

LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN LA LEY DE BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: AVANCES Y PERSPECTIVAS

M.Sc. Jorge Cabrera Medaglia¹
jorgecmedaglia@hotmail.com

RESUMEN

El presente artículo pretende analizar las principales disposiciones contenidas en la Ley de Biodiversidad de Costa Rica, relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos, la protección del conocimiento tradicional asociado a estos y los derechos de propiedad intelectual. Después de una breve explicación sobre los antecedentes y el proceso que condujeron a la redacción de la Ley de Biodiversidad, se estudian las principales normas relacionadas con los tópicos antes citados y su estado de implementación. Se mencionan las disposiciones más relevantes contenidas en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios. Se describen algunas iniciativas desarrolladas por las autoridades competentes para la determinación de los derechos comunitarios intelectuales *sui generis* previstos en la ley.

PALABRAS CLAVE

Conocimientos tradicionales, propiedad intelectual, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya, justa y equitativa distribución de beneficios, consentimiento informado previo.

ABSTRACT

This article aims to analyze the main provisions contained in the Biodiversity Law of Costa Rica, related to access to genetic and biochemical resources, the protection of traditional knowledge associated with them and intellectual property rights. After a brief explanation of the background and process that led to the drafting of the Biodiversity Law, the main rules related to the aforementioned topics and their state of implementation are studied. The most relevant provisions contained in the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing are mentioned. Some initiatives developed by the competent authorities for the determination of *sui generis* community intellectual rights provided for in the Law are described.

KEYWORDS

Traditional knowledge, intellectual property rights, Convention on Biological Diversity, Nagoya Protocol, fair and equitable sharing of benefits, prior informed consent.

1 Abogado, especialista en temas ambientales. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Autor de un sin número de publicaciones especialmente en el campo de su especialidad.

Introducción. Importancia de los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Generis (DICS)

Debido a la falta de ejecución del proceso participativo previsto en el artículo 83 de la Ley de Biodiversidad -como se explica más adelante- la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) considera que no resulta legalmente posible otorgar permisos de acceso cuando se trate de recursos genéticos ubicados en territorios indígenas o bien para amparar la utilización de los conocimientos tradicionales asociados, generándose de esta forma una suerte de “moratoria jurídica” a la utilización de ambos. Lo anterior sucede a pesar de las obligaciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y ambientales (tales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y la Distribución de Beneficios firmado por el país, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, entre otros).

Esta situación dificulta el mantenimiento de los conocimientos tradicionales y de los recursos genéticos en territorios indígenas debido a la falta de incentivos -monetarios y no monetarios- que puedan fomentar la conservación del conocimiento tradicional de generación en generación y en beneficio de otros sectores de la sociedad que podrían reutilizar las prácticas, innovaciones y conocimientos tradicionales en diferentes sectores como el agrícola, medicinal, alimentario, entre otros, respetando las reglas básicas del Consentimiento Informado Previo (CPI) y del establecimiento de Términos Mutuamente Acordados (TMA).

A la fecha (2017), diversas solicitudes de acceso a conocimientos tradicionales o a recursos

genéticos ubicados en territorios indígenas han sido rechazadas por la Oficina Técnica de la CONAGEBIO, debido a la falta de reglamentación de los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Generis (DICS).

Por otra parte, según la mejor información disponible, los pueblos indígenas se encuentran en áreas donde existe una importante diversidad biológica en buen estado de conservación y, a la vez, paradójicamente donde los índices oficiales de desarrollo humano del país son bajos.² Así por ejemplo, en los territorios indígenas, existen muchos elementos de la biodiversidad que constituyen un aporte importante para la vida misma de los pueblos a través de sistemas culturales de conservación, uso y manejo de los recursos naturales, y como fuentes de identidad cultural, práctica de cosmovisión y espiritualidad, alimentación, medicina tradicional, materiales de conservación, elaboración de artesanías, producción agropecuaria, purificación del aire, equilibrio del clima, recarga hídrica, educación ambiental, recreación y turismo comunitario.³

Coincidentemente un mapa elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)⁴ muestra cómo los pueblos indígenas en la región centroamericana (incluyendo Costa Rica) son guardianes de gran riqueza biológica. De esta forma, estos pueblos dependen estrechamente de la biodiversidad para su desarrollo y, a la vez, el resto de la sociedad -nacional y global- depende de las prácticas y usos que estos hacen de la biodiversidad para lograr la adecuada conservación de esta.

En Costa Rica existen ocho pueblos indígenas: ngöbe o guaymí, bribri, cabécar, maleku o guatuso, brunca o boruca, chorotega, teribe o térraba y huetar. El total de la población indígena es 104 143 y representa aproximadamente un 1.7% de la población costarricense.

Estos pueblos viven mayoritariamente en veinticuatro territorios indígenas. Los pueblos poseen conocimientos tradicionales muy

valiosos acerca del potencial medicinal, agrícola y alimentario de la biodiversidad, entre otros. Ellos han ganado este conocimiento a través de su profunda relación con el ambiente que los rodea.

En Costa Rica se han realizado investigaciones especialmente respecto a las plantas medicinales, por instituciones como el Centro de Investigación de Productos Naturales, el Instituto de Investigación de Ciencias Farmacéuticas y la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, entre otros.

Es importante señalar que algunos grupos indígenas poseen títulos específicos para las personas que han sido entrenadas en la práctica de la medicina tradicional. Por ejemplo, los cabécares tienen el jawápa; los ngöbes, los sukias; y el bribri, el awápa. Sin embargo, existen pocas personas que poseen estos títulos y muchos de ellos son de edad avanzada. Se ha estimado que ya no existen sukias ngöbe en Costa Rica. Ahora solo pueden ser encontrados en las comunidades ngöbe de Panamá.

A pesar del innegable valor cultural, económico, social y espiritual de los conocimientos tradicionales para generar productos y procesos y promover prácticas sostenibles en los diferentes sectores (farmacéutico, alimentario, protección de cultivos, manejo sostenible de los recursos naturales) no ha sido posible -debido a la falta de recursos financieros- llevar adelante el proceso participativo previsto en la legislación nacional para definir la naturaleza, los alcances y requisitos y poner en práctica los mecanismos establecidos para tutelarlos como los registros de estos conocimientos (artículo 84 de la LB).

Se cuenta con experiencia sobre estos registros en países como Perú (Ley n.º 27811 del 2001 sobre Régimen Especial para la Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Relacionados con los Recursos Biológicos), Panamá (Ley N.º 20 del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales del 2000 y su reglamento) y la iniciativa promovida por instituciones estatales de la India del “ Digital Traditional Knowledge Library” (Bibliotecas Digitales de Conocimientos Tradicionales) aún debe ser reglamentada y operativizada como parte de los DICS.

Sin esta reglamentación no resulta posible establecerlos y brindar protección defensiva (evitar la apropiación indebida de estos por terceros) y positiva (asignar derechos a los eventuales titulares de los conocimientos). Ello redundaría en una potencial pérdida de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y de la biodiversidad misma ubicada en territorios indígenas debido a la ausencia de incentivos para su conservación y diseminación a posibles personas usuarias nacionales e internacionales.

Finalmente, el desarrollo de los DICS resulta consistente e implementa diversas políticas ambientales (biodiversidad) y agrícolas nacionales, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 y las Metas de Aichi y el Plan Estratégico de Biodiversidad (2011-2020), según se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Principales políticas y estrategias que apoyan la preparación de los DICS

- La Política Nacional de Biodiversidad (oficializada en el 2015) cuya visión país a largo plazo consiste en que la “Biodiversidad sea reconocida, valorada, conservada y usada sosteniblemente para el beneficio de la ciudadanía”. Resulta congruente con el objetivo general de esta de direccionar articuladamente las acciones del Estado costarricense en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como su distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. - Respecto a los Ejes de la Política Nacional de Biodiversidad, los DICS responden apropiadamente a los contenidos de los Tres Ejes de Política que se integran en esta ; especialmente al Eje n.º 3: “ Fortalecer la participación social en la gestión de la biodiversidad, la distribución justa y equitativa de sus beneficios y reducir la vulnerabilidad de poblaciones menos favorecidas, donde hay ecosistemas esenciales, amenazadas y de alto valor”. En particular implementaría los lineamientos de política 3.3 (Reconocer los aportes a la conservación por parte de las comunidades locales y pueblos indígenas y aceptar las diferentes formas de gobernanza, favoreciendo a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural, entre ellos territorios indígenas y mujeres); 3.5 (Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y bioquímicos de los elementos de la biodiversidad); 3.6 (Promover el respeto, la recopilación y protección de los conocimientos innovaciones y prácticas de las comunidades locales y los pueblos indígenas asociadas a los recursos de la biodiversidad) y 3.7 (Promover la gestión de la biodiversidad en territorios indígenas incluyendo la implementación de los derechos de información previa, participación desde el inicio, consentimiento previo, libre e informado y consulta indígena, previstos, entre otros, en la Ley de Biodiversidad, para garantizar los derechos intelectuales comunitarios <i>sui generis</i> y sus beneficios desde la visión indígena). - Por su parte la Estrategia Nacional de Biodiversidad revisada para alinearla con el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi, incluye temas estratégicos que son igualmente congruentes, entre ellos, el Tema 2 “ Restaurar y reducir la pérdida y/o deterioro de elementos importantes de la biodiversidad” , especialmente Metas Globales 6, 7 y 9; Tema Estratégico 4: “Paisajes Sostenibles” (Metas Globales, 14-16) y con el Eje Estratégico 5: “ Fortalecer la gobernanza, participación, educación y prácticas culturales para la conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad; en particular con poblaciones vulnerables donde hay ecosistemas esenciales, amenazados y de valor ecológico”, fundamentalmente la Meta Global 19 la cual refiere expresamente al desarrollo de la normativa para la protección de los conocimientos innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales mediante un proceso participativo y de consulta. -Asimismo, la Política Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (adoptada en el 2011) reconoce y desarrolla -de manera general- aspectos relacionados con las poblaciones y territorios indígenas (http://www.sinac.go.cr/documentacion/Paginas/ASP.aspx). - Por su parte, la Estrategia Agroalimentaria y Políticas de Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 contempla, dentro del Pilar 1: “Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional” varias acciones que serán apoyadas por el presente proyecto, entre ellas se pueden indicar: Área estratégica 7.1.2: Producción, disponibilidad, uso de semilla y material genético de calidad superior y el Área estratégica 7.1.6: Conservación y uso de recursos fito y zoogenéticos. - Respecto a las Metas de Aichi los DICS implementan la Meta 16 (ratificar e implementar el Protocolo de Nagoya para el 2015); 18 (sobre conocimientos tradicionales que indica que para el 2020, se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos). Igualmente, se permite avanzar en la aplicación de otras metas, entre ellas la Meta 3 (incentivos) y la 13 (para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y para salvaguardar su diversidad genética). - Estos instrumentos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, especialmente, el Objetivo 2 (Acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible), Meta 2.5 y el Objetivo 15 (proteger, restaurar y manejar sosteniblemente los ecosistemas terrestres y detener la pérdida de biodiversidad), especialmente la Meta 15.6. Indirectamente también se apoyan los Objetivos 1, 3, 8, 9, 13,14 y16. - Por último, los DICS son conformes con los mandatos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (especialmente artículos 8, inciso J, 10, 15 y 16, entre otros) y con el Protocolo de Nagoya: artículos 5.2 y 5.3 (Participación Justa y Equitativa en los Beneficios), artículo 6.2 (Acceso a los Recursos Genéticos); artículo 7 (Acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos); artículo 12 (conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos); artículo 21(Aumento de la concientización) y artículo 22 (Capacidad), entre otros artículos.
--

II. La legislación y la experiencia en Costa Rica

Antes de referirnos a la legislación costarricense es importante mencionar las disposiciones relevantes del Protocolo de Nagoya firmado; pero aún no ratificado por el país. Este instrumento, que entró en vigencia en octubre de 2014, posee a la fecha (julio de 2017) más de 100 partes contratantes.

El Protocolo de Nagoya⁵

Luego de más de seis años de negociaciones en el seno del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y de cuatro años desde su adopción en la X Conferencia de las Partes del Convenio en Biodiversidad, este nuevo instrumento internacional adquirió plena vigencia el 13 octubre de 2014 (al ser ratificado por 50 países). El Protocolo de Nagoya (PN) representa un hito en la búsqueda de soluciones jurídicas y políticas relativas a la utilización de los recursos genéticos (RG) y su justa y equitativa distribución de beneficios, así como de los conocimientos tradicionales (CT) asociados a estos. El PN responde a demandas de larga data de los países en desarrollo, entre ellos, varios de América Latina y el Caribe.

Este protocolo presenta grandes retos y oportunidades para los países en desarrollo, especialmente en una región con una alta diversidad biológica y cultural y capacidades científicas importantes; aunque con disparidades, para generar un uso sostenible de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. Su objetivo consiste en la “participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluidos por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la

biodiversidad y a la utilización sostenible de sus componentes”.

El Protocolo contiene un alto grado de ambigüedad y flexibilidad en sus principales componentes, posiblemente debido a que esta era la única manera de lograr un acuerdo sobre su contenido. Estas flexibilidades además conllevan desafíos para traducir en acciones nacionales la letra prevista en el Protocolo.

Entre otros aspectos, el PN contempla los siguientes: ámbito de aplicación; relación con otros acuerdos e instrumentos internacionales; participación justa y equitativa en los beneficios; acceso a recursos genéticos; acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; consideraciones especiales; contribución a la conservación y la utilización sostenible; conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; cooperación transfronteriza; cumplimiento con las leyes de acceso y de conocimientos tradicionales de los países proveedores; vigilancia en la utilización de recursos genéticos; cláusulas modelo y códigos de conducta; creación de capacidades; conciencia pública; transferencia de tecnología y cooperación y aspectos administrativos propios de los convenios internacionales.

Las principales implicaciones del PN en relación con este aspecto son los siguientes:

La promoción de los protocolos comunitarios o los protocolos bioculturales.

La identificación y el reconocimiento del derecho propio o consuetudinario.

La determinación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras y territorios, y el derecho a otorgar el PIC en el caso de acceso a recursos genéticos ubicados en ellas.

Aunque el país firmó el citado instrumento y fue presentado a la Asamblea Legislativa para su

correspondiente aprobación a la fecha este aún no ha sido dictaminado en la respectiva Comisión. Se han realizado consultas con diversos interesados que en su mayoría han respondido favorablemente para su aprobación (CGR, PGR, la CONAGEBIO -excepto FECON- el Instituto Tecnológico, entre otros) y algunos se han manifestado en contra o han expresado que es necesaria una consulta amplia a los pueblos indígenas antes de tomar cualquier decisión (FECON y la Red de Coordinación en Biodiversidad).

La explicación de la ausencia de ratificación puede encontrarse en los siguientes factores: a) que no constituye una prioridad nacional y ha debido esperar en la lista de proyectos a ser discutidos, sin que necesariamente implique que exista un rechazo expreso a este; b) la oposición de algunos grupos de la sociedad civil, tales como FECON y la Red de Coordinación en Biodiversidad, argumentando la necesidad de realizar una consulta más amplia a los pueblos indígenas y al alegar razones de fondo que cuestionan la utilidad y la pertinencia de algunas de las disposiciones de este, que las consideran especialmente débiles o ambiguas.⁶

Uno de los temas jurídicos donde el PN representa un gran avance se relaciona con el tratamiento del CT en el derecho internacional. Para los países de la región, el tema de la protección del CT y la creación de mecanismos para establecer procedimientos para la obtención del CIP y la negociación de TMA con estos pueblos constituyen una prioridad.^{7 8} Sin embargo, el PN regula un aspecto relativamente limitado de la tutela de los CT: la utilización de estos y de los recursos genéticos que se encuentren en territorios de comunidades locales y pueblos indígenas.⁹

Los temas de protección (en sentido amplio) del CT y, en general, las labores del Grupo de Trabajo del Artículo 8 J y Disposiciones Conexas del CBD abarcan aspectos mucho comprensivos-y sin duda complejos- que aquellos vinculados únicamente

al tema del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, como por ejemplo, el establecimiento de sistemas sui géneris¹⁰ de protección al conocimiento tradicional,¹³ un Código Ético de Conducta para Asegurar el Respeto de la Herencia Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, el plan de acción para la retención del conocimiento tradicional y las Directrices Voluntarias de Akwe Kon para la Evaluación de los Impactos Ambientales, Sociales y Culturales de Proyectos de Desarrollo en Sitios Sagrados o Territorios Tradicionalmente Ocupados o Usados por estos pueblos y comunidades, entre otros.¹²

En su Octava Reunión (octubre del 2013, Montreal), el Grupo adoptó recomendaciones para el desarrollo de lineamientos en materia de consentimiento informado previo por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales tratándose de actividades de ABS y sobre la prevención de la apropiación indebida de conocimientos tradicionales.¹³

En la COP XIII, celebrada en Cancún, se aprobaron dichos lineamientos aplicables únicamente al caso de los conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales (conocidos como las Directrices Voluntarias de MO'OTZ KUXTAL).¹⁴ Finalmente se encuentran en revisión el borrador de Directrices voluntarias Rutzolijirisaxik¹⁵ para la repatriación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (Decisión XIII/19).

Las principales disposiciones del PN en relación con esta temática son:

La promoción de los protocolos comunitarios (o los protocolos bioculturales)¹⁶

Sobre este aspecto, se han desarrollado diferentes iniciativas en los últimos años y existen experiencias de interés documentadas

por algunas organizaciones. El apoyo a estos Protocolos -que pueden incluir además cláusulas modelo y condiciones mínimas de distribución de beneficios- podría ser de gran valor para la región. En este sentido, se sugieren revisar las experiencias en derecho comparado que han sido desarrolladas por la organización no gubernamental, Natural Justice de Sudáfrica.

Esta ONG ha documentado una serie de experiencias con protocolos comunitarios, ha identificado normas de derecho internacional y, en general, ha desarrollado algunos aspectos conceptuales y metodológicos, incluyendo una caja de herramientas (tool kit) sobre los protocolos bioculturales comunitarios, y su uso está destinado a los facilitadores de estos procesos (<http://www.community-protocols.org/toolkit>, y se encuentra en español e inglés). Adicionalmente, se halla información sobre estos protocolos en África, América y Asia.

Lo mismo puede indicarse de las labores del International Institute for Environment and Development¹⁷ mediante la publicación de diversos estudios de caso sobre protocolos bioculturales.

La identificación y el reconocimiento del derecho propio o consuetudinario en la región y sus alcances y límites con relación al resto del ordenamiento jurídico positivo

Esta determinación no es siempre sencilla a pesar del progresivo reconocimiento de este derecho en la jurisprudencia y la normativa -incluyendo constitucional¹⁸- y de su vinculación con fuentes normativas como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT¹⁹. Es importante que cada país realice esta clarificación mediante un análisis de la jurisprudencia y la legislación concreta.

La OMPI ha definido el derecho y los protocolos comunitarios de la siguiente manera:²⁰

[...] El Derecho consuetudinario también ha sido definido como “conjunto de principios reconocidos a nivel local y de normas más específicas, mantenidas y transmitidas por vía oral y aplicadas por las instituciones comunitarias para regir todos los aspectos de la vida.”²¹

La forma en que las leyes consuetudinarias están plasmadas difiere de un caso a otro. Por ejemplo, dichas leyes pueden estar codificadas, escritas o ser orales, y pueden estar formuladas explícitamente o aplicadas en prácticas tradicionales. Otro elemento importante es determinar en qué medida esas leyes son realmente objeto de reconocimiento “oficial” o están vinculadas al sistema jurídico nacional del país en el que reside la comunidad. Un factor decisivo a la hora de determinar si las costumbres gozan de la condición de ley es saber si la comunidad las concibe como normas con efecto vinculante o si se trata únicamente de una forma de describir prácticas concretas.

Las normas del derecho consuetudinario rigen numerosos aspectos de la vida de la comunidad. Fijan los derechos y las obligaciones de los y las miembros de las comunidades en relación con los aspectos importantes de su vida, su cultura y su visión del mundo: el derecho consuetudinario puede relacionarse con el uso y el acceso a los recursos naturales, los derechos y las obligaciones relativos a la tierra, la herencia y la propiedad, el desarrollo de una vida espiritual, el mantenimiento del patrimonio cultural y los sistemas de conocimiento, así como muchos otros asuntos.²² Se ha sostenido que el

Derecho consuetudinario está constituido por las costumbres indígenas de las comunidades tradicionales, y la infracción de las normas acarrea sanciones locales. La mayoría de las normas no están recogidas por escrito y no hay uniformidad en las leyes tradicionales entre los diferentes grupos étnicos. Las diferencias de las leyes tradicionales entre grupos étnicos se pueden vincular a factores como la lengua, la proximidad, el origen, la

historia, la estructura social y la economía. El Derecho consuetudinario no es estático. Es dinámico y sus reglas se modifican de vez en cuando para reflejar las cambiantes condiciones sociales y económicas.²³

La determinación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras y territorios y el derecho a otorgar el PIC en el caso de acceso a recursos genéticos ubicados en ellas

Debe enfatizarse que el PN condiciona la adopción de medidas para exigir el PIC y establecer TMA tratándose de “utilización de recursos genéticos en posesión de comunidades indígenas y locales”, a que tengan el derecho establecido sobre estos recursos genéticos de conformidad con la legislación nacional. Esta debe ser realizada atendiendo a la realidad jurídica de cada país y en atención a las obligaciones internacionales, entre ellas los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos²⁴ y lo preceptuado en otros instrumentos jurídicos nacionales, internacionales o regionales, entre ellos: la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (especialmente el artículo 31) y el Convenio 169 de la OIT.²⁵

Sin duda, un tópico clave en materia de ABS y CT se relaciona con la obtención del consentimiento informado previo de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Lo anterior se establece desde dos perspectivas, primero, garantizando que el PIC sea exigido a las personas interesadas; y en segundo lugar, buscando establecer procedimientos claros y expeditos para obtenerlo, de forma que se protejan los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y, a la vez, se brinde certeza jurídica a las potenciales personas usuarias.

Es importante destacar que el artículo 7 (acceso al conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos) reitera la obligación de adoptar medidas para asegurar que la utilización de

los conocimientos tradicionales asociadas a los recursos genéticos cumplan con el PIC y que se hayan establecido términos mutuamente acordados.

Debe complementarse este artículo con lo establecido en el 12 referido a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, el cual reconoce el valor del derecho consuetudinario y los protocolos comunitarios, sujetos a las leyes nacionales. Asimismo establece que las partes deben apoyar el desarrollo de estas comunidades de estos protocolos, de cláusulas mínimas en los términos mutuamente acordados y de cláusulas modelo para facilitar el acceso y la justa distribución de beneficios.

La Ley de Biodiversidad y las Normas Generales de Acceso²⁶

1) Antecedentes y principales disposiciones en materia de acceso a recursos genéticos contenidas en la Ley de Biodiversidad

El proceso de formulación de la Ley de Biodiversidad (LB) y, especialmente, las materias relacionadas con el tema del acceso, la protección del conocimiento tradicional y los derechos de propiedad intelectual constituyeron los tópicos más difíciles y conflictivos durante la redacción de la Ley. Para comprender dicho proceso, es importante detenerse brevemente en sus antecedentes de mayor relevancia.

De esta forma, en 1996, se presenta un proyecto de Ley de Biodiversidad, el cual obtuvo una reacción negativa de diferentes sectores de la sociedad, por considerarlo especialmente restrictivo, contrario a la realidad nacional y a la investigación científica. Múltiples observaciones se hicieron llegar a la Asamblea Legislativa, inclusive una propuesta completa de legislación preparada por la Comisión Asesora en Biodiversidad, la cual formalmente no estuvo nunca en curso legislativo.

En enero de 1997, se presenta una segunda versión de proyecto de ley, el cual, pese a considerar algunas de las principales objeciones realizadas a esta, repitió varios de los conceptos y disposiciones de su predecesor y, por tanto, se encontró con la misma oposición anteriormente indicada.

El *impasse* constatado debido a las visiones contrapuestas condujo a la iniciativa de crear una Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa con el fin de redactar un proyecto de ley, sobre la base del borrador existente, con la promesa de la Asamblea de respetar lo que fuera acordado allí.

La Comisión fue liderada por la Universidad Nacional y, en ella, participaron los principales partidos políticos, la Comisión Asesora en Biodiversidad, la Mesa Campesina, la Mesa Indígena, la Unión de Cámaras, la Universidad de Costa Rica, el INBio, etcétera.

A finales de 1997, se concluyó el nuevo borrador de proyecto y se envió al parlamento para su aprobación, el cual luego de realizar algunas modificaciones en el texto, finalmente lo convirtió en ley de la República.

La Ley de Biodiversidad N.º 7788 del 27 de mayo de 1998²⁸ regula con detalle los requisitos y los procedimientos en materia de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios. Se aplica la legislación

[...] sobre los elementos de la biodiversidad que se encuentren bajo la soberanía del Estado, así como sobre los procesos y las actividades realizados bajo su jurisdicción o control, con independencia de aquellas cuyos efectos se manifiestan dentro o fuera de la jurisdicción nacional. Esta Ley regulará específicamente el uso, manejo, el conocimiento asociado y la distribución de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad (art. 3).

Igualmente de conformidad con el artículo 62 y 69, todo programa de investigación o bioprospección sobre material genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en el territorio costarricense requiere de permiso de acceso, a menos que se encuentren cubiertas por alguna de las excepciones que esta prevé.

En síntesis, el ámbito de aplicación comprende todos los elementos de la biodiversidad que se encuentren bajo la soberanía del Estado (art. 3), y todo programa de investigación o bioprospección que pretende realizarse en el territorio costarricense requiere de permiso de acceso (artículo 69).

La Ley sienta las bases para los permisos y los contratos de acceso. También contiene definiciones sobre temas cruciales tales como acceso a los elementos bioquímicos y genéticos, bioprospección, consentimiento informado previo, elemento bioquímico y genético, innovación, permiso de acceso, etc. (art. 7).

La definición de acceso y la bioprospección permiten delimitar la aplicación de los procedimientos de acceso y, a la vez, solventar las dudas existentes en la materia. Si una investigación tiene por propósito un inventario, descripción taxonómica, etc., se trata de una actividad ajena al acceso y es regulada en un cuerpo legal separado, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (arts. 36 y ss. especialmente).

Asimismo, ha clarificado el régimen de propiedad de los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad silvestre o domesticada, al declarar a estos de dominio público (art. 6), es decir, pertenecen al Estado en condición de administrador, con lo cual se separan dos propiedades diferentes: la del recurso biológico u orgánico y la del recurso genético y bioquímico.

El procedimiento de acceso se encuentra regulado con bastante detalle en dos capítulos de la Ley. El órgano competente para conceder el acceso es en primera instancia la Oficina Técnica de la

recién creada Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), con carácter de desconcentración máxima y personería jurídica instrumental, dentro del Ministerio de Ambiente y Energía.

Esta entidad se halla formada por entidades gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente (quien la preside), el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Comisión Nacional de Rectores, la Mesa Indígena, la Mesa Campesina, la Unión Nacional de Cámaras, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (art. 15).

Esta debe formular las políticas sobre acceso y distribución de beneficios y puede revocar las resoluciones de la Oficina Técnica en materia de acceso (artículo 14). La Oficina Técnica tendrá como principal competencia tramitar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad (art. 17, inciso a); coordinar con las áreas de conservación, el sector privado, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas lo relativo al acceso (art. 17, inc. B); organizar y mantener actualizado un registro de solicitudes de acceso de los elementos de la biodiversidad, colecciones *ex situ* y de las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la manipulación genética (inciso c); y recopilar y actualizar la normativa relativa al cumplimiento de los acuerdos y las directrices en materia de biodiversidad (inciso d).

En el título V, se definen los requisitos y los procedimientos de acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y a la protección del conocimiento asociado. Le corresponde a la CONAGEBIO proponer las políticas de acceso sobre elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad *ex situ* e *in situ* y actuará como órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de solicitud de protección de derechos intelectuales sobre la biodiversidad (art. 62).

La Ley regula los requisitos básicos para el acceso que incluyen el consentimiento informado previo, la distribución de beneficios y la protección del conocimiento asociado y la forma en que las actividades contribuirán a la conservación (art. 63). Se establecen el procedimiento por seguir (art. 64), el derecho de objeción cultural (art. 66), el Registro de Derechos de Acceso y la protección de la información confidencial (art. 67).

En el capítulo siguiente, la Ley regula con mayor precisión el tema de los permisos para la investigación y la bioprospección (art. 69), su plazo y otras limitaciones y características (arts. 70 y 71), los requisitos de la solicitud de acceso (art. 72), la autorización de la Oficina Técnica de aquellos convenios suscritos entre particulares que contemplen acceso a los elementos genéticos y bioquímicos (art. 74) y la posibilidad de convenios marco con universidades y otros centros debidamente inscritos (art. 74).

Se establece que hasta un 10 por ciento de los presupuestos de investigación y un 50 por ciento de las regalías deberán ir al área de conservación, al propietario privado o territorio indígena, además de los gastos por trámites (art. 76).

El capítulo III norma sobre los límites de los derechos de propiedad (art. 78) y sobre la congruencia de estos derechos con los objetivos de conservar la biodiversidad (art. 79). En todo caso, la Oficina Técnica deberá ser consultada en los procesos de otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre elementos de la biodiversidad, y su oposición es vinculante (art. 80).

Por último, la Ley sienta las bases para la protección del conocimiento tradicional indígena y comunal y para el inicio de un proceso participativo para la determinación y registro de estos derechos intelectuales comunitarios sui generis (arts. 82 y siguientes).

Como parte del marco sancionatorio, se establece un sistema de multas para el acceso ilegal (art.

112). Este último ha sido reglamentado mediante el decreto n.º 39431-minae para la aplicación de sanciones administrativas en materia de acceso no autorizado a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos establecidos en la Ley vigente desde septiembre de 2016.

Debe precisarse que, por razones de legalidad, no se sanciona el uso no autorizado de los conocimientos tradicionales (componente inmaterial) *per se* sin que mediara acceso a los recursos genéticos (componente material o físico).

2) Premisas generales sobre el sistema sui géneris para la protección del conocimiento tradicional

El sistema costarricense de protección del conocimiento tradicional se fundamenta en varias premisas que es necesario exponer brevemente:

- a) El esquema legal de acceso asegura el consentimiento informado previo y la distribución de beneficios tratándose de conocimientos tradicionales, para lo cual la Oficina Técnica y, eventualmente, por la misma Comisión Nacional de Biodiversidad, tiene potestades de control, autorización y revisión (arts. 63, 65, 66, 72, entre otros).
- b) Desde este punto de vista se trata de una combinación entre mecanismos de acceso, contratos o licencias y un esquema sui géneris basado en registros.
- c) Se reconocen la existencia y la validez de las distintas formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas mediante el uso de los mecanismos apropiados (art. 77), sean patentes, secretos comerciales, derechos de autor, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui géneris, etc. (art. 78).

La legislación se orienta a la protección de los conocimientos mediante un sistema de registro, tema que ha sido apoyado por la doctrina. Así, se inventariarán los derechos comunitarios intelectuales sui géneris que las comunidades soliciten proteger (art. 84). No obstante, estos

esquemas de registro han sido criticados por las dificultades que pueden traer consigo. Entre las críticas formuladas se encuentran: la necesidad de definir el acceso a la información; el control ejercido sobre ella misma; la posibilidad de que comunidades no involucradas en el acceso otorguen el consentimiento previo para los conocimientos registrados a nombre de otros, etc. Para la definición de los alcances, naturaleza y requisitos de estos derechos, se debe iniciar un proceso participativo de consulta con las comunidades indígenas y campesinas (art. 83 de la Ley de Biodiversidad). Igualmente, el proceso determinará la forma en que el derecho intelectual comunitario será utilizado, quién ejercerá la titularidad e identificará los destinatarios de los beneficios (art. 85).

3) Razones para el establecimiento de un sistema sui géneris

En general, los mecanismos para convencionales de propiedad intelectual fueron considerados inapropiados para otorgar una tutela comprensiva al conocimiento tradicional que considerara todas las particularidades y las connotaciones que este presenta.

Desde el punto de vista técnico, las limitaciones impuestas, por ejemplo, por el carácter temporal de la protección otorgada; la titularidad usualmente colectiva de las innovaciones; los requisitos (documentación y descripción, etc.) y costos asociados con la presentación de solicitudes; las dificultades para poder cumplir con la condición de patentabilidad relativa a la novedad técnica en la mayoría de los casos fueron algunas de las consideraciones que dieron pie a que se utilizara un sistema sui géneris o propio de protección, y que no se recurriera a los esquemas convencionales o sui géneris de propiedad intelectual existentes.

No obstante, probablemente el principal motivo para el establecimiento de disposiciones sui géneris fue constituido por la divergencia entre los objetivos y concepciones que permean la

propiedad intelectual, versus, aquellos que se encuentran en el derecho consuetudinario y las experiencias de las comunidades.

Los principales propulsores dentro de la Comisión Especial que redactó la Ley de Biodiversidad del establecimiento en esta de un mecanismo sui géneris de protección, expresaron, en general, sus reservas sobre la pertinencia de aplicar instrumentos tradicionales de propiedad intelectual en un contexto diferente como el indígena.

Inclusive, de allí que, en el caso costarricense, el nombre de la legislación adoptada en lo relativo al sistema sui géneris, sea “derechos intelectuales comunitarios”, se pretendió evitar cualquier referencia en el título mismo a propiedad.

De esta forma, se buscó desvincular la idea de derechos intelectuales comunitarios de los mecanismos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor y conexos, marcas, indicaciones geográficas, secretos comerciales, etc., los cuales se consideraron extraños a la tradición, las prácticas y los valores existentes en las comunidades indígenas y las locales.

Los problemas para aplicar mecanismos existentes para la protección de estos conocimientos, innovaciones y prácticas han sido puestos en evidencia por documentos desde las más variadas ópticas.³¹ Si bien es cierto, algunas iniciativas para el uso de mecanismos tradicionales relacionados con la propiedad intelectual han sido esbozadas, tales como las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, las marcas colectivas, los derechos de autor y conexos, secretos comerciales, patentes de invención, derechos de obtención, existen fuertes discrepancias al respecto y se menciona la necesidad del desarrollo de esquemas sui géneris de protección.

4) Principales elementos considerados en el sistema legal costarricense para la protección del conocimiento tradicional

- Objetivos de política del sistema sui géneris

Los objetivos de política que se persigan influyen considerablemente sobre la estructura de las disposiciones legales diseñadas para alcanzarlos. Es evidente que si se tratara, por ejemplo, de evitar la apropiación indebida de dichos conocimientos, su divulgación y puesta en el dominio público, de forma que se permitiera conocerlos para evaluar la novedad de las solicitudes de patentes que involucren dicho conocimiento, sería suficiente (el conocimiento tradicional como arte previo). Igualmente, si el propósito fundamental fuera la conservación de tales conocimientos para su uso mediante su registro en condiciones adecuadas, tal objetivo podría ser alcanzado.

En el caso costarricense, no existen objetivos de política específicos que acompañen a las disposiciones relativas a la protección de ellos mismos. No obstante, de la generalidad de la legislación sí es posible determinar los principales propósitos que se persiguen.

El artículo 10 de la Ley estipula los objetivos de esta, entre ellos, el inciso 4 destaca:

...] regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales, ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con especial atención a las comunidades locales y pueblos indígenas.

En este sentido, se incluye el acceso al conocimiento tradicional asociado, se regula con miras a lograr la distribución de beneficios de diverso orden.

En el inciso 6, igualmente se hace referencia a

Reconocer y compensar los conocimientos, prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales para

la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad.

En el artículo referente a los principios generales que contiene la Ley, se menciona como uno de ellos, el respeto por la diversidad cultural:

La diversidad y prácticas culturales y conocimientos tradicionales asociados a los elementos de la diversidad deben ser, conforme al marco jurídico nacional e internacional, respetados y fomentados, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales.

Por su parte, el artículo 77 específicamente trata de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y dispone que:

El Estado reconoce la existencia y la validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas, mediante el uso de mecanismos legales apropiados para cada caso específico.

Con base en la lectura de estas disposiciones, es posible concluir que los objetivos de política que la Ley de Biodiversidad persigue en relación con los conocimientos tradicionales son tres:

- a) La distribución de beneficios derivados del acceso y uso del conocimiento.
- b) El reconocimiento y el fomento de la existencia e importancia.
- c) El respeto a este, lo cual, indirectamente, a pesar de no ser explícitamente mencionado en la ley, conlleva a considerar la necesidad de evitar su apropiación indebida por parte de terceros.

Curiosamente, a pesar de que los mecanismos que la ley costarricense prevé, como los registros de conocimientos pueden tener el efecto de lograr su conservación, no se menciona la preservación de los conocimientos tradicionales como uno de los objetivos de política de manera expresa.

- Ámbito de protección

La legislación costarricense se refiere en distintas partes de su articulado a la protección de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad (por ejemplo, artículo 7, incisos 2, 9, incisos 3, 10, incisos 6, 62, 66, 82, etc.). El artículo 7 es especialmente relevante sobre las definiciones. Dicho artículo dispone que, para los efectos de la Ley, se entenderán como comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos genéticos y bioquímicos.

El artículo 82 estipula que el Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado.

La legislación costarricense se limita a las prácticas, las innovaciones y los conocimientos asociados con los elementos de la biodiversidad. Otros tipos de conocimientos o prácticas no asociadas a elementos de la biodiversidad, especialmente en el caso de expresiones culturales tradicionales o folclore, no necesariamente se consideran comprendidas en el ámbito de protección de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris.

- Criterios de protección

La Ley no define ningún criterio o condición sustantiva de protección de los conocimientos tradicionales (por ejemplo, cierta novedad comercial, etc.).

El artículo 83 dispone que dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, por medio de su Oficina

Técnica y en asocio con las comunidades indígenas y campesinas, deberá definir un proceso participativo con las comunidades para determinar la naturaleza, los alcances y los requisitos de estos derechos para su formación definitiva.

La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del proceso participativo. Se supone que el proceso participativo con las comunidades y los pueblos indígenas deberán determinar, dentro del marco jurídico nacional, los criterios o las condiciones (alcances y requisitos) que los conocimientos, innovaciones y prácticas deben reunir para ser objeto de protección y registro.

- Titularidad de los derechos

La legislación nacional supone que los derechos intelectuales comunitarios *sui generis* son de naturaleza comunitaria y, por ende, su titular está constituido por las comunidades locales y los pueblos indígenas. Dicha titularidad resulta de naturaleza colectiva y será definida en lo interno de cada grupo local o indígena de conformidad con el derecho consuetudinario que los regule y que les sea de aplicación. Las innovaciones de carácter o naturaleza individual no se consideran objeto de protección por medio del sistema *sui generis*, a pesar de la referencia a las prácticas individuales que existe en el artículo 7, inciso 2, antes mencionado.

Igualmente, el proceso de consulta antes descrito debe definir la forma en que el derecho intelectual comunitario *sui generis* será utilizado y quién ejercerá su titularidad. Asimismo identificará a los destinatarios de sus beneficios (art. 85).

Desde el punto de vista jurídico, en el caso costarricense, al tratarse de pueblos indígenas de conformidad con la Ley Indígena y su reglamento,

las asociaciones de desarrollo integral indígena, una figura legal no propia de estos pueblos, posee la personería para ejercer los actos de representación a nombre de sus miembros.

- Ámbito de los derechos conferidos

En relación con los derechos conferidos, nuevamente el proceso de consulta con las personas interesadas deberá definir la naturaleza, el alcance y los requisitos de estos derechos (art. 83), y la forma cómo el derecho intelectual comunitario *sui generis* será utilizado, y quién ejercerá su titularidad y se beneficiará de tales derechos (art. 85). Si se otorgan derechos exclusivos, un sistema de remuneración o una combinación de ambos deberá ser decidido en dicho proceso.

No obstante, desde el punto de vista defensivo o de medidas de naturaleza defensiva, el reconocimiento de estos derechos en el Registro de la Oficina Técnica de la Comisión obligará a la Comisión a contestar negativamente cualquier consulta relativa a reconocer derechos intelectuales o industriales sobre el mismo elemento o conocimiento.

Tal denegación, siempre que sea debidamente fundada, podrá hacerse por el mismo motivo aun cuando el derecho *sui generis* no esté inscrito oficialmente (art. 84). Esta disposición se vincula con la existencia de una consulta previa obligada que la Oficina Nacional de Semillas y los registros de propiedad intelectual e industrial deben realizar antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Siempre deberán aportar el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la CONAGEBIO y el consentimiento previo. La oposición fundada de la Oficina impedirá registrar la patente o protección de la innovación (art. 80).

En este sentido, la legislación exige que, antes del otorgamiento de derechos de propiedad, se debe

presentar el documento que acredite la legalidad del acceso (certificado de origen). Se trata de un requisito que va mucho más allá de la sola divulgación del origen del material genético o del uso del conocimiento tradicional.

En forma similar, el artículo 82 dispone que el reconocimiento de tales derechos implica que ninguna de las formas de protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial afectarán tales prácticas históricas.

El artículo 78, inciso 6, exceptúa de la protección por medio de derechos de propiedad intelectual convencionales las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a las prácticas biológicas tradicionales o culturales en el dominio público, al limitar esta vez tal posibilidad de otorgamiento de derechos de propiedad intelectual, únicamente a los conocimientos tradicionales en dominio público.

A pesar de las imprecisiones terminológicas de la Ley, esencialmente se pretende que el sistema de registro (y aun los conocimientos no registrados) y el proceso de consulta obligatoria a la Oficina Técnica impidan la apropiación indebida de conocimientos tradicionales o el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual. De esta manera, entre otros aspectos, el registro permitiría destruir la novedad de una solicitud de patentes y establecer el conocimiento tradicional dentro del arte previo al momento de revisar una solicitud de propiedad intelectual.

En síntesis, la Ley incluye medidas defensivas para la protección de los derechos comunitarios y deja al proceso de consulta la definición de las medidas positivas que se deriven del registro de conocimientos. Tampoco se precisan las excepciones a los derechos.

- Mecanismos de registro y otros procedimientos de adquisición y mantenimiento de los derechos

El registro establecido en la Ley es de naturaleza declarativa y no constitutiva. El derecho

comunitario se reconoce jurídicamente por la sola existencia, sin que requiera declaración previa, reconocimiento expreso o registro oficial. Pueden tener prácticas que adquieran en el futuro tal categoría. No obstante, el proceso de consulta deberá aún definir las condiciones que deben reunir una práctica, innovación o conocimiento para ser sujeto de tutela mediante los derechos comunitarios intelectuales sui generis (art. 82).

La Ley dispone de la realización de un inventario de los derechos comunitarios sui generis específicos que las comunidades decidan proteger (de forma simultánea con el proceso de consulta antes citado) y mantendrá abierta la posibilidad de que, en el futuro, se inscriban o reconozcan otros derechos que reúnan las mismas características.

El reconocimiento de estos derechos de voluntario, gratuito, deberá hacerse de oficio o a solicitud de las personas interesadas y sin formalidad alguna.

El sistema de registro constituye adicionalmente un mecanismo que permita a la Oficina Técnica responder las solicitudes de derechos de propiedad intelectual convencionales, que le sometan otros registros de propiedad intelectual o la Oficina Nacional de Semillas.

La Ley no proporciona detalles sobre el funcionamiento del registro, su carácter confidencial o no, el registro de licencias o contratos que celebren las comunidades o los pueblos indígenas sobre los conocimientos, las causales de denegación o anulación de una solicitud de registro, etc.

En gran medida, estos y otros aspectos deberán ser definidos mediante el proceso participativo a que se ha hecho referencia a lo largo de este documento. En principio, aunque el registro no se encuentra sujeto a formalidades, no implica que no sea exigido cierto nivel de fijación de los conocimientos para facilitar su registro y protección futura, por lo que se debe definir con precisión el objeto de la materia a ser tutelada en cada caso.

- Arreglos institucionales

Se asignan el registro de derechos comunitarios, el proceso de consulta a los pueblos y las consultas sobre derechos de propiedad intelectual convencionales a la Oficina Técnica de la CONAGEBIO.

En el caso del proceso de consulta, tal responsabilidad se comparte con la Mesa Indígena y la Mesa Campesina y con las propias personas interesadas. Igualmente, en lo interno de los diferentes pueblos indígenas costarricenses, además de lo dispuesto por su derecho consuetudinario, las asociaciones de desarrollo integral deberán intervenir, como representantes de sus asociados o miembros, de conformidad con la Ley Indígena y su reglamento.

No se mencionan en el caso nacional otros deberes institucionales, como asesorar en la negociación de contratos de licencia o contratos de transferencia del conocimiento, coadyuvar en procesos para obtener la nulidad de derechos de propiedad intelectual otorgados en violación a lo dispuesto en la Ley, revisar periódicamente a la luz de la práctica los resultados del proceso, etc.

- Cumplimiento de los derechos

Además de lo explicado en relación con la oposición en el caso de derechos de propiedad intelectual otorgados sobre los conocimientos registrados o no, la legislación es omisa respecto al cumplimiento coactivo en el caso de infringir derechos comunitarios sui generis.

No se definen medidas cautelares aplicables, procedimientos de orden civil, penal o administrativo específicos, ni la posibilidad de que dichos procesos sean iniciados de oficio o a gestión de parte por la Oficina Técnica en representación de los titulares de los derechos. Esta es una importante debilidad de la ley, en tanto, por ejemplo, las medidas establecidas en la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N.º 8033 del 27 de octubre de 2000, no

pueden ser aplicadas en el caso de violación de los derechos comunitarios sui generis, los cuales no se mencionan en los supuestos de aplicación de dicha normativa.

Debido a lo anterior, el incumplimiento o transgresión de los derechos comunitarios obligaría a sus titulares a hacer uso de las medidas civiles y administrativas que el ordenamiento jurídico nacional prevé para los casos de responsabilidad civil, competencia desleal u otros, los cuales pueden no ser los canales más apropiados para obtener la detención inmediata del acto infractor y la reparación integral de los perjuicios obtenidos.

En casos excepcionales, si el derecho comunitario también puede ser protegido por medio de un sistema convencional de propiedad intelectual, por ejemplo, mediante la protección conferida por la Ley de Información No Divulgada, al tratarse de secretos comerciales e industriales, es posible acudir a las provisiones que dicha ley contempla en materia de cumplimiento.

En este sentido, y bien lo dispuesto en el proceso de consulta, debe traducirse en normas legales, posiblemente bajo la forma de un decreto ejecutivo. Es difícil, por razones de orden jurídico, que a nivel reglamentario puedan establecerse procedimientos efectivos para la observancia de los derechos o bien remitir a lo dispuesto en la Ley de Observancia.

- Terminación y pérdida de los derechos

La Ley es omisa respecto al término de protección de los derechos. Tampoco se refiere a su carácter indefinido. No obstante, se supone que, en tanto el conocimiento reúna las características que el proceso participativo determinará, serán aplicables a un conocimiento para considerarlo, como un derecho comunitario sui generis, su protección parece ser indefinida en el tiempo.

Sobre las posibilidades de anular un registro y, por ende, de la pérdida del derecho comunitario, la Ley no contempla ninguna disposición.

Sin embargo, al considerar los requisitos y los alcances de la protección, el proceso participativo debe considerar igualmente las causales de incumplimiento con tales requisitos que conlleven la anulación de un registro y la pérdida del derecho comunitario sui géneris ante determinadas situaciones hipotéticas (no pertenencia al pueblo indígena o comunidad local, falsedad de la información presentada para el registro, etc.).

- Relación entre los sistemas sui géneris y los sistemas existentes de protección de los derechos de propiedad intelectual

La Ley de Biodiversidad dispone que “[...] se reconoce la existencia y validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas, mediante el uso de mecanismos legales apropiados para cada caso específico” (art. 77).

Igualmente, según el artículo 78, el Estado otorgará la protección antes indicada, entre otras formas, mediante patentes, secretos comerciales, derechos del fitomejorador, derechos comunitarios, derechos de autor, derechos de los agricultores. Asimismo, el artículo 79 establece la congruencia entre los derechos de propiedad intelectual en las formas indicadas en el artículo 78, las cuales serán reguladas por las legislaciones específicas de cada instituto. Sin embargo, las resoluciones que se tomen en materia de protección de la propiedad intelectual relacionadas con la biodiversidad deberán ser congruentes con los objetivos de esta ley, en aplicación del principio de integración.

En todo caso, la Oficina Técnica **deberá ser consultada en los procesos de otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre elementos de la biodiversidad, y su oposición es vinculante (art. 80).**

Se exceptúan de la protección mediante patentes³² (art. 78):

- a) Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza, o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos que no cumplan con los requisitos de patentabilidad tal y como se establecen en la Ley N.º 6867 y sus reformas.
- b) Las plantas y los animales.
- c) Microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.³³
- d) Procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- e) Procesos o ciclos naturales en sí.
- f) Invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado o prácticas biológicas tradicionales o culturales del dominio público.
- g) Invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad o para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar graves daños al medio ambiente.

Se establece que los permisos de acceso para la investigación o bioprospección o aprovechamiento económico no otorgan derechos ni los delegan solamente permiten realizar las actividades sobre los elementos de la biodiversidad previamente establecidos. En ellos se estipularán claramente el **certificado de origen**, la posibilidad o la prohibición para extraer muestras, los informes periódicos y la verificación y control, la publicidad y propiedad de los resultados, así como cualquier otra condición aplicable a juicio de la Oficina Técnica (OT) de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad o CONAGEBIO (art. 71).

La OT también extiende un certificado de origen o legal procedencia (art. 19 de las Normas de acceso *in situ*). A la fecha se ha emitido un certificado a solicitud expresa del solicitante del permiso de acceso.³⁴

En el caso de la reglamentación *ex situ*, es particularmente relevante lo dispuesto en el artículo 10 (exportación y certificado de legal procedencia) donde se indica que el permiso no exonera al interesado de cumplir con los requisitos para exportar materiales vivos.

En caso de que se requieran exportar materiales, la persona interesada deberá necesariamente solicitar el certificado de legal procedencia, el cual acompañará en todo momento al material. Este será expedido en los términos establecidos por el artículo 19 de las Normas de Acceso *in situ*, y la Oficina contará con un plazo no mayor de quince días naturales para expedirlo a partir de la solicitud de este.

La Ley no regula la posibilidad de obtener una doble protección para un derecho comunitario sui generis. No obstante, al no excluir tal situación y remitir para la regulación de cada uno de los institutos de propiedad intelectual a la legislación específica de cada uno de ellos, sería entonces legalmente viable. No existe prohibición de utilizar, dentro del ámbito y las condiciones respectivas, el derecho de patentes, la información no divulgada y otros para proteger el mismo conocimiento, si se cumplen los requisitos sustantivos y formales.

La legislación nacional pretende que el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual no afecte negativamente las prácticas tradicionales, constituyéndose en un límite para el otorgamiento, por ejemplo, restringiendo el alcance de las reivindicaciones en el caso de patentes, etc.

- Referencias al derecho consuetudinario

No existen referencias explícitas al derecho consuetudinario, pero la remisión misma al proceso participativo de consulta implica, de alguna forma, la consideración del derecho consuetudinario para decidir aspectos claves para la protección del conocimiento tradicional, como la titularidad del derecho, la forma de utilización,

etc. Asimismo, en la medida en que el Convenio 169 de la OIT y la normativa indígena en general reconozcan al derecho consuetudinario, ello sería de aplicación en el presente caso.

- Reconocimiento de conocimientos tradicionales protegidos en otros países

La Ley no incluye tal posibilidad de reconocimiento, por ejemplo, basado en la reciprocidad. Tampoco se refiere al complejo asunto del conocimiento similar que es compartido por pueblos indígenas fuera de las fronteras del país.

En principio, únicamente puede protegerse o registrarse el conocimiento que se ha desarrollado en el territorio nacional por cualquiera que pueda considerarse como un pueblo indígena o una comunidad local, según las definiciones que se discuten en este momento como parte del proceso participativo. El reconocimiento de solicitudes de protección de otros lugares no sería, en principio, procedente, excepto si reúne, a la vez, las condiciones para ser protegidos como si se trataran de innovaciones, conocimientos y prácticas del país.

4) Otras disposiciones relacionadas con el marco jurídico son las siguientes:

La Ley Indígena N.º 6172 del 16 de noviembre de 1977 establece que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase (art. 2). Se declaran propiedades de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo 1 de la Ley (art. 2). Las reservas indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de los indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra adquirir terrenos o fincas dentro de estas reservas.

Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas entre los no indígenas y los indígenas

se consideran absolutamente nulos (art. 3). Las reservas estarán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o las leyes de la república que los rijan, bajo la coordinación y asesoría el CONAI.

La propiedad en los territorios indígenas ha sido considerada “[...] como excepción, el derecho de propiedad colectiva en nuestro país. Se trata de un derecho de propiedad especial, creado para definir el papel del Estado frente a ese derecho, para tutelar una realidad establecida mucho antes [...]”. (Juzgado Agrario de Limón, resolución n.º 53-93 de las 8:00 horas del 13 de octubre de 1993). En los territorios indígenas, no es posible reivindicar la propiedad debido a su carácter de inalienable. (Sentencia de la Sala Primera de la Corte n.º 223 de las 15:30 horas del 6 de julio de 1990).

El reglamento de la Ley Indígena, Decreto N.º 8487-G, establece que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2 de la Ley Indígena, las comunidades indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley N.º. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal. Desde el punto de vista jurídico, la titularidad de las tierras corresponde entonces a las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADI).

Solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas, y los nuevos permisos o la renovación de los existentes para la exploración y la explotación minera requerirán la autorización de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (art. 6).

Igualmente, en relación con los deberes del Estado y los derechos de las poblaciones indígenas, resulta de gran interés el convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en estados independientes.

Avances en el desarrollo de los DICS

La CONAGEBIO ha impulsado dos iniciativas para llevar adelante el proceso participativo previsto en la normativa. El primero de ellos en el año 2002, ejecutado por la Mesa Indígena denominado “Proceso de Consulta para Determinar la Naturaleza y Alcances de los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Géneris en Territorios Indígenas y Comunidades Locales” que, entre otros productos, concluyó con una propuesta de normativa en esta materia.

Por su parte, en el año 2015, otro importante esfuerzo fue ejecutado, mediante el cual se realizaron proyectos piloto en dos territorios indígenas (Cabagra y Talamanca-Bribí) producto de los cuales -además de pilotar el proceso participativo³⁷- se avanzó en la elaboración de una segunda versión mejorada del borrador de reglamento (versión 2015) y se finalizó además con una “Guía práctica para activar el proceso participativo” que contiene las bases conceptuales y teóricas para desarrollarlo. Sin embargo, no ha sido posible contar con los recursos económicos para poder escalar todo el proceso y completar las diferentes etapas de este en los 24 territorios indígenas existentes en el país.

Adicionalmente, debe indicarse la iniciativa del Ministerio de la Presidencia para generar el Mecanismo de Consulta indígena. En este orden de ideas, el viceministerio de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano se encuentra desarrollando un Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas. Esta iniciativa tiene su origen en la Directriz No-042-MP del 2016, la cual establece el proceso mediante el cual se construirá, de forma conjunta entre el Gobierno de la República y los 24 territorios indígenas, el Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas y se define al Viceministerio de Asuntos Políticos como la autoridad pública a cargo del proceso de construcción de este. Bajo su autoridad, se crea una Comisión Interinstitucional conformada por miembros del Viceministerio y de otras instituciones públicas, entre las cuales se cuenta

la CONAGEBIO. La directriz regula las formas de convocatoria (artículo 5); los principios rectores (artículo 7), el proceso de consulta -incluyendo la forma de determinar la metodología de consulta y la figura de los encuentros territoriales- (artículos 8-4). Se espera contar con la versión del Mecanismo de Consulta en el año 2017, luego de haberse recibido comentarios a las propuestas presentadas a inicios de dicho año en las reuniones nacionales convocadas para tal efecto.

D. Legislación en propiedad intelectual

Costa Rica fue el último país de la región en ratificar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).³⁶

La Ley de Patentes de Invención, N.º 6867 del 5 de abril de 1983 y sus reformas establecen como patentable toda creación del intelecto humano capaz de ser aplicada a la industria. Podrán ser un producto, una máquina, una herramienta o un proceso de fabricación (art. 1).

- No se consideran invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.
- b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.
- d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para el técnico en la materia.

- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante ley especial.

- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales para preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente.

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales³⁷

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

Por su parte, el Reglamento decreto n.º 15222 del 12 de diciembre de 1983 y sus reformas indican:

Artículo 3º.- Definición de invención. Una invención de producto podrá referirse, entre otros, a cualquier sustancia o material y a cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como a cualquier parte de los mismos.

2. Una invención de procedimiento podrá referirse, entre otros, a cualquier secuencia de etapas o a sus partes y modalidades, conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado.

3) Para efectos del artículo 1.4.c) de la Ley, será aplicable la definición de “microorganismo” contenida en la Ley de Biodiversidad, Ley N.º 7788 del 30 de abril de 1998.

Las materias excluidas de dicha definición no se considerarán, por este motivo, como excluidas de la patentabilidad, sino que deberán ser sometidas al examen ordinario de patentabilidad, de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa vigente en la materia.

El artículo 19. 6 establece que el examinador de fondo deberá observar lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad y, antes de emitir el informe técnico, deberá determinar si la solicitud en trámite corresponde a una invención **que involucra el acceso a los recursos y los elementos de biodiversidad en el territorio costarricense**, para proceder de conformidad con el artículo 80 de dicha Ley; es decir, realizar la consulta a la Oficina Técnica.

Sin embargo, nótese que el numeral no requiere en ningún momento la verificación de la presentación del certificado de legal procedencia para continuar con el trámite y, por ende, no es claro si la consulta del artículo 80 se limita a constatar que la invención no se encuentre en ninguno de los supuestos del artículo 78, así como que se haya presentado el certificado indicado o al menos que este aspecto deba consultarse con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía.

A pesar de lo anterior, según se desprende de lo actuado a la fecha por la Oficina Técnica y ante lo que la Ley de Biodiversidad indica en su artículo 80, la respuesta de la Oficina se pronunciaría además sobre la existencia o no de un permiso de acceso que sustente la utilización de los recursos genéticos involucrados, y estas consideraciones deberían ser igualmente vinculantes para el Registro de Propiedad Intelectual.

Como se ha analizado, la Ley de Biodiversidad reconoce la existencia del certificado de origen en el caso de acceso a recursos genéticos nacionales (o eventualmente a los foráneos si el acceso se realiza en Costa Rica según la interpretación predominante de la Oficina Técnica), y exige su presentación ante las oficinas competentes para otorgar derechos. Igualmente, se contempla un mecanismo de consulta obligatorio con la Oficina Técnica de la CONABEGIO en el caso de las innovaciones basadas en elementos de la biodiversidad.

Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, se debe realizar la consulta a la

Oficina Técnica. Nótese que la presentación del certificado garantiza que el procedimiento de acceso se siguió, lo que incluiría la negociación del consentimiento previo y la distribución de beneficios con los proveedores.

Ni la Ley de Obtenciones Vegetales N.º 8631 -ni su reglamento- contemplan expresamente el requisito de la consulta. Se exceptúan de la protección, las plantas silvestres no mejoradas (artículo 2). Asimismo, se considera una variedad notoriamente conocida, si se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui generis, se hayan registrado estos derechos o no, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley de biodiversidad, N.º 7788, siempre y cuando la variedad se encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia (artículo 4).

Debido a esta omisión en el año 2017 la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) interpuso un proceso contencioso-administrativo, el cual se encuentra pendiente de ser resuelto por los tribunales.

Por su parte, el decreto n.º 34958-MINAET-COMEX- de diciembre de 2008, reglamentaba el artículo 80 de la LB, es decir, la consulta previa obligatoria prevista en ese numeral, antes de otorgar derechos de propiedad intelectual e industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. El reglamento (art. 3) limita la oposición de la falta de cumplimiento con los requisitos de patentabilidad (no menciona qué sucede en el caso de variedades vegetales). Igualmente, ante la ausencia el incumplimiento de la legislación de acceso (arts. 5 y 6), únicamente se prevé una multa (establecida vía reglamento) mientras el solicitante de la patente no se ponga a derecho (posibilidad regulada en el artículo 7). El reglamento no menciona qué sucede con el trámite de otorgamiento de la patente; pero todo parece indicar que este continúa a pesar de lo que dispone la LB para presentar el certificado de origen o legal cumplimiento.³⁸

Al respecto, la Sala Constitucional resolvió una acción de inconstitucionalidad contra este, en el

voto 17058-12:

[...] Decreto impugnado, tiene por objeto regular la materia ambiental, en concreto la protección de la biodiversidad nacional y sus elementos asociados, como el conocimiento tradicional de las comunidades locales derivado de su uso o conservación. Reglamenta el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad número 7788, de fundamental importancia para garantizar la protección de la biodiversidad. Su consecuencia directa es la limitación, restricción e incluso modificación de los efectos y alcances de la norma legal. Sin embargo, el reglamento no fue sometido a un proceso de información o consulta a la población costarricense de previo a su promulgación definitiva, incumplándose de esta forma la obligación de consulta de los anteproyectos de disposiciones de carácter general, establecida en el artículo 361.2 de la Ley General de la Administración pública, por lo que se negó a la población en general, que tiene un interés difuso en la protección efectiva de la biodiversidad nacional, como las organizaciones representativas de intereses generales o corporativos que igualmente pueden resultar afectos por cualquier innovación o modificación normativa que incida sobre elementos que protegen elementos de la biodiversidad, lo que viola el derecho constitucional a la participación ciudadana y el principio democrático. Con base en las consideraciones dadas en la sentencia **se declara con lugar la acción**. En consecuencia, se anula el Decreto Ejecutivo No. 34958 MINAET-COMEX, publicado en el Alcance No. 53 de La Gaceta No. 242 del 15 de diciembre de 2008, que es el Reglamento al artículo 80 de la Ley de Biodiversidad.

E. Propiedad intelectual y TLC ³⁹

Asimismo, deben mencionarse las potenciales implicaciones de los TLC -suscritos y ratificados por numerosos países con los Estados Unidos y la Unión Europea- y sus correspondientes

disposiciones sobre DPI.⁴⁰ Por ejemplo, con relación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, algunas personas consideran que podría establecer una limitación en materia de divulgación o revelación del origen. El lenguaje utilizado en el CAFTA-DR proviene directamente de la legislación de los Estados Unidos al decir que

cada parte establecerá que la divulgación de una invención reclamada debe indebidamente, a la fecha de presentación” (art. 15.9.9).

En este orden de ideas, la duda que surge es si el texto impide solicitar mayor información al momento de divulgar la patente.

En opinión de algunas personas, las disposiciones del TLC limitarían⁴¹ la divulgación o la revelación del origen.

Vinculado con lo anterior, el voto de la Sala Constitucional de Costa Rica (SC, n.º 8-13832 del 11 de septiembre de 2008) con respecto al último Proyecto de Ley de la denominada “Agenda de Implementación” del CAFTA-DR, confirmó la relación existente entre los tratados de libre comercio, la biodiversidad (en este caso el conocimiento tradicional) y los derechos de propiedad intelectual.

En un voto 4 a 3, la mayoría de los y las miembros de la Sala consideraron inconstitucional el procedimiento seguido para incorporar varias modificaciones a la LB, contenidas en el Proyecto de Ley N.º 16955.⁴² Debido a la resolución el Poder Ejecutivo requirió solicitar una prórroga a los otros miembros del tratado para ponerlo en vigencia.⁴³

Desde la perspectiva de los efectos del fallo de la Sala, el cambio más relevante se relaciona con la modificación al inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.

El artículo 78 de la Ley en su versión original

excluía de la protección de propiedad intelectual:
1....

6. Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado o prácticas biológicas tradicionales o en el dominio público.

La reforma que pretendía introducir el Proyecto de Ley N.º 16955 radicaba en dos aspectos: 1. se establece que la exclusión- en el encabezado del artículo- de la protección lo es con relación únicamente a las patentes y no a otras formas de propiedad intelectual; 2. se adiciona luego de las palabras “dominio público” del inciso 6 la frase “siempre que no cumplan con los requisitos de patentabilidad de la Ley N.º 6867 del 23 de junio de 1983 (Ley de Patentes) y sus reformas”.

Aunque los motivos legales para tal proceder no fueron expuestos con suficiente detalle, estos parecen haber sido de dos tipos: a) no existen en el TLC exclusiones a la protección de las diferentes formas de propiedad intelectual que podrían justificar lo dispuesto en el artículo 78 (en su totalidad, según el inciso 6, únicamente era factible excluir el caso específico de las patentes); b) era necesario establecer claramente la posibilidad de patentar invenciones derivadas del CT, siempre que se cumplan los requisitos de ley, de manera que no se excluyera por completo la protección de invenciones relacionadas con el CT, a condición de que estas no fueran “derivadas esencialmente” de este.

El proyecto fue consultado por un grupo de diputados y, en la respuesta a esta, la mayoría de los magistrados consideraron que:

El punto medular de este reclamo es establecer si los cambios resaltados afectan directamente a los pueblos indígenas, y requerían ser consultados según la normativa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese Convenio establece en su artículo 6, la obligación de los gobiernos de:

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular

a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas **susceptibles de afectarles directamente.**

[...]

La reforma al artículo 78, en su inciso 6), introduce un cambio objetivamente comprobable con respecto al texto vigente, y es que establece como patentable, lo que antes no lo era, concretamente, las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. Con la redacción vigente, no son patentables, con la redacción introducida en el texto consultado; lo son, si se cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N.º 6867 del 23 de junio de 1983 y sus reformas.

A contrario sensu, la norma establece que si el conocimiento tradicional cumple los requisitos de la citada ley, entonces sí es patentable, aunque sea una invención esencialmente derivada del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. Objetivamente es un cambio que afecta directamente los intereses de los pueblos indígenas, y por lo tanto, conforme a la normativa vigente del Convenio 169 de la OIT, debió ser consultado a estos, y esta disposición es vinculante para el país.

No obstante, el voto de minoría presenta una visión diferente del problema, exponiendo las razones por las cuales el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no resulta aplicable. La Sala dispone:

Para el voto de minoría:

Antes de la propuesta legislativa que es objeto de análisis en la presente consulta, el ordenamiento jurídico costarricense establece, claramente, y sin duda alguna un blindaje o protección específica a los conocimientos, innovaciones y prácticas de la comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes a la conservación y utilización

sostenibles de la diversidad biológica. Así lo dispone expresamente el Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos (Río de Janeiro de 1992), incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994 -vigente desde el 28 de julio de 1994-, en su artículo 8, inciso j), relativo a la “conservación in situ”. Por su parte, la Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998 en el Capítulo V denominado “Acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y protección del conocimiento asociado”, Sección III “Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial”, si bien reconoce la existencia y validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas a través de mecanismos legales apropiados (artículo 77), en los artículos 82 a 85 desarrolla extensa y prolijamente la protección de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como su participación activa en esa tutela.

En suma, la minoría estima que la consulta a las comunidades indígenas no es necesaria, por cuanto, la norma que se propone reformar no las afecta directamente, al dejar vigente el ordenamiento supralegal y legal que les prodiga protección especial a los derechos intelectuales comunitarios sui géneris de aquellas.

Finalmente, el Proyecto de Ley fue modificado, eliminado la redacción del inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, y mantuvo por tanto su versión actual.

Mediante el voto 16221-2008, la Sala Constitucional determinó (5 a 2) que esta nueva redacción no era contraria a la Constitución Política.

Sin embargo, poco después se emitió el Decreto N.º 34959-MINAET-COMEX publicado en *La Gaceta* del 15 de diciembre de 2008, el cual reglamentaba el artículo 78 y dispuso:

[...] que se entiende que una invención es esencialmente derivada del conocimiento

asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público, se considerará como esencialmente derivada de tales conocimientos, si la invención carece de nivel inventivo o de alguna otra manera no cumple con los criterios de patentabilidad [...] (art.1).⁴⁴

Este decreto fue anulado por la Sala Constitucional mediante el voto 18147-12, debido a la ausencia de participación ciudadana.

F. Estado de implementación⁴⁵

Se han realizado diversas reuniones entre la Oficina Técnica y el Registro, incluyendo un Taller para la Creación de Capacidades en la aplicación del artículo 80 de la LB, realizado el 6 de agosto de 2008. A este taller asistieron las personas funcionarias del Registro, peritos, integrantes del Tribunal Registral, miembros de la CONAGEBIO y personas empleadas de instituciones a las cuales el Registro solicitó apoyo técnico.

A la fecha no se han identificado solicitudes de patentes donde se divulgue alguna invención que incluya elementos de biodiversidad o recursos genéticos extraídos en el territorio nacional.

Las dificultades mencionadas para la implementación del requisito del artículo 80, radican en que el Registro está conformado por abogados especializados en propiedad intelectual, los cuales no conocen con detalle la aplicación de la LB ni los conceptos que ella regula. En todo caso, las personas examinadoras de fondo, cuya área de formación profesional es más cercana a esta materia, son los responsables de determinar cuáles solicitudes deben ir en consulta.

Otro inconveniente consiste en que esta se efectuaría en la etapa de estudio de fondo, lo que retrasaría la finalización del proceso de otorgamiento o la denegatoria de la solicitud presentada. En todo caso, la divulgación del origen del material no constituye uno de los requisitos de forma de la solicitud, lo cual

dificulta identificar desde el inicio en qué casos procede realizar la consulta y remediar la potencial ausencia de esta .

Únicamente se ha conocido una consulta a la OT de la CONAGEBIO de la solicitud de patente que se tramitaba bajo el expediente n.º 7415, denominada “PIRIDINONAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE P38 MAP QUINASAS”. El resumen aportado es el siguiente:

Se describen compuestos de la Fórmula I y sus sales farmacéuticamente aceptables, en los que R1, R2, R3, R4 y R5 se definen en la presente. Estos compuestos son útiles para tratar enfermedades y afecciones causadas o exacerbadas por la actividad de p38 MAP quinasa desregulada y/o FNT. También se describen composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos, métodos para preparar los compuestos y métodos de tratamiento que utilizan los compuestos,⁴⁶

Dicha solicitud fue enviada posteriormente al taller citado por medio de una consulta informal del Registro. La OT emitió un oficio en el cual -entre otros puntos- se comentó que, en los formularios que el registro utilizaba, no se incluía en ningún momento indicar el origen de las muestras. No obstante, se concluyó que las cepas de *N.meningitidis* eran originarias de U.S.A, Alemania y Países Bajos. Además la Oficina Técnica manifestó que respecto a la información

aportada en las reivindicaciones no se encontraba ninguna que se refiriera al patentamiento de microorganismos o secuencias ADN, nucleótidos, y /o aminoácidos, tal y como se encuentran en la naturaleza, por lo que la solicitud de patente no infringía lo estipulado en el artículo 78 LB.

Por último, las personas funcionarias de la OT realizan con alguna periodicidad búsquedas en bases de datos de patentes para identificar posibles usos de recursos genéticos nacionales en una invención.

III. Conclusiones

La Ley de Biodiversidad de Costa Rica es uno de los primeros marcos normativos nacionales que han regulado el tema del acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y su relación con los derechos de propiedad intelectual. No obstante, casi veinte años después de la promulgación de la pionera Ley de Biodiversidad, el desarrollo de los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Géneris aún está pendiente.

A pesar de los esfuerzos puntuales realizados por las autoridades y otros grupos, aún existe una deuda pendiente con los pueblos indígenas para poder tutelar adecuadamente sus conocimientos, innovaciones y prácticas y los recursos genéticos existentes en sus territorios.

Referencias bibliográficas.

Abrell, Elan et al, *Implementing A Traditional Knowledge Commons: opportunities and challenges*, en *Triggering the synergies between intellectual property and biodiversity*, GiZ, 2010.

Begoña Venero y Haiyuean Tualima, *Protect and Promote your culture*, Practical Guide to Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Communities, WIPO, Geneva, 2017 disponible http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1048.pdf

David, Vivas, *El TLC entre la AELC y Colombia: un hito hacia la conservación de la biodiversidad*, en *Puentes*, Setiembre del 2009, Vol. X, No. 4, ICTSD.

David Downes and Sara. Laird, *Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge*, Prepared for UNCTAD Biotrade Initiative. 1999.

DIRECTRICES VOLUNTARIAS MO'OTZ KUXTAL Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras iniciativas adecuadas para garantizar el "consentimiento previo y fundamentado", el "consentimiento libre, previo y fundamentado" o la "aprobación y participación", según las circunstancias nacionales, de los pueblos indígenas y las comunidades locales para el acceso a sus conocimientos, innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de sus conocimientos, innovaciones y prácticas que sean pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales. Decisión XIII/18.

Elisa Morgera, Matthias Buck & Elsa Tsiumani, *The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing in perspective : implications for international law and implementation challenges* Leiden; Boston: M. Nijhoff Pub. 2013.

Elsa Tsiumani, "Access and Benefit Sharing: The Nagoya Protocol" (2010) 40:6 *Environmental Policy and Law* 288.

Evanson Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, "The Nagoya Protocol on Access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community" (2011) 6(3) *Journal of Environment and Development*.

Gurdial Nijar, "The Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing of Genetic Resources: analysis and implementation options for developing countries" South-Centre, Research Paper No. 36, march 2011.

Flavia, Noejovich, *Reflexiones sobre el Rol del Derecho Consuetudinario en la Protección de los Conocimientos Tradicionales a Propósito del Protocolo de Nagoya*, IUCN, Quito, 2013.

Graham, Dutfield, 2000, *Intellectual property rights, trade and biodiversity*. Earthscan, Londres.

Harry Jonas, Kabir Bavikatte & Holly Shrumm, *Community Protocols and Access and Benefit Sharing*, 2010, 12:3 *Asian Biotechnology and Development Review* 49.

Hartmut Meyer et al, *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization: Background and Analysis*, Berne Declaration and Third World Network, 2013.

International Institute for Economic Development, *Biodiversity and Culture: exploring community protocols, rights and consent*; 2012. Disponible en <http://pubs.iied.org/search>.

Jorge Cabrera Medaglia, *El Protocolo de Nagoya: retos de implementación en América Latina y el Caribe*, CISDL, Montreal, 2015.

Jorge Cabrera Medaglia, *Costa Rica: legal framework and public policy (on access to genetic resources)*, *Accessing Biodiversity and sharing the benefits: lessons from implementing the Convention on Biological Diversity*, Santiago Carrizosa et al.

(eds), IUCN Environmental Policy and Law Paper No 54, 2004.

Jorge Cabrera Medaglia, *Access and benefit sharing, intellectual property rights and the protection of traditional knowledge in Costa Rica: participation in and possible impacts of the IGC's work*, Robinson, Daniel et al. (eds.), Routledge, 2017.

Jorge Cabrera Medaglia, 1998 *Ideas, Mecanismos y Principios para la Protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas*, Fundación Ambio, San José.

Mathias Buck, and Clare Hamilton, "*The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*" (2011) 20 RECIEL.

Manuel, Ruiz, *Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: algunos avances normativos y de política en América Latina*, UICN, Quito, 2006.

Ministerio de Ambiente y Energía, *Política Nacional de Biodiversidad*, 2015.

OIT, *Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica: Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT*, 2009.

Report of the Expert Group Meeting of Local Community representatives within the context of article 8 (j) and related provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/WG8J/7/8(add.1) setiembre del 2011.

Report of the Eight Open-Ended Working Group on Article 8J and related provisions UNEP/CBD/COP/12/5, 11 November 2013.

Rubén, Chacón, *Guía para Activar el Proceso Participativo*, CONAGEBIO, San José, 2015.

Sebastian Oberthur and Rosendal Kristin (eds) *Global Governance of Genetic Resources: Access and benefit sharing after the Nagoya Protocol*, Routledge Research in International Environmental Governance, 2013.

Thomas Greiber et al, *Explanatory Guide on the Nagoya Protocol*, IUCN Legal Paper No. 32, Bonn, 2012.

Tobin, Brendan, *Customary Law in ABS and TK governance: perspective from Andean and Pacific Island Countries*, UNU, 2012.

Union for Ethical Biotrade, *Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing*, Technical Brief, 2010.

UNCTAD. 2000 *Systems and National Experiences for protecting traditional knowledge, Innovations and Practices*, TD/B/COM.1/EM.13/2, Ginebra.

Notas

- 2 Política Nacional de Biodiversidad, 2015.
- 3 Política Nacional de Biodiversidad, 2015.
- 4 <https://www.iucn.org/es/content/nuevo-mapa-muestra-c%C3%B3mo-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-centroam%C3%A9rica-ocupan-y-resguardan-gran>
- 5 Sobre el Protocolo véase entre otros Mathias Buck and Clare Hamilton, “The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity” (2011) 20 RECIEL; Union for Ethical Biotrade, Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, Technical Brief, 2010; Gurdial Nijar, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing of Genetic Resources: analysis and implementation options for developing countries” South-Centre, Research Paper No. 36, march 2011; Sebastian Oberthur and Rosendal Kristin (eds) Global Governance of Genetic Resources: Access and benefit sharing after the Nagoya Protocol, Routledge Research in International Environmental Governance, 2013; Thomas Greiber et al, Explanatory Guide on the Nagoya Protocol, IUCN Legal Paper n.º. 32, Bonn, 2012; Evanson Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, “The Nagoya Protocol on Access to genetic resources and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the scientific community” (2011) 6(3) Journal of Environment and Development; Elisa Morgera, Matthias Buck & Elsa Tsoumani, The 2010 Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing in perspective : implications for international law and implementation challenges Leiden; Boston: M. Nijhoff Pub. 2013; .Elsa Tsoumani, “Access and Benefit Sharing: The Nagoya Protocol” (2010) 40:6 Environmental Policy and Law 288 y Meyer, Hartmut et al., Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization: Background and Analysis, Berne Declaration and Third World Network, 2013. En particular para el caso de los países de América Latina, se puede consultar Cabrera Medaglia Jorge, El Protocolo de Nagoya: retos de implementación en América Latina y el Caribe, CISDL, Montreal, 2015.
- 6 Véase las respuestas de estas dos organizaciones que constan en el expediente legislativo de tramitación del Protocolo de Nagoya.
- 7 Sobre la importancia de los CT en la región cfr el estudio de Ruiz, Manuel, Protección jurídica de los conocimientos tradicionales: algunos avances normativos y de política en América Latina, UICN, Quito, 2006
- 8 Cfr como progresivamente se han ido desarrollando políticas nacionales e internacionales sobre el tema. Por ejemplo, la Política de la FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales del 2011.
- 9 El tema de los CT y el acceso a RG de pueblos indígenas se encuentran más desarrollados normativa y doctrinariamente que el caso de las comunidades locales. Sobre este tema cfr Report of the Expert Group Meeting of Local Community representatives within the context of article 8 (j) and related provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/WG8J/7/8(add.1) septiembre de 2011.
- 10 Cfr. sobre el punto, Ruiz Manuel, La protección, op cit.
- 11 La Decisión VII/16 de la COP VII, sección H, enuncia algunos elementos potenciales a ser considerados para la elaboración de sistemas sui generis.
- 12 Cfr la página web del Convenio de Biodiversidad relativo a las actividades y resultados del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 J y disposiciones conexas, www.cbd.int
- 13 Cfr el Reporte del Eight Open-Ended Working Group on Article 8J and related provisions UNEP/CBD/COP/12/5, november 11, 2013.
- 14 DIRECTRICES VOLUNTARIAS MO’OTZ KUXTAL Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras iniciativas adecuadas para garantizar el “consentimiento previo y fundamentado”, el “consentimiento libre, previo y fundamentado” o la “aprobación y participación”, según las circunstancias nacionales, de los pueblos indígenas y las comunidades locales para el acceso a sus conocimientos, innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de sus conocimientos, innovaciones y prácticas que sean pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales. Decisión XIII/18.
- 15 En maya kaqchikel, idioma tradicional local, esta expresión significa “la importancia de volver al lugar de origen”.
- 16 En general sobre este instrumento cfr. Abrell, Elan et al., Implementing A Traditional Knowledge Commons: opportunities and challenges, en Triggering the synergies between intellectual property and biodiversity, GiZ, 2010, MASTA, El Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Miskitu, UICN, San José, 2010 y Harry Jonas, Kabir Bavikatte & Holly Shrumm, Community Protocols and Access and Benefit Sharing, 2010, 12: 3 Asian Biotechnology and Development Review 49.
- 17 Cfr el comprensivo estudio Biodiversity and Culture: exploring community protocols, rights and consent; IIED, 2012. Disponible en <http://pubs.iied.org/search>.
- 18 Por ejemplo, la Constitución de Ecuador reconoce el valor del derecho consuetudinario, ver artículos 171 y siguientes.
- 19 Sobre los alcances y los fundamentos normativos nacionales e internacionales del derecho consuetudinario se sugiere revisar Tobin, Brendan, Customary Law in ABS and TK governance: perspective from Andean and Pacific Island Countries, UNU, 2012 y Noejovich, Flavia, Reflexiones sobre el Rol del Derecho Consuetudinario en la Protección de los Conocimientos Tradicionales a Propósito del Protocolo de Nagoya, IUCN, Quito, 2013.
- 20 Cfr el documento Glosario de términos más importantes relacionados con la propiedad intelectual y los recursos genéticos; los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, disponible en www.wipo.int
- 21 Proteger los derechos de la comunidad sobre los conocimientos tradicionales: repercusiones de las leyes y prácticas consuetudinarias. Seminario de planificación de la investigación, Cuzco (Perú) 20 al 25 de mayo de 2005.
- 22 El derecho consuetudinario y el sistema de propiedad intelectual en la protección de las expresiones y los conocimientos culturales tradicionales. Documento básico de trabajo – versión 3.0, diciembre de 2006, http://www.wipo.int/tk/es/consultaciones/customary_law/index.html

- 23 Paul Kuruk. "El derecho consuetudinario en África y la protección del folclore", en Boletín de Derecho de Autor, XXXVI, n.º 2, 2002, p. 6 (<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001277/127784s.pdf>), extraído en parte, París, 15 de junio de 1982, Gazette du Palais, 1982.2, Resumen, p. 378, o París, 25 de abril de 1978, Gazette du Palais, 1978, 2, p. 448.
- 24 Casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos sobre tierras y territorios. www.cidr.org. or Los fallos especialmente en temas de derechos sobre tierras y territorios son relevantes, por ejemplo: caso de la comunidad indígena Yakye Axa contra Paraguay; caso de la comunidad Sumo Awas Tigni contra Nicaragua; caso del pueblo de Saramaka contra Surinam.
- 25 Cfr. OIT, Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el convenio n.º 169 de la OIT, 2009.
- 26 La oficina técnica ha elaborado modelos o formatos para la presentación de los documentos y requisitos en cumplimiento de los trámites que la ley y las normas de acceso establecen y se cuenta con procedimientos en línea y un manual técnico para orientar a las personas usuarias. (www.conagebio.com).
- 27 Ver Cabrera Medaglia, Jorge, Costa Rica: legal framework and public policy (on access to genetic resources), Accessing Biodiversity and sharing the benefits: lessons from implementing the Convention on Biological Diversity, Santiago Carrazosa et al. (eds), IUCN Environmental Policy and Law Paper n.º 54, 2004 y Access and benefit sharing, intellectual property rights and the protection of traditional knowledge in Costa Rica: participation in and possible impacts of the IGC's work, Robinson, Daniel et al. (eds.), Routledge, 2017.
- 28 Lo referente al acceso a los recursos genéticos ha sido reglamento por medio del Decreto n.º 31514-MINAE y sus reformas publicado en La Gaceta del 15 de diciembre de 2003, "Normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad" (de ahora en adelante Normas de Acceso). Por medio del Decreto n.º 33697-MINAE del 2007 se ha reglamentado el acceso a recursos genéticos en condiciones ex situ.
- 29 Dutfield, Graham. (2000). Intellectual property rights, trade and biodiversity. Earthscan, Londres; Posey, Dorell y Dutfield, Graham. (1996) Beyond Intellectual Property Rights. IDRC, Cabrera Medaglia, Jorge. (1998). Ideas, mecanismos y principios para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas. Fundación Ambio, San José y UNCTAD. (2000). Systems and National Experiences for protecting traditional knowledge, Innovations and Practices, TD/B/COM.1/EM.13/2, Ginebra.
- 30 Downes, David y Laird, Sara. (1999). Innovative Mechanisms for Sharing Benefits of Biodiversity and Related Knowledge, Prepared for UNCTAD Biotrade Initiative
- 31 Véase el reciente análisis de Begoña Venero y Haiyuean Tualima. Protect and promote your culture, practical guide to intellectual property for indigenous peoples and local communities. WIPO, Geneva, 2017 disponible http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1048.pdf
- 32 Este inciso fue modificado por la Ley N.º 8686 publicada en La Gaceta del 26 de noviembre de 2008, una de las denominadas leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR).
- 33 Las reformas a la Ley de Marcas, a la Ley de Patentes y la Ley de Biodiversidad, Ley N.º 8632 del 28 de marzo de 2008, había modificado este inciso indicando en su lugar " los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza".
- 34 El primer certificado de origen, para la investigación básica denominada: "Determinación de la estructura genética de la población de cocodrilos en el Estero de Tamarindo", la cual se había aprobado por medio de la resolución R-001-2007-OT-CONAGEBIO. El certificado fue emitido por la OT, el 26 de febrero del 2008. No obstante, no parece que este haya sido presentado en una solicitud de propiedad intelectual quizá debido a la naturaleza básica de la investigación.
- 35 Chacón Rubén. Guía para activar el proceso participativo, San José, 2015.
- 36 El 7 de octubre de 2007, mediante referéndum, se aprobó el Tratado. La Ley es la N.º 8622, publicada en La Gaceta del 21 de diciembre de 2007, Alcance n.º 40.
- 37 Las reformas introducidas por la Ley N.º 8632 a la Ley de Marcas y otras Leyes modificaron los incisos c y d del artículo 4 de la Ley de Patentes (exclusiones a la patentabilidad), de la siguiente manera: " c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza"; d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos".
- 38 Un caso similar ocurre con la legislación de implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos (Ley N.º 29316, denominada Ley que Modifica, Incorpora y Regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial Suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América, publicada el 14 de enero en el Diario Oficial El Peruano). La Ley N.º 29316 ha modificado el requisito sustantivo de contar con un contrato de acceso a los recursos genéticos con el Estado Peruano o con un contrato de licencia con las comunidades indígenas para el uso de sus conocimientos tradicionales, como condición para poder obtener una patente que incluya el uso o aplicación de estos en el proceso de innovación. Con la nueva Ley, en el caso de que no se cuente con un certificado de origen, se penaliza con una sanción pero no con la validez y no es ya causal de nulidad. Se modifica la Decisión 486 en dos momentos fundamentales: solicitud de la patente y la declaración de nulidad de una patente ya otorgada.
- 39 El Informe del Grupo de Expertos en Conocimiento Tradicional Asociado a los Recursos Genéticos en el Contexto del Régimen Internacional (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2/corr.1) menciona textualmente que " un experto llamó la atención sobre el impacto de los tratados de libre comercio, como el CAFTA-DR, al imponer obligaciones para las Partes del CBD las cuales podrían ser inconsistentes con los requisitos de la revelación de un certificado de origen" (párrafo 63).
- 40 Tratados bilaterales de libre comercio han tratado de responder a esta problemática, intentando crear una adecuada sinergia entre los sistemas de DPI y la biodiversidad. Un ejemplo de estas iniciativas es el TLC entre Perú y Estados Unidos. En la "Carta Paralela (Side letter)" acordada entre ambos países se establece:
 - a) El reconocimiento de la importancia del Conocimiento Tradicional (CT) y la biodiversidad, así como su contribución al desarrollo.
 - b) El reconocimiento de la importancia de a) el consentimiento informado de las autoridades competentes; b) la distribución justa y equitativa derivada del uso de CT y Recursos Genéticos; c) el apoyo a la calidad en el examen de las

patentes para asegurar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.

c) El reconocimiento de que el acceso a los recursos genéticos y la distribución de puede ser adecuadamente regulado mediante contratos.

Cfr. para el análisis de un caso mucho más avanzado de integración de las preocupaciones en materia de biodiversidad en el capítulo de propiedad intelectual en un acuerdo de comercio, Vivas, David, El TLC entre la AELC y Colombia: un hito hacia la conservación de la biodiversidad, en Puentes, septiembre del 2009, Vol. X, n.º 4, ICTSD.

- 41 No existe, sin embargo, una interpretación unívoca respecto a las consecuencias de este lenguaje sobre la posibilidad de exigir la revelación del origen. Por otra parte, en la región andina, según algunos comentaristas, la situación se presenta diferente, y las obligaciones de revelación y prueba de la legalidad del acceso contenidas en las decisiones andinas, prevalecen sobre el Acuerdo de Promoción Comercial por ejemplo, el negociado entre Perú y los Estados Unidos. **El autor no considera, por razones legales y técnicas, que el lenguaje de la disposición citada conlleve una limitación a la posibilidad de exigir la revelación del origen.**
- 42 El Proyecto de Ley reformaba diversas leyes de propiedad intelectual, entre ellas la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Patentes, entre otras, así como la Ley de Biodiversidad. Posteriormente, el Proyecto fue modificado, y se eliminó la redacción del inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, manteniendo por tanto su versión actual. La Sala Constitucional determinó 5 a 2) que esta nueva redacción no era contraria a la Constitución Política. Finalmente, fue publicado como Ley N.º 8686 en La Gaceta del 26 de noviembre del 2008.
- 43 Finalmente los países no aceptaron otorgar la referida ampliación hasta el 1º de enero del 2009.
- 44 La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Salitre presentó una acción de inconstitucionalidad alegando la ausencia de consulta a los pueblos indígenas que exige el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. La acción fue admitida por la resolución de la Sala de las 13:40 del 29 de julio de 2009 y fue posteriormente declarada con lugar, en el voto n.º 18147-12 del 2012
- 45 Comunicaciones personales de Karen Quesada del Registro de Propiedad Industrial y Maribelle Álvarez de la OT de la CONAGEBIO.
- 46 Mediante la resolución de las 8:07 horas del 30 de julio de 2009, se rechaza la solicitud de concesión en virtud de la falta de unidad de invención, falta de claridad y en razón de que las reivindicaciones se refieren a métodos de tratamiento, los cuales se encuentran excluidos de patentabilidad, según el artículo 1 de la Ley N.º 6867.

LA PERMEABILIZACIÓN DEL DERECHO ANGLOSAJÓN EN EL DERECHO MERCANTIL COSTARRICENSE, UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL JOINT VENTURE, EL SHAREHOLDERS' AGREEMENT Y CONCEPTOS CONEXOS

M.Sc. Juan Diego Elizondo Vargas¹
juandiegoelizondo@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de este artículo se divide primordialmente en dos: denotar la presencia tangible del derecho anglosajón en el derecho mercantil costarricense, a través de varias figuras que se utilizan en el derecho empresarial, y el segundo objetivo y de mayor consecuencia es servir de guía para aquellos y aquellas profesionales que no estén familiarizados con estos conceptos. En el trabajo se logra concluir la gran trascendencia que el derecho anglosajón ha tenido en nuestro sistema, permeando por medio de sus diversas figuras, como el *Shareholder's Agreement* y el *Joint Venture*, los cuales son explicados de manera detallada, para percibir claramente su importancia en el mundo de los negocios, donde al abogado y la abogada les corresponde ser una persona asesora informada.

PALABRAS CLAVE

Derecho mercantil, derecho anglosajón, pactos parasociales, shareholders' agreement, joint venture, drag alone, tag alone.

ABSTRACT

The objective of this article is divided primarily into two parts: to denote the tangible presence of common law in the Costa Rican mercantile law, through various figures that are used in business law, and as a second objective, and of greater consequence, is to serve as a guide for those professionals who are not familiar with these concepts. The work establishes the great importance that common law has had in our system, permeated through its various modalities, such as the *Shareholders' Agreement* and the *Joint Venture*, which are explained in detail, to clearly perceive its relevance in the business world, where the lawyer must be an informed advisor.

KEYWORDS

Commercial law, common law, parasocial agreements, shareholders' agreement; joint venture; drag alone; tag alone.

¹ Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene una Especialidad en Derecho Comercial de la Universidad de Costa Rica y otra Especialidad en Derecho Notarial y Registral de la Universidad de Costa Rica y una Maestría en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía en Barcelona becado por la Fundación Carolina.