

LA NOCIÓN DE BIENES INCORPORABLES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PERUANO DE FUENTE INTERNA : APOSTILLAS AL ASUNTO DE LA “PATENTE” EN LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS DERIVADOS DE LA MACA, ¿NUEVA VÍCTIMA DE LOS ACTOS DE BIOPIRATERÍA?

CÉSAR LINCOLN CANDELA SÁNCHEZ

Profesor del Seminario de Integración en Derecho Internacional y del Curso de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sumario: I. Encuadre introductorio II. ¿Qué Instrumentos del Derecho Convencional Internacional obligan al Perú en el caso de los bienes incorporeales? III. ¿Y qué sucede en el caso de la inexistencia de un Tratado o en la imposibilidad de que el mismo pueda resultar útil para la controversia? IV. ¿Cuáles son los principios básicos en la Propiedad Intelectual (género de la Propiedad Industrial)? V. El Asunto de la “patente” de los derivados de la Maca solicitada en los Estados Unidos.

I. Encuadre introductorio

El tema de los derechos reales sobre bienes incorporeales en el Derecho Internacional Privado peruano de fuente interna (Libro X del Código Civil de 1984), obliga a fijar nuestra mirada por un momento en el contexto de aldea global en el que éstos se insertan, donde se puede constatar un intenso proceso de desmaterialización que no es ajeno a las transformaciones del Derecho.

De ahí que, como señala De Trazegnies Granda¹:

“...la práctica y el orden jurídico contemporáneo en gran parte están contruidos sobre la base de símbolos y emblemas, de representaciones, de sombras, de situaciones meramente delineadas que, sin embargo, son tan fuertes o más fuertes que las realidades tangibles”.

En efecto, al lado de las categorías de lo material (o el cuerpo de las cosas) – que se puede entender como la realidad percibida por los sentidos que tiene lugar en el espacio y en el tiempo, y que se evidencia en virtud de un comportamiento físico – surge el camino de la desmaterialización de la Sociedad y del Derecho, ambos forjados por la capacidad de invención del hombre.

Así pues, hoy en día observamos que el mundo industrial alitado para la fabricación de cosas materiales, viene siendo acometido gradualmente por el mundo de los símbolos y de los ensueños²; de manera tal, que el hombre material va formando parte de un todo constituido por un sistema inmaterial que tiende a primar sobre sus partes individualmente consideradas.

Los conocimientos y las nuevas ideas forman parte importante del comercio como resulta en el caso de los medicamentos, los productos agrícolas o agropecuarios cuyo valor reside en la cantidad de innovación que incorporan³.

Pero volviendo al punto de partida, tenemos que, el Código Civil Peruano de 1984, clasifica a los bienes en inmuebles y en muebles. A su vez, doctrinariamente, el género de los bienes muebles admite una subdivisión en bienes corporales o cosas y bienes incorporeales o derechos.

Como lo señalaba Maisch von Humboldt⁴, los bienes corporales (o cosas) son los que poseen una substancia apreciable por los sentidos, los que pueden verse, oírse, tocarse, olerse, en general, todo aquello que puede percibirse por los sentidos.

Es decir se trata de los objetos físicos (corpóreos) que el Derecho considera como un “bien”, que tienen un valor digno de ser protegido, constituyendo el reino de la materialidad o tangibilidad.

Sobre el particular, es justo reconocer que el Derecho romano organizaba la categoría propiedad en torno a las cosas en su realidad material (corporeidad definida, tangible, perceptible por los sentidos, que requería un espacio donde ser ubicado, y sobre la cual no podía haber sino un propietario). Incluso la incorporeidad de los derechos reales (derechos sobre cosas incorporeales, como en el caso de la servidumbre o del uso, se resolvían en una materialidad que constituía su sustento de realidad⁵.

En contraste se observa actualmente que, la propiedad moderna o contemporánea puede hacer laborioso el distinguir lo que es una cosa al desconocer los criterios que cimientan el derecho de propie-

¹ DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. *La desmaterialización del Derecho*. En: Revista *Luris Dictio* n° 1, volumen 1. Quito: Universidad San Francisco de Quito, enero de 2000, p. 49.

² Para la reflexión sobre la incidencia de la desmaterialización de la Sociedad en la conducta individual de los consumidores, se señala que Disneyworld tiene una cifra de negocios que excede largamente el presupuesto de algunos Estados sudamericanos. *Ibid.* pp. 51-54.

³ ALARCÓN, Enrique. *Propiedad Intelectual Agricultura ante el Nuevo Milenio*. En: Fascículo Técnico n° 20. Centro Regional Andino del IICA, noviembre de 1999. S/I, S/p.

⁴ MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. *Los Derechos reales*. Lima: Librería Studium, 1984, pp. 17-18.

⁵ DE TRAZEGNIES GRANDA. *Op. Cit.*, p.51.

dad material sobre las cosas, como el derecho de exclusividad (por el cual no pueden haber dos derechos de propiedad diferentes frente al mismo objeto físico).

Así pues, sostiene De Trazegnies⁶:

“...Hablamos hoy de propiedad de turnos, en donde lo que cuenta no es la cosa sino el tiempo; hablamos de propiedad de frecuencias, que son meras vibraciones; hablamos de propiedad de derechos de conexión...”

Respecto a los bienes incorpóreos (o derechos) Maisch von Humboldt⁷ planteaba que eran los que carecían de concreción, las llamadas concepciones de la inteligencia inaprensibles por los sentidos, como los créditos, los derechos, las servidumbres no aparentes.

Por su parte, Torres Méndez⁸ citando a Salvat, señala que los bienes incorpóreos recaen sobre las creaciones del espíritu o de la inteligencia del hombre quedando comprendidos, por ejemplo, los derechos sobre obras científicas; los derechos sobre marcas; los derechos sobre dibujos o modelos industriales; los derechos sobre patentes; categorías que, precisamente han sido enunciadas en el Inciso 6 del Artículo 886° del Código Civil de 1984 catalogándolas como bienes muebles.

Los bienes incorpóreos, no obstante carecer de materialidad, pueden ser objeto de venta a tenor del artículo 1529° del Código Civil Peruano de 1984, a partir de una interpretación *in extensu* del vocablo “bien”.

La propiedad intelectual aglutina entonces, derechos exclusivos de uso, sobre resultados de actividades humanas efectuadas en los campos económico, cultural, tecnológico. Permite a los creadores excluir a terceros de la utilización de los resultados de su esfuerzo intelectual y justifica, a menudo, reconocimiento y amparo jurídico, teniendo además connotaciones económicas y comerciales importantes al limitar o posibilitar la competencia⁹.

Doctrinariamente, los derechos de Propiedad Intelectual se organizan en tres grupos: 1) Derechos de Autor y Derechos Conexos; 2) Derechos de Propiedad Industrial; 3) Derechos Sui generis (que comparten características de los derechos de propiedad industrial como de los derechos de autor).

Los Derechos de propiedad industrial se subdividen, a su vez, en Signos Distintivos, Dibujos y Modelos Industriales, Información no divulgada, Denominaciones de Origen, Obtenciones Vegetales y Patentes.

En el caso de la propiedad intelectual, una misma cosa da lugar a dos propiedades diferentes. Tratándose por ejemplo de una pintura, ésta es propiedad de quien la ha comprado, pero a su vez, el pintor conserva un derecho de propiedad, como autor de ella, (derecho

moral) por el cual puede oponerse a que le hagan añadidos a la imagen que ha pintado, que la presenten como si hubiera sido pintada por otra persona, o que la usen en una forma denigrante¹⁰.

“En consecuencia, sobre un mismo objeto existen dos propietarios con sus respectivos derechos de uso y señorío sobre la cosa. Pero no son condóminos, no tiene cada uno una cuota ideal, sino que cada uno es totalmente propietario desde un cierto punto de vista. La solución de este aparente dilema consiste en que una misma cosa se convierte en dos cosas para los efectos del Derecho: la cosa “moral o autoral” y la cosa “patrimonial”; de manera que pueden haber dos propiedades que, si bien se dirigen al mismo objeto físico, tienen como base dos cosas distintas, una material y la otra inmaterial.”¹¹

En otro orden de ideas, cabe señalar que la “tradicición” o entrega –modo de transferencia de propiedad de los bienes muebles que recaen sobre una cosa física y que utilizan el factor de conexión *lex rei sitae*-, no resultaría un modo aplicable a la transferencia de propiedad de los bienes incorpóreos¹².

Para la determinación de la competencia jurisdiccional y legislativa, en el plano de las relaciones privadas internacionales, se debe recordar a tenor del artículo 2047° del Código Civil Peruano de 1984, la primacía de la fuente internacional de carácter Convencional - respecto a la fuente interna de Derecho internacional privado peruano.

II. ¿Qué Instrumentos del Derecho Convencional Internacional obligan al Perú en el caso de los bienes incorpóreos?

Entre los Tratados que resultan vinculantes para el Perú sobre bienes incorpóreos podemos enunciar a los siguientes: Los Tratados de Montevideo de 1889 (Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, Tratado sobre Patente de Invención, Tratado de Marcas de Comercio y de Fábrica); el Tratado de La Habana o Código Bustamante de 1928; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Resolución Legislativa N° 26375; el Convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por Resolución Legislativa N° 26407.

A nivel del Derecho Comunitario andino debemos recordar - como *antecedente*- a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países andinos (derogada por la Decisión 486); y a los instrumentos vigentes: Decisión 345 sobre Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales; Decisión 351 sobre Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos;

¹⁰ DE TRAZEGNIES GRANDA. Op. Cit. p. 52.

¹¹ *Ibid.*, Loc. Cit.

¹² El modo de transferencia de propiedad que devendría aplicable a los bienes incorpóreos sería la “cuasitradición” o tradición de la posesión –modalidad de tradición ficta no contemplada, sin embargo, en el Código Civil Peruano de 1984; ante esta omisión, la tradición simbólica instrumental o “tradición documental” –modalidad de la tradición ficta regulada en el Código Civil– se adecuaría por analogía para los bienes incorpóreos. Ver TORRES MÉNDEZ, Miguel. Op. Cit., pp. 172-175, quien opina que en la transferencia del derecho de propiedad sobre bienes muebles incorpóreos, como una marca o patente, se debería entregar algún documento que represente el bien o acredite la transferencia del mismo.

⁶ *Ibid.*, p. 52.

⁷ MAISCH VON HUMBOLDT. Op. Cit., p. 18.

⁸ TORRES MÉNDEZ, Miguel. *La Transferencia de propiedad de los bienes muebles incorpóreos en el Código Civil*. En : Derecho n° 45. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diciembre de 1991, p. 159.

⁹ ALARCÓN. Op. Cit, S/p.

Decisión 391 sobre Acceso a los Recursos Genéticos, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de julio de 1996; Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina el 19 de setiembre de 2000, vinculante desde entonces para el Perú.

Los Instrumentos de fuente internacional ofrecen por lo general reglas materiales como la del *tratamiento nacional*, *no discriminación*, *territorialidad*, *derechos de prioridad*, *eliminación de barreras*; sin embargo, para solucionar algunas controversias específicas de derechos de propiedad industrial derivados de la relación privada internacional, se regulan algunas normas conflictuales que utilizan el factor de conexión *lex loci protectionis* (Ley del país para cuyo ámbito se solicita la protección).

III. ¿Y qué sucede en el caso de la inexistencia de un Tratado o en la imposibilidad de que el mismo pueda resultar útil para la controversia?

En ausencia de fuente internacional Convencional, la determinación de las competencias jurisdiccional y legislativa se debería alcanzar a partir de lo regulado en el Libro X del Código Civil Peruano de 1984.

Resumiendo entonces, la existencia de un Tratado hace innecesario acudir a las reglas del Libro X del Código Civil; por el contrario a falta de Tratado que coadyuve a resolver la controversia, el Operador del Derecho debe sujetarse de manera obligada a las reglas sobre competencia jurisdiccional (Título II del Libro X del Código Civil) y a las categorías y factores de conexión previstas en el Título III del Libro X del Código Civil Peruano de 1984, para la determinación del derecho aplicable.

Sin embargo, observamos en el ámbito de la competencia legislativa que el primer párrafo del artículo 2093° del Código Civil de 1984 no coadyuva en gran medida al hallazgo de propulsores a ser utilizados por el Operador del Derecho, en la búsqueda de la norma material aplicable a las controversias privadas internacionales derivadas de los derechos reales sobre bienes incorporales.

En efecto la redacción del artículo 2093° del Libro X del Código Civil de 1984, no sintoniza con los pasos del método conflictual, cimentados en la primacía de la fuente internacional Convencional sobre la fuente interna, ya que al sujetar - como lo hace en el primer párrafo-, **la determinación de la existencia y los alcances de los derechos reales sobre obras intelectuales, artísticas o industriales por lo dispuesto en los Tratados y leyes especiales**¹³, supone una remisión fuera de lugar, a un Cuerpo normativo al cual el Operador del Derecho acudió sin lugar a dudas de manera previa, - y hasta podríamos aseverar que sin éxito-, para intentar alcanzar soluciones para el caso concreto, antes de toparse dentro Libro X del Código Civil con el primer párrafo del artículo 2093°, que lo deriva nuevamente al camino transitado *ex ante*, sin resultados efectivos para la solución de la controversia.

Precisamente, la razón de ser de las normas conflictuales del Título III del Libro X del Código Civil de 1984 es regular categorías y

factores de conexión que faciliten la solución de la controversia en defecto de Tratados o Leyes Uniformes especiales.

Esto nos debe llevar a tomar nota, que en el caso de algunos bienes incorporales, la inscripción en el Registro tiene naturaleza constitutiva y por lo tanto, el derecho no existe si no está inscrito. En otros casos en cambio, la inscripción es sólo probatoria¹⁴; es decir que, el derecho existe antes de su inscripción (aunque ésta facilita la prueba frente a terceros).

Así por ejemplo, en el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, la protección del derecho de autor, su goce y ejercicio, no están supeditadas al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

En cambio, en los artículos 6°, 7°, 8°, 10° y 13° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, se condiciona el ejercicio de los derechos sobre los elementos constitutivos de la propiedad industrial a su inscripción en los Registros de Propiedad industrial.

De ahí que, se podría consignar en una versión reformada del artículo 2093° del Código Civil de 1984, que *la existencia y alcances de los derechos relativos a obras intelectuales, artísticas, industriales, mercantiles, y en general sobre bienes incorporales, se rigen por la ley del lugar donde se ejerzan tales derechos o por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado*.¹⁵

Dentro de las categorías que requieren la inscripción en el Registro cabe citar el caso de las Patentes, que pueden entenderse como el derecho que se le otorga al creador de una invención para facultarlo a excluir a terceros por un período de tiempo - *en el caso del Perú, por 20 años desde la fecha de solicitud de la patente*-, del beneficio que le reportaría la explotación de su invención.

En ese sentido se establece un monopolio creado por ley, para el Titular o Tenedor del derecho que busca servir de incentivo a la inversión efectuada en investigación y desarrollo, habilidad inventiva, difusión de tecnología, etc.

Ciertamente, el sistema de patentes aspira a ejercer una doble función de garante del progreso técnico y a la vez, de estímulo para su explotación; correspondiendo a las Oficinas de Patentes alrededor del mundo equilibrar las solicitudes de protección de inventos con los requerimientos para salvaguardar intereses públicos¹⁶.

¹⁴ CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Derecho Internacional Privado. Volumen II. Granada: Comares, 1997, pp. 401-402.

¹⁵ Complementando a éstos factores de conexión, se podría ponderar según cada caso, que se rijan por la ley del Estado de primera publicación o divulgación; la *lex loci protectionis* (ley del país para cuyo ámbito se solicita la protección); ley del país donde se ha vulnerado el derecho; ley del domicilio del Autor o Titular; o por la ley del Estado al que pertenezca la región o el lugar geográfico que sirve para designar un recurso o producto originario del mismo, debido a factores naturales y humanos del lugar; este último factor de conexión podría servir para hacer frente a los Actos de biopiratería, como el evidenciado al haberse patentado derivados de la Maca en Estados Unidos (asunto sobre el que volveremos en el cuerpo de éste artículo).

¹⁶ JUMA, Calestous y Victor KONDE. *Industrial Applications for Biotechnology Opportunities for Developing Countries*. En: Environment, julio-agosto de 2002, p. 27.

¹³ En el Caso peruano se debe tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor y el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial.

IV. ¿Cuáles son los principios básicos en la Propiedad Intelectual (género de la Propiedad Industrial)?

Uno de los principios básicos que regulan el derecho de propiedad industrial - *aplicable por tanto a las Patentes* -, es el **principio de la territorialidad**, y que se refiere a la limitación de los derechos de propiedad intelectual (género de los derechos de propiedad industrial) a los países, territorios o regiones donde se les ha otorgado dicho reconocimiento. Así pues, como señalan Cabrera Medaglia y Sánchez Hernández¹⁷, “una patente puede explotarse libremente en aquellos territorios en los cuales no existe la patente, siendo prohibida su explotación únicamente donde se encuentre registrada”.

Otro principio que regula el derecho a la propiedad industrial es el **principio de la temporalidad**, el cual se refiere a la limitación en el tiempo, por el cual el Estado confiere un monopolio temporal para su explotación o exclusión. De manera tal que, transcurrido dicho plazo, cualquier derecho de propiedad intelectual pasa a formar parte del dominio público y es que, se debe reconocer siempre que los conocimientos de los cuales se nutrió la creación o invención fueron proporcionados por la sociedad al inventor o autor, correspondiéndole a éste retribuir tal aporte a la comunidad, como una contribución al desarrollo tecnológico, científico y económico global¹⁸.

En nuestro caso, para que un invento goce de protección jurídica, a tenor del Capítulo I del Título IV del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, debe cumplir algunos **requisitos de patentabilidad** como los siguientes:

- **la novedad del invento** (esto implica que el invento tiene que ser nuevo, es decir, no estar comprendido en el estado en el que se encuentra la técnica, ni ser conocido por el público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida).
- **la altura inventiva** (lo cual supone que el invento no debe resultar obvio, ni se hubiera derivado del estado de la técnica).
- **la aplicación industrial o la utilidad para solucionar problemas prácticos de la sociedad** (lo que significa que puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria es decir la referida a cualquier actividad productiva y de servicios).

Por otro lado, existen invenciones, procedimientos biológicos, razas animales y especies que resultan excluidos de las solicitudes de patentes, a los que el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 823 cataloga como NO PATENTABLES.

Concretamente, el Literal c) del artículo 28° del cuerpo legal antes acotado, establece, que no serán patentables, las especies y razas animales y procedimientos especialmente biológicos para su obtención. A partir de ello, y de manera concordada con el Artículo 20° de la Decisión 486, **una raíz andina (Planta)** como la *lepidium meyenii* o Maca, **no podría ser patentada**.

Las plantas (y los animales) no pueden ser patentados ya que no

son producto de la intermediación del hombre, no son manufacturas. Las Plantas nacen mediante un proceso de hibridación natural no patentable, toda vez que no cumplen con la condición de altura inventiva¹⁹.

Sin embargo, el sistema de patentes no tiene una regulación uniforme en todos los lugares, ni en todos los instrumentos jurídicos que pudieran resultar vinculantes en un momento para un país.

En efecto, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), trata el tópico de los derechos de propiedad intelectual, bajo la directriz de la Declaración Ministerial de San José, de 1998, proponiendo en el tema de las patentes limitar los procesos y productos que pueden ser excluidos de patentabilidad, los que quedarían restringidos a los siguientes casos²⁰:

- a) productos o procesos cuyo uso comercial en los países del ALCA puedan ir en contra del orden público y la moral o puedan poner seriamente en peligro la salud humana, animal o vegetal, o al ambiente y,
- b) los diagnósticos médicos o los veterinarios, los terapéuticos y los procesos quirúrgicos. **¡Estableciendo la posibilidad de que se puedan patentar los animales y las plantas!**

En la misma línea, Estados Unidos a través de su Delegación de Negociación Comercial para el ALCA, aspira a que los países del Hemisferio adecuen sus ordenamientos a su propuesta, la que considerará un complemento a los compromisos que en virtud de los ADPIC²¹ o Acuerdos Trip's resultan vinculantes para los miembros de la OMC en los campos de derechos de autor, patentes, indicaciones geográficas, etc.²².

Surgen a partir de ello las condiciones para cierto tipo de problemas, ya que el Acuerdo Trip's (instrumento global sobre patentes, ratificado por la mayor parte de países desarrollados importadores de recursos genéticos) permite que los Miembros puedan patentar plantas, animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, y los microorganismos. Sin embargo, la Decisión 486, *-como lo hemos indicado, vinculante también para el Perú-*, prohíbe las patentes de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

¿En que medida entonces, el fortalecimiento de los Derechos de propiedad industrial, que beneficia primordialmente a los países que tienen posibilidades de disponer de tecnología (biotecnología) y de hacer uso de las riquezas naturales, puede facilitar en algunos casos la biopiratería sobre los recursos y conocimientos tradicionales originarios de los países en vías de desarrollo?

¹⁹ ALARCÓN. Op. Cit. S/p.

²⁰ CABRERA MEDAGLIA y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Op. Cit., S/p.

²¹ El ADPIC contempla estándares mínimos de protección que deben cumplir los países miembros, en varios de sus artículos. En la Sección 27.3b. tiene provisiones que obligan a los miembros de la OMC a patentar todos los productos y procedimientos tecnológicos, excluyendo las plantas y los animales, mas no los microorganismos, los procedimientos no biológicos o microbiológicos. Los genes y células podrían ser objeto de patentes, si cumplen con las condiciones establecidas en las leyes, las cuales son básicamente: novedad universal, altura inventiva y aplicación industrial. (Véase ALARCÓN, Enrique. Op. Cit. S/p.)

²² CABRERA MEDAGLIA y SANCHEZ HERNÁNDEZ., Op. cit. S/p.

¹⁷ CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. *Las Negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el Comercio y el Ambiente: Notas para una Agenda Positiva.* (Artículo de Internet.)

¹⁸ Ibid., S/p.

La humanidad puede ser testigo del interés internacional de las Empresas Transnacionales agroquímicas, farmacéuticas, de semillas, entre otras, por realizar prospección en nuestras riquezas naturales y en la utilización del conocimiento tradicional, como norte para sus investigaciones²³.

No en vano, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países de la Región andina de gran biodiversidad, forman parte de los diez Estados con mayor riqueza en plantas y animales del Planeta, entre los que se encuentran también México, Brasil, Madagascar, Malasia, Indonesia y Nueva Guinea. Sólo en plantas altas, Bolivia cuenta con el 6,4% de las plantas conocidas en el Mundo, Colombia con el 19%, Ecuador con el 7%, Perú con el 7% y Venezuela con el 8%²⁴.

El principio de soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales por la que su explotación debe ser efectuada a partir de su propia política ambiental, hace pues que el acceso a los recursos y conocimientos tradicionales, sean obtenidos en virtud del consentimiento fundado del Estado y demás titulares del conocimiento o del recurso biológico, genético y bioquímico.

Asimismo, "la negociación de la distribución de los beneficios derivados del acceso a la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado, debe ser efectuado por medio de un Contrato, bajo términos mutuamente acordados", del modo como lo sostienen Cabrera Medaglia y Sánchez Hernández²⁵.

En la práctica sin embargo, lo que se advierte es que la riqueza genética de los países del Sur es extraída muchas veces sin otorgar ninguna compensación, ya que la lectura que impera del tema de la biodiversidad es la del *Patrimonio Común de la Humanidad*, lo cual supone un bien público, por cuyo aprovechamiento no debe efectuarse ningún desembolso o compensación.²⁶ Un caso reciente es el que presentamos a continuación de manera sucinta.

V. El Asunto de la "patente" de los derivados de la Maca solicitada en los Estados Unidos

La Maca (*Lepidium mayenii*) es una raíz alto andina (Planta) de la familia de las crucíferas, cultivada desde hace siglos por los indígenas

del Perú, que posee propiedades nutritivas, medicinales y reconstituyentes debido a que cuenta con un alto contenido de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos que le atribuyen una serie de beneficios. Crece en la Sierra Alta del Perú, a una altura entre 3,700 y 4,500 metros sobre el nivel del mar.

En el año 2001, según Adex, el Perú exportó US\$ 3 millones de dólares entre harina, cápsulas y otras presentaciones de la Maca (gelatinizada). Algunas proyecciones económicas indican que las exportaciones de Maca²⁷ tendrían el potencial de abrir nuevos mercados generando ingresos para los agricultores peruanos.

Sucede, sin embargo²⁸, que las empresas Pure World Botanical, el mayor laboratorio de botánicos de Norteamérica y Biotics Research Corp habrían registrado ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, los derechos de los extractos de la *lepidium meyenii* (Maca). Más aún, a la inscripción en el Registro de los Estados Unidos le seguiría el reconocimiento de sus derechos en Australia, ante la Oficina de Patentes de la Unión Europea y ante la OMPI.

Con la aceptación de la solicitud, las empresas obtienen derechos para procesar y comercializar extractos de Maca, por lo cual si otras compañías desean competir deben reconocerle regalías, a partir de lo cual se cerrarían oportunidades para los innovadores del cultivo andino²⁹.

A mayor abundamiento, en una entrevista Radial concedida por una Funcionaria del Indecopi al Programa "La Hora 5" de Radio-Programas del Perú (RPP), a inicios de Noviembre del 2003, se confirmó que se habrían patentado derivados de la Maca en Estados Unidos, sin cumplir requisitos de patentabilidad, sin solicitar autorización de uso al Estado, obviándose la peruanidad de la misma y por ende sin reportar ganancias el Estado Peruano por el uso del recurso.

Esta circunstancia calificaría como biopiratería, entendida por Cabrera Medaglia y Sánchez Hernández³⁰ como "...el uso no autorizado de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, el cual es accesado, utilizado para fines comerciales, y en muchos casos patentado, sin el consentimiento informado previo y una distribución equitativa de los beneficios."

Preocupa ante ello, que exista un vacío respecto al Organismo del Estado encargado de la impugnación o nulidad de patentes en el extranjero sobre los recursos peruanos; máxime si el "Indecopi no

²³ Ibid., S/p

²⁴ VÉLEZ, María Alejandra y María Teresa BECERRA. *Situación Actual en el campo del Comercio de Productos y Servicios de la Biodiversidad en la Región Andina*. Estudio en Discusión, publicado por UNCTAD. Ginebra, 2001, p. 2.

²⁵ CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Op. Cit. S/p.

²⁶ Ibid., Op. Cit. S/p. Tal podría ser la "justificación" para casos como el protagonizado por la empresa POD-NERS de los Estados Unidos, en diciembre de 1999 - siguiendo el caso citado por Cabrera Medaglia y Sánchez Hernández - por el cual "promovió una acción legal contra las importaciones de frijol provenientes de México, alegando que las mismas infringían derechos de propiedad intelectual sobre variedades de frijol, las cuales aparentemente descienden de variedades ampliamente consumidas por los mexicanos. De hecho, el origen de la adquisición del material genético se remonta a la compra efectuada por el Presidente de dicha compañía de una bolsa de semilla comercial en Sonora. El demandante solicita regalías cercanas a los 6 centavos de dólar por libra de frijol". Junto al caso del frijol mexicano, habría que enunciar los actos de biopiratería sobre recursos y conocimientos como el neem, la curcúma, una variedad de la quinoa peruano - boliviana, la planta de la ayahuasca, una variedad adaptada del yacón (raíz empleada como edulcorante para diabéticos).

²⁷ Visto el problema desde la perspectiva de la protección geográfica o por las denominaciones de origen se señaló en una Entrevista Radial concedida por los Ingenieros Rolando Aliaga y José Luis Silva, de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en CPN-Radio, que en el Perú existiría un lugar con el nombre Maca, localizado en Junín.

²⁸ Ver Diario "Expreso", edición del día Domingo 06 de octubre de 2002.

²⁹ Frente a esta circunstancia, según se indica en el Diario "Expreso", edición del día 06 de octubre de 2002, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) habría auspiciado la conformación de un Comité de Trabajo integrado por representantes del Instituto Peruano de Plantas Medicinales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Centro Internacional de la Papa, el Consejo Nacional del Ambiente, entre otras instituciones, a fin de ponderar la viabilidad de interponer acciones legales contra las Empresas norteamericanas.

³⁰ CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Op. Cit. S/p.

puede controlar lo que se patenta en otros países, porque cada país aplica sus leyes y de acuerdo a ellas otorga o niega la patente³¹; y en todo caso, la solicitud de nulidad de la patente, se sujeta al marco legal de cada nación.

Respecto al marco internacional, resulta necesario tener en cuenta que el Convenio sobre la Diversidad Biológica consagra los derechos soberanos de los países sobre sus recursos naturales, estableciendo la distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes del uso de los recursos biológicos, genéticos y bioquímicos³².

El Sistema de Propiedad Intelectual, a nivel internacional, no prioriza necesariamente estos aspectos.

En efecto, Cabrera Medaglia y Sánchez Hernández³³ efectúan una observación; esbozando a la vez, una salida sobre el particular: "Los derechos de propiedad intelectual sobre recursos biológicos implican la privatización de los derechos sobre los recursos, mientras que el Convenio sobre la Diversidad Biológica reafirma el derecho soberano de los países sobre los mismos".

Por ello, el ejercicio de la soberanía debe permitir la prohibición de propiedad intelectual sobre formas de vida.

Ejemplo del acatamiento al principio de soberanía lo constituye el recabar *ex ante* a cualquier solicitud de patente en el Mundo, el con-

sentimiento de los Estados que pudieran estar concernidos. Caso contrario, se abren muchas posibilidades a los actos de biopiratería, debido al impacto de los derechos de propiedad intelectual en el ambiente, los recursos naturales y el comercio agrícola.

Frente a los actos de biopiratería, los perjudicados pueden ponderar las posibilidades de intentar la solución de la controversia a través de los propios mecanismos de arreglo de diferencias de la OMPI y de la OMC.

Ciertamente los Operadores del Derecho cuentan también con la posibilidad de activar los sistemas de Derecho internacional privado de sus propios Estados, cuyas instituciones pueden sintonizar con el requerimiento de eficacia al principio de soberanía, (por ejemplo sobre las materias vivas y la biodiversidad), y que les permiten habilitar criterios para la determinación del juez competente y el derecho aplicable.

En ese sentido, el Derecho Internacional Privado, a través de sus normas e instituciones, debe coadyuvar a la coexistencia pacífica y justa de los particulares y entre éstos y los Estados, frente a las inequidades que se consuman por los actos de biopiratería favorecidos por la relación Norte-Sur, que perjudican a los países en vías de desarrollo -especialmente a los que cuentan con mayor biodiversidad- a quienes se les reserva con trámites no muy simplificados, buscar la nulidad de patentes otorgadas de manera ilegal.

³¹ Ver Diario "Expreso", edición del día domingo 6 de octubre de 2002.

³² CABRERA MEDAGLIA, Jorge y José Pablo SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Op. Cit. S/p.

³³ *Ibid.*, S/p.