

- PRITCHETT, Herman. *La Constitución Americana*. Ed. TEA, Buenos Aires, 1965.
- QUIROGA LAVIÉ, Humberto. *Derecho Constitucional*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1984.
- RABASA, Emilio. *El Juicio Constitucional*. Librería de la Vda. de Ch. Bouret, México, 1919.
- RABASA, Oscar. *El Derecho Angloamericano*. Editorial Porrúa, México, 1982.
- SOLIS CAMARA, Fernando. *Origen y evolución en América de las instituciones políticas anglo-sajonas*. Imprenta Teresita, México, 1930.
- STRICKLAND, Bárbara. *Esbozo del sistema jurídico norteamericano*. Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 1985.
- VALLARTA, Ignacio L. *Cuestiones constitucionales*. Imprenta de J. J. Terrazas. México, 1894.
- VELASCO RUS, Luis. *Nociones de Derecho constitucional mexicano*. Herrero Hnos. Editores, México, 1901.
- ZARCO, Francisco. *Historia del Congreso Extraordinario Constituyente*. Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1857.

**CONTRATOS PARA LA PROSPECCION DE LA BIODIVERSIDAD: EL CONTRATO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA COMPAÑIA FARMACEUTICA MERCK. -SU RELEVANCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE-**

**Dr. Rodrigo Barahona Israel**  
 Profesor Facultad de Derecho  
 Universidad de Costa Rica

## INTRODUCCION

El contrato INBio-Merck debe ser considerado bajo la perspectiva de que constituye un ejemplo de como la biodiversidad puede ser aprovechada para generar recursos que contribuyan a tanto a su propia conservación como al desarrollo sostenible de los países adonde existe. Entre las principales formas relativamente novedosas y rentables de aprovechamiento de la biodiversidad en los trópicos se encuentra, junto al ecoturismo, la comercialización de los recursos genéticos y bioquímicos.

El proceso de obtención de recursos mediante el aprovechamiento de la biodiversidad en productos comerciales incluye la negociación y contratación con las empresas del mundo industrializado que cuentan con la tecnología y la capacidad financiera y de mercadeo necesarias para convertir los recursos genéticos y bioquímicos en productos comercializables. Evidentemente estarán en condición para negociar los mayores beneficios los países que establezcan las regulaciones más eficientes para la conservación de su biodiversidad. En este sentido, la capacidad de generar recursos con base en la biodiversidad está en directa relación con la riqueza de la misma, con lo que la conservación de las áreas silvestres adonde se concentra esa biodiversidad se convierte en un objetivo prioritario de las políticas de desarrollo de esos países.

Por consiguiente el contrato INBio-Merck no puede considerarse aisladamente de los esfuerzos de Costa Rica por proteger sus áreas silvestres y por conocer y conservar su biodiversidad. El contrato a su vez se convierte en un instrumento para mejorar las capacidades tecnológicas y financieras del país en el aprovechamiento de la biodiversidad así como para fortalecer las políticas y regulaciones de conservación de áreas silvestres.

Estas relaciones implican el reconocimiento de opciones entre modelos de desarrollo. El énfasis en la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad compite en varias áreas del territorio con el modelo de fomento de exportaciones de productos agropecuarios en modalidades de monocultivo. Este modelo generalmente conlleva entre otros factores, la expansión de la frontera agrícola y la aplicación intensiva de plaguicidas, que se encuentran entre las principales causas de destrucción de los hábitat de las especies.<sup>(1)</sup>

(1) Sobre las causas básicas del deterioro de la biodiversidad véase la "Estrategia global para la biodiversidad", WRI, UICN, PNUMA, 1992, pp. 12-18.

En cuanto elemento de un nuevo modelo de desarrollo, el contrato INBio-Merck y otros que se concerten bajo iguales o similares lineamientos, debe incluir la sostenibilidad de ese desarrollo, la cual va a depender en gran medida de los aportes y beneficios que esta nueva fuente de riqueza traiga a los países y en particular a las comunidades vecinas a las áreas de conservación.

No puede haber desarrollo sostenible sin una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de la biodiversidad entre todos los que contribuyen a su conservación. Entre estos se encuentran las comunidades que viven en la cercanía de las áreas silvestres y que por sus necesidades vitales son propensos a convertir esas áreas en fincas y dedicarlas a actividades de extracción de madera, de plantaciones agrícolas y de potreros para ganado. Si el manejo sostenible de las áreas silvestres no produce los suficientes ingresos a esas comunidades, es función del gobierno el asegurar que una parte de los beneficios obtenidos de actividades como la prospección en biodiversidad sea usada para satisfacer las necesidades de desarrollo social y económico de esas comunidades.

Por consiguiente la contribución que al desarrollo sostenible puedan hacer los contratos para la prospección, y las instituciones encargadas de llevarla a cabo, depende de la eficiencia de las políticas gubernamentales para la conservación y el desarrollo a niveles locales y nacionales. El mismo INBio es el resultado de esas políticas y por eso constituye un elemento tan importante del contrato con la Merck, que independientemente de su inclusión en el texto del contrato es un efecto necesario del mismo en virtud del acuerdo del INBio con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, el traslado de una buena parte de sus beneficios al sistema de áreas protegidas de Costa Rica. La prospección en biodiversidad y la venta de los productos resultantes puede resultar beneficiosa para los países ricos en biodiversidad si estos: establecen las políticas y regulaciones que garanticen la supervivencia de esa biodiversidad mediante la conservación de las áreas silvestres, y al mismo tiempo que negocien ventajosamente la distribución de los beneficios con las empresas que contratan los servicios de prospección con fines comerciales.

Los beneficios que pueden obtenerse son fundamentalmente de dos tipos:

- a) Son aquellos recursos financieros provenientes de la venta de las muestras de biodiversidad a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas así como un porcentaje de la comercialización de los productos obtenidos por estas empresas a partir de los recursos genéticos y;
- b) Son aquellos beneficios, quizás más importantes en el largo plazo, consistentes en aportes que contribuyen al desarrollo de una capacidad nacional propia en biotecnología.

El contrato INBio-Merck incluye estos beneficios, y confirma la posibilidad de que los contratos entre coleccionistas de países ricos en biodiversidad y compañías farmacéuticas y biotecnológicas para suplir muestras biológicas, pueden convertirse en instrumentos útiles para la transferencia de tecnología, la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo sostenible de los países.

El contrato fue suscrito por las partes como un acuerdo para colaborar en la investigación de la biodiversidad existente en los bosques tropicales de Costa Rica a efectos de determinar sus posibles aplicaciones a la salud humana. Consiste en una regulación de la venta por parte del INBio de servicios de prospección de biodiversidad, a cambio del pago de la suma de \$1,135,000, del otorgamiento de regalías que se estiman en 4% de las ventas netas de los productos comerciales obtenidos con base en los extractos químicos suplidos por INBio, y de asistencia técnica que contribuye al fortalecimiento científico e institucional del país en materia de biotecnología. De la suma indicada el INBio destina un 10% como aporte al manejo y conservación de las áreas silvestres del país y se compromete a donar al Fondo de Parques Nacionales el 50% de las regalías o beneficios que le correspondieren para los mismos fines.

#### Áreas silvestres y biodiversidad en Costa Rica y en Centroamérica

De previo a hacer una más detallada descripción y comentario de las principales cláusulas del contrato, consideramos oportuna una referencia a las metas del desarrollo sostenible en relación con las áreas silvestres y a la biodiversidad en Costa Rica, sobre las cuales se han establecido políticas, creado instituciones y promulgado regulaciones jurídicas que constituyen podríamos decir, al entorno dentro del que se suscribió y se ejecuta el contrato INBio-Merck.

Particular importancia tiene a este respecto la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica (ECODES), concebida "como una opción para revertir el acelerado deterioro de los recursos naturales del país y como un proceso para formular una nueva visión del desarrollo con miras al siglo XXI, mediante la incorporación de la variable ambiental en la planificación a largo plazo".<sup>(2)</sup>

Las tres grandes metas de esta estrategia son :

1. El ordenamiento del territorio;

(2) Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. San José, Costa Rica, 1990, p. 5.

2. El manejo integrado y sostenible de los recursos naturales; y
3. El control de la calidad ambiental.

Estas metas y las actividades emprendidas para lograrlas son todas muy relevantes para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad. El ordenamiento territorial, cuya carencia es considerado el principal problema ambiental del país, tiende precisamente a delimitar y destinar las áreas del territorio necesarias para la continua existencia de la vida silvestre. El manejo integrado y sostenible de los recursos naturales busca precisamente un modelo de desarrollo alternativo a la explotación irracional y cortoplacista de nuestros recursos, del cual el principal ejemplo en nuestro país ha sido el modelo agro-exportador. El control de la calidad de vida incluye la protección de los ríos, de los suelos y del aire, lo cual tiene por supuesto gran impacto en la conservación de la biodiversidad.

Las áreas silvestres de Costa Rica se componen de unidades territoriales cuyo manejo es predominantemente de protección y que incluye reservas forestales, parques nacionales, reservas biológicas, monumentos culturales, zonas protectoras, refugios de fauna silvestre, y reservas indígenas. Estas unidades cubren aproximadamente una extensión territorial de 13.000 kilómetros cuadrados, lo que representa un 25% del territorio nacional.

Pero no obstante el esfuerzo realizado, es importante tener presente que se hace todavía necesario en nuestro país controlar mejor las causas y amenazas de la extinción de especies, entre las cuales se cuentan la deforestación y la cacería furtiva. Para la integración administrativa, la unificación y consolidación de estas áreas protegidas a efectos de garantizar mayores posibilidades de la sobrevivencia de las especies y la conservación de la biodiversidad, se ha planteado la necesidad de un Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el cual ya opera en buena medida bajo la tutela del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.

Se han planteado diversas opciones para la integración de estas áreas y también se apuntan diversas limitaciones para su manejo adecuado. Entre las varias limitaciones se encuentra precisamente la "falta de modelos tecnológicos y de tecnología apropiada para el desarrollo sostenible".<sup>(3)</sup>

En materia de biodiversidad, Costa Rica cuenta con una de las biotas más diversas del mundo, estimándose que existen unas 10.000 a 12.000 especies de plantas, 1500 especies de vertebrados, entre ellas unas 850 especies de aves y 205 especies de mamíferos. Muy notoria es la gran cantidad de especies de orquídeas y helechos, de los cuales muchos son endémicos.

(3) *Idem.*, p. 49

Los objetivos incorporados por esta Estrategia para el desarrollo sostenible en relación con la biodiversidad, como son el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de apoyo vitales, su preservación, y la utilización sostenible de especies y ecosistemas, encuentran también varias limitaciones.

Entre esas está la poca importancia que tradicionalmente se le ha atribuido a la vida silvestre dentro del contexto socio-económico del país, no existiendo valoraciones económicas de la misma ni de su contribución a la satisfacción de necesidades humanas. Para cambiar esta situación, un aporte muy valioso puede ser precisamente el ejemplo del contrato INBio-Merck.

La elevación de la conciencia lograda durante los últimos años, ha servido para desarrollar una mayor promoción de esfuerzos tendientes a garantizar la conservación de la biodiversidad no solo en Costa Rica sino también en Centroamérica. En realidad los esfuerzos en esta dirección no pueden soslayar el hecho de ser Centroamérica un puente biológico cuya preservación interesa a todo el continente americano, incluidos desde luego los países que integran esta región. El establecimiento en 1989 de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo a nivel de los Presidentes, y en 1991 de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, así como el tener como uno de los objetivos de la cooperación regional el valorizar y proteger el Patrimonio Natural de la Región, caracterizado por su alta diversidad biológica y eco-sistémica<sup>(4)</sup> indican la preocupación en estos países por proteger estos recursos.

Más aún, los países centroamericanos incluyendo a Panamá, suscribieron en Junio de 1992, pocos días antes de la celebración de la Cumbre de la Tierra de la Tierra en Rio de Janeiro y de la firma en esta Cumbre de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, un Convenio para la conservación de la biodiversidad y la protección de áreas silvestres prioritarias en América Central.

Entre los esfuerzos que se realizan en campo del derecho para estos fines se encuentra el Proyecto Jurídico Mesoamericano sobre Biodiversidad, que consiste en un esfuerzo de cooperación entre abogados de Centroamérica, México y los Estados Unidos para estudiar y mejorar la legislación nacional e internacional que afecta la conservación y la biodiversidad en Mesoamérica.<sup>(5)</sup>

(4) Artículo II del Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), suscrito en Diciembre de 1989, en vigencia desde el 14 de Junio de 1990. El Convenio de la CICAD fue suscrito en Marzo de 1991 pero no ha entrado aún en vigencia.

(5) En el Proyecto participan como entidades Coordinadoras el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) de Costa Rica, el Instituto

El proyecto tiene un componente de derecho nacional y otro de derecho internacional a nivel regional, consistiendo el primero en el análisis de la legislación actualmente vigente sobre el establecimiento y manejo de áreas protegidas en la región, y el segundo en el desarrollo de instrumentos jurídicos multilaterales para lograr la coordinación requerida entre las naciones centroamericanas para la creación de un "efectivo corredor biológico centroamericano" tal y como lo prevé el citado Convenio regional.<sup>(6)</sup> La formación del sistema regional de áreas protegidas es no solo una de las metas de ese Convenio sino que también contribuirá a que las naciones centroamericanas cumplan con las obligaciones adquiridas con la suscripción del Convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas.

Existen desde luego otra gran cantidad de lineamientos de política ambiental y de regulaciones jurídicas que son particularmente relevantes como marco general dentro del que se integra el Contrato INBio-Merck. Elas incluyen políticas de integración de las poblaciones indígenas, quienes son las que actualmente habitan en los bosques más extensos y más ricos en biodiversidad en Centroamérica, así como disposiciones sobre bosques, vida silvestre, parques nacionales, propiedad intelectual, ordenamiento territorial, promoción del desarrollo científico y tecnológico, etc., etc., que resultan atinentes al efecto, y que deben en muchos casos ser objeto de ulterior análisis y valoración con vista de las innovaciones introducidas en esta materia por este Contrato.

### El contrato INBio-Merck

A efectos de que se valore el posible aporte de este contrato al desarrollo sostenible, ofrecemos a continuación una breve reseña y comentario de algunos de sus principales aspectos, haciendo la salvedad que no somos ni hemos sido colaboradores ni estamos directamente relacionados en forma alguna con ninguna de las partes. Aunque no podríamos garantizar su veracidad porque no hemos tenido acceso al contrato finalmente suscrito por las partes, la información aquí consignada la presumimos cierta por diversas fuentes de que proviene y por haber sido en alguna forma divulgada en foros y discusiones públicos.

de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible (IDEADS) de Guatemala y el Center for Governmental Responsibility (CGR) de la Universidad de Florida, y cuenta con la colaboración de abogados en cada uno de los países de Centroamérica, en Panamá y en México.

(6) Específicamente el Artículo 22 prevé la creación del Consejo Centroamericano de Areas Protegidas asociado a la CCAD para la coordinación de esfuerzos regionales para uniformar las políticas vinculadas con el desarrollo del Sistema Regional de Areas protegidas como un efectivo corredor biológico mesoamericano.

Este contrato, suscrito en Setiembre de 1991, es un contrato privado regido por el derecho de la contratación entre particulares, pero contiene además elementos de derecho público derivados del hecho de ser la flora silvestre bajo la legislación costarricense un bien "de interés público", cuya recolección e investigación requieren de autorizaciones gubernamentales.<sup>(7)</sup> A diferencia de varios otros contratos tanto nacionales como internacionales, por su novedad no se ha regulado aún la prospección en biodiversidad como contrato tipificado mediante normas jurídicas especiales y propias, sino que cada contrato constituye por así decirlo en sí mismo una unidad independiente, aun cuando remitan a normas generales de la contratación comercial internacional para su integración e interpretación.

Entre los principales aspectos del contrato se encuentran:

- I. Los Considerandos, que se refieren a los intereses de las partes y a sus principales aportes;
- II. Las Obligaciones de las partes, tanto las principales como aquellas relacionadas con exclusividad de muestras y extractos, confidencialidad, patentes, e indemnizaciones;
- III. La naturaleza jurídica de las relaciones y el régimen normativo aplicable al contrato.

### I. Los Considerandos del Contrato

Los Considerandos del Contrato establecen los intereses de los contratantes en los siguientes términos:

A-1) Por lo que concierne al INBio, este manifiesta en primer lugar su interés en desarrollar la colaboración con la industria privada a efectos de crear mecanismos que ayuden a la preservación de las Areas de Conservación de Costa Rica haciéndolas económicamente viables.

Sobre el particular, resulta importante tener presente lo que los directores del INBio manifiestan son los términos en los cuales este propone el establecimiento de relaciones con la industria,<sup>(8)</sup> y que implican los siguientes requerimientos:

- a) Pagos directos y trueques (en equipos, conocimientos tecnológicos, capacitación) que permitan al INBio desarrollar el muestreo, la selección
- (7) Ley de conservación de la vida silvestre de Costa Rica, No. 7314 de 30 de Octubre de 1992, Artículo 3 y Capítulos VI y VII.
- (8) Ana Sittenfeld y Rodrigo Gómez, "Biodiversity prospecting by INBio", en el volumen Biodiversity Prospecting, World Resources Institute, 1993, pp. 91-94.

y los procesos de caracterización parcial, así como capacitar y financiar a científicos y paracientíficos locales;

- b) Pagos de porcentajes significativos del presupuesto inicial del proyecto y de regalías (en el caso de Merck un 10% y un 50% respectivamente) para contribuir al mantenimiento del Sistema Nacional de Areas de Conservación;
- c) El pago de regalías significativas sobre ventas netas a la industria de la comercialización de los materiales de biodiversidad;
- d) La colaboración para trasladar gradualmente al país de origen la investigación y desarrollo de drogas para crear nuevos tipos de empleos y posibilidades de desarrollo industrial;
- e) Exclusividad mínima, que impide que la misma muestra vendida a un usuario comercial sea vendida a otro en un plazo de 6 a 24 meses después de la venta original;
- f) Acuerdos sobre la propiedad de las muestras y de las patentes, lo que implica que las muestras no destruidas continúan sujetas a las regalías del INBio. Para el instituto, según manifiestan sus directores, las patentes significan tanto dolor de cabeza en el aspecto administrativo y exigen costos legales tan elevados, que es preferible contar con una buena garantía contractual de regalías que con la propiedad de las patentes;
- g) Uso de síntesis, domesticación de fuentes vivas y otros procesos para evitar la extracción continua de materiales bióticos de áreas silvestres conservadas;
- h) Establecimiento de mecanismos legales de protección, aspecto que está directamente relacionado con el contrato suscrito por el INBio con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas para la colección de especies con fines de investigación científica.<sup>(9)</sup>

A-2) Por lo que concierne a Merck, esta manifiesta su interés en obtener extractos de biodiversidad para evaluar sus aplicaciones a la salud humana. Al respecto conviene tomar nota del creciente interés de la industria en la prospección de biodiversidad y de las diferentes actuaciones y actividades que se

(9) Este Contrato fue firmado el 11 de mayo de 1992 y tiene una validez de cinco años renovables.

asumen y se llevan a cabo en este campo. Una publicación reciente identifica la participación de la industria en 21 proyectos de prospección de biodiversidad.<sup>(10)</sup> Sobre las actividades que se realizan existe por ejemplo una gran diferencia entre la forma sistemática en que Merck obtiene los extractos, y la obtención de muestras por parte de otros compañías en forma más o menos azarosa. También es importante el interés de las empresas en suscribir acuerdos que redunden en diversos beneficios para los países y no solo en el pago de licencias al país y de salarios a los recolectores.

B-1) Aportes de los contratantes están determinados en la siguiente forma: por parte del INBio, este manifiesta tener el interés y la capacidad de contratar y capacitar personal para el programa dirigido a proveer extractos de biodiversidad provenientes de los bosques tropicales de Costa Rica a la contraparte industrial, para que esta efectúe la evaluación de posibles aplicaciones a la salud humana.

Con relación a este punto del contrato, es importante notar que no se identifica ni delimita el área de la cual se tomarán los extractos, sino que solo se hace la referencia genérica a los "bosques tropicales" del país. De conformidad con el mencionado Acuerdo suscrito por el INBio con el MINIREM para realizar, entre otras labores, el inventario de biodiversidad en el sistema de áreas silvestres protegidas y para recolectar muestras a ser utilizadas en investigaciones científicas, estos bosques tropicales son los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas, dos de las principales categorías de áreas silvestres protegidas en Costa Rica.

Sobre este aspecto del contrato quisiera únicamente señalar como uno de los problemas inherentes a la ejecución de los contratos para la prospección en biodiversidad que, en virtud de la situación de la tenencia de la tierra en las áreas protegidas de Costa Rica, y de la mayoría de los países de Latinoamérica, es muy importante que los colectores de las muestras consulten y verifiquen en la medida de lo posible quienes son las personas titulares de las propiedades de adonde se extraen las muestras a fin de verificar que se trata de terrenos del Estado, o en caso de que fueren de personas privadas, obtener su consentimiento para la recolección de plantas. Esta precaución obedece a que aun cuando en nuestro país se han hecho grandes avances en la consolidación de la propiedad de los parques nacionales y las reservas biológicas, todavía quedan considerables extensiones de tierras dentro de estas áreas protegidas que son propiedad privada por no haber sido indemnizadas por el Estado. La propiedad privada

(10) Se trata del artículo "Commercializing genetic resources for export", en *Biotechnology and Development Monitor* No. 15, University of Amsterdam, June 15, 1993, pp. 12-15.

puede ser incluso propiedad no inscrita en el Registro Público, lo cual dificulta su identificación al constar solo de derechos de posesión de las tierras ejercidos durante más de diez años. No hay duda que de no contar el INBio con permisos de esos propietarios, puede exponerse a una demanda o acusación por entrar en propiedad privada y tomar esas muestras de biodiversidad sin autorización del dueño del terreno, siendo incluso posible que la demanda pueda incluir una solicitud de indemnización a la compañía farmacéutica por la comercialización de productos desarrollados a partir de los extractos correspondientes.

B-2. Por lo que concierne a Merck, esta manifiesta contar con los recursos de naturaleza financiera y técnica necesarios para adquirir los servicios del INBio.

Ambas partes manifiestan su interés en obtener los varios recursos, materiales y experiencia de la contraparte.

## II. Obligaciones de las Partes

1) Las principales obligaciones del INBio son las siguientes:

- a) Establecer instalaciones y para coleccionar y procesar extractos de plantas;
- b) Contratar y entrenar personal para la colección y procesamiento de estos extractos, el cual incluirá a personas que serán entrenadas por Merck;
- c) Suplir a Merck un número específico de extractos de plantas por año en un período de dos años. Merck identificará las especies de plantas de su interés, y sujeto a las limitaciones del número total de especies de plantas de las cuales Merck puede solicitar extractos, el INBio deberá suplir una cantidad de extractos de cada especie.

El número de especies de plantas de las cuales puede Merck solicitar extractos a proveer por INBio se determina de una relación entre el monto de los pagos y el número de las especies de plantas, con un precio fijo por especie. De esos montos a pagar se deducirán los costos de equipo y de reactivos químicos.

2) Las principales obligaciones de Merck son las siguientes:

- a) Pagar al INBio la suma \$1,135,000 por los dos años que durará el contrato; a solicitud del INBio podrá pagar parte de esas sumas en forma de equipo.

Esta suma ha sido utilizada por el INBio en la siguiente forma:

Contribución al Sistema de Areas de Conservación (MINIREM) .....	\$100.000
Capacitación de científicos .....	\$120.000
Pago de servicios a la Universidad de Costa Rica por la extracción de muestras .....	\$ 80.000
Equipo para extracción química en la Universidad de Costa Rica .....	\$135.000
Salarios para químicos, asistentes de laboratorio, etc. ....	\$100.000
Contribución a la capacitación de parataxónomos .....	\$ 60.000
Automóviles, aceites, materiales de laboratorios, gastos varios ...	\$120.000
Equipo para el inventario nacional de biodiversidad .....	\$285.000
Administración .....	\$135.000

b) Para el caso de comercialización de productos que hayan podido ser elaborados a partir de los extractos de plantas suplidos por INBio a Merck, ésta deberá reconocerle una regalía que se estima en un 4% de a venta neta de esos productos. El término de esta obligación será de diez años a partir de la primera venta en el respectivo país, o bien de la expiración de la patente si ocurre en una fecha posterior.

c) Merck evaluará los extractos de plantas y notificará al INBio en un plazo determinado y bajo los términos de confidencialidad previstos en el contrato, de la identificación de actividad confirmada y reproducible en un extracto de planta.

Merck suplirá a INBio una lista confidencial de los ensayos en los cuales los extractos de planta serán evaluados, y asignará números de identificación a todos los extractos de plantas suplidos por INBio, a todo producto, sustancia, compuesto o mezcla, así como a todos los compuestos y productos actuales y potenciales identificados por Merck en esos extractos.

Merck demostrará a INBio que su sistema de identificación permite a identificar todos los productos sujetos a regalías de conformidad con el contrato.

### Exclusividad de muestras y extractos

El contrato establece que el INBio proveerá a Merck una lista de especies de plantas de la que esta podrá identificar aquellas de las cuales desea recibir extractos de plantas, y se compromete a no suplir a terceros de la misma especie

por un período de tiempo contado a partir de la solicitud de Merck y de que el INBio le envíe esos extractos. Este período podrá extenderse por un período razonable si Merck manifiesta no haber tenido suficiente tiempo para evaluar el respectivo extracto, pero la compañía no podrá extender esta facultad de continuar con derechos de exclusividad a más de un mínimo porcentaje de los extractos suplidos por INBio bajo este Contrato.

Merck deberá reportar al INBio sus actividades de comercialización de los extractos y los productos relacionados considerándose estos reportes información confidencial de Merck.

También deberá notificar al INBio si termina su evaluación y comercialización de extractos de plantas o de cualesquiera productos relacionados, y desde tal notificación el derecho exclusivo de inspección en relación con tales extractos terminará inmediatamente.

Los nombres de las plantas proveídas por INBio constituyen información confidencial de este.

Merck proveerá a INBio una lista completa de los ensayos que intenta usar para seleccionar las plantas suplidas por INBio. Merck además tendrá la opción de identificar especies específicas de plantas en las que esté interesada y no incluidas en la lista del INBio. Sujeto a sus obligaciones con terceros, el INBio deberá hacer un esfuerzo razonable por obtener esas especies de plantas, pero se reserva el derecho de declinar obtener esas especies o sus extractos si ello resulta comercialmente impráctico por razones logísticas, biológicas o por el peligro en que se encuentren las especies.

### Confidencialidad

Las partes se comprometen a no utilizar en forma diversa de la prevista en el contrato ni a divulgar a terceros cualquier información confidencial recibida de la otra parte durante el término del contrato y hasta por un cierto período de tiempo después.

Entre la información confidencial del INBio se encuentran los métodos y técnicas para la colección de plantas y la preparación de extractos, así como los nombres y descripciones de las plantas.

Por lo que respecta a Merck, se consideran información confidencial entre otra los compuestos o sustancias identificados en los extractos de planta, los ensayos y sistemas de identificación empleados, los nombres de las especies de plantas escogidas por la compañía, así como los reportes sobre la evaluación o comercialización.

Para el caso de que ambas partes deseen hacer alguna publicación en relación con las actividades previstas en el contrato, convienen en hacerla una

vez que toda propiedad intelectual contenida en el documento se encuentre adecuadamente protegida.

### Inventiones y patentes

Las invenciones hechas bajo los términos del contrato, tanto por parte de empleados del INBio o de Merck como conjuntamente, será propiedad exclusiva de Merck, debiendo el INBio tomar todas las medidas necesarias a efectos de la atribución de la propiedad intelectual a la compañía. Esta será por consiguiente la única propietaria de todas las patentes y derechos de propiedad intelectual, pero el INBio obtendrá gratuitamente el derecho perpetuo de usar las invenciones descubiertas de conformidad con el contrato, que para todos los efectos serán consideradas propiedad confidencial de Merck.

### Indemnización

Las partes se comprometen a indemnizarse de reclamos de terceros cuando se establezcan contra alguna de ellas por actos realizados por la otra, como en el caso de reclamos en contra del INBio por razón de la venta o uso de extractos de plantas o sus derivados que haga Merck, o reclamos en contra de Merck por negligencia u omisión imputables al INBio.

### III. Relaciones entre las Partes

El contrato deja explícitamente bien claro que en virtud del mismo no se establece sociedad, relación de agencia o laboral ni "joint venture" entre las partes, sino que ambas continúan siendo contratistas independientes.

### Régimen jurídico aplicable al contrato

Se establece como tal la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercancías, y para el caso de que esta no previere algún aspecto, el mismo será resuelto aplicando la legislación de Suiza.

Para el caso de conflictos, el contrato establece que si las partes no logran en el término de 90 días resolver la disputa mediante negociaciones o acciones de buena fe, las partes deberán recurrir al arbitraje de conformidad con la

Comisión de Naciones Unidas sobre reglas internacionales de arbitraje en el comercio internacional (cuyas siglas en inglés son UNCITRAL), debiendo el arbitraje realizarse en Ginebra, Suiza y conducirse en el idioma inglés.

### Los contratos de prospección en biodiversidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Agenda 21

Para concluir quisiera manifestar mi concordancia con el criterio expresado por algunos autores en el sentido de que la Convención sobre diversidad biológica constituye un marco apropiado para la transferencia de tecnología mediante contratos<sup>(11)</sup> como el presente.

Al efecto pueden invocarse de la Convención las siguientes estipulaciones:

- a) El artículo 1 establece la reciprocidad entre el "acceso adecuado a los recursos de la biodiversidad y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías...".
- b) Los artículos 9 inciso d) y 15 párrafo (4) establecen que cada parte contratante "reglamentar" y "gestionar" la recolección de recursos biológicos de los habitats naturales", y cuando "conceda acceso (a los recursos), este será en condiciones mutuamente convenidas".
- c) Los artículos 15 y 16 contienen los siguientes tres mecanismos mediante los cuales un país puede beneficiarse del uso de sus recursos genéticos: 1) participando en la investigación sobre los recursos; 2) recibiendo tecnología que utiliza los recursos; y 3) compartiendo los beneficios financieros obtenidos de la explotación comercial de los recursos.<sup>(12)</sup> Estos mecanismos son susceptibles de incorporarse en acuerdos contractuales como el del INBio-Merck.
- d) El Artículo 18 de la Convención establece parámetros de cooperación científica y técnica para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, dejando abierto un campo fértil para la utilización de los instrumentos contractuales.

Asimismo encontramos en la Agenda 21, disposiciones tendientes a promover el acceso de los países en vías de desarrollo a la información científica

(11) Véase Michael A. Gollin. "The convention on biological diversity and intellectual property rights", en el Volumen citado al No. B supra, pp. 289-302.

(12) *Idem.*, p. 295, citando a Duesing, 1992.

y tecnológica, incluida la información sobre las tecnologías más modernas (Capítulo 34, párrafo 34.14). El Capítulo 15 que trata sobre la conservación de la diversidad biológica dispone que los gobiernos deben "idear medidas y disposiciones para poner en práctica el derecho de los países de origen de los recursos genéticos... particularmente los países en desarrollo, a beneficiarse del desarrollo biotecnológico y de la utilización comercial de los productos derivados de tales recursos".<sup>(13)</sup>

*Para concluir* debo manifestar el criterio en el sentido de que el apoyo dado por el Gobierno y las Universidades de Costa Rica al INBio, ha sido sin duda un elemento imprescindible para que pudiera suscribirse y ejecutar el contrato con la compañía Merck, y que por consiguiente, es en la actualidad esa colaboración entre los gobiernos, la empresa privada y los centros de investigación, el principal elemento para que los contratos como el comentado puedan contribuir a que los países que proveen los recursos genéticos, lleguen a desarrollar sus propias capacidades tecnológicas y logren promover su desarrollo en forma verdaderamente sostenible.

(13) Agenda 21, publicada por El Consejo de la Tierra y la Universidad Nacional de Costa Rica, párrafo 15.4.j) p. 224.