

El Tratado de la Ompi sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados: un análisis*

Wipo Treaty on Intellectual Property, genetic resources and associated traditional knowledge: un analysis

JAVIER FRAMIÑÁN SANTAS
Profesor titular de Derecho mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

Recibido: 22.09.2025 / Aceptado: 23.12.2025

DOI: 10.20318/cdt.2026.10274

Resumen: El Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados (TPIRGCT) establece un requisito de divulgación en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en las solicitudes de patentes. Este trabajo analiza las principales disposiciones del TPIRGCT.

Palabras clave: requisito de divulgación, recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados, patentes.

Abstract: The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (GRATK Treaty) establishes a disclosure requirement related to genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources in patent applications. This paper discusses the main provisions of the GRATK Treaty.

Keywords: disclosure requirement, genetic resources, associated traditional knowledge, patents.

Sumario: I. Preliminar II. El significado de los términos «patentes», «recursos genéticos» y «conocimientos tradicionales» en el TPIRGCT. 1. El término «patente». 2. El término «recursos genéticos». 3. El término «conocimientos tradicionales». III. Los objetivos del TPIRGCT. 1. Aumentar la transparencia. 2. Impedir la concesión errónea de patentes. 3. Regulación internacional del deber de divulgación. IV. El desencadenante del deber de divulgación. 1. El desencadenante en los antecedentes del TPIRGCT. A) Las propuestas de reforma del PCT y del ADPIC. B) El desencadenante en los borradores de tratado internacional discutidos en el CIG. a) El desencadenante en el «Documento consolidado» de 2019. b) El desencadenante en el *Chair's Text*. C) El desencadenante en el TPIRGCT. V. El contenido del deber de divulgación. VI. Sanciones y remedios. 1. Anteriores a la concesión de la patente. 2. Posteriores a la concesión de la patente. VII. Relación del TPIRGCT con otros acuerdos internacionales.

* Este trabajo es parte del Proyecto de investigación PID2023-147552NB-I00: «Industria alimentaria y bienes inmateriales», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

I. Preliminar

1. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992 persigue la protección de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos (art. 1)¹. En 2010 se adopta el Protocolo de Nagoya (PN) que desarrolla el CDB en lo relativo al reparto de beneficios². Tras la aprobación del CDB se abrió, en diversos foros internacionales y en el ámbito académico, un intenso debate sobre las relaciones de este tratado y los Derechos de propiedad intelectual, especialmente el Derecho de patente y el Derecho de obtenciones vegetales. Un artículo del CDB, en particular, era clave para este debate: el art. 16.5. En este artículo las Partes Contratantes reconocían que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del CDB, y se comprometían a cooperar a este respecto, y de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional, “para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del [CDB]”.

2. Un grupo de Estados –en general Estados poco desarrollados económicamente pero con una gran biodiversidad– interpretaron el CDB en el sentido de que obligaba a modificar el Derecho internacional y nacional de propiedad intelectual. Entre otras cosas, según este enfoque, la consecución de los objetivos del CDB y, en particular, el reparto de los beneficios pasaba porque las partes contratantes estableciesen en el marco de sus Derechos de propiedad intelectual un deber de divulgación de contenido amplio. En particular, debía obligarse a incluir en las solicitudes de patentes relativas a recursos genéticos y a conocimientos tradicionales asociados información sobre su origen y el cumplimiento de la normativa nacional de acceso a los mismos. El incumplimiento de este deber comportaría o bien el rechazo de la solicitud de patente o la pérdida de la patente en el caso de que se hubiera llegado a registrar. Los Estados partidarios de esta interpretación creían que el deber de divulgación ayudaría a luchar contra la apropiación indebida de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales³.

3. Otro grupo de Estados y organizaciones internacionales sostenían que no había incompatibilidad alguna entre los Derechos de propiedad intelectual y los objetivos del CDB. Por lo que respecta a las patentes estas se conceden en relación con inventos nuevos y dotados de altura inventiva. En consecuencia, no es legalmente posible apropiarse por medio de una patente de recursos naturales o conocimientos tradicionales en sí mismos considerados.

Algunos de los Estados que defendían esta interpretación, sin embargo, se mostraron partidarios de reconocer un requisito de divulgación de alcance limitado como medio para contribuir a la consecución de los objetivos del CDB y a la lucha contra la biopiratería. Todos estos Estados compartían la idea de que el incumplimiento de este deber no “prejujgaría” la validez de la patente.

Otro grupo de Estados, con Estados Unidos a la cabeza, eran contrarios al establecimiento de un requisito de divulgación en el Derecho de patentes por considerarlo ineficiente.

4. El debate al que acabamos de referirnos también se planteó en la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI). En el seno de la OMPI las deliberaciones sobre el requisito de divulgación se intensificaron con la creación del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y

¹ <https://www.cbd.int/convention/text>, (consultado por última vez el 18 de septiembre de 2025).

² Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Nagoya (Japón) el 29 de octubre de 2010, disponible en <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf>, (consultado por última vez el 18 de septiembre de 2025).

³ En muchas ocasiones se utiliza el término biopiratería para referirse a la apropiación sin autorización de recursos genéticos y conocimientos tradicionales mediante derechos de propiedad intelectual, pero es un término con una carga política mayor que el de apropiación indebida. Sobre el término biopiratería, vid. M. RUIZ MULLER, *Genetic resources as natural information. Implications for the Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol*, Routledge, Abingdon Oxon y Nueva York, 2015, p.2., J. D. SARNOFF y C. M. CORREA, *Analysis of options for implementing disclosure of origin requirements in intellectual property applications*, United Nations, Nueva York/Ginebra, 2006, pág. vii.

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) en el año 2000⁴. A lo largo de los años en el CIG se discutieron una serie de proyectos de tratados relativos al requisito de divulgación, borradores que pueden considerarse los antecedentes remotos del actual TPIRGCT. En general, de una u otra forma, las diferentes posturas en torno al requisito de divulgación a las que acabamos de referirnos quedaban reflejados en ellos⁵. Finalmente, después de años y años de debate, el trabajo de la OMPI dio sus frutos. El 24 de mayo de 2024 se adoptaba en Ginebra el TPIRGCT. El TPIRGCT obliga a las Partes contratantes a establecer un deber de divulgación en sus Derechos de patentes que obligará a los solicitantes de patentes basadas en recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a revelar información sobre su origen.

II. El significado de los términos «patentes», «recursos genéticos» y «conocimientos tradicionales» en el TPIRGCT

5. De acuerdo con el art. 1 del TPIRGCT sus objetivos son mejorar la calidad del sistema de *patentes* y evitar la concesión errónea de *patentes* en lo que respecta a los *recursos genéticos* y a los *conocimientos tradicionales asociados*. Por su parte el art. 3 del TPIRGCT refiere el deber de divulgación exclusivamente a las solicitudes de *patentes*. Es necesario antes de analizar el deber de divulgación del TPIRGCT aclarar qué significan los términos patentes, recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

1. El término «patente»

6. Durante el largo proceso que condujo a la elaboración del TPIRGCT, el CIG discutió en numerosas ocasiones si el deber de divulgación debía exigirse a todo solicitante de un derecho de propiedad intelectual basado en recursos genéticos o conocimientos tradicionales⁶. Finalmente, se impuso la tesis de que, en principio, el ámbito de aplicación del TPIRGCT debía circunscribirse exclusivamente a las solicitudes de patentes. Decimos en principio porque el art. 8 del TPIRGCT establece que las partes contratantes reexaminarán el deber de divulgación cuatro años después de su entrada en vigor, estudiando “cuestiones tales como la posible ampliación del requisito de divulgación (...) a otras esferas de la propiedad intelectual”. Por tanto, en el futuro podría extenderse la aplicación del TPIRGCT a otros derechos de propiedad intelectual diferentes de las patentes.

7. No deja de ser curioso, sin embargo, que el Tratado que estamos examinando se llame «Tratado de la OMPI sobre la *propiedad intelectual*, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados» (la cursiva es nuestra). Quizás los antecedentes, la previsión de que el TPIRGCT pueda extenderse en el futuro a otros derechos de propiedad intelectual y el deseo de contentar a los partidarios de no reducir el deber de divulgación a las solicitudes de patentes expliquen el nombre del Tratado.

8. El art 2 del TPIRGCT contiene un listado de algunos de los términos empleados en su texto con sus correspondientes definiciones pero en este listado no figura la palabra patente. Podríamos pensar que su significado es evidente. Sin embargo, debemos plantearnos qué se debe entender por «patentes» en el contexto del TPIRGCT. La pregunta es pertinente porque el término patente no tiene

⁴ OMPI (Asamblea General), Asuntos relacionados con la propiedad intelectual, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, Ginebra, 2000, WO/GA/26/6.

⁵ Vid., los objetivos de política de las diferentes propuestas de textos para un tratado internacional sobre el deber de divulgación discutidas en el CIG en, por ejemplo, el Documento consolidado en relación con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, WIPO/GRTKF/IC/23/4, (2012), el Documento consolidado en relación con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, WIPO/GRTKF/IC/28/4 (2014), y el Documento consolidado en relación con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, WIPO/GRTKF/IC/40/6, (2019), (preámbulos y art. 2).

⁶ Vid. por todos, OMPI, Documento consolidado (2012), op. cit. y Documento consolidado (2014), op. cit.

un significado unívoco en todas las jurisdicciones. La respuesta a la pregunta sobre el significado del término patente condicionará a su vez la interpretación del art. 9 TPIRGCT (examen) y su referencia a «otras esferas de la propiedad intelectual». Cuanto más amplio sea el concepto de patente más reducido será el de otras esferas de propiedad intelectual del art. 9 TPIRGCT y a la inversa.

9. Podría pensarse, en primer lugar, que el TPIRGCT deja en libertad a las Partes contratantes para definir qué se entiende por una patente a los efectos de su aplicación. De modo que las Partes contratantes estarían obligados a prever un deber de divulgación en relación con todos aquellos derechos de propiedad industrial que reciben el nombre de patente en su ordenamiento. Sin embargo, esta interpretación no parece admisible a la vista de los objetivos del TPIRGCT (art. 1). En efecto, de acuerdo con este artículo los objetivos del TPIRGCT son aumentar la eficacia, la transparencia y la calidad del sistema de patentes e impedir que se concedan erróneamente patentes para invenciones que no sean nuevas ni conlleven actividad inventiva en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos (vid. también el art. 3 y su referencia a la *invención reivindicada* en la solicitud de patente). En consecuencia, parece que el TPIRGCT solo obliga a establecer un deber de divulgación en relación con derechos de propiedad intelectual que tengan por objeto *invenciones* y que de acuerdo con la regulación interna esté previsto un control de su novedad y altura inventiva. Se ha sugerido que el deber de divulgación regulado en el TPIRGCT se refiere a las invenciones *técnicas*⁷. Y esta parece una conclusión acertada, de acuerdo con el art. 31 de la Convenio de Viena “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”⁸ Es cierto que el término invención podría entenderse en el sentido de creación intelectual. Pero cuando se relaciona la palabra invención con el requisito de la novedad y la altura inventiva, y este conjunto de términos se interpretan de acuerdo a su sentido corriente parece acertada la conclusión de que por invención hay que entender invención técnica.

10. En consecuencia, el TPIRGCT no afecta a todos aquellos derechos de propiedad intelectual que no tengan por objeto invenciones técnicas y en particular los derechos de diseño por más que en algunas jurisdicciones el título que se conceda para protegerlos lleve el nombre de patente⁹.

11. Algunos autores han defendido en relación con la Propuesta del TPIRGCT –que era idéntica en este punto al TPIRGCT final– que sería de aplicación a los modelos de utilidad («utility models» o «petty patents») en la medida en que el término patente se entienda en un sentido amplio, referido en general a invenciones técnicas¹⁰. En este sentido la Propuesta del TPIRGCT comprendería muy probablemente según estos autores los modelos de utilidad («Gebrauchsmuster») regulados por la Ley de modelos de utilidad alemana o pequeños derechos de patente comparables de otras jurisdicciones¹¹.

12. También se ha defendido que, aunque no es del todo claro, el término patente de la propuesta del TPIRGCT podría englobar los certificados complementarios de protección para los medicamentos y los productos fitosanitarios (CCP)¹². Se dice que aunque los CCPs tienen un objeto de protección más

⁷ G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, GRUR taskforce ICG: The WIPO draft international legal instrumenting relating to intellectual property, genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources-overview and analysis, *GRUR International*, v. 73, nº2, febrero 2024, pp.139-151, 145.

⁸ *Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969.

⁹ G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p.145.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455)*(versión reformada de agosto de 2021).

¹² Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, DOUE L 152 de 16 de junio de 2009, p. 1, modificado por el Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, DOUE L 153 de 20 de mayo de 2019, p.1 (en lo sucesivo RCCPM) y el Reglamento (CE) nº 1610/96 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (RCCPF en adelante).

limitado que la patente de base (arts. 4 RCCPM) lo cierto es que conceden los mismos derechos que esta última y están sujetos a las mismas limitaciones y obligaciones (art. 5 RCCPM) y por este motivo podrían considerarse comprendidos en el ámbito de aplicación del TPIRGCT¹³.

13. Se ha defendido también –en relación con la propuesta del TPIRGCT– que la protección de las variedades vegetales a través de un sistema *sui generis* podría estar comprendido en el ámbito de aplicación del TPIRGCT¹⁴.

14. Sin duda existen argumentos a favor de una interpretación generosa del término patente del TPIRGCT. Por un lado, el TPIRGCT se refiere en varias ocasiones al “sistema de patentes”. Así en su artículo 1 se dice que uno de los objetivos del Tratado es aumentar la eficacia, la transparencia y la calidad del *sistema de patentes* (vid. en el mismo sentido los párrafos primero y tercero del preámbulo). La palabra “sistema” parece remitir a un conjunto, y bien podría entenderse que el TPIRGCT tiene por objeto el conjunto de títulos que se conceden por las oficinas de propiedad industrial, previa solicitud, para proteger las invenciones técnicas. En este sentido el término “sistema de patentes” habría que interpretarlo como sinónimo de sistema de protección de las invenciones técnicas de una parte contratante.

15. Y, por otro lado, en el art. 1 TPIRGCT se indica que el objetivo es evitar la concesión errónea de patentes que no sean nuevas ni conlleven actividad inventiva. Por lo tanto, el término patente comprende todo derecho de propiedad intelectual previsto en un Estado parte relativo a una invención, sometido a un procedimiento de registro, y en relación con el que se puede controlar su novedad y actividad inventiva. Es decir, el término patente no puede entenderse reservado exclusivamente para las invenciones dotadas de novedad internacional, en el que el estado de la técnica comprenda divulgación por cualquier medio incluidas las anterioridades orales o de uso y que conlleven una actividad inventiva máxima. Por estas razones, comparto la opinión de aquellos que sostienen que el término de patente del TPIRGCT englobaría las invenciones técnicas “menores” o de “segundo grado” y no solo las patentes.

16. En cuanto a los CCPs estoy también de acuerdo con entenderlos comprendidos en el concepto de patente del TPIRGCT. Es cierto que los CCPs son títulos de propiedad intelectual diferentes de las patentes –si se quiere *sui generis*– pero no son independientes de las mismas¹⁵. Los CCPs son títulos accesorios de la patente de base¹⁶. Esta relación de accesoriedad se refleja entre otras cosas en que si la patente de base se declara nula –por falta de los requisitos de patentabilidad (invención, novedad, actividad inventiva o aplicación industrial)– se extinguirá el CCP accesorio (vid. v.gr. el art. 15 del RCCPM y del RCCPF). Y en este punto podemos conectar los CCPs con el art. 1 del TPIRGCT.

17. Como explicamos más arriba el término patente del TPIRGCT se identifica con el derecho de exclusiva que los ordenamientos nacionales o regionales prevén para invenciones nuevas y que impliquen actividad inventiva. Esto, a mi juicio, excluiría del ámbito de aplicación del TPIRGCT los derechos de obtenciones vegetales protegidos mediante un sistema *sui generis*, derechos cuyo registro se condiciona a la existencia de una variedad que sea nueva, distinta, homogénea y estable.

2. El término «recursos genéticos»

18. El deber de divulgación previsto en el TPIRGCT se activa cuando la invención reivindicada en una solicitud de patente esté basada en *recursos genéticos* o en *conocimientos tradicionales asocia-*

¹³ G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 145.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ J.A. GÓMEZ SEGADÉ, Certificado complementario de protección de los medicamentos, en J.A. GÓMEZ SEGADÉ, *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de los XXV años de cátedra*, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp.511-513, 512.

¹⁶ *Ibid.*

dos a dichos recursos. De acuerdo con el art. 2 del TPIRGCT el término “recursos genéticos” se define como “el material genético de valor real o potencial”. También en el art. 2 se nos dice que por material genético se entenderá “todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia”.

19. Estas definiciones de recursos genéticos y materiales genéticos proceden del CDB y el PN. En efecto, en la nota 1 del TPIRGCT se aclara que «la definición de “recursos genéticos”, *en concordancia con la manera en que se entiende el término en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica*, no tiene por fin incluir los “recursos genéticos humanos”» (la cursiva es nuestra). Y, por otro lado, en las notas al art. 2 del *Chair's Text*, el Sr. IAN GOSS explicaba que «las definiciones de recursos genéticos, material genético, país de origen y condiciones in situ enumeradas en la lista de términos se han tomado directamente de los acuerdos multilaterales existentes en relación con los RR. GG.[recursos genéticos], sobre todo del CDB»¹⁷. Así pues, el término «recursos genéticos» debe ser interpretado en el sentido en el que se entiende en el ámbito del CDB. La utilización del término recurso genético en la forma definida por el CDB se explica porque el TPIRGCT pretende aumentar la transparencia del sistema de patentes como medio de apoyo al CDB y al resto de tratados medioambientales.

20. Para decidir si estamos ante un material genético en el sentido del CDB o de una naturaleza diferente la clave radica, como es evidente, en si contiene unidades funcionales de la herencia¹⁸. Estamos ante una cuestión técnica que en cada caso concreto deberán resolver los expertos. En todo caso, se suele decir que un material contiene unidades funcionales de la herencia cuando están presentes elementos de DNA (ácido desoxirribonucleico) y en algunos casos RNA (ácido ribonucleico)¹⁹. En el ámbito de la UE, el término unidades funcionales de la herencia empleado en el CDB se entiende en el sentido de genes²⁰.

21. Siguiendo lo acordado por la Conferencia de las partes en el ámbito del CDB, el término «recursos genéticos» no comprende, como hemos adelantado, los recursos genéticos humanos²¹. La UE entiende que los microorganismos (como bacterias, hongos y virus) que residen en el interior o en la superficie del cuerpo humano, la microbiota humana, son recursos genéticos de naturaleza no humana por más que estén asociados a nuestra especie y, por lo tanto, están comprendidos en el ámbito de aplicación del CDB²².

¹⁷ OMPI, Texto del proyecto de Instrumento jurídico internacional relativo a la propiedad intelectual y los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos preparados por el Presidente”, WIPO/GRTKF/IC/43/5 (2022), (en lo sucesivo, *Chair's Text*). El *Chair's Text* fue redactado por el Sr. IAN GOSS, a la sazón presidente del CIG, para superar el *impasse* que se vivía en este comité incapaz, tras años de deliberaciones, de llegar a un acuerdo sobre el requisito de divulgación. El *Chair's Text* va acompañado de unas notas explicativas que son importantes para la interpretación del TPIRGCT, no solo por ser su antecedente sino también porque en buena medida ambos textos tienen contenidos idénticos.

¹⁸ El art. 2 del CDB se refiere al material genético como material de origen vegetal, animal, microbiano o *de otro tipo*. El CDB no define que significa «de otro tipo» («or the other origin» en la versión inglesa). Se ha sugerido que la expresión «de otro tipo» podría interpretarse en el sentido de que comprende muestras medioambientales como suelo, sedimentos o líquidos que incluyan o bien plantas, animales o material microbiano que contienen unidades funcionales de la herencia o bien unidades funcionales de la herencia disasociados de plantas, animales o material microbiano, esto es “puras unidades de la herencia funcionales”, L. GLOWKA, *A guide to designing legal frameworks to determine access to genetic resources*, IUCN, 1998, Gland, Switzerland, Cambridge/Bonn, p.4.

¹⁹ Vid., por ejemplo, L. GLOWKA, F. BURHENNE-GUILMIN et. al., *A guide to the Convention on biological diversity*, Environmental policy and law paper, n° 30, Gland and Cambridge, IUCN, 1994, p. 21 y OMPI, *Cuestiones clave sobre el requisito de divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales en las solicitudes de patentes*, Ginebra, 2020, p. 28 (*Cuestiones clave* en lo sucesivo).

²⁰ Documento de orientación sobre el alcance de la aplicación y las obligaciones fundamentales del Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, DOUE C 13 de 12 de enero de 2021, p. 9, (Documento de orientación de la UE en lo sucesivo).

²¹ Vid. nota 1 del TPIRGCT y la Decision II/11 de la segunda COP (Conferencia de las partes en el CDB), UNEP/CBD/COP/2/19, apartado 2 y en la décima COP Decision X/1, UNEP/CBD/COP/10/27, apartado 5.

²² Documento de orientación de la UE, op. cit., pp. 11-12.

22. Por lo que respecta al requisito del valor actual o potencial de los recursos genéticos se ha sugerido lo siguiente. El CDB podría estar empleando el término “material genético” en un sentido científico desconectado de su valor actual o potencial mientras que el término “recursos genéticos” se definiría refiriéndose a su utilidad. De modo que los recursos genéticos serían un subtipo de material genético. Un material genético solo podría ser considerado un recurso genético en el sentido del CDB cuando tenga un uso o es probable que lo tenga²³. Sin embargo, también se ha dicho que quizás una interpretación tan estricta no estaría justificada en la medida en que virtualmente todo material genético es potencialmente valioso al menos hasta que se pruebe lo contrario²⁴. Esta parece la interpretación más adecuada: la referencia al valor potencial pretende capturar el estado tecnológico y el conocimiento en evolución²⁵. Sin embargo, a mi juicio, a los efectos de la aplicación del TPIRGCT el valor potencial es irrelevante. Quien solicita una patente basada en recursos genéticos cree que tiene un invento y trata de demostrar que el material genético tiene un valor actual como elemento de la patente que solicita (no el potencial). Dicho de otro modo, el valor potencial es irrelevante para el examen de si existe una innovación, la novedad y de la altura inventiva.

23. Una cuestión importante es si los llamados “derivados” pueden considerarse comprendidos en el ámbito de aplicación del CDB —esto es en la noción de recurso genético del CDB— y por tanto también del TPIRGCT. Aunque el CDB y el TPIRGCT mencionan a los derivados en su articulado no lo definen. El PN, sin embargo, sí ofrece una definición calificándolos como “un compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de la herencia” (art. 2, e). La Comisión de la UE considera que esta definición comprende, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, las enzimas, el ARN y compuestos orgánicos como los flavonoides, los aceites esenciales o las resinas procedentes de las plantas²⁶. Algunos derivados pueden contener unidades funcionales de la herencia y otros no²⁷. La definición de derivado del PN no incluye los llamados derivados sintéticos. Nótese que el art. 2.e) del PN se refiere a los derivados como «un compuesto bioquímico que existe *naturalmente* (...)», (la cursiva es nuestra) lo que excluye los derivados de origen sintético²⁸.

24. El recurso al PN para interpretar el término «derivado» es oportuna porque como se recuerda en el *Chair’s Text* el término «recursos genéticos» del TPIRGCT está tomado de los acuerdos multilaterales relativos a este tipo de recursos, acuerdos entre los que figura el PN (vid. supra).

25. Es una cuestión controvertida si el CDB y el PN comprende en su ámbito de aplicación los derivados²⁹. Pero incluso aunque aceptásemos que están incluidos, parece que los derivados —al menos los que no tienen unidades funcionales de la herencia— no entran en el ámbito de aplicación del TPIRGCT. Y ello por varias razones.

26. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el art. 8 TPIRGCT titulado “Examen” se establece que pasados cuatro años desde su entrada en vigor las partes contratantes se comprometen a revisarlo examinando cuestiones como su posible *ampliación* a los derivados. Es decir, el art. 8 TPIR-

²³ L. GLOWKA, F. BURHENNE-GUILMIN et. al., op. cit., p. 22.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ T. GREIBER, S. PEÑA MORENO, et. al., *Guía explicativa del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios*, Gland, Suiza, UICN, 2013, p. 70.

²⁶ Documento de orientación de la UE, op. cit., p. 16.

²⁷ *Ibid.*, L. GLOWKA, F. BURHENNE-GUILMIN et. al., op. cit., p. 22, L. GLOWKA, op. cit., p. 4, T. GREIBER, S. PEÑA MORENO, et. al., op. cit., p. 71.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ OMPI, *Cuestiones clave*, op. cit., p. 30, G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 146. En contra, al menos respecto a los derivados aislados de los recursos genéticos, por ejemplo, la Comisión Europea, Documento de orientación de la UE, op. cit., p. 16, SUIZA, An international disclosure of source requirement for genetic resources and associated traditional knowledge and associated traditional knowledge in patent applications. A contribution to the evidence-based approach, WIPO/GRTKF/IC/42/12, (2022), p.5 (An international disclosure, en lo sucesivo).

GCT interpretado *a contrario* parece excluir a los derivados de su ámbito de aplicación actual³⁰. Los trabajos preparatorios del TPIRGCT confirman esta interpretación. En las notas al art. 9 del *Chair's Text* (el equivalente al actual art. 8) se explica que con este artículo se pretendía conciliar las diferencias de opinión con respecto a la inclusión de los derivados dentro del alcance del instrumento y que este proceder parecía lo más prudente teniendo en cuenta los debates en curso.

27. Otro tema relevante en relación con el objeto del deber de divulgación y la noción de recursos genéticos es el que tiene que ver con la llamada información digital sobre secuencias («digital sequence information») (en adelante DSI)³¹. Simplificadamente podríamos decir que la DSI son datos digitales –información– obtenidos de la secuenciación de los recursos genéticos³². El tema tiene una enorme relevancia para el deber de divulgación y, en general, el reparto de beneficios debido a que hoy buena parte de la investigación relacionada con los recursos genéticos se realiza a partir de la DSI y no de muestras físicas de recursos genéticos.

28 No está claro si el término «recursos genéticos» en el contexto del CDB y el PN abarca la DSI³³. Literalmente, de acuerdo con el CDB por recursos genéticos se entiende el *material* genético de valor real y potencial (art.2). Esta referencia al «material» ha sido interpretada en el sentido de que el CDB no comprende la DSI que se dice tiene un carácter inmaterial³⁴. Sin embargo, no todo el mundo comparte este punto de vista. El argumento de fondo de una manera simplificada es que si el CDB comprende los recursos genéticos entendidos en sentido físico debería también abarcar la DSI obtenida a partir de las muestras físicas de recursos genéticos. En este sentido, la DSI no sería otra cosa que los recursos genéticos descritos y presentados en un “formato” diferente. A esta observación se une las grandes dificultades para deslindar lo que es material de lo que no lo es. Por otro lado, las muestras físicas de recursos genéticos son relevantes para la innovación fundamentalmente por su aspecto inmaterial, por la información que atesoran. Por esa misma razón, los beneficios que puedan generar y a cuyo reparto aspira el CDB tienen su raíz en esta información³⁵. Siendo esto así el acento no debería ponerse en el aspecto material de los recursos genéticos sino en el inmaterial y, por lo tanto, el término recurso genético del CBD comprendería también la DSI.

29. En principio, si se entiende que el concepto de recurso genéticos del CDB incluye la DSI entonces habrá que concluir que también está comprendido en el ámbito de aplicación del TPIRGCT. En caso contrario, habrá que entenderlo excluido. Con todo, a mi juicio, quienes elaboraron el TPIRGCT

³⁰ G. WÜRTEMBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p.146, P.H.D. BATISTA, The WIPO IGC Chair's Draft on IP and Genetic Resources-Reasons for concern, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 19, nº 4, abril de 2024, p. 329, op. cit., p. 328-336, 329.

³¹ Siguiendo a la COP del CDB hemos optado por el término información digital sobre secuencias de recursos genéticos, vid. Decisión 15/9. Información digital sobre secuencias de recursos genéticos, CBD/COP/DEC/15/9, (2022), punto 1.

³² Documento de orientación de la UE, op. cit., p. 18. Tanto el término DSI como su significado preciso son cuestiones controvertidas. Vid. sobre este tema y en general la problemática de la DSI, S.A. LAIRD, R. P. WYNBERG et al., *A Fact-Finding and Scoping Study on Digital Sequence Information on Genetic Resources in the Context of the Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol*, CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3, (2018), AD HOC TECHNICAL EXPERT GROUP ON DIGITAL SEQUENCE INFORMATION ON GENETIC RESOURCES (AHTEG), Synthesis of views and information on the potential implications of the use of digital sequence information on genetic resources for the three objectives of the convention and the objective of the nagoya protocol, CBD/DSI/AHTEG/2018/1/2 (2018) (AHTEG, Synthesis, en lo sucesivo).

³³ COP CDB, 15/9 Información digital, op. cit., párrafo 7, AHTEG, Synthesis, op. cit., p. 35-36, E. KARGER, P. DU PLESSIS, et al., Digital Sequence information on Genetic Resources (DSI), GIZ, 2019 disponible en www.abs-initiative.info pp. 3 y 7, consultado por última vez el 18 de septiembre de 2025.

³⁴ En este sentido y, por tanto, excluyéndolo del ámbito de aplicación del proyecto de TPIRGCT, G. WÜRTEMBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 146. Valorando el *Chair's Text*, Suiza defendió que no era oportuno un deber de divulgación que tuviera por objeto la DSI y se mostró partidaria de centrarse en el concepto de “recurso genético” en la forma definida en el CDB –esto es en sentido material–, SUIZA, An international disclosure, op. cit., punto 2.2, b). En general, sobre los argumentos en contra de que el término recursos genéticos comprenda la DSI, AHTEG, Synthesis, op. cit., p. 35.

³⁵ Sobre los argumentos a favor de un concepto de recursos genéticos que incluya la DSI, AHTEG, Synthesis, op. cit., p. 35-36; en general sobre la cuestión de por qué los recursos genéticos deberían entenderse en un sentido inmaterial en el ámbito del CBD y no solo material y sus implicaciones, el detallado estudio de M. RUIZ MULLER, op. cit.

conocían el debate sobre la DSI y los recursos genéticos y optaron por no aclarar expresamente esta cuestión en relación con el deber de divulgación. Por lo que con independencia de la opinión que se tenga sobre el significado del término «recurso genético» en el contexto del CDB creo que lo más prudente es entender que es una cuestión que se dejó abierta³⁶. Volveremos sobre esta cuestión en el apartado sobre el desencadenante del deber de divulgación (infra).

30. Con todo, una cuestión es si legalmente el término «recursos genéticos» comprende la DSI y otro si tiene sentido un deber de divulgación en relación con la DSI y en un plano más general que modelo de reparto de beneficios, el bilateral o el multilateral, es el más apropiado en relación con la DSI. El debate sobre la necesidad del deber de divulgación y la DSI habría que plantearlo, hoy, teniendo presente que la Conferencia de las Partes del CDB en relación con la DSI ha optado por un sistema multilateral de reparto de beneficios, el llamado fondo de Cali³⁷. A mi juicio, el deber de divulgación en el marco de un sistema de reparto multilateral solo tiene sentido si el particular modelo multilateral que se elija lo requiere para su implementación. Dicho de otro modo, dependiendo del modelo multilateral de reparto podría ser necesario o no el deber de divulgación³⁸. El tema de debate pasa a ser qué modelo multilateral de reparto de beneficios puede ser el más eficiente y si requiere un deber de divulgación.

3. El término «conocimientos tradicionales»

31. El deber de divulgación regulado por el TPIRGCT no abarca todo tipo de conocimientos tradicionales sino exclusivamente aquellos asociados a recursos genéticos (art. 1 y Preámbulo)

32. Pues bien, el TPIRGCT no define qué debe entenderse por conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Desde hace años la OMPI trabaja en la elaboración de un tratado que proteja los conocimientos tradicionales. No ha sido posible, hasta el momento, alcanzar un consenso pese a los esfuerzos realizados. Esta circunstancia explica que el TPIRGCT no contenga una definición de conocimientos tradicionales³⁹.

33. Como se explicó más arriba uno de los objetivos de la regulación de un deber internacional de divulgación era lograr seguridad jurídica. Desafortunadamente, esa seguridad se reduce en la medida que el TPIRGCT no contiene una definición de conocimientos tradicionales.

34. Con todo, puesto que uno de los objetivos del TPIRGCT es que el sistema de patentes gane en transparencia como medio de apoyo a los tratados relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados con ellos podemos recurrir al CDB para ofrecer una guía –aunque sea mínima– de qué se debe entender por conocimientos tradicionales. El CDB no utiliza el término «conocimientos tradicionales». Sin embargo, hay consenso en que su art. 8.j) se refiere a ellos (vid. también arts. 1, 3 y 7 PN). Conocimientos tradicionales serían así «los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica».

³⁶ Personalmente, por los argumentos que se han mencionado en el texto, creo que no tiene sentido entender el término recurso genético del CDB en un sentido material exclusivamente. Resulta especialmente llamativo que se insista en poner el acento en el aspecto material del término «recursos genéticos» cuando el CDB y el PN obligan a repartir los beneficios derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales, que tienen una naturaleza inmaterial por definición.

³⁷ A mi juicio, es acertado apostar los modelos multilaterales de reparto de beneficios para la DSI en lugar de seguir insistiendo en el modelo bilateral.

³⁸ Vid. por ejemplo, el modelo «bounded openness» defendido por M. RUIZ MULLER en el que el deber de divulgación todavía tiene su papel, op. cit., pp. 73-74.

³⁹ El Sr. IAN GOSS en sus notas al art 3 del *Chair's Text* (párrafo 8) explica que “soy consciente de que algunos miembros opinan que es necesario llevar a cabo un debate en profundidad sobre el concepto de los conocimientos tradicionales antes de hacer referencia a ellos en un régimen de divulgación. Sin embargo, teniendo en cuenta que otros instrumentos internacionales hacen referencia a los conocimientos tradicionales sin definirlos necesariamente y observando los objetivos del presente instrumento y de las novedades que tienen lugar en este ámbito, se ha conservado esa materia”.

III. Los objetivos del TPIRGCT

1. Aumentar la transparencia

35. El TPIRGCT persigue, en primer lugar, aumentar la eficacia, la transparencia y la calidad del sistema de patentes en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos (art. 1.a) mediante la creación de un deber de divulgación.

36. El artículo 1.a) TPIRGCT admite varias interpretaciones. En primer lugar, podría interpretarse en conexión con el otro objetivo del TPIRGCT: evitar la concesión de patentes que no son nuevas o carecen de altura inventiva (art. 1.b). Si con el deber de divulgación se reduce la concesión errónea de patentes sin duda se incrementará la transparencia, la calidad y la eficacia del sistema de patentes. Sin embargo, no parece esta la interpretación más adecuada. No solo porque el art. 1.a) resultaría redundante sino porque a la vista de los proyectos previos del CIG y del preámbulo del TPIRGCT parece que con la transparencia se pretende contribuir a que se cumplan las normativas nacionales de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos y el reparto de beneficios derivados de su utilización.

37. Por lo que respecta a los proyectos previos, en las notas al art. 1 del *Chair's text*, que puede considerarse el antecedente inmediato del TPIRGCT y cuyo artículo 1 es idéntico al art. 1 del TPIRGCT, se explica que “es importante señalar que [...] una mayor eficacia, transparencia y calidad del sistema de patentes redundará en última instancia en *facilitar* la participación en los beneficios y evitar la apropiación indebida” (la cursiva es nuestra)⁴⁰.

38. En el preámbulo del TPIRGCT, por otro lado, se reconoce la función que podría cumplir el sistema de patentes para contribuir a la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y que los Tratados y otros instrumentos internacionales relacionados con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales deben apoyarse mutuamente. Además, se menciona expresamente el compromiso de alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas. Si interpretamos el art. 1.a) del TPIRGCT en conjunto con estas declaraciones tenemos lo siguiente. La transparencia es el medio por el que el sistema de patentes va a contribuir a la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y apoyará los tratados internacionales que se ocupan de ellos. Para ello el TPIRGCT establece un deber de divulgación del origen de los recursos genéticos.

39. Lo que se pretende es que no quede oculto en las solicitudes de patentes relativas a recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos de dónde proceden éstos últimos. Al aumentar la transparencia mediante la revelación del origen se permite que los proveedores de recursos y conocimientos

⁴⁰ Como recuerda el Sr. IAN GOSS en sus «observaciones preliminares», una buena muestra de las dificultades para llegar a un acuerdo sobre las finalidades del requisito de divulgación era el último borrador de tratado discutido en el CIG, ibídem. En efecto, si se consulta este borrador podrá verse que contiene múltiples propuestas alternativas que de alguna manera reflejaban las diferentes opiniones sobre el deber de divulgación a las que nos hemos referido en el preliminar. Esas propuestas se podrían agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, tendríamos las propuestas de un deber de divulgación como mecanismo de apoyo a los tratados medioambientales. Y, por otro, la de un deber de divulgación entendido como deber de informar sobre el origen en cuanto fuese necesario para evaluar los requisitos materiales de patentabilidad. Por otro lado, dentro del primer grupo podemos distinguir propuestas que defendían un deber de divulgación de gran alcance que pretendía garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales de acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales y reparto de beneficios y otras más limitadas, vid. WIPO, Consolidated document relating to intellectual property and genetic resources, WIPO/GRTKF/IC/40/6, (2019); este documento se estudió de nuevo en la 42ª segunda reunión del CIG en el año 2022. El Sr. IAN GOSS creía que a pesar de las diferencias existía margen para la negociación, vid., «Observaciones preliminares» al *Chair's Text*, op. cit. El *Chair's Text* constituye su propuesta para intentar llegar a un consenso entre aquellos países que eran partidarios del deber de divulgación pero a los que separaba la cuestión de su alcance. Únicamente se deja fuera de la ecuación a los Estados contrarios al deber de divulgación como medio de apoyo a los tratados medioambientales. El deseo de encontrar un equilibrio y cerrar un acuerdo explica las lagunas, indefiniciones y ambigüedades del *Chair's Text*. lagunas, indefiniciones y ambigüedades que se han trasladado al TPIRGCT.

tradicionales, y en particular los Estados proveedores, comprueben si se ha cumplido con su normativa de acceso y reparto de beneficios y, en su caso, reaccionen oportunamente.

40. En el TPIRGCT la transparencia del sistema de patentes se circunscribe al origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. No se extiende a otro tipo de información. Se rechaza por tanto que el deber de divulgación se convierta en un medio para *garantizar* el cumplimiento de la normativa de acceso y reparto de beneficios –como se reclamaba por muchos Estados–. En primer lugar, y como luego explicaremos con detalle, no se exige que el solicitante de la patente pruebe que ha cumplido con la normativa nacional de acceso a los recursos genéticos, conocimientos tradicionales conexos y reparto de beneficios. La transparencia por tanto no llega tan lejos. En segundo lugar, el incumplimiento del deber de divulgación no puede acarrear la anulación de la patente salvo en el caso de fraude.

41. Al fijarse como objetivo del deber de divulgación aumentar la transparencia se descarta las propuestas previas según la cual el deber de divulgación solo es eficiente en la medida en que sea necesario para comprobar el requisito material de patentabilidad de permitir que un experto en la materia reproduzca la invención.

42. Al aumentar la “transparencia” en el sentido expuesto se mejora la “calidad” del sistema de patentes, objetivo también mencionado en el art. 1. En muchas ocasiones se ha dicho que si se aumenta la transparencia se reducirá la desconfianza en los sistemas de patentes, que muchos perciben como un conjunto de normas opaco que permite apropiarse de recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

43. En el art. 1.a) del TPIRGCT se dice también que el fin de este instrumento es aumentar la eficacia del sistema de patentes en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos. En las notas al *Chair's text* se explica que con el término “eficacia” se quería dejar claro que “un requisito de divulgación que se aplique a nivel nacional debe ser eficaz, práctico y aplicable fácilmente y no dar lugar a costos de transacción excesivamente gravosos”⁴¹.

44. El aumento de eficacia se menciona en el art. 1.a) al mismo tiempo que se alude al objetivo de la transparencia y la calidad. Por lo tanto, la eficacia debe relacionarse con el objetivo de la transparencia. La referencia a la “eficacia” en el art. 1.a) del TPIRGCT se explica si se piensa en que la falta de eficiencia –el riesgo de que comporte más costes que beneficios para el sistema de patentes– es una de las principales críticas que se hace al requisito de divulgación como mecanismo de protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. Recordar en el art. 1a) que el objetivo del TPIRGCT es lograr un Derecho de patentes eficaz es una forma de contestar a los detractores del requisito de divulgación, de transmitir el mensaje de que la regulación que contiene el Tratado es eficiente y, sobre todo, que la implementación del mismo en los Derechos nacionales *debe hacerse* sin poner en peligro la eficiencia del Derecho de patentes⁴².

Con todo, si este es el significado del término «eficacia» –practicidad, evitar costes de transacción excesivamente gravosos– la redacción del art. 1.a) no es afortunada: se habla de «aumentar» la eficacia del sistema de patentes. Cuando en realidad lo que se debería decir es que el deber de divulgación que se crea para aumentar la transparencia se implementará de una manera eficiente y sin que comporte un incremento inasumible de los costes de transacción⁴³.

⁴¹ *Chair's text*, notas sobre el artículo 1. Por otro lado, en la nota al art. 3 del *Chair's Text* se afirma que “el desencadenante y el contenido [del deber de divulgación] deberán ser viables en la práctica y reflejar las diversas circunstancias que pueden tener como fuente los RR.GG.[recursos genéticos] y CC.TT. [los conocimientos tradicionales]. Esto significa que el requisito de divulgación no deberá dar lugar a obligaciones para los solicitantes de patentes que no puedan cumplirse o que puedan cumplirse únicamente mediante plazos y esfuerzos injustificables y que por, lo tanto, obstaculicen la innovación basada en los RR.GG. y los CC.TT. conexos”.

⁴² Por lo que respecta a este último aspecto, en el mismo sentido, G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 145.

⁴³ El objetivo primario del Derecho de patentes clásico es incentivar la innovación. El deber de divulgación como medio para proporcionar transparencia en relación con los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos no aumenta la

2. Impedir la concesión errónea de patentes

45. El segundo objetivo del TPIRGCT es impedir la concesión errónea de patentes para invenciones que no son nuevas ni conllevan actividad inventiva en lo que respecta a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Con el deber de divulgación se pretende como se recuerda en el preámbulo del TPIRGCT «que las oficinas de patentes tengan acceso a la información adecuada sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos para impedir que se concedan erróneamente patentes sobre invenciones que no sean nuevas ni conlleven actividad inventiva con respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos»⁴⁴.

46. En relación con este segundo objetivo pueden hacerse las siguientes consideraciones. La OMPI, a raíz de una petición de la COP del CBD del año 2002, realizó un interesantísimo estudio sobre los requisitos de divulgación de información en los sistemas de patentes. Una de las cuestiones que se analizó fue en qué medida el deber de informar sobre el origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los mismos empleados para desarrollar una invención está embebida en los deberes generales de proporcionar información previstos por la legislaciones de patentes, y en particular en el deber de suministrar una descripción de la invención suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda realizarla y en el deber de los solicitantes de suministrar información sobre el estado de la técnica conocido. Simplificadamente, la conclusión fue que, como regla general, no es preciso indicar el origen para que un experto en la materia pueda reproducir la invención salvo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando “la fuente sea única y esencial para la realización de la invención”, o “el recurso solo se encuentra en un emplazamiento particular”⁴⁵. En el año 2017 se actualiza este informe y se concluye que el deber de divulgación no es imprescindible, como regla general, para analizar los requisitos sustantivos de patentabilidad⁴⁶.

47. Con todo la OMPI, aclara en el último de los informes citados, que un deber específico de divulgación relativo a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales que se superpusiese a los deberes generales de divulgación de información previstos actualmente por las legislaciones de patentes puede ayudar a mejorar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y, en particular, el requisito de la novedad al asegurar que se tenga en cuenta el estado de la técnica pertinente⁴⁷. Que la OMPI haya promovido el TPIRGCT (con el objetivo del art. 1b) implica que sigue creyendo en esta idea⁴⁸.

48. Por otro lado, en el art. 1.b) del TPIRGCT se liga el deber de divulgación al examen de “fondo” de la solicitud de patente y en definitiva a la evaluación de las reivindicaciones. Sin embargo, cuando el TPIRGCT regula las sanciones por el incumplimiento del deber de divulgación excluye la posibilidad de anular la patente *exclusivamente* por esta causa –incluso en los casos en los que teóricamente fuese ne-

eficacia del Derecho de patentes entendido como mecanismo para promover la innovación. El aumento de la eficiencia se entendería si volvemos a la idea de que las Partes del CDB y del PN se obligan a que sus sistemas de patentes apoyen la consecución de los objetivos previstos por aquellos. Si incorporásemos este fin al sistema de patentes –junto al de promover la innovación–, entonces el deber de divulgación podría provocar un aumento de la eficacia del mismo.

⁴⁴ La consecución de este objetivo no solo se persigue con la creación del deber de divulgación sino también con los llamados en el TPIRGCT “sistemas de información” (art. 6). Sin embargo, la contribución del TPIRGCT en este punto, que a nuestro juicio es clave, es prácticamente nula. El TPIRGCT simplemente establece que “las Partes Contratantes *podrán* establecer sistemas de información (como base de datos) de recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos”.

⁴⁵ WIPO, *Technical study on disclosure requirements in patent systems related to genetic resources and traditional knowledge*, WO/GA/30/7 Add.1, (2003), pp. 24.

⁴⁶ OMPI, *Cuestiones clave*, op. cit., pp. 11-13. En la doctrina, en el mismo sentido, P.H.D. BATISTA, op. cit., p. 329.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 12.

⁴⁸ Con todo, revelar el origen por sí solo no resuelve el problema de la apropiación indebida de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. En la práctica, el problema está en el propio contenido de los conocimientos tradicionales que generalmente no constituye una anterioridad suficiente para destruir la novedad. Y, por otro lado, en que resulta más complejo probar la falta de novedad o altura inventiva basándonos en anterioridades orales o de uso que cuando se dispone de un documento de patente o un artículo científico.

cesario para evaluar la novedad y altura inventiva⁴⁹. Por lo tanto, el deber de divulgación del TPIRGCT *prima facie* no es un requisito material de patentabilidad sino únicamente de forma (vid. infra).

3. Regulación internacional del deber de divulgación

49. Una de las finalidades del TPIRGCT es establecer una regulación del deber de divulgación de carácter *internacional*. No aparece entre los objetivos del art. 1 pero es obvia.

50. Desde hace años, algunos de los firmantes del CDB y del PN defendieron la necesidad de un requisito de divulgación regulado en un tratado internacional. Algunos estados como Suiza abogaron por modificar el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho de patentes (PLT) para permitir que las partes del mismo pudieran –si lo consideraban oportuno– exigir a los solicitantes de patentes que declarasen el origen de los recursos genéticos y/o de los conocimientos tradicionales en el caso de que la invención se basase directamente en los mismos⁵⁰. Otros –como varios países en proceso de desarro– defendieron que el CBD obligaba a modificar la regulación de patentes del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) para establecer un deber de divulgación internacional. Todas estas propuestas nunca llegaron a buen puerto. Y por su parte la OMPI a través del CIG llevaba antes de la firma del TPIRGCT años discutiendo las ventajas y desventajas de un requisito de divulgación internacional y promoviendo un acuerdo internacional sobre este tema.

51. De acuerdo con el preámbulo del TPIRGCT un deber de divulgación *internacional* en las solicitudes de patente “contribuye a la seguridad y coherencia jurídicas y, por lo tanto, resulta beneficioso para el sistema de patentes y para los proveedores y usuarios (...)” de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados a ellos. Hay que reconocer que el TPIRGCT armoniza algunos aspectos de suma relevancia. Por ejemplo, el desencadenante del deber de divulgación (art. 3). Con todo el objetivo de la armonización no se ha logrado de modo pleno. Por ejemplo, el TPIRGCT dejó abierto el importante tema de las “sanciones y remedios” por el incumplimiento del deber de divulgación, por más que se hayan establecido ciertos límites importantes (art. 5.2 y 5.3).

52. Puesto que el objetivo de un deber de divulgación *internacional* es armonizar la regulación para proporcionar seguridad jurídica a los operadores, hay que entender que las disposiciones del TPIRGCT tienen carácter imperativo para las partes salvo que se disponga o se deduzca lo contrario del mismo. Los aspectos del deber de divulgación armonizados no pueden considerarse una regulación de mínimos. Por ejemplo, los firmantes del TPIRGCT no podrán exigir que el solicitante de una patente aporte un certificado de cumplimiento de la normativa nacional de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

IV. El desencadenante del deber de divulgación

53. Uno de los temas más controvertidos relativos al deber de divulgación es el conocido como el «desencadenante» (*trigger* en inglés). Con el término «desencadenante» se alude al presupuesto del deber de divulgación. Lo que se discute es qué circunstancia o circunstancias deberían obligar al solicitante de una patente a divulgar el origen de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales conexos a los que se refiere su solicitud.

⁴⁹ Obviamente la patente se podría anular, en su caso, por falta de novedad y altura inventiva.

⁵⁰ Vid., SUIZA, *Proposals by Switzerland regarding the declaration of the source of genetic resources and traditional knowledge in patent applications*, PCT/R/WG/5/11 Rev., (2003).

54. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos pueden ser utilizados en el proceso de desarrollo de una invención en diferentes momentos pudiendo jugar diferentes papeles. Es decir, entre una invención y los recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados pueden existir relaciones de hecho de diferente naturaleza.

55. La OMPI ya en un informe del año 2003 proporcionaba una serie de ejemplos que ilustraban la complejidad de la cuestión. Estos ejemplos, ponían de relieve que existen casos en los que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales pueden ser un requisito necesario para la invención en el sentido de que sin acceso a este material el inventor no hubiera podido crear la invención. En otros supuestos, la relación entre el invento y los recursos genéticos/conocimientos tradicionales es contingente (por ejemplo, conocimientos tradicionales que contribuyeron a señalar el camino hacia la invención o recursos genéticos que se utilizan para plasmar la invención)⁵¹.

56. En la actualización del informe mencionado, la OMPI explicaba como las normativas nacionales del deber de divulgación habrían utilizado diferentes desencadenantes. El grupo más restrictivo es aquel integrado por normativas que de una u otra manera exige que la invención “se base” en los recursos genéticos entendidos en un sentido material; el grupo más generoso en relación con el desencadenante considera que es suficiente con que la invención se derive de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales –lo que incluiría también los casos de productos sintéticos desarrollados a partir de secuencias genéticas digitales obtenidas en una base de datos los casos de derivación física–. Mientras que un tercer grupo, a medio camino entre ambos, se refiere a la utilización de recursos genéticos y conocimientos tradicionales⁵².

57. El desafío consiste en decidir cuál de las relaciones posibles entre el invento y los recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos debe ser el presupuesto del deber de divulgación –si se opta por el vínculo más estrecho, el deber de divulgación será más restrictivo mientras que si se opta por la relación más generosa el deber de divulgación tendrá el contenido más amplio posible–. Entre ambas situaciones, es posible diseñar deberes de divulgación más o menos amplios. La configuración del desencadenante depende de la finalidad que se atribuya al deber de divulgación y de la necesidad de que sea eficiente⁵³.

58. El art. 3 del TPIRGCT establece como “desencadenante” el hecho de que la invención reivindicada “esté basada” en recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Como la expresión «estar basada» podría entenderse de diferentes formas, en el art. 2 del TPIRGCT se proporciona una definición. De modo que «se entenderá por “basada en” que los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deben haber sido necesarios para la invención reivindicada, y que la invención reivindicada debe depender de las propiedades específicas de los recursos genéticos y/o de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos». En las líneas que siguen analizaremos el desencadenante del deber de divulgación regulado en el TPIRGCT. Comenzaremos por sus antecedentes.

⁵¹ WIPO, *Technical study*, op. cit., párrafo 99. En relación con los conocimientos tradicionales el Estudio de la OMPI es especialmente clarificador. En función de su relación con el concepto inventivo, la OMPI explicaba el papel que puede jugar el conocimiento tradicional en el desarrollo de una invención. En este sentido, puede haber apuntado de manera muy general a la línea de investigación que a su vez condujo a la invención; en otros supuestos puede haber ofrecido un indicador más directo hacia la invención. Sin embargo, en ciertos casos puede contribuir directamente al concepto inventivo e, incluso, en algunas hipótesis ser un componente del mismo, ibídem, párrafo 100.

⁵² OMPI, *Cuestiones clave*, op. cit., pp. 37-39.

⁵³ Con todo, existe un grupo de Estados, entre los que figura Estados Unidos, que consideran que el requisito de divulgación como medio de apoyo a los tratados medioambientales como el CDB no es eficiente en ningún caso.

1. El desencadenante en los antecedentes del TPIRGCT

59. Al estudiar los antecedentes del desencadenante nos referiremos, por un lado a las propuestas de reforma del PCT y del ADPIC y, por otro, a los antecedentes inmediatos del TPIRGCT.

A) Las propuestas de reforma del PCT y del ADPIC

60. Como explicamos más arriba existen una serie de Estados y Organizaciones internacionales que han defendido que el CDB y los tratados internacionales de propiedad intelectual eran compatibles pero que abogaron por un deber de divulgación de alcance limitado. Este deber de divulgación de alcance limitado se caracterizaba por tener un «desencadenante» estricto.

61. A este grupo pertenece, por ejemplo, Suiza. Suiza propuso en el año 2003 modificar el PCT para dar a las Partes contratantes la opción de crear un deber de divulgación. Suiza proponía introducir un nuevo apartado en la Regla 51.bis.1 PCT que tendría dos subapartados. En el primero de ellos se preveía que se podría exigir al solicitante de una patente declarar la fuente de un recurso genético al que el inventor hubiera tenido «acceso» si la invención «está basada directamente» en el mismo. En el segundo apartado se establecía que se podría exigir al solicitante de una patente declarar la fuente de los conocimientos, invenciones y prácticas de comunidades indígenas y locales si el inventor sabía que la invención «se basaba directamente» en dichos conocimientos, invenciones y prácticas⁵⁴. Nótese que la propuesta Suiza no contiene una definición de lo que significa «estar basada en». También que el desencadenante se regula en dos apartados diferentes por más que en ambos se utilice la expresión «basado en». La razón es que los requisitos del desencadenante no son exactamente los mismos en el contexto de los recursos genéticos que en el de los conocimientos tradicionales conexos.

En su propuesta del 2003, Suiza explica, no obstante, que con la expresión «basada en» tanto en relación con los recursos genéticos como los conocimientos tradicionales conexos quiere dejarse claro que el deber de divulgación solo se activa si la invención hace un uso «inmediato» de los mismos⁵⁵. Esto implicaba que todo uso que no podía calificarse de inmediato no obligaba a divulgar el origen.

62. La delegación suiza en la OMPI fue precisando en sucesivos documentos el sentido de su propuesta. En el año 2004, Suiza aclara qué significa «estar basada directamente» en recursos genéticos a los que el inventor «ha tenido acceso». Con estas palabras se pretende dejar claro, por un lado, que la invención debía hacer un uso *inmediato* de los mismos lo que debía entenderse en el sentido de que la invención debía depender de las propiedades específicas del recurso genético. Y por otro lado, debe haber habido un acceso *físico* al recurso. Con «acceso físico» se quería decir que el inventor debía haber estado en posesión de los recursos genéticos o al menos en contacto con ellos de una manera suficiente para que pudiera identificar las propiedades de los recursos relevantes para la invención⁵⁶. La exigencia de «acceso físico» era por otro lado coherente con la forma en la que Suiza entendía el término recursos genéticos en el contexto del CDB, como una muestra física.

63. Por lo que respecta a los conocimientos tradicionales, la delegación suiza explicó también por qué se requiere que el inventor «conozca» que la invención «se base directamente» en los conocimientos tradicionales. Por lo tanto, también por qué el desencadenante no puede ser exactamente el mismo que para el deber de divulgación de los recursos genéticos. A diferencia de los recursos genéticos —que se consideraban en su dimensión material— el conocimiento tradicional como todo tipo de conocimiento o información, tiene naturaleza inmaterial. Así pues, no es posible que el inventor haya tenido

⁵⁴ SUIZA, Proposals, op. cit., párrafo 21.

⁵⁵ *Ibidem*, párrafo 24.

⁵⁶ SUIZA, Additional comments by Switzerland on its proposals regarding the declaration of the source of genetic resources and traditional knowledge in patent applications, PCT/R/WG/6/11, (2004), párrafo 27.

acceso físico al mismo y, en consecuencia, y a diferencia de lo que ocurre con los recursos genéticos, no puede exigirse acceso físico a los mismos⁵⁷. En su lugar, se requiere que el inventor *conozca* que la invención se *basa directamente* en tal conocimiento. En otras palabras, es preciso que el inventor sea *consciente* de que *deriva* o ha derivado la invención de *tales conocimientos*⁵⁸. La razón por la que se exige tal conocimiento es evitar que se active el deber de divulgación en aquellos casos en los que el inventor desarrolla un invento utilizando recursos genéticos sin ser consciente de que una comunidad tradicional posee conocimientos concernientes a su uso⁵⁹.

64. Cuando presentó su propuesta en el 2003 Suiza dio a entender que las palabras “basadas directamente en” tenían el mismo significado tanto en relación con los recursos genéticos como los conocimientos tradicionales. En ambos casos significa que la invención debe hacer un *uso inmediato* de los recursos genéticos y en su caso de los conocimientos tradicionales (vid. supra). En 2004 Suiza explica que hacer un “uso inmediato” de recursos genéticos en una invención significa que esta última depende de sus *propiedades específicas* (vid. supra). Suiza no aclaró qué significa hacer un *uso inmediato* de los conocimientos tradicionales. Si el inventor debe conocer que su invento se basa directamente en los conocimientos tradicionales y extendemos la definición de *uso inmediato* de los recursos genéticos a los conocimientos tradicionales tenemos que el inventor debe ser *consciente* de que *deriva* o ha derivado la invención de *tales conocimientos* y de que el invento *depende* de las propiedades específicas de los conocimientos tradicionales. Lo que por analogía con los recursos genéticos probablemente debamos entender en el sentido de que depende del contenido de la información –no tanto del carácter intangible, oral, tradicional, etc.– de los conocimientos tradicionales⁶⁰.

65. En el año 2008 Suiza modificó su Derecho de patentes para introducir un deber de divulgación cuyos desencadenantes coinciden los que figuraban en la propuesta de reforma del PCT. En un documento presentado ante la OMPI en el año 2016, Suiza reflexionaba una vez más sobre la razón de ser de este desencadenante en relación con los recursos genéticos:

«Por lo general, en la descripción de una patente de biotecnología, se encuentran referencias a varios recursos genéticos. En la fase de investigación y desarrollo previa a la finalización de una invención suelen intervenir varios recursos genéticos, entre otros, animales o plantas de experimentación, al igual que instrumentos de laboratorio, como plásmidos, virus, bacterias y levaduras. Suele tratarse de elementos de consumo, que pueden adquirirse a proveedores comerciales. Sin embargo, es evidente que el propósito del requisito de divulgación no es declarar la fuente de los elementos de consumo utilizados en el laboratorio como instrumentos durante la fase de investigación y desarrollo que dio lugar a la invención, sino la fuente del recurso genético en el que, de hecho, la invención está basada directamente»⁶¹.

66. La UE abogó siempre en la OMPI por el establecimiento de un deber de divulgación de carácter internacional también de alcance limitado. Por lo que respecta al tema de los desencadenantes

⁵⁷ *Ibidem*, párrafo 28.

⁵⁸ *Idem*.

⁵⁹ *Idem*.

⁶⁰ Así parece que el deber de divulgación se activaría cuando el conocimiento tradicional puede haber contribuido directamente al concepto inventivo o es un componente del concepto inventivo y el inventor es consciente de ello. Pero no se activaría en aquellos supuestos en los que el conocimiento tradicional “puede haber apuntado de una manera muy general a la línea de investigación, que a su vez condujo a la invención” o en aquellos “casos que un ofrece un indicador más directo a la invención” pero sin llegar a contribuir *directamente* al concepto inventivo. Los diferentes supuestos están tomados de WIPO, *Technical study*, op. cit., párrafo 100. La relación con el desencadenante de la propuesta Suiza es nuestra, no figura en el estudio.

Hay que reconocer no obstante que el término “depender de” podría ser interpretado de una forma más estricta, quizás más en línea con la forma en la que se entiende que un invento se basa directamente en un recurso genético (esto es, la invención depende de sus específicas propiedades). Ello conduciría a que solo habría que divulgar la fuente cuando los conocimientos tradicionales forman parte del concepto inventivo y el inventor desarrolla la invención sabiéndolo.

⁶¹ SUIZA, The declaration of the source of genetic resources and traditional knowledge in the Swiss patent act and related Swiss regulations on genetic resources-Submission by Switzerland in response to document WIPO/GRTKF/IC/30/9, WIPO/GRTKF/IC/31/8, (2016), párrafo 22.

del deber de divulgación la posición de la UE ante la OMPI coincide, esencialmente, con la de Suiza. En un documento del año 2005, la UE (entonces CE) defendió que era preciso establecer un «equilibrio adecuado», y para ello debía exigirse que la invención «se base directamente» en los recursos genéticos para que se active el deber de divulgación. Es decir, como Suiza, la UE abogó por que el deber de divulgación se activase únicamente cuando se hace un «uso inmediato» del recurso genético en la invención. Por uso inmediato habría que entender que la invención «dependa» de las propiedades específicas del recurso genético. Todo ello requiere, como defendía Suiza, que el inventor hubiera tenido «acceso físico al recurso o al menos contacto con él de manera suficiente para poder determinar cuáles de sus propiedades son pertinentes para la invención»⁶².

67. En general, los países menos desarrollados o en vía de desarrollo como se ha explicado en varias ocasiones eran partidarios de un deber de divulgación más amplio. Esa amplitud no solo se refleja en la cantidad de información que debe ser suministrada y en las sanciones derivadas del incumplimiento sino también en lo tocante al desencadenante. Hay que recordar que el CDB reconocía a las partes el derecho a participar en los beneficios derivados de la *utilización* de los recursos genéticos bajo su soberanía. Según estos países, en consecuencia, el deber de divulgación debería referirse a la utilización de los recursos genéticos en general. Así, por ejemplo, Brasil, China, Cuba, República Dominicana, Ecuador, India, Pakistán, Perú, Tailandia, Venezuela, Zambia y Zimbabue presentaron ante la OMC una propuesta de reforma del ADPIC en la que se preveía que el solicitante de una patente relativa a materiales biológicos o a conocimientos tradicionales asociados, como condición para adquirir derechos de patente, debía divulgar la fuente y el país de origen del recurso biológico y de los conocimientos tradicionales *utilizados* en la invención⁶³. Otro ejemplo, es la Comunicación conjunta que el “Grupo Africano” presentó en la OMC en la que se proponía reformar el art. 27.3 (b) del ADPIC para exigir a los solicitantes de patentes que revelasen el país de origen de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales *utilizados o involucrados* («used or involved») en la invención solicitada⁶⁴.

B) El desencadenante en los borradores de tratado internacional discutidos en el CIG

68. Para no hacer prolija la exposición me referiré exclusivamente al último de los borradores de tratado discutido en el CIG, con carácter previo a la elaboración del *Chair’s Text*, el Documento consolidado (2019) (DC2019 en adelante) y, a continuación, a éste último.

a) El desencadenante en el «Documento consolidado» de 2019

69. Por lo que respecta al desencadenante del deber de divulgación, el DC2019 preveía dos regulaciones alternativas (art. 4): exigir la divulgación del origen cuando se *utilizasen* recursos genéticos o conocimientos tradicionales conexos en relación con la invención o, alternatively, cuando esta última *estuviera basada en* aquellos⁶⁵. Por lo que respecta a la técnica regulatoria, a diferencia de la propuesta suiza de modificación del PCT, se optó por regular el desencadenante en relación con los recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos en el art. 4 e incorporar al art. 1, que contenía un listado de los términos utilizados en el borrador, una definición de “basada directamente en” por un lado y “utilización» por el otro.

⁶² COMUNIDAD EUROPEA y ESTADOS MIEMBROS, Divulgación del origen o la fuente de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos en las solicitudes de patentes. Documento presentado por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, WIPO/GRTKF/IC/8/11, (2015), apartado 3, párrafo final.

⁶³ The relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on biological diversity and the protection of traditional knowledge, WTO, IP/C/W/356, (2002), párrafo 10.

⁶⁴ Taking forward the review of article 27.3 b) of the TRIPS Agreement, WTO, IP/C/W/404, (2003), Apartado III, párrafo final.

⁶⁵ Vid. OMPI, Documentos consolidado (2019), op. cit., art. 4 de la propuesta I, Divulgación [obligatoria].

70. Por lo que respecta a la primera de las opciones mencionadas (desencadenante igual a utilización) el DC2019 definía el término «utilización» en esencia de una forma similar –con sus matices– a como lo hace el PN⁶⁶. Recuérdese que el PN tiene por objeto el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la «utilización» de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales. Obviamente esta propuesta está en línea con el deber de divulgación amplio que defendían los países en vías de desarrollo o menos desarrollados.

71. Por lo que respecta a la segunda alternativa, desencadenante del deber de divulgación igual a invención «basada directamente en» recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales, hay que decir lo siguiente. Por un lado, en el art. 4 se establecía que el desencadenante del deber de divulgación era que la invención se basase directamente en recursos genéticos y/o [conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos] (en el DC2019 entre corchetes). El art. 1 definía que se entiende por «estar basado en» pero esa definición se refería exclusivamente a los recursos genéticos. No se mencionaban los conocimientos tradicionales conexos, ni siquiera entre corchetes.

72. Para la definición de «estar basados en» recursos genéticos se proponían dos alternativas⁶⁷. Ambas eran muy similares. A grandes rasgos las dos definiciones estaban en la línea propuesta por Suiza en relación con la reforma del PCT aunque introducían matices importantes⁶⁸. En la propuesta Suiza de reforma del PCT con el requisito de «basado directamente» se quería decir que la invención debía hacer un uso inmediato del recurso genético (es decir, que la invención dependiera de las propiedades específicas de los mismos) y que el inventor hubiera tenido acceso físico al recurso (vid supra). En el DC2019, que una invención está basada directamente en un recurso genético implica que se cumplan tres requisitos: hacer uso o uso inmediato del recurso genético, que el invento/concepto inventivo dependa de las propiedades específicas del recurso genético y que el inventor haya accedido a los mismos (art. 1). Es decir, hacer uso del recurso y depender de las propiedades específicas son aparentemente dos cosas diferentes. Esto obliga a definir qué se entiende por hacer uso o uso inmediato del recurso genético.

73. Como se deduce de lo expuesto, por otro lado, se proponía que «basada directamente» implicase que se hiciera un uso *inmediato* del recurso genético –como la propuesta suiza de reforma del PCT– o alternativamente –y aquí está el matiz– que se suprimiese el adjetivo «inmediato», es decir que se aludiese al “uso” sin más (art. 1).

74. Por otro lado, en cualquier caso, «basado directamente en» aparecía definido en el DC2019 en el sentido de que la invención dependía de las propiedades específicas del recurso genético y que el inventor tenía que haber logrado acceder al mismo (art. 1). Pero se proponía que el acceso fuese *físico* o, alternativamente, que el inventor hubiera tenido simplemente acceso al recurso genético sin mencionarse que este tuviese que ser de naturaleza física (art.1), lo que parecía abrir la puerta a que el uso de secuencias genéticas digitalizadas contase como acceso.

75. Hay que decir, no obstante, que también se definía lo que debía entenderse por «acceso» y «acceso físico» (art. 1): «Por “acceso [físico/directo]” al recurso genético se entiende que se está en posesión físicamente del recurso [o al menos en contacto con él de manera suficiente para poder determinar cuáles de sus propiedades son pertinentes para [la invención]». Nótese no obstante que en comparación con la propuesta Suiza de reforma del PCT una de las alternativas propuestas era eliminar el requisito de acceso físico.

⁶⁶ *Ibidem*, Definiciones.

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ Las dos definiciones alternativas son las siguientes: 1) Por “[invención] basada directamente en” se entiende que la [materia] [invención] [tiene que] hacer uso [inmediato] del recurso genético, y depender de las propiedades específicas del recurso al que el inventor [tiene que] haber logrado acceder [físicamente].]; 2) Por “[invención] basada directamente en” se entiende que la [invención] [tiene que] hacer uso [inmediato] del recurso genético, y que el concepto inventivo tiene que depender de las propiedades específicas del recurso al que el inventor [tiene que] haber logrado acceder [físicamente].], *idem*.

76. Pasemos ahora al desencadenante de los conocimientos tradicionales. Si comparamos la propuesta Suiza de reforma del PCT con el «DC2019», observaremos que el desencadenante del deber de divulgación de conocimientos tradicionales es exactamente el mismo que para los recursos genéticos: la invención debe estar basada directamente en ellos. El «DC2019» no exige por tanto que el inventor sea consciente de que la invención se deriva directamente de dichos conocimientos a diferencia de la propuesta Suiza de reforma del PCT.

77. El «DC2019», por otro lado, no define qué debe entenderse por «estar basada directamente en» conocimientos tradicionales. Puesto que el «DC2019» regula el desencadenante del deber de divulgación de manera común para los conocimientos tradicionales y recursos genéticos (en el mismo artículo y apartado), (y no en el mismo artículo y dos apartados diferentes uno para los recursos genéticos y otro los conocimientos tradicionales de la propuesta Suiza) posiblemente «estar basado en» debería entenderse en el mismo sentido para ambos y, en consecuencia, la definición de «estar basado en» recursos genéticos del art. 1 le sería aplicable (el invento debe hacer uso[inmediato] del *conocimiento tradicional* y depender de las propiedades específicas del recurso al que el inventor [tiene que] haber logrado acceder o bien hacer uso[inmediato] del *conocimiento tradicional* y que el concepto inventivo tiene que depender de las propiedades específicas del recurso al que el inventor [tiene que] haber logrado acceder⁶⁹).

78. El hecho de que no se hubiera definido de forma expresa que significaba estar «basada directamente en» conocimientos tradicionales permite especular sobre si tiene un significado diferente, más amplio que el que podemos derivar de la extensión de la definición de «basada directamente en» recursos genéticos —en sus dos alternativas⁷⁰—.

b) El desencadenante en el *Chair's Text*

79. El *Chair's Text*, que el Sr IAN GOSS presenta como una pieza para salvar las diferencias existentes en el CIG, también en relación con el tema del desencadenante, prevé un deber de divulgación que debe servir de apoyo a los tratados de recursos genéticos y conocimientos tradicionales (CDB, PN, etc.) y evitar la concesión errónea de patentes (vid. supra). Eso implica descartar la opción de un deber de divulgación al servicio *exclusivamente* del Derecho de patentes clásico, que garantice el respeto de los requisitos de patentabilidad y por lo tanto de los desencadenantes que sólo tienen en cuenta este objetivo⁷¹.

80. Por lo que respecta al desencadenante del deber de divulgación, el *Chair's Text* descarta, también, la opción de identificarlo en general con la «utilización» de recursos genéticos y conocimientos tradicionales que algunas Partes de la OMPI habían defendido durante las negociaciones en el CIG⁷². El *Chair's Text* propone en su art. 3 que el deber de divulgación se active cuando la invención reivindicada se base esencialmente/directamente («materially/directly») en recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Es decir, en esencia y con los matices que luego se explicarán se incorpora, a mi juicio, en buena medida la propuesta que sobre el requisito de divulgación habían defendido Suiza y la UE.

⁶⁹ Recuérdese que el DC 2019 ofrecía dos definiciones de «basado directamente en» recursos genéticos, de ahí la alternativa. Por otro lado, el DC 2019, en ambos casos, también entre corchetes, previa que el acceso fuese físico. Este requisito parece que no tendría sentido en relación con los conocimientos tradicionales.

⁷⁰ El DC 2019 contenía también una alternativa a la regulación de un deber de divulgación que consistía, en realidad, en prescindir de todo deber de divulgación «nuevo», esto es que no estuviera embebido en el Derecho clásico de patentes. En este contexto, y para los defensores de esta alternativa, el tratado se debería aplicar únicamente a las solicitudes de patentes de invenciones «basadas directamente» en recursos genéticos y conocimientos tradicionales, *Ibidem*, Propuesta II. Alternativas los artículos 2-6. Ausencia de requisito de nueva divulgación, art.2.

⁷¹ Esto debe entenderse correctamente. Como hemos dicho el *Chair's Text* persigue además de aumentar la transparencia y apoyar la aplicación de los tratados que protegen los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos evitar la concesión errónea de patentes. Por lo tanto, el deber de divulgación regulado en el *Chair's Text* sirve a ambos objetivos y por tanto también el desencadenante tiene que ver con ambos.

⁷² En el mismo sentido, G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM comentando la Propuesta básica op. cit., p. 147.

81. El Sr. IAN GOSS explica en sus notas al art. 3 la razón de ser de esta opción: «el desencadenante debe ser *viabile en la práctica* y reflejar las diversas circunstancias que rodean los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Esto significa que el requisito de la divulgación no deberá dar lugar a obligaciones para los solicitantes de patentes que no puedan cumplirse o que puedan cumplirse únicamente mediante plazos y esfuerzos injustificables y que, por lo tanto, obstaculicen la innovación basada en los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos.» Esto a su vez hay que relacionarlo con los objetivos del *Chair's text* regulados en su art. 1 y, en concreto, con el objetivo de apoyar –aumentando la transparencia– los tratados de recursos genéticos y conocimientos tradicionales de una manera *eficaz* (vid. supra).

82. Lo que se quiere decir es que puede ocurrir que en el desarrollo de una invención para el que se solicita una patente y en la propia solicitud se mencionen una variedad de recursos genéticos –en ocasiones numerosos– y conocimientos tradicionales. Imponer la obligación de revelar la fuente de todos ellos puede ser especialmente gravoso para el solicitante. Recopilar la información lleva tiempo y cuesta dinero y todo ello repercute sobre la presentación de la solicitud de la patente y por tanto, en último término, puede tener un impacto sobre el ritmo de innovación –que es el objetivo último del Derecho de patentes–. Por eso se opta por diferenciar entre recursos genéticos y conocimientos tradicionales conexos esenciales y aquellos que no lo son. Esto implica de alguna forma que la propuesta de prever como desencadenante la simple *utilización* de recursos genéticos o expresiones equivalentes amplias se descarta por imponer una carga excesiva al solicitante⁷³. Con todo en el *Chair's Text* al solicitante de una patente no se le impone un deber de diligencia en la búsqueda de la información sobre la fuente. En consecuencia, en caso de desconocimiento de la fuente, basta con que el solicitante haga una declaración en este sentido para dar por cumplido el requisito de divulgación. El argumento de evitar un sistema ineficiente –o poco práctico– para rechazar la divulgación de los recursos que se han «utilizado» en general para el desarrollo de la invención pierde fuerza en ausencia de un deber de diligencia.

83. Por lo que respecta a la técnica normativa, el *Chair's Text* opta, como en el DC2019, por regular el desencadenante («estar basado [esencialmente/directamente] en») en el art 3 (al que ya nos hemos referido) y dar una definición de lo que se entenderá por «basada [esencialmente/directamente] en» en el art. 2 (lista de términos)⁷⁴. La definición es común para los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Con esta combinación de identificación del desencadenante más definición se aspira a proporcionar seguridad jurídica a los solicitantes de patentes y a las Oficinas. Los términos que se han propuesto como desencadenante en el plano internacional o que se han empleado en las legislaciones nacionales (invención basada en, que utiliza, invención derivada, etc) no dejan de ser conceptos jurídicos indeterminados –unos más y otros menos ambiguos– pero todos ellos indeterminados. Las definiciones

⁷³ Muy crítico con esta opción P.H.D. BATISTA, op. cit., p. 331. Para BATISTA si el objetivo del *Chair's Text* es incrementar la transparencia del sistema de patentes como medio de apoyo a las regulaciones de acceso y reparto de beneficios derivados de recursos genéticos y conocimientos tradicionales entonces el deber de divulgación debería activarse en el momento en el que se dejara constancia ya sea en la descripción o en la reivindicación de una patente de la utilización de recursos genéticos debiendo entenderse “utilización” en el sentido previsto en el art. 2 (c) del Protocolo de Nagoya. A su juicio este desencadenante sería suficientemente concreto y evitaría el uso de términos abstractos que podrían conducir a la ineficacia del instrumento una vez implementado, *ibidem*.

⁷⁴ Que una invención esté basada en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales conexos significa que se han empleado en su desarrollo. El Sr. IAN GOSS explica en sus notas que propuso dos adverbios «esencialmente/directamente» para precisar el concepto «estar basado en» y «potenciar al máximo la seguridad jurídica», es decir que los solicitantes puedan prever en qué condiciones están vinculados por el deber de divulgación (*Chair's Text*, notas al art. 2). En las notas al art. 2, el Sr IAN GOSS explica que propuso el término esencialmente como variante al adverbio “directamente” porque este último había resultado controvertido en las deliberaciones del CIG. No obstante, el Sr. IAN GOSS confiaba en que al haber definido qué significa “estar basado directamente en” se salvaran esas dificultades. Leyendo las notas del art. 2 y 3 se deduce que esencialmente y directamente se están utilizando como sinónimos: lo relevante es que entre la invención y los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales exista un vínculo causal entendido en el sentido de que sin esos recursos no se habría podido realizar la invención. El Sr. IAN GOSS explica también en sus notas que decidió no incorporar al proyecto la propuesta de la UE de incluir la frase “se deberá hacer uso inmediato” porque a su juicio no estaba claro su significado.

obviamente pueden ayudar a limitar el grado de indeterminación⁷⁵. La expresión «basada [esencialmente/directamente] en» del *Chair's Text*, el uso de este concepto indeterminado, es lo que provoca que el sistema diseñado en este instrumento no pueda ser aplicado de forma “automática” y siempre vaya a comportar un coste mínimo para los solicitantes y las Oficinas. Piénsese, por ejemplo, en una solicitud de patente en la que se mencionan recursos genéticos: el solicitante deberá valorar si la invención se basa en los mismos y decidir si debe revelar su fuente. Si entiende que la respuesta es negativa y no revela fuente alguna, la Oficina tendrá que revisar si la invención se basa en los recursos citados para, a su vez, comprobar si se ha cumplido con el deber de divulgación.

84. Según la definición del art. 2 del *Chair's Text*, por «basada [esencialmente/directamente] en» debe entenderse que «los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos deben haber sido *necesarios* o *esenciales* («*necessary or material*») para el desarrollo de la invención y que la invención reivindicada debe depender de las propiedades específicas de los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales conexos» (art. 2) (la cursiva es nuestra).

85. Los arts. 2 y 3 del *Chair's Text* implican que los recursos genéticos que se emplean en el desarrollo de una invención para las que se solicita una patente se clasifican en dos grandes grupos: recursos genéticos que son *necesarios* o *esenciales* para la invención —o en los que la invención se basa *directamente*— y aquellos que no tienen esta naturaleza. Sólo en relación con los primeros se activa el deber de divulgación.

86. El Sr. IAN GOSS, explica estos términos en las notas al art. 3 en relación con los recursos genéticos y su razón de ser: «“Basada en” incluye los RR.GG: que formaron parte del desarrollo de la invención. El término “esencialmente/directamente” indica que debe existir *un vínculo causal* entre la invención y los recursos genéticos. En términos prácticos, esto significa que únicamente deben divulgarse los recursos genéticos *sin los que no podría realizarse la invención*. Los recursos genéticos que hayan podido formar parte del desarrollo de la invención pero que no son esenciales para la invención reivindicada no activarán el requisito de divulgación. Esto comprende especialmente las herramientas de investigación como animales y plantas de experimentación, levaduras, bacterias, plásmidos y vectores virales que a pesar de que son recursos genéticos desde el punto de vista técnico, a menudo son elementos de consumo que pueden adquirirse de proveedores comerciales y que no forman parte de la invención reivindicada y por lo tanto, no tienen que divulgarse [su fuente]» (la cursiva es nuestra)⁷⁶. En definitiva, los adverbios esencialmente/directamente sirven para diferenciar entre todos aquellos recursos genéticos en los que se ha basado el desarrollo de la invención, cuáles activan el deber de divulgación.

87. El vínculo causal debe relacionarse con el hecho de que para que una invención se considere basada esencialmente/directamente en recursos genéticos «la invención reivindicada debe depender de las propiedades específicas de los recursos genéticos (...)» (art. 2, lista de términos). Lo que se quiere decir es que un recurso se considera esencial para una invención cuando no puede realizarse sin él en la medida en la que la invención depende de las propiedades específicas de los citados recursos.

88. Como antes adelantábamos la regulación del desencadenante del *Chair's Text* es muy similar en cuanto al fondo a la propuesta Suiza de modificación del PCT y a la propia regulación suiza del deber de divulgación (vid. *supra*)⁷⁷. Puede observarse, que la justificación de la distinción entre recursos gené-

⁷⁵ Vid. las notas del Sr. IAN GOSS al art 2 del *Chair's Text*.

⁷⁶ Notas al art. 3 del *Chair's Text*. La Delegación de la India en la OMPI criticó este desencadenante al considerarlo muy limitado porque en su opinión solo exigiría la divulgación de la fuente en los casos en los que exista un vínculo causal muy fuerte y alejado del que correspondería a luz de las obligaciones derivadas del CDB y el PN, Draft text proposal from India to WIPO IGC for modifications in the draft negotiating text for international instrument for protection of genetic resources and associated traditional knowledge, WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/3, (2023), notas al art. 2.

⁷⁷ Vid., los comentarios de la delegación suiza en la OMPI en el año 2022 y sus reflexiones sobre el *Chair's Text*, An international disclosure, op. cit., punto 3.1.

tivos esenciales y no esenciales para la invención es prácticamente la misma que empleó la Delegación suiza ante la OMPI para explicar su propuesta de modificación del PCT (vid. supra)⁷⁸.

89. Con todo nótese que como explicábamos más arriba en relación con el DC2019, a diferencia de la propuesta Suiza, en el *Chair's Text* la definición de «estar basada directamente en» requiere que se cumplan dos requisitos: hacer uso inmediato/esencial del recurso genético «y» depender de las propiedades físicas del recurso. Sin embargo, esta diferencia no es tan importante como podría pensarse. Si tenemos en cuenta la explicación del Sr. IAN GOSS los dos requisitos mencionados, por más que se presenten como requerimientos aparentemente diferentes, en realidad aluden a lo mismo: que la invención *dependa de las propiedades específicas* del recurso significa que existe *un vínculo causal*. Lo que está detrás de esta redundancia es el afán de proporcionar el mayor grado de precisión posible al definir «basado directamente en» y por tanto seguridad jurídica.

90. Existe una diferencia importante entre las propuestas Suiza y de la UE de reforma del PCT, algunos de los borradores que se discutieron en el CIG y en el *Chair's Text*. En este último, no se menciona la necesidad de que el inventor hubiera tenido acceso físico al recurso genético o al menos hubiera estado en contacto con él de manera suficiente para poder determinar cuáles de sus propiedades son pertinentes para la invención. El Sr. IAN GOSS explica en las notas al art. 2 del *Chair's Text* que se decidió omitir este requisito porque «existen diferentes opiniones en el CIG sobre si sigue siendo necesario el acceso físico a un recurso genético de un inventor a la vista de los avances tecnológicos en esta esfera», con lo que parece estar refiriéndose a la utilización de la DSI⁷⁹.

91. Por lo que respecta, en particular, a los conocimientos tradicionales conexos y el desencadenante del deber de divulgación el *Chair's Text* establece lo siguiente. Según el art. 3.2 el deber de divulgación se activa cuando una solicitud de patente esté basada [esencialmente/directamente] en ellos. De acuerdo con el art. 2 se entiende por “estar basada [esencialmente/directamente] en” que los conocimientos tradicionales conexos deben haber sido necesarios o esenciales para el desarrollo de la invención reivindicada, y que la invención reivindicada debe depender de las propiedades específicas de los conocimientos tradicionales conexos. De modo que nuevamente será preciso diferenciar entre conocimientos tradicionales conexos necesarios o esenciales para la invención y aquellos no lo son. Sólo existe el deber de divulgar la fuente de los primeros.

92. Las notas del Sr. IAN GOSS al art. 3 explican que “basada esencialmente/directamente en” en el contexto de los conocimientos tradicionales conexos «significa que el inventor *debe haber utilizado* los conocimientos tradicionales al desarrollar la invención y que la invención reivindicada debe haber *dependido* de los conocimientos tradicionales» (la cursiva es nuestra). Llama la atención que el Sr. IAN GOSS no extienda —obviamente con los debidos matices— su explicación del sentido de «basado

⁷⁸ La delegación suiza en la OMPI comentando el *Chair's Text* insistió en la idea de que “los recursos genéticos relacionados con la investigación preliminar (upstream) y las actividades de desarrollo antes de la realización de la invención (por ejemplo, investigación científica básica inicial), así como los instrumentos de laboratorio, no deben considerarse desencadenantes de la divulgación”, An international disclosure, apartado 3.1. En particular según Suiza no debería ser obligatorio para el solicitante de una patente divulgar el origen de animales o plantas de experimentación y elementos de consumo como plásmidos, virus, bacterias o levaduras mencionados, ibidem.

⁷⁹ La delegación suiza en la OMPI comentando el *Chair's Text* insistió en que la regulación internacional del deber de divulgación debería centrarse en los recursos genéticos tal y como aparecen definidos en el CDB y en el PN, que tradicionalmente se ha entendido en un sentido material o tangible, An international disclosure, op. cit., apartado 2.2.

En el texto se ha optado por traducir «materially/directly» por «esencialmente/directamente». Esta es la forma en la que aparecen traducidos en la versión en español (traducción de la OMPI) del *Chair's Text*. Esta traducción nos parece la más adecuada a la luz de las notas del Sr. IAN GOSS. Como hemos explicado con estos adverbios lo que se pretendía era indicar que era necesario un vínculo causal entre el recurso genético y la invención. Hemos descartado, por tanto, traducir «materially» por “materialmente”. Esta traducción podría implicar que el deber de divulgación solo se activaría en relación con los recursos genéticos entendidos como muestra física. No existiría por tanto obligación de divulgar el origen de los inventos basados en la DSI. Como acabamos de explicar, sin embargo, la cuestión de la DSI se quiso dejar sin resolver en el *Chair's Text*.

esencialmente en» recursos genéticos a los conocimientos tradicionales a pesar de que la definición del art. 2 es común para ambos.

93. A la vista de esta circunstancia surge la duda de qué significa que una invención *dependa* de conocimientos tradicionales. Una primera opción es interpretarlo en el sentido en que “basada directamente en” se entiende en relación con los recursos genéticos (vid supra): basada directamente/esencialmente significa que se hace un uso de los conocimientos tradicionales en el desarrollo de la invención de modo que entre ambos existe un vínculo causal, lo que significa que *sin ellos no podría realizarse la invención*. Parece que con esta interpretación solo habría que divulgar aquellos conocimientos tradicionales que forman parte del concepto inventivo. Esta interpretación tendría a su favor que la expresión «basada [esencialmente/directamente] en» se define del mismo modo para los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales⁸⁰. La alternativa sería interpretar esa relación de *dependencia* –o de causalidad– de una forma más amplia de modo que no solo incluiría el supuesto anterior sino también aquellos casos en que los conocimientos tradicionales contribuyan al concepto inventivo sin llegar a integrarse en el mismo.

94. Por último, a diferencia de la propuesta Suiza y de la UE de reforma del PCT, en el *Chair’s Text* no se prevé expresamente el requisito de que el inventor *sepa* o sea consciente de que la invención *se basa directamente* en conocimientos tradicionales para que se active el deber de divulgación. El Sr. IAN GOSS en las notas al art. 3 del *Chair’s Text* explica lo siguiente: «Una cuestión específica que tiene que ver con el alcance del régimen de divulgación es el requisito de que los solicitantes declaren la fuente de los conocimientos tradicionales conexos *si son conscientes de que la invención estaba basada esencialmente/directamente en dichos CC.TT.* Soy consciente de que algunos miembros opinan que es necesario llevar a cabo un debate en profundidad sobre el concepto de CC.TT. antes de hacer referencia a ellos en un régimen de divulgación. Sin embargo, teniendo en cuenta que otros instrumentos internacionales hacen referencia a los CC.TT. sin definirlos necesariamente y observando los objetivos del presente instrumento y de las novedades que tienen lugar en este ámbito, se ha conservado esa materia.» (la cursiva es nuestra)⁸¹. Esta nota es un tanto enigmática porque parece referirse a la cuestión de si es correcto formular un deber de divulgación en relación con los conocimientos tradicionales aún cuando no haya acuerdo sobre su concepto. Pero al mismo tiempo se alude al requisito de que los solicitantes sean conscientes de la invención está basada esencialmente/directamente en dichos conocimientos.

95. La nota del Sr. IAN GOSS parece dar a entender que es preciso que el solicitante de la patente conozca que está basada en conocimientos tradicionales para que se active el deber de divulgación. Es decir, la necesidad del conocimiento estaría implícito en el requisito de que la invención esté basada en conocimientos tradicionales asociados. Y podría pensarse que es lógico que así sea porque el solicitante malamente podrá cumplir con el requisito de divulgar el origen de los conocimientos tradicionales si no sabe que los está empleando. Por otro lado, interpretar que el *Chair’s Text* no exige conocimiento implicaría que el solicitante tiene un deber de diligencia, deber que sin embargo no estaba previsto en el mismo. Es decir, conllevaría que antes de presentar una solicitud de patente, el solicitante tendría que investigar si de hecho la patente se basa en conocimientos que ya posee una comunidad indígena o local por más que se haya desarrollado el invento sin saberlo.

96. Pero también podría sostenerse que el *Chair’s Text* *guarda silencio* sobre el requisito de que el solicitante sea consciente de que la invención está basada en los conocimientos tradicionales. Ese silencio podría interpretarse en el sentido de que el *Chair’s Text* prohíbe a las Partes contratantes exigir el requisito de ser consciente. El silencio –aunque es más discutible– podría interpretarse en el sentido de que no se prohíbe pero tampoco se exige a las partes contratantes. Así pues, las Partes contratantes podrían –es algo facultativo– llegar a exigir en sus regulaciones nacionales que se cumpla el requisito

⁸⁰ La delegación de la India parece interpretar el desencadenante del deber de divulgación de los conocimientos tradicionales de este modo cuando dice que establece un vínculo causal muy fuerte, circunstancia que critica, Draft text proposal from India, op. cit., notas al art.1.

⁸¹ Notas al art. 3 del *Chair’s Text*, apartado 8.

de que el solicitante sea consciente de que la invención se basa en conocimientos tradicionales. Un problema que plantea esta interpretación es que añade incertidumbre y genera inseguridad, puesto que podríamos encontrarnos con que algunas de las hipotéticas Partes contratantes del *Chair's Text* optasen por exigir el requisito del conocimiento y otros no. Este resultado sería contrario al objetivo perseguido con la regulación de un deber de divulgación *internacional*: seguridad jurídica a través de la armonización del deber de divulgación. Pero podría contraargumentarse que la seguridad se busca en relación con aquellos aspectos en relación con los que pudo llegarse a un acuerdo.

C) El desencadenante en el TPIRGCT

97. El TPIRGCT opta también por identificar el desencadenante del deber de divulgación en el art. 3 y definirlo en el art. 2 (lista de términos). La definición es nuevamente común para los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Así de acuerdo con el art. 3 las Partes contratantes del TPIRGCT deben exigir a los solicitantes de una patente que divulguen la fuente de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales conexos cuando la invención «esté basada» en ellos. Por «basada en» se entenderá según el art. 2 «que los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deben haber sido necesarios para la invención reivindicada y que la invención reivindicada debe depender de las propiedades específicas de los recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos»⁸². Sobre la técnica de utilizar un concepto jurídico indeterminado completado por una definición pueden traerse aquí, *mutatis mutandis*, las reflexiones que se hicieron al hilo del *Chair's Text*.

98. Así pues, para que una invención se pueda considerar «basada en» recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales conexos deben cumplirse dos requisitos. En primer lugar, los recursos genéticos/conocimientos tradicionales asociados deben haber sido *necesarios* para la invención reivindicada. En segundo lugar, la invención debe depender de las propiedades específicas de los recursos genéticos/conocimientos tradicionales asociados.

99. Comencemos por el primer requisito mencionado. En el contexto del *Chair's Text* y por lo que respecta a los recursos genéticos, basado «directamente», «esencialmente» en recursos genéticos y recursos genéticos «necesarios para la invención», se utilizan como sinónimos. Por lo tanto, parece que en principio, debemos interpretar «necesario» en el sentido en el que el Sr. IAN GOSS interpretaba los adverbios «directamente» o «esencialmente»: debe existir *un vínculo causal* entre la invención y los recursos genéticos. En consecuencia, solo debe divulgarse la fuente de los recursos genéticos *sin los que no podría realizarse la invención*. Esto implica que no es preciso divulgar la fuente de los recursos que no tienen esta naturaleza y en particular «las herramientas de investigación como animales y plantas de experimentación, levaduras, bacterias, plásmidos y vectores virales» entendidos como elementos de consumo que pueden adquirirse de proveedores comerciales y que no forman parte de la invención reivindicada (vid supra los comentarios sobre el *Chair's Text*)⁸³.

100. El segundo requisito para que una invención se considere «basada en» un recurso genético es que dependa de las propiedades específicas de los mismos. Aunque aparentemente es un requisito

⁸² Nótese que el término que se emplea como desencadenante es «basada en». Han desaparecido por tanto del desencadenante los adverbios del tipo «directamente», «esencialmente», «inmediatamente» que figuraban en otras propuestas. El término «basada en» se acota ahora en la definición que figura en el artículo 2, indicando que los recursos deben haber sido *necesarios* para la invención y que ésta dependa de sus propiedades específicas. Esta posibilidad –suprimir del desencadenante los adverbios y acotar su significado en la definición– ya figuraba en el *Chair's Text*: en la lista de términos del art. 2 «esencialmente» y «directamente» aparecían entre corchetes («basada [esencialmente/directamente] en») y lo mismo ocurría en el art. 3. El Sr. IAN GOSS en las notas al *Chair's Text* mencionaba expresamente esta posibilidad, vid. notas sobre el art. 2, párrafo 4. Este cambio ha sido positivo. La propuesta que figuraba en el *Chair's Text* resultaba prolija.

⁸³ En el mismo sentido, en relación con la «Propuesta básica», G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 148.

diferente de que «el recurso genético sea necesario», a la vista de la evolución de los diferentes borradores parece que se refieren a lo mismo. Dicho de otro modo, el mismo requisito se contempla desde perspectivas diferentes: «necesario» implica que existe un vínculo causal entre los recursos genéticos y la invención reivindicada. Que «la invención reivindicada dependa de las propiedades específicas de los recursos genéticos» precisa entre qué elementos debe existir un vínculo causal; es decir, aclara cuáles son los «extremos» del vínculo causal: la invención tal y como aparece en la reivindicación y las propiedades «específicas» de la invención. «Depender» se refiere al vínculo causal y por tanto es sinónimo de «necesario».

101. Tan importante como lo que se dice en el art. 3 sobre el desencadenante del deber de divulgación en relación con los recursos genéticos es lo que no se dice. Finalmente se ha optado por no exigir para que el deber de divulgación se active que el inventor haya tenido acceso *físico* al recurso (haber estado en posesión de los recursos genéticos o al menos en contacto con ellos de una manera suficiente para que pudiera identificar las propiedades de los mismos relevantes para la invención). La cuestión es cómo debe interpretarse este silencio. ¿Debe entenderse que el deber de divulgación se activa también cuando la invención se basa en secuencias genéticas digitalizadas? En contra puede alegarse que el TPIRGCT asume el concepto de recursos genéticos del CDB (vid supra) y que tradicionalmente el término recurso genético en ese contexto se ha entendido en un sentido *físico*. El deber de divulgación tendría por objeto los recursos genéticos entendidos como muestra física. Y en consecuencia tendría sentido exigir como requisito del deber de divulgación el acceso físico a los mismos. Hay que decir, no obstante, que no todo el mundo comparte esta interpretación del concepto de recurso genético. Por otro lado, tenemos las notas del *Chair's Text* a las que ya nos hemos referido más arriba. Según el Sr. IAN GOSS la definición «basada directamente» no se pronuncia sobre la cuestión del acceso físico a la vista de las diferentes opiniones que existían en el CIG debido a «los avances tecnológicos en esta esfera», con lo que parece que se está aludiendo precisamente al problema de si el término «recurso genético» puede entenderse tanto en sentido material como inmaterial.

102. Lo que parece claro es que no fue posible llegar a un acuerdo y, por lo tanto, el requisito del «acceso físico» está sin regular⁸⁴. El silencio no puede interpretarse ni en el sentido de que los Estados tengan *prohibido* exigirlo como requisito del desencadenante pero tampoco que esté implícito en el TPIRGCT (y que por tanto deba exigirse en todo caso). Por lo tanto, parece que las partes del TPIRGCT podrían –sin vulnerar el tratado– hacer lo que estimen oportuno al implementar el deber de divulgación en sus Derechos nacionales: no exigir el requisito del acceso físico o exigirlo. La contrapartida es que podría generarse incertidumbre al ser posible que las diferentes partes contratantes tengan regulaciones parcialmente diferentes sobre el desencadenante. Este resultado parece contrario a uno de los objetivos perseguidos con la regulación de un deber de divulgación internacional por el TPIRGCT: lograr armonizar la regulación y proporcionar seguridad jurídica. Sin embargo, podría contraargumentarse que la finalidad de lograr seguridad jurídica se limita a aquellos aspectos armonizados –es decir, a aquellos aspectos en los que fue posible lograr un acuerdo y que no quedaron abiertos–.

103. Pasemos ahora al desencadenante en relación con los conocimientos tradicionales asociados. El deber de divulgación se activa –como ocurría con los recursos genéticos– si la invención reivindicada *se basa* en conocimientos tradicionales conexos a los recursos genéticos (art. 3.2 TPIRGCT). «Basada en» significa que los conocimientos tradicionales deben haber sido necesarios para la invención reivindicada y que ésta última dependa de las propiedades específicas de los conocimientos tradicionales conexos (art. 2 TPIRGCT).

104. Como la definición de «basada en» es idéntica tanto para los recursos genéticos como para los conocimientos tradicionales, en principio el término «necesarios» debería tener el mismo sig-

⁸⁴ Como explican G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM en relación con la Propuesta básica, estamos ante una cuestión abierta, op. cit., p. 148.

nificado tanto en relación con el deber de divulgación de recursos genéticos como de conocimientos tradicionales. «Necesarios», por tanto, significaría, en principio, que entre los conocimientos tradicionales y la invención reivindicada debería existir un vínculo causal de modo que la invención reivindicada dependa de las propiedades específicas de los conocimientos tradicionales. El vínculo causal debería ser de tal naturaleza que sin los conocimientos tradicionales no podría realizarse la invención. Por propiedades específicas de los conocimientos tradicionales hay que entender su contenido (vid supra). De modo que en principio parece que hay obligación de divulgar la fuente de los conocimientos tradicionales cuando estos forman parte del concepto inventivo, porque sin ellos no podría haberse desarrollado la invención.

105. Sin embargo, cuando comentamos el *Chair's Text* mencionamos, que quizás el término «dependen» pueda entenderse en un sentido más amplio que respecto a los recursos genéticos. Aquellas reflexiones pueden traerse aquí. Es decir, aunque se requiera una relación de causalidad entre los conocimientos tradicionales y la invención no será preciso que tenga una naturaleza tan estricta como en el caso de los recursos genéticos. Entendido de una manera más generosa, el deber de divulgación obligaría a revelar la fuente de los conocimientos tradicionales que sin integrarse en el concepto inventivo contribuyan al mismo.

106. En nuestra opinión, esta interpretación es conforme con el objetivo del TPIRGCT de dotar al sistema de patentes de una mayor transparencia como medida de apoyo a los Tratados internacionales de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, (art.1.a). Una interpretación muy estricta de la relación de dependencia podría prácticamente vaciar de contenido al deber de divulgación en relación con los conocimientos tradicionales como mecanismo de apoyo al CDB y al PN. Por lo que respecta al objetivo de evitar la concesión errónea de patentes, en principio nos interesa todo el conocimiento que se encuentra en el estado de la técnica pertinente y por lo tanto es relevante tanto aquel conocimiento tradicional que se integra en el concepto inventivo como aquel que contribuye al mismo. Todos ellos pueden ayudar a evaluar la novedad y la altura inventiva de la invención reivindicada.

107. El TPIRGCT no exige para que se active el deber de divulgación en relación con los conocimientos tradicionales que el inventor sea consciente de que la invención “se basa” en los conocimientos tradicionales a diferencia de la propuesta suiza y de la UE de modificación del PCT. Más arriba vimos que el *Chair's Text* tampoco preveía el requisito de “ser consciente” e hicimos algunas reflexiones sobre las notas del Sr. IAN GOSS sobre el tema que se pueden traer aquí.

V. El contenido del deber de divulgación

108. Otro de los temas polémicos en relación con el requisito de divulgación es el relativo a su contenido. Es decir, qué información debe proporcionar el solicitante de una patente que se basa en recursos genéticos o en conocimientos tradicionales conexos.

109. El art. 3.1 del TPIRGCT establece que cuando la invención reivindicada en una solicitud de patente esté basada en recursos genéticos, cada parte contratante exigirá que los solicitantes divulguen el país de origen de los recursos genéticos y en su defecto –y en los términos que luego explicaremos–, la fuente de los recursos genéticos. Por lo que respecta a las invenciones basadas en conocimientos tradicionales asociados, los solicitantes deben divulgar los Pueblos indígenas o la comunidad local que proporcionaron los conocimientos tradicionales conexos a los recursos genéticos o en su defecto –nuevamente en los términos que luego veremos– la fuente de dichos conocimientos (art. 3.2).

110. El tema del contenido del deber de divulgación está directamente relacionado con su finalidad. Quienes defienden un deber de divulgación que garantice el cumplimiento de la normativa de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados suelen defender un contenido

amplio y aquellos partidarios de un deber de divulgación más limitado, que únicamente garantice un cierto grado de transparencia, abogan por un contenido restringido. Esta es el enfoque por el que ha optado el TPIRGCT.

111. En efecto, en el TPIRGCT no se exige a los solicitantes de una patente basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales conexos que aporten el certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente regulado en el art. 17 PN como se había propuesto, en diferentes ocasiones, por algunos Estados⁸⁵. En el sistema diseñado en el CDB, este certificado hace prueba de que se ha accedido al recurso genético respetando la normativa de acceso del país de origen y, por tanto, se cuenta, en su caso con una autorización de acceso y se han negociado el reparto de beneficios. Tampoco se requiere el certificado o permiso emitido por el país de origen en el momento en el que se accede a los recursos genéticos y que acredita los extremos anteriormente mencionados (art. 6.3, e) PN).

112. Esta opción es coherente con los fines del deber de divulgación regulado por el TPIRGCT. De acuerdo con el art. 1.a) del TPIRGCT el primer objetivo es aumentar la transparencia del sistema de patentes en el sentido de que se conozca, en la medida de lo posible el origen de los recursos y conocimientos tradicionales conexos en los que se basa la invención solicitada. No se pretende emplear el examen de la solicitud de la patente como instrumento para comprobar que se ha cumplido con las normativas de acceso nacionales ni incentivar su cumplimiento. Por otro lado, de acuerdo con el art. 1.a) el TPIRGCT busca crear un sistema de patentes eficiente y de calidad. Al no requerir un certificado de origen y simplemente exigir que se revele el país de origen o la fuente si se conocen se reduce al mínimo la posible carga que se impone a los solicitantes de patentes con el deber de divulgación y se reduce el riesgo de que afecte negativamente a la innovación. Por lo que respecta al segundo de los objetivos del TPIRGCT, impedir la concesión de patentes que no son nuevas o carecen de altura inventiva, resulta obvio que para lograrlo no es preciso el certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente ni el permiso del país de origen. Basta con conocer el origen geográfico del recurso o el Pueblo indígena o la comunidad local de la que procede el conocimiento tradicional.

113. Si bien lo que parece decírsenos es que se ha encontrado un equilibrio, y que el solicitante de la patente no resulta sobrecargado lo cierto es el resultado no deja de ser un tanto “artificial” y quizás en cierta medida engañoso. El TPIRGCT no impide que los Estados parte exijan un deber de divulgación *fuera del ámbito de patentes* y requieran el certificado del art 17 PN o similar: por ejemplo, para acceder a fondos públicos para investigación basada en recursos genéticos o para comercializar los productos resultantes de la misma⁸⁶. Esto implica que el investigador que pretenda registrar una patente basada en recursos genéticos puede que no tenga que aportar el certificado correspondiente con la solicitud de patente en virtud del TPIRGCT pero podría haber tenido que presentarlo previamente (para acceder a fondos de investigación, por ejemplo) o pueda que tenga que hacerlo con posterioridad (para obtener una autorización de comercialización). En consecuencia, para conocer la carga total para el solicitante de una patente y valorar el impacto en la innovación deberíamos tener presente el conjunto de normas medioambientales y de patentes del correspondiente país, y no solo estas últimas. Es la carga total la que puede afectar al incentivo de la innovación. Una vez firmado el CDB y el PN parece que seguir defendiendo una separación estricta entre el Derecho de patentes y el resto de normas medioambientales es un tanto artificial. Quizás la alternativa sería pensar que tanto el Derecho de patentes y las normas medioambientales persiguen el objetivo de promover la innovación. Sin la conservación del medioambiente el ritmo de innovación puede verse reducido. En consecuencia, este factor debería tenerse en cuenta a la hora de valorar la eficiencia del requisito de divulgación en el Derecho de patentes.

⁸⁵ Vid., por ejemplo, WIPO, Consolidated document relating to intellectual property and genetic resources, WIPO/GRTKF/IC/25/5, (2013), op. cit., art 3.7, Opción 1, contenido de la divulgación.

⁸⁶ Vid., por ejemplo, Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, DOUE L 150 de 20 de mayo de 2014, p. 59.

114. El TPIRGCT tanto en relación con los recursos genéticos como los conocimientos tradicionales ha optado por un sistema “en cascada” que exige revelar cierta información con carácter preferente. Comenzaremos analizando el contenido del deber de divulgación en relación con los recursos genéticos.

115. Los solicitantes de una patente basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales deberán divulgar el país de origen. Si el solicitante desconoce esta información o si los recursos no tienen su origen en un país, deberá divulgar la fuente de los recursos genéticos (art. 3.1 TPIRGCT). En el art. 2 («lista de términos») se define «país de origen de los recursos genéticos» como aquel país que posee esos recursos genéticos en condiciones «in situ». Es irrelevante si el recurso genético es originario de ese país o llegó al mismo posteriormente. Por otro lado, es posible que un mismo recurso genético pueda encontrarse en varios países en condiciones in situ. El TPIRGCT en la nota 2 al art. 3.1 explica que existe una Declaración concertada según la cual en los casos que haya más de un país de origen, el solicitante divulgará el país de origen del que se haya obtenido realmente los recursos genéticos⁸⁷. El término «país de origen» se define del mismo modo que en el CDB (art. 2). Una vez más de este modo se pretende que el TPIRGCT, un tratado de propiedad intelectual, apoye el CDB y el PN⁸⁸.

116. En los casos en los que el solicitante desconozca el país de origen, obviamente no podrá cumplir con el art. 3.1.a) TPIRGCT e informar sobre el mismo. En ese caso deberá divulgar «la fuente de los recursos genéticos» (art. 3.1b). De acuerdo con el art. 2 del TPIRGCT se entenderá por «fuente de los recursos genéticos» «cualquier fuente de la que el solicitante haya obtenido los recursos genéticos, por ejemplo, un centro de investigación, un banco de genes, Pueblos indígenas y comunidades locales, el sistema multilateral del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) o cualquier otra colección o depósito ex situ de recursos genéticos».

117. El art. 3.1 del TPIRGCT pretende definir el contenido del deber de divulgación de la forma más amplia posible. En último término el solicitante deberá divulgar el país de origen si lo conoce y si lo desconoce “*cualquier fuente*” de la que se haya obtenido el recurso⁸⁹. Las fuentes concretas que aparecen en el art. 2 se mencionan únicamente a título de ejemplo. De este modo se busca cubrir el amplio abanico de entidades que de acuerdo con el CDB, el PN, el ITPGRFA, la Directrices de Bonn están relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y apoyar su aplicación⁹⁰. Y al mismo tiempo se reducen al máximo los supuestos en los que el solicitante de la patente pueda sostener que desconoce el origen de los recursos⁹¹.

118. El art. 3 TPIRGCT no regula el supuesto en el que el solicitante conoce varias fuentes de los recursos genéticos más allá de establecer que si una de ellas es el país de origen este deberá ser divulgado preferentemente. Y que si este es desconocido para el solicitante deberá revelarse la fuente de la que adquirió los recursos genéticos. Seguramente el art. 3 deba entenderse en el sentido de que nada se opone a que las Partes contratantes prevean en sus legislaciones que el solicitante de la patente pueda además de la información indicada en el art. 3 y con el orden allí previsto revelar cualquier otra fuente por cuyas manos hayan pasado los recursos genéticos a los que se refiere su solicitud de patente⁹².

⁸⁷ Vid., en el mismo sentido, en relación con el *Chair's Text* los comentarios del Sr. IAN GOSS al art 3.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Podría preguntarse si el país de origen del que proceden los recursos genéticos no es una fuente de los mismos. En un sentido coloquial la respuesta es afirmativa. Legalmente, de acuerdo con el TPIRGCT hay que diferenciar el país de origen del que se obtienen los recursos y la «fuente» de los recursos genéticos –que es cualquier fuente diferente del país de origen– del que procedan los recursos, cfr. SUIZA, *An international disclosure*, op. cit., apartado 3.1.

Por otro lado, la delegación suiza en la OMPI propuso, en su momento, utilizar exclusivamente el término «fuente», SUIZA, *Proposals*, op. cit., párrafo 22, SUIZA, *Further observations by Switzerland on its proposals regarding the declaration of the source of genetic resources and traditional knowledge in patent applications*, PCT/R/WG/7/9,(2005), párrafos 13-16.

⁹⁰ Vid. SUIZA, *Additional comments*, op. cit., párrafo 23.

⁹¹ Cfr. SUIZA, *Further observations*, op. cit., párrafo 16.

⁹² *Ibidem*, párrafo 15.

Así, por ejemplo, de existir en una Parte contratante una regulación de este tipo, el solicitante que ha obtenido los recursos genéticos de una colección *ex situ* y que conoce también el país de origen (que ha proporcionado, por ejemplo, el recurso genético a la colección *ex situ*), deberá revelar el país de origen y opcionalmente la colección *ex situ*. Del mismo modo si, por ejemplo, el solicitante ha adquirido sus recursos genéticos de una colección *ex situ* y esta a su vez de otra colección y esta circunstancia es conocida por él, deberá revelar la primera colección mencionada y opcionalmente la segunda.

119. Lo que el TPIRGCT pretende es que al revelar el país de origen los interesados puedan comprobar si se ha cumplido su normativa de acceso y reparto de beneficios. Si se desconoce, pero se informa de una fuente alternativa, existirá la posibilidad de ir tirando del hilo hasta llegar al país de origen. Con las regulaciones nacionales que además de obligar a divulgar el país de origen o la fuente más cercana al país de origen conocida por el solicitante imponen o posibilitan que se informe de cualquier otra fuente se facilitará que, en su caso, se distribuyan los beneficios —en la medida que corresponda— entre todos los que han sido identificados como contribuyentes a la gestión de los recursos, y al proceso científico y/o comercial (vid. art. 48 Directrices de Bonn)⁹³.

120. Hasta el momento nos hemos ocupado de la hipótesis en la que los recursos genéticos proceden de un país de origen que puede o no ser conocido para el solicitante. Pero hay un segundo supuesto que también está regulado en el art. 3.1 TPIRGCT. En aquellos casos en los que el art. 3.1.a) del TPIRGCT no resulta de aplicación, esto es no hay país de origen de los recursos genéticos, el solicitante no podrá por definición divulgar esa información. En ese caso de acuerdo con el art. 3.1 b) el solicitante de la patente deberá revelar la fuente de los recursos genéticos. El Sr. IAN GOSS en el *Chair's Text* ponía como ejemplo los recursos genéticos situados fuera de la jurisdicción nacional⁹⁴.

121. Finalmente, en cualquier supuesto, si el solicitante de una patente basada en recursos genéticos desconoce el país de origen y la fuente de los recursos genéticos, las partes contratantes exigirán que el solicitante formule una declaración a tal efecto, afirmando que el contenido de la declaración es verdadero y correcto (art. 3.3 del TPIRGCT). El art. 3.3 es una norma de cierre con la que se persiguen varios objetivos: por un lado, permitir que los solicitantes de una patente que ignoran la información indicada en el art. 3.1 puedan presentar igualmente la solicitud de patente⁹⁵. Además de ese modo pretende evitarse que las invenciones se mantengan en secreto⁹⁶. Y, por último, se persigue no entorpecer la investigación e innovación, que podría ralentizarse si los investigadores debieran conocer el origen de los recursos genéticos que emplean en su investigación so pena de no poder solicitar, en el futuro, la correspondiente patente⁹⁷. Por último, la exigencia de que los solicitantes declaren que es *cierto y correcto* que ignoran el país de origen o la fuente debe relacionarse con los arts. 5.3 y 5.4 del TPIRGCT.

122. El TPIRGCT simplemente establece que los Estados contratantes podrán exigir al solicitante de una patente que desvele cierta información y si la desconoce bastará con que así lo confirme en la solicitud de patente. No se exige ni tampoco se contempla la posibilidad de exigir al solicitante de patente que desconoce la información sobre el país de origen o la fuente de los recursos que la busque de una manera diligente. La razón de que no se haya previsto expresamente un deber de diligencia probablemente radique una vez más en tratar de reducir al mínimo los costes asociados al cumplimiento del deber de divulgación como medio para apoyar los tratados medioambientales y no afectar a la innovación (cfr. art. 1 TPIRGCT). Obviamente eso se hace a costa de la eficacia del deber de divulgación. Parece extremadamente difícil interpretar el art. 3 del TPIRGCT a la vista de su tenor literal en el sen-

⁹³ Cfr. SUIZA, Additional comments, op. cit., párrafo 23.

⁹⁴ *Chair's Text*, Notas sobre el art. 3, apartado 6.b.

⁹⁵ En relación con el Derecho suizo, vid. WIPO, Policies, measures and experiences regarding intellectual property and genetic resources: submission by Switzerland, WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14, (2010), Anexo, párrafo 14.

⁹⁶ En relación con la propuesta de la Delegación suiza en la OMPI de modificación del PCT, SUIZA, Additional comments, op. cit., párrafo 23.

⁹⁷ *Ibidem*.

tido de que está implícito el deber de informar sobre el país de origen o la correspondiente fuente si la averiguación de este dato no comporta un esfuerzo injustificable para el solicitante de la patente⁹⁸. Por otro lado, también es cuestionable, si se llega a la conclusión de que el TPIRGCT no impone un deber de diligencia, que las partes del TPIRGCT puedan introducirlo en sus respectivas regulaciones nacionales. Reconocer esta posibilidad podría dar lugar a diferentes regímenes sobre el deber de divulgación lo que sería contrario al objetivo del TPIRGCT de lograr una regulación uniforme en el plano internacional y además alterar la relación de equilibrios diseñados para lograr un sistema eficiente⁹⁹.

123. En todo caso, en la medida en la que el contenido del deber de divulgación se ha definido de una forma muy amplia serán escasos los supuestos en los que el solicitante pueda declarar su desconocimiento. Con todo hay que reconocer que no es lo mismo en términos de apoyar la aplicación del CDB imponer un deber de diligencia en la búsqueda del país de origen que no hacerlo¹⁰⁰.

124. El argumento de no prever un deber de diligencia para no sobrecargar al solicitante debe relativizarse una vez más si se tiene presente que el TPIRGCT no prohíbe —no podría— que las partes prevean en su normativa de derecho medioambiental un deber de diligencia a quienes realizan investigación basada en recursos genéticos o conocimientos tradicionales conexos (para acceder a fondos de investigación, o para comercializar los productos elaborados sobre su base, por ejemplo) (vid. supra).

125. En cuanto al contenido del deber de divulgación en relación con los conocimientos tradicionales asociados, las normas del TPIRGCT son similares a las expuestas para los recursos genéticos. Se opta también por un sistema “en cascada”. Las partes contratantes deben exigir al solicitante de la patente que divulgue los Pueblos indígenas o la comunidad local que proporcionaron los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos (art. 3.2.a)¹⁰¹. En el caso de que el solicitante desconozca esta información o no se puede proporcionar por otra razón, las partes contratantes exigirán a los solicitantes de la patente la revelación de la fuente de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos (3.2.b). El término “conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos” se define en el art. 2 TPIRGCT como “cualquier fuente de la que el solicitante haya obtenido los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, por ejemplo, las publicaciones científicas, las bases de datos accesibles al público, las solicitudes de patente y las publicaciones de patentes”¹⁰². Como puede observarse, al igual que ocurría con los recursos genéticos el contenido del deber de divulgación se delimita de la forma más amplia posible. Para los conocimientos tradicionales valen *mutatis mutandis* las reflexiones que se hicieron sobre este tema en relación con los recursos genéticos.

⁹⁸ En relación con el proyecto del TPIRGCT, G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM explicaban que no describía de manera precisa los límites entre los conceptos de “conocimiento” e “ignorancia”. En su opinión, a la vista del proyecto no estaba claro si existe un deber de investigar en casos en los que la información requerida no fuese fácilmente accesible o evidente y cuál sería el objeto de la misma, op. cit., p. 148. Cfr. en relación con el Derecho Suizo, WIPO, Policies, measures and experiences, op. cit., párrafo 13.

⁹⁹ G. WÜRTENBERGER y S. FREISCHEM, op. cit., p. 148.

¹⁰⁰ Muy crítico con la falta de regulación de un deber de diligencia en relación con el *Chair's Text* en su versión revisada por el CIG como propuesta de TPIRGCT, P.H.D. BATISTA, op. cit., p. 331.

¹⁰¹ En ocasiones un mismo conocimiento tradicional es compartido o poseído por diferentes Pueblos Indígenas o Comunidades locales. Nótese que el 3.2.a) exige, expresamente, que se divulgue el nombre del Pueblo Indígena o la Comunidad local que *proporcionaron* los recursos genéticos. En relación con los conocimientos tradicionales asociados no se ha hecho precisa una Declaración concertada como la que se hizo en relación con los recursos genéticos, vid. nota 2 art. 3.1 del TPIRGCT. Cfr. no obstante las notas al art. 3 del *Chair's Text*, párrafo 6, del Sr. IAN GOSS en el que se afirma que en el contexto de los CC.TT. conexos, el apartado 3.2.b) proporciona flexibilidad por ejemplo, si el conocimiento tradicional no puede atribuirse a un único pueblo o comunidad local.

¹⁰² A la vista de las notas al art. 3 del *Chair's Text*, párrafo 6, del Sr. IAN GOSS, entre los supuestos en los que no se podría aplicar el 3.2.a) se encontrarían los casos en los que el pueblo indígena o comunidad local específicos no desean ser mencionados en la solicitud de patente. Un ejemplo de supuesto en el que se desconoce el pueblo indígena o la comunidad local sería aquel en el que el conocimiento tradicional se toma de una publicación específica que no indica el pueblo o la comunidad del que procede.

126. Finalmente, y al igual que ocurría en relación con los recursos genéticos, cuando el solicitante desconozca el Pueblo indígena o la comunidad local que proporcionaron los conocimientos tradicionales asociados o subsidiariamente la fuente de los mismos, las partes contratantes exigirán al solicitante que así lo declare en la solicitud de patente (art. 3.3 TPIRGCT). De nuevo, valen, *mutatis mutandis*, las reflexiones que en relación con el art. 3.3 se hicieron en con los recursos genéticos.

127. El art. 3.5 TPIRGCT prevé que las partes contratantes no pueden obligar a las Oficinas de patentes a verificar la autenticidad de las declaraciones del solicitante en relación con el origen de los recursos genéticos ni de los conocimientos asociados. Este artículo debe ser relacionado una vez más con los fines del TPIRGCT. Se persigue crear un sistema eficiente donde los costes del deber de divulgación como medio de apoyo a los tratados medioambientales no superen sus beneficios. Imponer a las Oficinas la carga de evaluar la veracidad de la información retrasaría los procesos de registro y aumentaría su carga de trabajo. Además, las oficinas no tienen personal experto en Derecho ambiental. Con todo, hay que tener en cuenta que otro de los fines del TPIRGCT es evitar la concesión errónea de patentes cuando no son nuevas o carecen de altura inventiva. Es evidente que las Oficinas al examinar la novedad o la altura inventiva van a comprobar de una u otra forma si la información sobre el origen suministrada por el solicitante es veraz y oportuna para sus análisis. El art. 3.5 TPIRGCT está probablemente elaborado pensando en el deber de divulgación como medio de apoyo a los tratados medioambientales.

128. Finalmente, hay que recordar que de acuerdo con el art. 4 el TPIRGCT sólo se aplicará a las solicitudes de patentes presentadas con posterioridad a su entrada en vigor.

VI. Sanciones y remedios

129. El art. 5 TPIRGCT regula el controvertido tema de las consecuencias del incumplimiento del requisito de divulgación. El debate tradicionalmente ha girado en torno a la cuestión de en qué medida el incumplimiento del deber de divulgación puede impedir la concesión de la patente o puede provocar su anulación. En general, la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas no ha sido controvertida.

131. El art. 5 TPIRGCT establece ciertos límites que las Partes Contratantes deberán respetar al regular las sanciones y remedios para el caso de incumplimiento del deber de divulgación. Algunos de ellos son comunes para todo tipo de sanciones, tanto las anteriores a la concesión de la patente como las posteriores a este momento y otros se refieren exclusivamente a estas últimas.

132. Por lo que respecta a los límites comunes, el TPIRGCT exige que las medidas que las partes contratantes diseñen deben ser apropiadas, eficaces y proporcionadas (art. 5.1). Para evaluar si las medidas nacionales cumplen este requisito deberemos tener en cuenta los fines del TPIRGCT (art. 1) y del Derecho de patentes (promover la innovación). Otro de los límites generales es que las Partes contratantes, en caso de incumplimiento del deber de divulgación, antes de imponer una sanción u ordenar otros remedios deberán dar al solicitante la posibilidad de rectificar la falta de divulgación. No obstante, las partes contratantes pueden –es opcional– excluir la posibilidad de rectificación en aquellos casos en los que haya habido una conducta fraudulenta (art. 5.2 y 5.2 bis).

1. Anteriores a la concesión de la patente

133. El TPIRGCT no regula medidas o sanciones concretas que puedan ser impuestas antes de la concesión de la patente. En particular, no se refiere a la posibilidad de que las Oficinas de patentes suspendan la tramitación de la solicitud o la rechacen en el caso de incumplimiento del deber de divulgar del art. 3. Parece que, aunque no está prevista en el TPIRGCT, es una medida que las partes contratantes

pueden adoptar (vid. *infra*). De establecer esta medida, las Partes contratantes habrán de respetar el art. 5.2 y 5.2 bis TPIRGCT. De modo que antes de rechazar la solicitud de patente las Partes contratantes deben dar al solicitante la oportunidad de rectificar la falta de divulgación. Como antes explicábamos las partes contratantes pueden excluir esta posibilidad en caso de intención fraudulenta. Debe recordarse que el solicitante debe proporcionar la información prevista en el art. 3 y, en caso de desconocerla, realizar una declaración al respecto. No se le impone un deber de diligencia en la búsqueda de la información. Por otro lado, las Partes contratantes no pueden imponer a las Oficinas la obligación de verificar si la información sobre el origen que proporciona el solicitante es auténtica. De modo, que las Oficinas sólo van a comprobar que se suministre la información requerida sobre el origen o en su defecto la declaración de desconocimiento. Teniendo todas estas circunstancias parece que la posibilidad de rechazo de la solicitud de patente es apropiada, eficaz y proporcional (art. 5.1 TPIRGCT).

2. Posteriores a la concesión de la patente

134. Las partes contratantes pueden establecer medidas posteriores a la concesión de la patente para sancionar el incumplimiento del deber de divulgación (multas, publicación de la resolución que declara el incumplimiento, etc). El TPIRGCT deja en libertad a las partes para diseñar el contenido de las sanciones o medidas. Únicamente deberán respetar los límites generales ya expuestos y en caso de que establezcan la posibilidad de anular o revocar la patente, los límites que el TPIRGCT establece para este concreto tipo de medida.

135. Por lo que respecta a estos últimos límites, parece que las Partes Contratantes no están autorizadas a establecer como sanción del incumplimiento del deber de divulgación la revocación de la patente salvo en un supuesto. Así se deduce del art. 5.3 TPIRGCT interpretado *a contrario*. Según este artículo, ninguna parte contratante está autorizada a revocar o despojar de fuerza jurídica los derechos de patente conferidos basándose *solamente* en que el solicitante no ha divulgado la información especificada en el art. 3. Por lo tanto, parece que puede imponerse la sanción de la revocación para los casos en los que exista además del puro hecho del incumplimiento alguna circunstancia adicional agravante del incumplimiento. Por otro lado, el art. 5.3 prohíbe la revocación de la patente basada exclusivamente en el hecho del incumplimiento *sin perjuicio del art. 5.4*, en el que se establece que las Partes contratantes podrán establecer sanciones o remedios posteriores a la concesión cuando haya habido intención fraudulenta. De todo ello se deduce que las Partes Contratantes pueden al menos prever en sus regulaciones la sanción de la revocación para el caso de incumplimiento del deber de divulgación con *intención fraudulenta*.

136. La revocación de la patente es una de las medidas que tradicionalmente han reclamado los países partidarios de un deber de divulgación fuerte. Los principales argumentos utilizados a lo largo del tiempo contra la sanción de la revocación de la patente, son seguramente los que explican el art. 5.3.

137. En primer lugar, aumenta la incertidumbre en relación con el Derecho de patente al añadir una causa adicional de anulación y esta circunstancia puede afectar negativamente al incentivo de promover la innovación. En segundo lugar, se suele decir que la revocación no es una sanción eficiente si lo que se quiere con el requisito de la divulgación es apoyar la aplicación de los tratados medioambientales (CDB, PN, etc.) y, en particular, el reparto de beneficios derivados de la patente. La anulación de la patente comportaría que esta pasase al dominio público pudiendo ser explotada por cualquier persona. El previsible aumento de la competencia que ello comportaría reduciría los beneficios procedentes de la explotación del invento. El TPIRGCT establece en su art. 1 a) que uno de sus objetivos es aumentar la transparencia del sistema de patente creando un sistema de patentes eficaz y de calidad. La exclusión de la posibilidad de anular la patente debe relacionarse con este artículo. Así lo confirma el Sr. IAN GOSS en los comentarios al art. 6 del *Chair's Text*.

138. A mi juicio hay que hacer las siguientes reflexiones sobre el art. 5.3 y 5.4 del TPIRGCT. En primer lugar, que la posibilidad de sancionar el incumplimiento del requisito de divulgación con la revocación de la patente en los casos de intención fraudulenta aumenta considerablemente la incertidumbre en torno a la patente –por más que ésta se haya reducido– gracias al contenido limitado del deber de divulgación, la posibilidad de rectificación la falta de divulgación y obviamente la prohibición de anular la patente como regla general. Siempre existirá la posibilidad de impugnar la patente –de un manera más o menos fundamentada– e incluso de anularla, en unos casos acertadamente pero en otros infundadamente (falsos positivos).

139. En segundo lugar, aunque estoy de acuerdo con la idea de que revocar la patente puede provocar una reducción de los beneficios sin embargo no comparto la conclusión que se extrae de la misma: la exclusión en todo caso de la posibilidad de revocar la patente. A mi juicio, y hablando únicamente en un plano económico, los Estados contratantes deberían tener la libertad de establecer en sus respectivos ordenamientos la posibilidad de revocar la patente. Nadie mejor que cada Estado para valorar que es lo que les conviene. La sanción de la revocación persigue crear un incentivo para el cumplimiento del deber de divulgación. Cada Estado debería poder valorar si, en su jurisdicción, resulta más apropiado tener un incentivo “fuerte” para el cumplimiento del deber de divulgación basado en la posibilidad de revocar la patente o, por el contrario, excluir esta posibilidad como medio para preservar los beneficios y sancionar el incumplimiento de otro modo. Obviamente este sistema tiene sus defectos: no da lugar a una regulación uniforme en los diferentes Estados. Y, por otro lado, puede reducir el valor global de la patente.

140. Con todo, si bien desde un punto de vista económico puede tener sentido, desde un punto de vista legal, una norma que diese a las partes la posibilidad de anular la patente en caso de incumplimiento del deber de divulgación con carácter general sería contrario a los arts. 27 y 29 del ADPIC (vid. infra). Por tanto, si se desea que este instrumento y el TPIRGCT se apoyen mutuamente, el incumplimiento del deber de divulgación no puede acarrear la anulación de la patente, al menos mientras no se modifique el ADPIC.

141. Por último, la prohibición general de anular la patente del art. 5.3 por incumplimiento del deber de divulgación parece razonable a la luz del art. 1.b) TPIRGCT. Si es correcto que como regla general la divulgación del origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados no es relevante para el examen de la novedad o la altura inventiva, no tiene sentido prever la posibilidad de anular la patente como regla general por el mero hecho de incumplir este deber. Por otro lado, nada impide basándonos en el Derecho de patentes general, impugnar la patente en aquellos casos en los que además de incumplimiento del deber de divulgación exista una falta de novedad o altura inventiva y basándonos precisamente en este hecho. Y esto es suficiente para cubrir el interés general.

VII. Relación del TPIRGCT con otros acuerdos internacionales

142. El TPIRGCT debe aplicarse “de manera que se apoye mutuamente con otros instrumentos internacionales pertinentes” (art. 7) (vid., en el mismo sentido el preámbulo del TPIRGCT). Este artículo debe relacionarse con el art. 16.5 del CDB. La cuestión de si un requisito de divulgación, en general, sería compatible con el ADPIC, el PCT y el PLT es un tema controvertido sobre el que se debate desde hace muchos años. Lo que debemos plantearnos ahora es si el requisito de divulgación tal y como ha sido configurado en el TPIRGCT es compatible con los citados tratados.

143. Lo primero que hay que decir es que el TPIRGCT no configura el requisito de divulgación como un requisito material de patentabilidad. En efecto, como regla general su incumplimiento no puede dar lugar a la anulación de la patente. Que se deseaba configurar el requisito de divulgación como un requisito formal es algo que, por otro lado, se reconoce en la Declaración conjunta recogida en la nota

4 del TPIRGCT. Como consecuencia el TPIRGCT es compatible con los arts. 27 y 29 del ADPIC, que regula la materia patentable excluyendo la posibilidad de que las partes añadan nuevos requisitos.

144. En cuanto requisito de forma, según el TPIRGCT las partes contratantes pueden configurarlo de formas diferentes (art. 5). Unas podrían condicionar la adquisición del derecho de patente al cumplimiento del deber de divulgación y otros no hacerlo (por ejemplo, sancionando su incumplimiento con una sanción pecuniaria). Nos interesan ahora las primeras, es decir aquellas regulaciones que prevén que si no se cumple el deber de divulgación, la solicitud de patente pueda ser rechazada.

145. Por lo que respecta a los requisitos de forma o procedimentales a los que se condiciona la adquisición del derecho de patente, el ADPIC deja en libertad a las partes. Únicamente les exige que los trámites que puedan establecer sean conformes con el ADPIC y razonables (art. 62.1 ADPIC). El art. 62.1 ha sido interpretado en el sentido de que para que un requisito de forma sea conforme con el ADPIC implica no solo que debe ser compatible con los principios generales del mismo sino también con concretas normas, y en particular con aquellas que regulan los requisitos de patentabilidad. Los requisitos procedimentales conformes con el ADPIC y razonables serían así aquellos que ayudan a las Oficinas a evaluar los requisitos materiales de patentabilidad¹⁰³. Es decir, el ADPIC exige que los requisitos procedimentales se evalúen a la luz de los objetivos perseguidos con el mismo: el objetivo mediano, garantizar la concesión de patentes en relación con invenciones que son nuevas, impliquen actividad industrial y sean susceptibles de aplicación industrial y solo en relación con estas y el objetivo mediano de promover la innovación.

146. Si se adopta esta perspectiva, parece que el deber de divulgación regulado en el TPIRGCT y configurado como condición de adquisición del derecho de patente es *prima facie* compatible con el ADPIC. Hay que tener presente que el deber de divulgación en el TPIRGCT sirve *simultáneamente* dos finalidades: aumentar la transparencia del Derecho de patentes y *al mismo tiempo facilitar el examen de la novedad y la altura inventiva*. No es un deber con el que se persiguen exclusivamente objetivos medioambientales ajenos al Derecho de patentes *strictu sensu*. En este sentido es un requisito que habrá que cumplir durante el procedimiento de adquisición de la patente que puede relacionarse con los requisitos de patentabilidad previstos en el ADPIC y con el objetivo de promover la innovación.

147. Que un requisito de forma sea razonable significa que no es demasiado complicado o caro de cumplir¹⁰⁴. El requisito de divulgación previsto por el TPIRGCT parece razonable puesto que se impone una carga mínima al solicitante: sólo debe informar sobre el origen si lo conoce y sin que deba aportar prueba alguna de que ha cumplido con la normativa nacional de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, no se le impone *a priori* un deber de diligencia, puede realizar una declaración de desconocimiento y en principio tendrá, en su caso, la oportunidad durante el proceso de rectificar la falta de divulgación en la solicitud. Con todo, hay que tener presente que, como regla general, el conocimiento del origen de los recursos genéticos –y en consecuencia el requisito de la divulgación– no es necesaria para un examen de la novedad o la altura inventiva (vid supra)¹⁰⁵. Para evaluar si la configuración del requisito de divulgación es razonable debe tenerse en cuenta esta circunstancia. Con todo, la carga que se impone al solicitante de una patente en el TPIRGCT es tan baja que parece razonable en cualquier caso.

¹⁰³ N. PIRES DE CARVALHO, Requiring disclosure of the origin of genetic resources and prior informed consent in patent applications without infringing the TRIPS Agreement: the problem and the solution, *Washington University Journal of Law & Policy*, 2, 2000, pp. 381 y 382, M. HASSEMER, Genetic resources, en S. VON LEWINSKI (ed.), *Indigenous Heritage and Intellectual Property: genetic resources, traditional knowledge and folklore*, La Haya, 2004, 151-219, p. 213.

¹⁰⁴ J. BUSCHE, P.-T. STOLL, A. WIEBE, *TRIPS. Kommentar*, Colonia, 2013, p. 802.

¹⁰⁵ Con carácter general, hay que decir, que se ha comprobado que los solicitantes frecuentemente mencionan en sus solicitudes voluntariamente –es decir a pesar de que no se exige por el correspondiente ordenamiento– el origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados relativos a la invención. Esto ha llevado a algunos autores a concluir que la carga para un solicitante de un deber de divulgación que tenga por objeto *únicamente* el origen de los recursos es razonable o asumible y se limitaría a regularizar una práctica ya existente, D. R. DOWNES, How intellectual property could be a tool to protect traditional knowledge, *Columbia Journal of Environmental Law*, 25 (2), 253-282, p. 274, M. HASSEMER, op. cit., p. 213.

148. Por lo que respecta a las relaciones del TPIRGCT con el PCT hay que decir que este último en su artículo 27.1 establece que «ninguna legislación nacional dispondrá que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales». *Prima facie*, el art. 27.1 implica que las Partes contratante del TPIRGCT –que a su vez sean Partes del PCT– no podrían exigir el requisito de la divulgación en relación con las solicitudes internacionales de patente al no figurar en el PCT ni como requisito de forma ni de contenido de la solicitud¹⁰⁶. Si esta conclusión es correcta, la eficacia en la práctica del TPIRGCT se vería reducida debido a que hoy en día numerosas solicitudes de patentes se realizan y tramitan a través del sistema PCT, circunstancia que no puede ser minusvalorada¹⁰⁷.

149. Es cierto que el artículo 27.6 del PCT establece que “la legislación nacional podrá exigir que el solicitante aporte pruebas respecto de cualquier condición substantiva de patentabilidad que prescriba dicha legislación”. En la doctrina se ha defendido que el 27.6 no cambia las cosas. La excepción del 27.6 no se aplicaría al requisito de divulgación del TPIRGCT porque no puede considerarse o no está configurado como una condición de patentabilidad substantiva o material¹⁰⁸. Es posible que así sea y que el PCT y el TPIRGCT sean incompatibles actualmente. Con todo hay que tener en cuenta que el requisito de divulgación del TPIRGCT si bien es un requisito relativo al contenido de la solicitud de patente que hay que cumplir durante el procedimiento de obtención de la misma –un requisito de forma si se quiere– sirve como antes decíamos a dos objetivos, aportar transparencia y *evitar la concesión errónea de patentes que no son nuevas o que no conllevan actividad inventiva*. Es decir, teniendo en cuenta esta segunda finalidad es un requisito de forma relativo a las condiciones materiales de patentabilidad. Y si el art. 27.6 permite exigir en la legislación nacional «pruebas» respecto a las condiciones substantivas de patentabilidad parece que también autoriza a pedir una simple «declaración» sobre el origen del solicitante que puede ayudar a analizar la novedad y altura inventiva, por más que simultáneamente sirva de apoyo para la aplicación de tratados como el CBD.

150. La preocupación de que el PCT y el TPIRGCT puedan ser incompatibles y las implicaciones para la eficacia de este último quedan reflejadas en la Declaración concertada que figura en la nota 4 al art. 7 TPIRGCT¹⁰⁹. Según esta Declaración, las partes contratantes solicitan a la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes que considere la necesidad de efectuar modificaciones en el Reglamento del PCT y/o sus Instrucciones Administrativas con miras a ofrecer a los solicitantes que presenten una solicitud internacional en el marco del PCT en la que se designe a un Estado Contratante del PCT que, en virtud de su legislación nacional aplicable, requiera la divulgación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, la posibilidad de cumplir los requisitos de forma relativos a dicho requisito de divulgación, ya sea en el momento de la presentación de la solicitud internacional, con efecto respecto de todos esos Estados Contratantes, o posteriormente, en el momento de la entrada en la fase nacional ante la Oficina de uno de esos Estados Contratantes.

151. De la respuesta que se dé a la cuestión sobre la compatibilidad entre el PCT y el TPIRGCT dependerá en buena medida la de las relaciones entre este último tratado y el PLT. El art. 6.1.i) PLT prohíbe a las partes contratantes exigir requisitos de forma o contenido diferente o adicional a los exigidos en el PCT salvo disposición en contrario.

¹⁰⁶ P.H.D. BATISTA, op. cit., p. 334 en relación con el *Chair's Text* en su versión revisada por el CIG como propuesta de TPIRGCT (2023).

¹⁰⁷ Idem.

¹⁰⁸ Idem.

¹⁰⁹ Ibidem.