los derechos para las variedades de vides y árboles forestales y frutales, es el ciclo de vida más largo de estos. Finalizado el lapso previsto, la variedad protegida pasará al dominio público, pudiendo cualquiera realizar en relación a esta y sin autorización alguna, los actos propios del obtentor previstos en la Decisión 345.

II.8 AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS

Al igual que en las patentes de invención, los derechos que comporta un certificado de obtentor se agotan o terminan con el primer acto de comercio realizado por el titular o una persona por este autorizada.

En este sentido, el artículo 27 de la Decisión 345 establece lo siguiente:

Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproducción, multipli-

cación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión.

b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducción, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

Como se aprecia, el principio del agotamiento del derecho del obtentor, por el primer acto de comercialización, tiene también sus dos excepciones. En consecuencia, cuando los actos de terceros impliquen una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida, con excepción de las declaradas de libre disponibilidad por el Gobierno Nacional por causas de seguridad nacional o interés público (art. 30), el obtentor podrá impedir dichos actos. Igualmente podrá oponerse a exportaciones del material de la variedad protegida, que permita reproducir a esta, a un país que no tenga un régimen de protección a las variedades vegetales. En este último caso, se establece una excepción de la excepción, por cuanto el material de la variedad se podrá exportar cuando esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

En resumen, podemos decir que el derecho del obtentor sobre los actos de reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida, solo se agota con la expiración del derecho por vencimiento del término de duración del certificado de obtentor.

Es importante destacar que la Decisión 345, contempla una definición de lo que se entiende por "material" en su artículo 3. Por este debe entenderse "el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas entera y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha".

II.9 LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS

La Decisión 345 establece limitaciones a los titulares, exceptuando expresamente algunos actos que no constituirían violación de los derechos del obtentor. Estos actos están previstos en el artículo 25:

Artículo 25.- El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:

- a) En el ámbito privado, con fines no comerciales;
- b) A título experimental; y,
- c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor. Queda a salvo del derecho, el uso privado de la variedad, la investigación "experimental" sobre ella y la investigación para la obtención y explotación de una nueva variedad, siempre que esta última no sea considerada una variedad esencialmente derivada.

No expresa la Decisión que se entienda

por "uso experimental", pero inferimos que se refiere a la investigación con interés puramente científico, realizada a través de la formulación de hipótesis y su comprobación experimental con el fin de alcanzar un nivel satisfactorio de explicación y precisión.

También constituye una limitación al ejercicio del derecho del obtentor la previsión del artículo 26, conocida como "privilegio del agricultor", por cuanto permite reservar y sembrar para su propio uso, o venta como materia prima o alimento el producto obtenido de la cosecha.

Expresa este artículo:

Artículo 26.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.

Otra limitación importante al ejercicio de los derechos de obtentor, está prevista en el artículo 30 de la Decisión 345, el cual contempla una expropiación forzosa de los derechos a cambio de una indemnización justa para el titular, en caso de seguridad nacional o interés público.

Señala este artículo:

Artículo 30.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, los Gobiernos Nacionales podrán declararla de libre

disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor.

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la licencia.

II.10 VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA.

Cuando se obtiene una creación basándose en otras, el crédito a las preexistentes es una contante en los derechos intelectuales. Así tenemos las obras derivadas en el campo del Derecho de Autor y la dependencia en el de las patentes de invención, donde se necesita autorización de los titulares de derechos de las creaciones preexistentes para poder explotar la creación derivada.

En el caso de los derechos de obtentores de variedades vegetales, el convenio de la UPOV de 1991 extendió el derecho de los obtentores a las variedades derivadas de una protegida.

La Decisión 345, faculta a los países miembros para extender los derechos a las variedades esencialmente derivadas. Esto se contempla en el último párrafo del artículo 24.

Señala este:

.....

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de

la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

La misma Decisión recoge una definición de variedad esencialmente derivada, a los efectos de su aplicación, en su artículo 3. Expresa en este sentido: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

Esta definición se trajo del convenio de la UPOV (acta de 1991). Sin embargo, no se trajo una disposición de este convenio que hubiese ayudado a la mejor interpretación de la definición. Esta es la prevista en el artículo 14, numeral 5, literal c, la cual expresa que "las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética. Con ella queda claramente establecido, que tanto las técnicas tradicionales para la obtención de variedades, así como las modernas relativas a la biotecnología pueden

originar variedades consideradas esencialmente derivadas de una protegida.

II.11 TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS

A pesar de no señalarse en forma expresa en la Decisión 345, al igual que otros derechos intelectuales, los representados por los certificados de obtentor son susceptibles de ser transferidos a terceros de conformidad con los preceptos del derecho común. De esta forma, terceros pueden ser titulares por actos entre vivos o mortis causa. En otras palabras, es factible realizar una operación de compra-venta de los derechos o adquirirlos por vía hereditaria o sucesoral.

También es posible permitir a terceros realizar los actos del ejercicio de los derechos sin perder la titularidad, a través de licencias, lo cual si se prevé en el artículo 29 de la Decisión, el cual expresa:

Artículo 29.- El titular de su certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.

II.12 DEFENSA DE LOS DERECHOS

Uno de los aspectos más importantes de los derechos intelectuales, son los instrumentos judiciales y administrativos de defensa contra los infractores o violadores de los mismos. La Decisión 345 (en su artículo 25), solo establece la posibilidad de iniciar acciones administrativas o judiciales contra las personas que exploten sin

autorización la variedad protegida, remitiendo tal posibilidad a lo previsto en las legislaciones nacionales de los países miembros.

Ello obliga a nuestros países a legislar sobre la materia, para prevenir dichas acciones judiciales, así como las sanciones para los infractores, lo cual es por lo general materia de reserva legal, como en Venezuela. En nuestro país, el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) ha redactado un proyecto de Ley de Semillas y Protección de Variedades Vegetales con tales previsiones.

Una acción importante sí prevista en la Decisión 345, es la reivindicación de los derechos que puede intentar ante la autoridad nacional competente, quien considere que el certificado de obtentor fué concedido a una persona que no tiene legitimidad para ello y que no le corresponden en consecuencia. Ello se establece en el segundo párrafo del artículo 14:

El obtentor podrá reivindicar sus derechos ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión.

II.13 NULIDAD Y CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS.

Las autoridades nacionales de los países miembros, tienen la posibilidad de declarar de oficio la nulidad o cancelación del certificado de obtentor. En el caso de la nulidad, la Administración podrá actuar igualmente a instancia de parte interesada.

La posibilidad de declarar la nulidad está prevista en el artículo 33:

Artículo 33.- La autoridad nacional competente, de oficio o a solicitud de parte, declarará nulo el certificado de obtentor cuando se compruebe que;

a) La variedad no cumplía con los requisitos de ser nueva y distinta al momento de su otorgamiento.

b) La variedad no cumplía con las condiciones fijadas en los artículos 11 y 12 de la presente Decisión, al momento de su otorgamiento.

c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no tenía derecho al mismo.

Por su parte, la declaratoria de cancelación se establece en el artículo 35:

Artículo 35.- La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos;

a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad.

b) Cuando el obtentor no presente la información, documentos o material necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada.

c) Cuando al haber sido rechazada la denominación de la variedad, el obtentor no proponga, dentro del término establecido, otra denominación adecuada.

d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia.

II.14 PROTECCION TRANSITORIA

La Decisión 345 en su Disposición Transitoria Primera, permite que variedades vegetales para las que ya se obtuvieron derechos en otros países por vía de su inscripción en registros de cultivares, para la fecha de la apertura del Registro Nacional de Variedades Protegidas, puedan ser inscritas no obstante no ser novedosas de conformidad con la Decisión (pipe line). Tales solicitudes están sometidas a algunas condiciones establecidas expresamente, en la citada Disposición Transitoria, la cual es del siguiente tenor:

PRIMERA.- Una variedad que no fuese nueva a la fecha en que el Registro de un País Miembro quedara abierto a la presentación de solicitudes, podrá inscribirse no obstante lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Decisión, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) La solicitud se presenta dentro del año siguiente a la fecha de apertura del Registro para el género o especie correspondiente a la variedad; y,
b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de alguno de los Países Miembro, o en un registro de variedades protegidas de algún país que tuviera legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda trato recíproco al País Miembro donde se presente la solicitud.

La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la presente disposición será proporcional al período que ya hubiese transcurrido desde la inscripción o registro en el país a que

hace referencia el literal b) del presente artículo. Cuando la variedad se hubiese inscrito en varios países, se aplica la inscripción o registro de fecha más antigua.

III.DERECHOS SOBRE ANIMALES, MICRO-ORGANISMOS Y PROCESOS PARA SU OBTENCION.

Para la obtención de derechos intelectuales sobre animales y microorganismos no existe un sistema especial, como para las variedades vegetales. Por ello, su protección debe darse por la normativa sobre patentes de invención, previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual establece en su artículo 1, que los países miembros otorgarán patente para las invenciones sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptible de aplicación industrial.

Ahora bien. ¿Podemos considerar a los animales como invenciones?

Tal como existen en la naturaleza indudablemente que no podrían considerarse invenciones, por cuanto no habría mediación intelectual del hombre. Pero, ¿que sucede si el hombre los modifica de tal forma que obtiene animales no presentes en forma natural?

En este caso, si ese nuevo animal cumple con las condiciones objetivas de patentabilidad (novedad, aplicación in-

dustrial y altura inventiva) y su protección no está prohibida en la ley, podría sin dudas ser patentado. El hecho de contar con vida no puede ser excluyente, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el famoso caso Chakrabarty, donde se emitió una patente para proteger una bacteria pseudomona capacitada por el hombre para degradar hidrocarburos⁽²⁾. El sistema de patentes, si bien fué creado para conferir derechos de explotación exclusiva sobre los productos y procesos de la metalmeccánica, se fué adaptando para proteger los resultados de la química y la biología. Sería discriminatorio establecer que el sistema de patentes estuviese dirigido a motivar solo la investigación en uno o mas sectores de la técnica o la industria. Las razones éticas de protección a los animales o de cualquier otra índole, pueden ser valederas y deben ser tomadas en cuenta para evitar daños y abusos en relación con la utilización de animales. Pero su exclusión del patentamiento por el solo hecho de ser animales no se justifica y podría ser un obstáculo para el avance de la investigación y desarrollo en un área vital para el hombre, por cuanto los animales de granja constituyen, parte fundamental de su alimentación.

Sin embargo, la Decisión 344 contempla en su artículo 7 una lista de invenciones que por disposición de ella misma, no podrán patentarse. El literal c) del señalado artículo expresa que no

(2) 206 USPQ, pag. 196

podrán concederse derechos de patentes sobre especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención.

Pero ¿qué debemos entender por especie y razas?. La Decisión 344 no define estos términos. Ahora bien, la unidad en zootecnia es la raza. Las categorías más elevadas a la raza son la especie y el género; más abajo de la raza, la subraza, la variedad, la casta y la familia⁵.

En consecuencia, haciendo una interpretación restrictiva de la excepción de patentar "especies" y "razas", tenemos que pueden patentarse por ejemplo, "variedades" de animales, modificadas por el hombre, siempre que cumplan con los requisitos objetivos de patentabilidad. La clara indicación a dichos términos para exceptuarlos, refleja la intención de no cubrir todas las categorías taxonómicas de clasificación.

La Oficina Europea de Patentes ha interpretado de este modo, una disposición parecida del Convenio de Munich, por cuanto prohíbe este en su artículo 53, párrafo b, el patentamiento de variedades vegetales o razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta prohibición a los procedimientos microbiológicos, ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. Esta interpretación fue dada por la Sala Técnica de la Oficina Europea de Patentes el 3 de octubre de 1990, anulando la decisión de la División de Exámenes rechazando el patentamiento del ratón de Harvard u oncomouse,

patentado en los Estados Unidos al cual en estado embrionario se le insertaron en su línea germinal, secuencias oncogénicas que lo hacen hipersensible a los elementos cancerígenos⁶.

En relación con los procesos, vimos que la Decisión 344 en el mismo artículo 7, literal c), prohíbe el patentamiento de "procedimientos esencialmente biológicos" para la obtención de especies y razas animales.

No define esta Decisión lo que debe entenderse por procedimiento esencialmente biológico. Sin embargo, la Guía de Examinadores de la Oficina Europea de Patentes, señala, al interpretar la citada norma del Convenio de Munich, "la cuestión de si un proceso es o no esencialmente biológico depende del grado de intervención técnica humana, si tal intervención desempeña un papel importante para determinar o controlar el resultado deseado. Para citar algunos ejemplos, un método de cruce o cría selectiva como en el caso de caballos para darles a estos ciertas características esencialmente biológicas, es considerado no patentable. Por otro lado, un proceso para tratar plantas o animales para mejorar sus propiedades o para promover o suprimir su crecimiento, como sería un método de poda de árboles, podría no ser esencialmente biológico, por cuanto la esencia de la invención es técnica. Lo mismo podría decirse de un método para tratar plantas caracterizado por la aplicación de una sustancia o radiación estimulante del crecimiento. El tratamiento de suelos por medios técnicos para suprimir o promover el

crecimiento de plantas no está excluido del patentamiento⁷.

Por último, en relación con los microorganismos, nada impide que estos puedan ser objeto de patentes como productos, así como tampoco los procesos para su obtención. Al igual que los animales, los microorganismos tal como existen en la naturaleza no podrían considerarse invenciones, por cuanto no han sido producto del esfuerzo intelectual.

Ahora bien, si el hombre los modifica aplicando técnicas biotecnológicas, tendremos microorganismos no presentes en forma espontánea en la naturaleza, por lo que podrían en principio ser patentados, de conformidad con la Decisión 344, si cumplen obviamente con las condiciones objetivas de patentabilidad.

IV.- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BIODIVERSIDAD.

La biodiversidad o diversidad biológica engloba cuatro componentes básicos:

- Las especies de flora, de fauna y de microorganismos.
- Los recursos genéticos vegetales,

⁵Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa. Calpe S.A. Madrid 1925.

⁶ Astudillo Gómez, Francisco. La Protección Legal de las Invenciones en el campo de la Biotecnología. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, diciembre 1992, pag. 452.

⁷European Patent Office. Guidelines for examination in the European Patent Office. Pindar Infotek, Melroe Yard, Walmgate, York, 1992.

animales, humanos y de microorganismos, y la manipulación de los mismos por medio de la biotecnología, ingeniería genética, etc.

- Los ecosistemas donde se encuentran las especies y los recursos genéticos.

- Grupos humanos que son depositarios de conocimientos, técnicas y recursos genéticos⁶⁹.

Ahora bien, el acceso a los recursos genéticos para fines de investigación científica y tecnológica, debe ser estimulada. Para apoyar esto, basta señalar que el 80% de la población mundial se cura en base a los conocimientos nativos de las plantas medicinales. No dependen de los laboratorios farmacéuticos⁷⁰.

Los derechos intelectuales son utilizados por los Estados como medios para promover la creatividad y la investigación.

No obstante, siempre que se aborda el tema de los derechos intelectuales sobre formas de vida, surgen preocupaciones acerca de la protección a los recursos genéticos de los países.

Por la importancia de dichos recursos, hay razones para tal inquietud. Como bien declararon los Presidentes de los países amazónicos en el Documento de Posición Conjunta de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, para la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, los recursos biológicos son indiscutiblemente recursos naturales de cada país, por lo tanto, ejercen sobre ellos su soberanía.

Señalaron igualmente los Presidentes en dicha oportunidad, que la diversidad biológica y la biotecnología mantienen

una relación intrínseca, que constituye una de las oportunidades más claras de desarrollo sustentable. La biotecnología depende en alto grado de la conservación de los recursos genéticos y biológicos, especialmente en los países en desarrollo, por lo general ricos en diversidad biológica.

Solo la Amazonia cuenta con más de 60.000 especies de plantas superiores; al menos 2.5 millones de especies de artrópodos; unas 2.000 especies de peces; unas 1.500 especies de aves y unas 300 de mamíferos. Igualmente, se estima que existen unas 4.000 especies de árboles maderables y más de 2.000 especies de plantas de utilidad para diversos fines (medicamentos, alimentos, fibras, aceites, aromas, colorantes, etc.)⁷¹.

Tales cifras, nos indican que el potencial de investigación científica y tecnológica es enorme en esta región.

Ahora bien, el acceso a esos recursos naturales puede ser regulado por los diferentes países ejerciendo cada uno su soberanía.

En este sentido, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, prevé que es facultad de los gobiernos nacionales regular el acceso a los recursos genéticos de cada Estado y en todo caso, dicho acceso estará sometido al consentimiento de estos.

Analizaremos a continuación, los artículos del Convenio de Río relativos a soberanía de los países sobre sus recursos genéticos, la regulación del acceso a los mismos y a la tecnología, los cuales son los más relevantes a los efectos del presente trabajo.

El derecho fundamental de las partes contratantes está previsto en el artículo 3 de la Convención, el cual establece:

"ARTICULO 3. PRINCIPIO. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio de otros Estados o de zonas citadas fuera de toda jurisdicción nacional."

Este derecho soberano que tienen las Partes Contratantes, para la explotación de sus recursos naturales, constituye la aceptación internacional del principio de soberanía sobre los recursos genéticos, lo que deja de lado la tesis de considerarlos patrimonio común de la humanidad, derivado de las resoluciones de la FAO.

El citado artículo 3 sigue el principio 21 de la Declaración de Estocolmo de junio de 1972, la cual fue dictada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, reconociendo el derecho de soberanía de las naciones para explotar sus recursos.

⁶⁹Brack Egg, Antonio. Biodiversidad, Biotecnología y el Desarrollo Sustentable en la Amazonia. Taller Sudamericano sobre la Convención de Biodiversidad. Quito, Ecuador, 29 de noviembre- 1 de diciembre 1993. UICN. Pág. 9.

⁷⁰ IBIDEM, pág. 15

⁷¹ Tratado de Cooperación Amazónica. Parlamento Amazónico. Taller Regional de Biodiversidad Amazónica. Quito, Ecuador, 22 al 24 de febrero de 1994, pag. 3.

Es este principio de soberanía, el que permite a los países "administrar" sus recursos genéticos. Así tenemos, que a los efectos del acceso a estos recursos, la soberanía se traduce en un derecho de propiedad para las Partes Contratantes, el cual les faculta para permitir dicho acceso. Hablando en términos jurídicos, podría señalarse que de "res nullius", los recursos genéticos pasaron a constituir "bienes del dominio público".

"ARTICULO 15. ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS.

1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.
2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no poner restricciones contrarias a los objetos del presente Convenio.
3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente Convenio.
4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente

convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.
6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigación científica basada en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes.
7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para 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 la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas".

Este artículo contempla uno de los temas mas controversiales de la Convención, sobre el cual se ha escrito con profusión en los últimos meses.

Reitera que las Partes Contratantes tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales, facultándolos por ello para regular el acceso a los recursos genéticos, abandonándose el principio de la "Herencia Común de la

Humanidad", por el cual dichos recursos eran considerados accesibles a cualquiera para su uso, en virtud de lo acordado por la FAO en el documento Iniciativa Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas de la FAO en 1983⁹⁹.

La Convención en sí, es desde el punto de vista del derecho internacional, el fundamento para la propiedad exclusiva de los recursos genéticos sobre una escala internacional. El acceso a los recursos genéticos bajo el artículo 15 (3, 4 y 5) requiere consentimiento previo y debe ser producto de condiciones acordadas mutuamente. Y el país que proporciona los recursos genéticos está autorizado para beneficiarse del uso comercial de estos (artículo 15(6)). Tal participación estará basada en condiciones acordadas mutuamente (artículo 15, (7))¹⁰⁰.

Los países en desarrollo, ricos en diversidad biológica pero carentes de recursos económicos y tecnología, tienen la posibilidad de compartir en forma justa y equitativa los resultados de la investigación sobre sus recursos genéticos y, por supuesto, de los beneficios de la utilización comercial de los productos derivados de aquellos. Si se quiere, es un intercambio de materia prima (recursos genéticos), tecnología y fondos, que puede darse entre los sectores públicos y privados de las Partes Contratantes, bien sean países desarrollados o en desarrollo.

⁹⁹ IBIDEM, pág. 77.

¹⁰⁰ STRAUS, Joseph. The Rio Biodiversity Convention and Intellectual Property. IIC. Vol. 24., No. 5/1993.

Los recursos genéticos han sido denominados por algunos ecólogos, como "El oro del futuro"⁽¹¹⁾, por datos como los siguientes:

- El 80% de la población mundial se cura en base a los conocimientos nativos de las plantas medicinales.
- El 90% de la biodiversidad se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de los países en desarrollo.
- El Río Amazonas posee diez veces más especies de peces que todo el continente europeo.
- El 40% de la economía del mercado mundial se basa directamente en productos y procesos biológicos.
- Dos tercios de las 35.000 plantas medicinales, que se estima existen en el mundo, se encuentran en los países en desarrollo⁽¹²⁾.

Estos datos, podrían considerarse como la "oferta" de países en desarrollo. Pero también conocemos datos sobre la "demanda", que nos llevan a ser optimistas sobre la potencialidad comercial de los recursos genéticos. Estos son:

- Una cuarta parte de los productos farmacéuticos en los Estados Unidos son elaborados a partir de plantas.
- Las sustancias naturales proveyeron todas las medicinas hasta la mitad de este siglo.
- Solo 1.100 de las 250.000 especies de plantas han sido investigadas para fines medicinales⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾ BRACK EGG, Antonio. Biodiversidad, Biotecnología y el Desarrollo Sustentable en la Amazonía. Memorias de Taller Regional sobre Biodiversidad. Parlamento Amazónico, 22 al 24 de febrero 1994. Quito, Ecuador. Pág. 51.

⁽¹²⁾ IBIDEM, pág. 51.

Sin embargo, una importante limitación se deriva de la Convención. Solo se aplica a los recursos adquiridos in situ o ex situ, antes de la Convención, pero no para aquellos tomados y depositados en bancos de genes con anterioridad a la misma. Esto es de gran importancia, por cuanto la mayoría de las colecciones internacionales están bajo control de países del Norte. De las 127 colecciones básicas del International Board of Plant Genetics Resources (IBPGR), 81 están localizadas en los países industrializados y 29 en el CGIAR System controlado por los gobiernos y empresas de los países industrializados del Norte. Solo 17 de ellas, están localizadas en países del Sur⁽¹⁴⁾.

No obstante, como vimos anteriormente, la investigación sobre recursos genéticos está aún en sus inicios. Los países en desarrollo tienen en la Convención, un instrumento importante para compensar el uso de sus recursos genéticos. Esta compensación puede tomar muchas formas, tales como pagos iniciales, pagos por unidad de material biológico obtenido, por concepto de regalías sobre productos desarrollados a partir del material obtenido, la provisión de medicinas o semillas derivadas de dicho material u otra forma de transferencia de tecnología⁽¹⁵⁾. Cualquier arreglo es posible. No existen patrones. La capacidad de negociación es de real importancia. El contrato más publicitado hasta el presente ha sido el

⁽¹³⁾ CUGHLIN, Michael D. Jr. Using the Merck-Inbio Agreement to Clarify the Convention on Biological Diversity. Columbia Journal of Transnational Law. 31:337 1993, pág. 338.

llevado a cabo a fines de 1991, entre el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) de Costa Rica y la empresa farmacéutica de los Estados Unidos Merck.

De acuerdo con dicho acuerdo, el INBIO entregará 10.000 muestras de plantas, animales o suelos a Merck, la cual tendrá el derecho exclusivo a estudiar dichas muestras por dos años y obtener patentes de invención sobre cualquier producto derivado de las muestras. En contraprestación, Merck pagó un millón de dólares por concepto de suma alzada y suministrará al INBIO otros 130.000 dólares para equipos de laboratorios. También Merck se obligó a pagar al INBIO regalías (2 o 3%) por la comercialización de cualquier producto farmacéutico derivado de las muestras suministradas en cualquier parte de venta.

No nos corresponde analizar si Costa Rica hizo o no un buen negocio. Solo diremos, que este y otros contratos posteriores, constituyen claros ejemplos de los que las Partes Contratantes deben realizar, teniendo como respaldo el marco de la Convención.

Por supuesto, algunos países están legislando sobre la materia, lo que resulta recomendable para compensar

⁽¹⁴⁾ SINGH NIJAR, Gurdial. Towards a Legal Framework for Protecting Biological Diversity and Community Intellectual Rights. A Third World Perspective. Second Session of the Intergovernmental Committee of the Convention on Biological Diversity. Third World Network. Nairobi, 20 June - 1 July, 1994, pág. 8.

⁽¹⁵⁾ GOLDMAN, Karen Anne. Compensation for use of biological resources under the convention on biological diversity: Compatibility of Conservation. Measures and Competitiveness of the Biotechnology Industry. Law & Policy in International Business. Mar 25, 1994, pág. 705-706.

una debilidad negociación de los países en desarrollo. Ejemplo de esto, es el proyecto de Decisión de acceso a recursos genéticos actualmente discuten los países integrantes del Acuerdo de Cartagena.

"ARTICULO 16. ACCESO A LA TECNOLOGIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y que tanto el acceso como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas tecnologías.
2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de

propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles por ella. La aplicación de este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular los que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice esa materia y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del presente artículo.
4. Cada Parte Contratante, tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con el objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros

derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar porque esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio".

Ha sido igualmente este artículo uno de los puntos más controversiales de la Convención. Los Estados Unidos de América después de suscribirla, sigue alegando ambigüedades de su texto, sobre todo el numeral 5, que pudiese llevar a la Partes Contratantes a ignorar o restringir los derechos de propiedad intelectual¹⁶.

Los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza privada. Los países en desarrollo han adoptado o modificado sus legislaciones sobre esta materia, para hacer más fuertes estos derechos. Un ejemplo de este en la puesta en vigencia de las Decisiones 344 (Régimen Común de Propiedad Industrial) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 345 (Régimen de Protección a los Derechos Obtentores de Variedades Vegetales). De acuerdo con la primera de ellas (art. 7), solo las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, así como las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo, han sido excluidas del patentamiento de formas de vida. Ello quiere decir, que podrán patentarse invenciones vegetales y

¹⁶Straus, Joseph. Obra citada, pág. 607.

procedimientos para su obtención; así como también microorganismos y tecnologías para su obtención. De la misma forma, podrán protegerse procesos no considerados esencialmente biológicos para la obtención de especies y razas animales. En cuanto a estos últimos, podrían patentarse invenciones no consideradas como tales.

Por su parte, la Decisión 345 conferirá, al igual que las patentes, derecho de exclusión de terceros, de la producción y comercialización de nuevas variedades vegetales, creadas aplicando conocimientos científicos. Por estos últimos, debe entenderse a los efectos de la aplicación de la Decisión 345, los conocimientos tradicionales para la obtención de nuevas variedades, como son la selección y la hibridación, así como de técnicas de punta como la transgenización.

De lo anterior se desprende la clara intención de los países andinos, de ampliar el campo de protección por vía de derechos intelectuales a las formas de vida.

Por ello, los argumentos relativos a una restricción e ignorancia de estos derechos son injustificados.

Aceptamos que la redacción del artículo 16 (numerales 3, 4 y 5) en cuanto al acceso a la tecnología y tratamiento de los derechos intelectuales es ambigua, pudiendo ser objeto de un protocolo, pero debe observarse que la intención del mismo, es reflejar que los recursos genéticos para los países en desarrollo, tienen un valor similar que la tecnología para los países desarrollados.

En este mismo sentido, las Parte

Contratantes pueden lograr acuerdos bilaterales, como el mencionado entre el INBIO de Costa Rica y la empresa Merck de los Estados Unidos. Si nos fijamos en este Convenio, los derechos intelectuales corresponderán a Merck en todo caso, teniendo el citado instituto de Costa Rica participación en regalías producidas por la explotación de los mismos en cualquier lugar. En otras palabras, la Merck produce nueva tecnología y obtiene los derechos intelectuales, pero quien suministra la materia prima tiene igual derecho a beneficiarse de la explotación comercial.

V.- CONCLUSIONES

1. Las variedades vegetales de todos los géneros y especies que sean nuevas, distintas, homogénea y estables hereditariamente pueden ser objeto de derechos de obtentores de conformidad con la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. La Decisión 345 se enmarca en el sistema conocido como de protección varietal promovido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).
3. Los derechos intelectuales sobre variedades vegetales están representados en un título denominado certificado de obtentor.
4. Los derechos de los obtentores permiten la exclusión de cualquier otro, de la producción y comercialización de la variedad vegetal protegida.
5. Los derechos de los obtentores se mantienen entre 20 y 25 años para vides, árboles forestales y frutales, y entre 15 y 20 años para las demás especies.
6. Los derechos de los obtentores se agotan con la primera venta de la variedad protegida, extendiéndose solo para los actos que impliquen una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad.
7. Los derechos de obtentor no permiten impedir la investigación científica y tecnológica sobre la variedad protegida.
8. Los países miembros del Acuerdo de Cartagena pueden extender los derechos de obtentores a las variedades esencialmente derivadas de las variedades protegidas.
9. Los derechos de obtentor se pueden transferir a otras personas o permitir el uso de la variedad protegida a través de licencias.
10. Es necesario legislar para prevenir acciones judiciales y administrativas, así como sanciones que permitan una defensa eficaz de los derechos intelectuales de los obtentores.
11. Por vía de excepción, es posible conferir derechos de obtentores sobre variedades que hayan logrado tales derechos en otros países.
12. De conformidad con la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es posible obtener patente de invención sobre animales, a excepción de especies y razas de estos. De la misma forma se pueden obtener derechos de

patentes sobre los procesos no considerados esencialmente biológicos para la obtención de animales.

13. Los microorganismos y los procesos para su obtención pueden ser objeto de derechos de patente, cumpliendo solo con las condiciones objetivas de patentabilidad.
14. Los Estados ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos, por lo que deben alentar la investigación científica y tecnológica sobre estos respetando los derechos intelectuales.
15. Los Estados pueden regular el acceso a sus recursos genéticos y participar de los beneficios que genere la explotación de los productos provenientes de estos.

VI.-MATERIAL BIBLIOGRAFICO UTILIZADO

- ASTUDILLO GOMEZ, Francisco. Estudio sobre Protección de los Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Situación de los Países Miembros de la ALADI. ALADI/SEC/Estudio 76. Montevideo, 15 de noviembre de 1993.
- ASTUDILLO GOMEZ, Francisco. La Protección Legal de las Invenções

en el Campo de la Biotecnología. Universidad Central de Venezuela. (Tesis Doctoral). Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Caracas, diciembre 1992.

- BNA International Inc. United States Patent Quarterly (USPQ) 206.
- BRACK EGG, Antonio. Biodiversidad, Biotecnología y el Desarrollo Sustentable en la Amazonia. Taller Sudamericano sobre la Convención de Biodiversidad. Quito, Ecuador, 29 de noviembre - 1 de diciembre 1993. UICN.
- CUGHLIN, Michael D. Jr. Using the Merck-INBIO Agreement to Clarify the Convention on Biological Diversity. Columbia Journal of Transnational LAW. 31:337 1993.
- Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa. Calpe S.A. Madrid, 1925.
- European Patent Office. Guidelines for examination in the European Patent Office. Pindar Infotek, Melroe Yard, Walmgate, York, 1992.
- GOLMAN, Karen Anne. Compensation for use of biological resources under the convention on biological diversity: Compatibility of Conservation. Measures and Competitiveness of the Biotechnology Industry. Law & Policy in International Business. Mar 25, 1994.
- SINGH NIJAR, Gurdial. Towards a Legal Framework for Protecting Bio-

logical Diversity and Community Intellectual Rights. A Third World Perspective. Second Session of the Intergovernmental Committee of the Convention on Biological Diversity. Third World Network. Nairobi, 20 June - 1 July, 1994.

- SITTENFELD, Ana. Biodiversity Prospecting Frameworks: The INBIO Experience in Costa Rica. Presented to Biological Diversity: Exploring the Complexities. University of Arizona, Tucson, USA 25-27 March 1994.
- STRAUS, Joseph. The Rio Biodiversity Convention and Intellectual Property. IIC. Vol. 24., No. 5/1993.
- Tratado de Cooperación Amazónica. Parlamento Amazónico. Taller Regional de Biodiversidad Amazónica. Quito, Ecuador, 22 al 24 de febrero de 1994.

VII.- ABREVIATURAS

- IIC. International Review of Industrial Property and Copyright Law. Published by the Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, Alemania.
- UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Bonn, Alemania.
- USPQ. United States Patent Quarterly.