

## AGENDA PENDIENTE EN BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

BEGOÑA VENERO

### RESUMEN

*Para un país como el Perú, tan diverso tanto en lo cultural como en lo biológico, el aporte de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y de sus recursos biológicos (y genéticos) en las creaciones técnicas protegidas por el sistema de patentes, es también digno de reconocimiento. Es tan justo reconocer la contribución del inventor que desarrolla una invención como reconocer el aporte de quienes proveen los recursos y conocimientos que guían una investigación que luego da lugar a una invención, recursos y conocimientos sin los cuales probablemente no hubiera podido desarrollarse dicha invención. Esta idea es desarrollada en torno a los casos de recursos peruanos como la Uña de Gato y la Maca, postulando un sistema de patentes más justo que también compense al país proveedor de recursos y a los pueblos indígenas titulares del conocimiento utilizados para el desarrollo de la invención patentada.*

El Perú está considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Cuenta con 11 ecoregiones, 84 zonas de vida, 25 000 especies de plantas (de las cuales más de 17 000 son plantas con flores, 1 100 son plantas medicinales y 776 son plantas alimenticias; existen 2 500 variedades de papa; más de 4 000 son plantas nativas utilizadas que cuentan con 48 usos distintos). Se conocen más de 5 000 especies de animales (de las cuales 461 son mamíferos, 1721 son aves, 230 son reptiles, 315 son anfibios, 700 son peces marinos y 947 son peces continentales)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Brack (2000), pp. 379, 390-391.

“El Perú es un país multicultural y plurilingüe en el que coexisten más de 65 grupos étnicos en costa, andes y amazonía. Los pueblos indígenas abarcan una población de aproximadamente 9 millones de personas y están representados fundamentalmente en la supervivencia de una institución ancestral “comunidad”, de la cual existen unas siete mil en el país” (Gálvez, s/f).

El valor potencial de nuestra biodiversidad se ha visto incrementado por la enorme contribución de los pueblos indígenas del Perú, cuyo estrecho contacto con la naturaleza les ha permitido desarrollar conocimientos únicos acerca de cómo utilizar esa biodiversidad de distintas maneras. El Proyecto de conservación *in situ* de cultivos nativos y sus parientes silvestres ha registrado diferentes usos de plantas nativas tanto cultivadas como silvestres: Artesanales (utilitario, adorno, mercado, tinte, combustible, construcción), forrajeros (ensilado, fresco, henificado, transformado), medicinales (infusiones, cocimientos, sahumeros, macerados, extractos, emplastos, lavaza, frotaciones), rituales, propiciatorios, tóxicos, psicotrópicos y veterinarios<sup>2</sup>.

## 1. ¿CÓMO PROTEGE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUESTRA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL?

La protección de la propiedad intelectual no surgió teniendo en cuenta las características particulares de los conocimientos desarrollados por nuestros pueblos indígenas a través de los tiempos, por lo que resulta difícil buscar proteger este tipo de conocimientos por esta vía. Aplicar alguna de las diversas modalidades de protección de la propiedad intelectual para proteger de alguna manera nuestra biodiversidad resulta más difícil aún.

El sistema de patentes, por ejemplo, fue creado esencialmente para proteger invenciones, es decir, creaciones técnicas del hombre. Ni los conocimientos desarrollados por nuestros pueblos indígenas ni nuestros recursos biológicos (y genéticos) encajan dentro de lo que se consideran invenciones patentables. De otro lado, más allá de si se trata o no de invenciones patentables, es probable que las necesidades y expectativas de los pueblos indígenas y las de nuestro país –en tanto proveedor de recursos biológicos (y genéticos)– no se verían satisfechas de recurrirse únicamente a la protección de la propiedad intelectual.

Si bien estos conocimientos y los recursos biológicos (y genéticos) no son protegibles a través de patentes de invención, los productos desarrollados utilizándolos o los procedimientos con ellos relacionados sí son patentables.

---

2 Valladolid, 2006. Comunicación personal.

En otras palabras, no se pueden patentar los conocimientos desarrollados por nuestros pueblos indígenas pero sí las invenciones desarrolladas utilizando este tipo de conocimientos. Asimismo, no se pueden patentar las plantas y animales tal como existen en la naturaleza pero sí las invenciones desarrolladas utilizando estas plantas y animales.

Esta situación ha llevado a una percepción negativa del sistema de patentes, dado que se percibe como injusto e inequitativo que sea posible proteger creaciones técnicas desarrolladas utilizando nuestros recursos biológicos o conocimientos tradicionales sin que se otorgue algún tipo de reconocimiento al país proveedor del recurso o al pueblo indígena proveedor del conocimiento. Se percibe un desequilibrio en la balanza en la medida que –como ya se señaló– los recursos y conocimientos como tales no pueden ser protegidos por medio de las patentes, en tanto que las invenciones obtenidas o desarrolladas utilizando estos recursos o conocimientos sí lo son. Esta percepción negativa del sistema de patentes se agrava aun más por el hecho de que en muchos casos esos recursos y conocimientos son obtenidos sin que medie la autorización de los titulares de derechos ni se prevea algún tipo de compensación a estos titulares de derechos.

No siendo posible aplicar el sistema *clásico* de protección de la propiedad intelectual para proteger nuestra diversidad biológica y cultural, es necesario modificarlo, de tal manera que tome en cuenta estos nuevos objetos de protección. En efecto, corresponde repensar el sistema de propiedad intelectual y ver la manera de adecuarlo para que permita un reconocimiento de la contribución de países como el nuestro y de nuestros pueblos indígenas.

Utilizaremos dos ejemplos para graficar los problemas que se suscitan con el sistema de patentes *clásico* y la razón de ser de las propuestas que está presentando el Perú con relación a estos temas en varios foros internacionales.

- **El caso de la uña de gato**

Patente US 4,844,901 (*Oxindole alkaloids having properties stimulating the immunologic system*)

Esta patente fue concedida el 4 de julio de 1989 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a Klaus Keplinger de Austria.

Según la memoria descriptiva, la invención se refiere a una preparación que contiene alcaloides oxindólicos de un extracto de raíces de *Uncaria Tomentosa* (WILLD) DC. Las reivindicaciones tienen por objeto un método para estimular el sistema inmunológico:

- “1. A method for stimulating the immunological system comprising: providing oxindole alkaloids from the extract of the root of *Uncaria Tomentosa* (WILLD.), administering the extract to a subject, and measuring the rate of increase in the phagocytosis activation in the subject.*
- 2. The method according to claim 1 wherein the rate of increase in the phagocytosis activation in the subject is between 30-40% as a result of administering the extract.”*

La *Uncaria Tomentosa* (WILLD.) (más conocida como uña de gato) es una liana o planta enredadera y trepadora originaria del Perú, que crece en tierras vírgenes de la zona central y ceja de selva del Perú (Estrella, 1995). Según Obregón, “*La población nativa del grupo étnico Campa-Ashaninca utilizaba la corteza para dolencias inflamatorias y tumoraciones, circunstancialmente se dio a conocer su posible acción curativa contra el cáncer, siendo Keplinger el que inició las investigaciones en el uso medicinal en la década del 60*”<sup>3</sup>.

Keplinger desarrolló su invención a partir de los conocimientos desarrollados por el grupo étnico Campa-Ashaninca. Utilizar dicha información le permitió ir más allá y descubrir un nuevo uso de la uña de gato: estimular el sistema inmunológico.

En este caso, estamos ante una invención *desarrollada* a partir de un conocimiento tradicional de un grupo étnico peruano surgido gracias al estrecho contacto de dicho pueblo indígena con la naturaleza, y que probablemente fue transmitido y enriquecido de generación en generación. ¿No debería merecer este pueblo indígena algún tipo de reconocimiento y compensación por su aporte?

A la base de esta invención se encuentra, además, un recurso biológico de origen peruano aunque no parece haberse demostrado que el material que fue utilizado para desarrollar esta investigación se extrajo del Perú. De comprobarse que dicho material se extrajo del Perú, ¿no debería merecer el Perú algún tipo de reconocimiento y compensación por ser el país proveedor del material que dio lugar a esta invención?

Este caso fue denunciado por la prensa hace alrededor de 10 años y sirvió para crear conciencia de que, si bien, aplicando estrictamente el Derecho de patentes, se justificaba el otorgamiento de la patente antes mencionada, había un desequilibrio en la balanza, en la medida en que el sistema estaba diseñado para compensar el aporte de Keplinger a través de una patente de invención

---

3 Obregón (1995) citado en Domínguez (1997), p. 15.

pero no para reconocer ni compensar el aporte del pueblo indígena que desarrolló conocimientos sin los cuales Keplinger probablemente no hubiera podido inventar lo que luego patentó, ni para reconocer ni compensar el aporte del país proveedor del recurso genético<sup>4</sup>.

Sin lugar a dudas, el aporte de Keplinger nos beneficia a todos y merece ser reconocido y compensado. De igual manera, merece ser compensado el aporte del pueblo indígena que desarrolló el conocimiento tradicional sobre el uso de la uña de gato y el Perú, como país proveedor del recurso utilizado para desarrollar la invención de Keplinger.

- **El caso de la maca**

Patentes US 6,267,995 (*Extract of lepidium meyenii roots for pharmaceutical applications*), 6,428,824 (*Treatment of sexual dysfunction with an extract of lepidium meyenii roots*) y 6,552,206 (*Compositions and methods for their preparation from lepidium*).

Estas patentes fueron concedidas en el año 2001, en el año 2002 y en el año 2003, respectivamente, por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a *Pure World Botanicals, Inc.*

La maca (*lepidium meyenii*) es una planta nativa de la sierra central del Perú, donde se le cultiva desde hace siglos por sus raíces que son comestibles. Los efectos de la maca sobre la fertilidad son conocidos desde el siglo XVI. También se le ha atribuido la calidad de afrodisíaco, y ha sido utilizado para curar la frigidez en mujeres y la impotencia en hombres. Más recientemente, se le han atribuido efectos anticancerígenos.

En 1998, aquéllos que figurarían más tarde como inventores en las patentes antes mencionadas tomaron raíces secas de maca de Perú, según lo declaran ellos mismos en un artículo escrito en la revista *Urology*<sup>5</sup>. Utilizando un extracto purificado de raíces de maca, hicieron pruebas con ratones para confirmar el uso tradicional de la maca como afrodisíaco. Más tarde, presentaron las solicitudes de patente que dieron lugar a las patentes antes mencionadas y otras más no sólo en Estados Unidos sino también en otros países utilizando la vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes).

---

4 Este fue uno de los motivos que llevaron al INDECOPI, en 1996, a constituirse en la primera oficina de propiedad intelectual que se involucró en temas de acceso a los recursos genéticos y protección de conocimientos tradicionales.

5 Ver Zheng et. al. (2000).

En junio del 2002, el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) tomó conocimiento de la existencia de las patentes US 6,267,995 y 6,428,824. Un mes más tarde, convocó a personas de diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, a fin de conformar un Grupo de trabajo con el objeto de analizar las patentes concedidas y solicitudes en trámite referidas al *lepidium meyenii* (maca) y sus consecuencias, así como la estrategia a adoptar al respecto.

El Grupo reunió una importante cantidad de información sobre la maca, con miras a identificar los antecedentes más cercanos a estas patentes y solicitudes de patentes. Tomando en cuenta estos antecedentes, el Grupo examinó la patentabilidad de las invenciones objeto de las patentes US 6,267,995 y 6,428,824, y de la solicitud PCT/US00/05607<sup>6</sup>, y concluyó que estas patentes no cumplen con el requisito de nivel inventivo, entre otros, y que la solicitud internacional no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, entre otros. En otras palabras, concluyó que hacer un extracto de raíces de maca y utilizarlo para tratar la disfunción sexual resultaba obvio tomando en cuenta los usos ya conocidos de la maca, y que las composiciones y métodos para su preparación utilizando maca eran ya conocidas y evidentes.

El Grupo también tomó en cuenta que el material que se utilizó para desarrollar estas invenciones fue tomado del Perú, tal como señalamos anteriormente, y que no existe ninguna evidencia de que dicho material haya sido obtenido legalmente, ni que se hubiera previsto compartir equitativamente con el Perú los beneficios que se generen a partir de estas patentes.

Este caso fue objeto de un informe que fue presentado al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por la Delegación del Perú en julio del 2003<sup>7</sup>, con el fin de poner de relieve algunas de las carencias y limitaciones que presenta el sistema de patentes, que afectan los derechos e intereses de países ricos en biodiversidad como el Perú y de sus pueblos indígenas<sup>8</sup>.

---

6 Publicada como WO 00/51548 y que lleva por título "Compositions and methods for their preparation from *lepidium*".

7 Ver OMPI (2003).

8 Para un resumen de la Declaración que presentó la Delegación del Perú ante la Quinta sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI, ver el documento WIPO/GRTKF/IC/5/15, numeral 113.

Este caso ha servido para generar una toma de conciencia sobre la necesidad de responder como país ante casos como el antes descrito, que muestran deficiencias del sistema de patentes que deberían ser corregidos.

En base a su experiencia, el Grupo recomendó crear una Comisión Nacional para que se encargara de casos como el antes descrito. El 1° de mayo del 2004 fue publicada la Ley N° 28216, Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, que crea una Comisión que tiene por función prevenir y combatir la biopiratería<sup>9</sup>.

Este caso también ha servido para demostrar lo difícil que es impugnar o cuestionar patentes de esta naturaleza. A pesar del tiempo transcurrido y a pesar de los esfuerzos del Grupo y de la Comisión Nacional y del apoyo recibido por parte de terceros<sup>10</sup>, este caso aún no llega a un final feliz.

Las patentes US\$ 6,267,995 y 6,428,824 parecen tener por objeto invenciones *obtenidas* a partir de un recurso. En tal sentido, en estos casos, no se justifica el otorgamiento de patentes, aplicando estrictamente el Derecho de patentes, incluso sin necesidad de recurrir a otras consideraciones tales como que la maca fue tomada del Perú sin autorización y sin mediar compensación alguna al país proveedor del recurso.

A diferencia del caso de la uña de gato, en el caso de la maca, los inventores no parecen haber aportado nada o casi nada. En tal sentido, es posible cuestionar esta patente utilizando argumentos propios de la legislación de patentes (falta de novedad o nivel inventivo).

---

9 Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley 28216.- Para los efectos de la aplicación de la presente Ley se entiende por "Biopiratería, el acceso y uso no autorizado y no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por parte de terceros, sin la autorización correspondiente y en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia. Esta apropiación puede darse a través del control físico, mediante derechos de propiedad sobre productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente o en algunos casos mediante la invocación de los mismos."

10 Es de destacar el apoyo que ha prestado la *Public Interest Intellectual Property Advisors, Inc.* (PIIPA) al Grupo y a la Comisión Nacional.

## **2. SINERGIAS POSIBLES ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES**

Casos como los anteriores sirven para entender algunos de los problemas que se presentan en el marco de la relación entre la protección de la propiedad intelectual, el acceso a los recursos genéticos y la protección de conocimientos tradicionales.

El caso de la uña de gato sirve para entender que pueden existir patentes “válidas” desde el punto de vista de la legislación de patentes (que son otorgadas a invenciones que cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislación de patentes) que por consideraciones ajenas al Derecho de patentes no deberían ser otorgadas, o, en todo caso, deberían ser otorgadas pero mediando un reconocimiento y compensación a quienes proveyeron los recursos y conocimientos que fueron utilizados para desarrollar la invención patentada.

En el caso de la maca, la invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, no merecía una patente de invención. Haber otorgado una patente a una invención que no cumplía con los requisitos de patentabilidad contraviene el propio Derecho de patentes. Este ejemplo sirve para recordar que el sistema de patentes únicamente tiene sentido en la medida en que se cumplan las condiciones exigidas para que se otorgue una patente. De otra manera, únicamente sirve para validar situaciones injustas. Si bien este caso puede ser revertido utilizando los propios mecanismos del Derecho de patentes, sería conveniente introducir mecanismos que eviten la concesión de patentes que no merecen protección.

En mi opinión, la protección de la propiedad intelectual no tiene por objeto cautelar los derechos de los países de origen de recursos biológicos (o genéticos) ni los derechos de los pueblos indígenas titulares de derechos sobre sus conocimientos tradicionales. El establecimiento de regímenes de acceso a los recursos genéticos y de protección de los conocimientos tradicionales es necesario para tales efectos. Sin embargo, existen formas de mejorar el sistema de protección de la propiedad intelectual de tal manera que sea más justo y reconozca los aportes de los países de origen y pueblos indígenas, y colabore con los regímenes de acceso a los recursos genéticos y de protección de conocimientos tradicionales.

En efecto, el sistema de patentes no puede permanecer indiferente ante casos como los antes descritos.

En el caso de la uña de gato, se percibe una injusticia que no debería ser validada con el otorgamiento de una patente de invención sin más, sólo por el hecho de que la invención en cuestión reúne los requisitos de patentabilidad. Deben tomarse en cuenta consideraciones ajenas al Derecho de patentes, tales como las que se recogen en las exclusiones a la patentabilidad recogidas en distintas legislaciones de patentes<sup>11</sup>.

En el caso de la maca, si bien se puede encontrar una solución a este problema en el propio sistema de patentes, ello no significa que no se puedan introducir mejoras que eviten que se presenten más casos como éste.

### 3. AGENDA PENDIENTE

El Perú ha sido uno de los países que más pronto comprendió la necesidad de relacionar estos temas y de introducir cambios en el sistema de protección de la propiedad intelectual a fin de colaborar con los regímenes de acceso a los recursos genéticos y protección de conocimientos tradicionales.

En esta línea, nuestro país –independientemente o con los demás países andinos– adoptó una serie de normas que promueven sinergias entre la protección de la propiedad intelectual y los regímenes de acceso a los recursos genéticos y de protección de los conocimientos tradicionales, tales como:

- El artículo 15 del D.S. N° 008-96-ITINCI del 3 de mayo de 1996 (Reglamento peruano de la Decisión 345, que establece un Régimen

---

11 Artículo 20, Decisión 486.- “No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral, sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

- Común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales), publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de mayo de 1996<sup>12</sup>, que establece qué debe contener o adjuntar una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor. Fue la primera norma que requirió la divulgación y acreditación del origen legal del material vegetal utilizado para desarrollar la nueva variedad a proteger.
- La Segunda y Tercera Disposición Transitoria de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena<sup>13</sup>, que fueron más allá al establecer como requisito previo para la concesión de un derecho de propiedad intelectual la acreditación del origen legal del recurso y, en particular, el no reconocimiento de derechos, en caso de incumplimiento.
  - El artículo 3 de la Decisión 486<sup>14</sup>, que fue incluso más allá al recoger consideraciones relacionadas con el respeto del patrimonio biológico y genético y los conocimientos tradicionales en sus disposiciones generales.

---

12 Artículo 15º, D.S. 008-96-ITINCI.- “La solicitud para el otorgamiento de un Certificado de Obtentor deberá presentarse ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y contener o adjuntar según corresponda:

(...)

e) Origen geográfico del material vegetal materia prima de la nueva variedad a proteger, incluyendo, de ser el caso, el documento que acredite la procedencia legal de los recursos genéticos, emitido por la Autoridad Nacional Competente, en materia de acceso a recursos genéticos;

f) Origen y contenido genético de la variedad, donde debe incluir todo detalle conocido relativo a la fuente de los recursos genéticos utilizados en ésta o para su obtención, así como toda información sobre cualquier conocimiento relativo a la variedad, de ser el caso;

(...)”.

13 SEGUNDA.- “Los Países Miembros no reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión.

Adicionalmente, el País Miembro afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las acciones que fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de protección”.

TERCERA.- “Las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad Intelectual exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.

La Autoridad Nacional Competente y las Oficinas Nacionales Competentes en Propiedad Intelectual establecerán sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos”.

14 Artículo 3.- “Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio

- El artículo 26 de la Decisión 486<sup>15</sup>, que dota de contenido a lo señalado en el artículo 3 e incluye entre los documentos que deben acompañar a la solicitud de patente las pruebas de origen legal del recurso o conocimiento, según sea el caso.
- El artículo 75 de la Decisión 486<sup>16</sup>, que incluye entre las causales de nulidad absoluta el incumplimiento de lo dispuesto en los literales h) e i) del artículo 26, si es que la oficina nacional competente o un tercero detectan que se ha otorgado una patente a una invención obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos (o de sus productos derivados) o a partir de conocimientos tradicionales.

biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”.

- 15 Artículo 26.- “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

(...)”.

- 16 Artículo 75.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

(...)

g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

(...)”.

- La Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 27811<sup>17</sup>, Ley que establece el Régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, que exige la presentación del contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos como requisito para obtener una patente de invención.

Pese a los esfuerzos de nuestro país (y de los demás países andinos) por adoptar normas que busquen hacer el sistema de propiedad intelectual más justo, en la medida en que disposiciones similares a éstas no sean recogidas en las legislaciones de los demás países o en alguna norma de alcance internacional el efecto será limitado a los países de la Comunidad Andina.

Por ello, el Perú –junto con otros países con preocupaciones similares– ha presentado propuestas en distintos foros internacionales, tales como:

- El Convenio sobre la Diversidad Biológica
  - Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
  - Grupo de trabajo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
  - Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios.
- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
  - Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.
  - Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes.
  - Grupo de trabajo sobre la reforma del PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes).
- La Organización Mundial del Comercio
  - Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

---

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

- El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas)<sup>18</sup>

Las propuestas presentadas giran en torno a la inclusión de los siguientes requisitos, entre los requisitos a exigir a una solicitud de patente:

- Divulgación de que se ha usado un recurso biológico (o genético) o un conocimiento tradicional para obtener o desarrollar una invención y en qué medida.
- Acreditación del origen legal de dicho recurso biológico (o genético) o conocimiento tradicional.

Uno de los argumentos utilizados por quienes se oponen a estas propuestas es que son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido también como TRIPS, por sus siglas en inglés) de la OMC. Al respecto, es de destacar la opinión contenida en el Informe elaborado por la *Glushko-Samuelson Intellectual Property Law Clinic, Washington College of Law, American University*, a solicitud de la *Public Interest Intellectual Property Advisors, Inc. (PIIPA)*, que concluye lo siguiente:

*“Contrary to the suggestions by some countries and some of the conclusions of the legal analyses performed for or by intergovernmental organizations, national requirements for CBD disclosures in patent applications are fully consistent with existing international patent law treaties”<sup>19</sup>.*

De lograrse la inclusión de estos requisitos en una norma de alcance internacional, se evitaría que se sigan presentando casos como el de la uña de gato y el de la maca. En ambos casos, la patente no hubiera podido ser concedida, de no haberse cumplido con acceder legalmente a los recursos y conocimientos que se utilizaron para desarrollar dichas invenciones.

La adopción de estos requisitos permitiría una solución global a los problemas antes descritos. Cabe mencionar que algunos de los problemas que se enfrentan en la actualidad cuando se trata de prevenir y evitar casos como el de la uña de gato y el de la maca se han puesto de manifiesto en distintos documentos elaborados por la Comisión Nacional contra la Biopiratería y presentados ante el Consejo de los ADPIC y ante el Comité Intergubernamental sobre Propiedad

---

18 Ver la subsección B.2.f. del capítulo XX, Derechos de Propiedad Intelectual, del Tercer Borrador de Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2003. Cabe mencionar que esta subsección fue introducida en el Borrador de Acuerdo a propuesta de los países andinos.

19 Sarnoff (2004), p. 3.

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI, con el fin de crear conciencia de la necesidad de incluir los requisitos antes mencionados en una norma de alcance internacional.

El sistema de protección de la propiedad intelectual y, en particular, el de patentes de invención, debe incluir los requisitos antes mencionados a fin de mantener legitimidad. El objetivo del sistema de patentes no debe ser incentivar cualquier tipo de investigación sino únicamente aquella realizada respetando los derechos de los países proveedores de recursos y de los pueblos indígenas titulares de conocimientos tradicionales.

Es tan justo reconocer la contribución del inventor que desarrolla una invención como reconocer el aporte de quienes proveen los recursos y conocimientos que guían una investigación que luego da lugar a una invención, recursos y conocimientos sin los cuales probablemente no hubiera podido desarrollarse dicha invención.

Finalmente, cabe precisar que no se trata de impedir que se utilicen recursos biológicos (y genéticos) o conocimientos tradicionales de pueblos indígenas del Perú para desarrollar invenciones que luego puedan ser patentadas. De lo que se trata es de promover que dichos recursos y conocimientos sean utilizados mediando la autorización de los titulares de derechos y previendo algún tipo de compensación por la contribución que han implicado dichos recursos y conocimientos para el desarrollo de la invención. De esta manera, el sistema de patentes permitirá reconocer el aporte del inventor e indirectamente también del país proveedor del recurso o del pueblo indígena titular del conocimiento utilizado(s) para desarrollar la invención, lo que a todas luces será más justo.

## **BIBLIOGRAFÍA**

BRACK, A. y MENDIOLA, C. (2000). *Ecología del Perú*, Editorial Bruño, Lima, 495 p.

DOMÍNGUEZ, G. (1997). *Uña de gato y producción sostenible*, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima.

ESTRELLA, E. (1995). *Plantas medicinales amazónicas: realidad y perspectivas*, Tratado de Cooperación Amazónica, Secretaría Pro Tempore, Lima, 302 p.

GÁLVEZ, C. (s/f). *Problemas de Territorio en Pueblos y Comunidades Indígenas del Perú*, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAP, Lima. Disponible en: <http://www.caaap.org.pe/down/territorios.pdf>.

OMPI (2003). *Patentes referidas al lepidium meyenii (maca): respuestas del Perú*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, documento WIPO/GRTKF/IC/5/13, presentado por la Delegación de Perú en la Quinta sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, Mayo, Ginebra. Disponible en: [http://jopal.wipo.int/documents/es/meetings/2003/igc/pdf/grtkf\\_ic\\_5\\_13.pdf](http://jopal.wipo.int/documents/es/meetings/2003/igc/pdf/grtkf_ic_5_13.pdf).

SARNOFF, J. (2004). *Compatibility with existing international intellectual property agreements of requirements for patent applicants to disclose origins of genetic resources and traditional knowledge and evidence of legal access and benefit sharing*, Memorandum para la Public Interest Intellectual Property Advisors (PIIPA). Disponible en: [http://www.piipa.org/DOO\\_Memo.doc](http://www.piipa.org/DOO_Memo.doc).

ZHENG, B., K. HE, C. KIM, L. ROGERS, Y. SHAO, Z. HUANG, Y. LU, S. YAN, L. QIEN y Q. ZHENG. (2000). "Effect of a lipidic extract from lepidium meyenii on sexual behavior in mice and rats", *Urology*, Abril, 55 (4), pp. 598-602.

