

INDICE

	PÁGINA
<u>AGRADECIMIENTO</u>	I
<u>DEDICATORIA</u>	II
<u>INTRODUCCIÓN</u>	III
<u>RESUMEN</u>	V
<u>RESUME</u>	VI
<u>1.- CAPITULO I.-</u> <u>ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LAS</u> <u>INVENCIONES PATENTABLES</u>	1
<u>1.1.- RESEÑA HISTÓRICA</u>	1
<u>1.1.1.- PATENTES DE INVENCIÓN EN LA EDAD</u> <u>ANTIGUA</u>	1
<u>1.1.2.- PATENTES DE INVENCIÓN EN LA EDAD</u> <u>MEDIA</u>	3
<u>1.1.3.- PATENTES DE INVENCIÓN EN LA EDAD</u> <u>MODERNA</u>	7
<u>1.2.- LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS PATENTES</u> <u>DE INVENCIÓN Y DE LA INVENCIÓN PATENTABLE</u> <u>EN EL ECUADOR</u>	11
<u>1.2.1 LEY DE PRIVILEGIOS DE 1880</u>	12
<u>1.2.2.- REFORMAS A LA LEY DE PRIVILEGIOS</u>	16
<u>1.2.3.- LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA DE</u> <u>EXPLOTACIÓN DE INVENTOS DE 1928</u>	17
<u>1.2.4 REFORMAS A LA LEY DE PATENTES DE</u> <u>EXCLUSIVA DE EXPLOTACIÓN DE INVENTOS DE</u> <u>1928</u>	19
<u>1.2.5.- RECOPIACIONES DE LA LEY DE PATENTES</u> <u>DE EXCLUSIVA EXPLOTACION DE INVENTOS DE</u> <u>1961</u>	22

<u>1.2.6.- RECOPIACIONES DE LA LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA EXPLOTACION DE INVENTOS DE 1976</u>	23
<u>1.2.7.- EGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1977</u>	24
<u>1.2.8.- LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	24
<u>1.2.9.- DECISIONES COMUNITARIAS</u>	24
<u>1.2.10.- CONVENIOS INTERNACIONALES</u>	48
<u>1.3.- IMPORTANCIA DEL DERECHO DE PATENTES</u>	50
<u>2) CAPITULO II.- CONCEPTO DE INVENCION PATENTABLE Y SU NATURALEZA JURIDICA</u>	60
<u>2.1.- CONCEPTO DE INVENCION PATENTABLE</u>	60
<u>2.2.- NATURALEZA JURIDICA DE LAS INVENCIONES PATENTABLES</u>	67
<u>2.2.1.- TENDENCIAS NEO MARXISTAS, PRINCIPALES CRITICAS AL SISTEMA DE PROTECCION DE INVENCIONES PATENTABLES</u>	68
<u>2.2.2.-TENDENCIAS NEO FREUDIANAS, PRINCIPALES CRITICAS Y DOCTRINAS</u>	69
<u>2.2.3.-TENDENCIAS UNAMUNO.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS, CRITICAS Y DOCTRINAS</u>	71
<u>2.2.4.-TENDENCIAS NEO DARWINEANAS, CARACTERISTICAS</u>	72
<u>2.2.5.- TENDENCIAS TIPO POPPER.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS</u>	73
<u>2.2.6.- TEORIAS NACIONALISTAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS</u>	74
<u>2.2.7.- TEORIA DEL DERECHO PERSONAL</u>	77
<u>2.2.8.- TEORIA DEL MONOPOLIO</u>	77

<u>2.2.9.- TEORIA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES Y DE LOS DERECHOS INMATERIALES</u>	78
<u>2.2.10.- TEORIA DE LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES COMO DERECHOS DE PROPIEDAD</u>	79
<u>3) CAPÍTULO III.- REQUISITOS POSITIVOS, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD</u>	86
<u>3.1.- CONDICIONES POSITIVAS DE TUTELA</u>	88
<u>3.1.1.- NOVEDAD</u>	89
<u>3.1.2.- NIVEL INVENTIVO</u>	103
<u>3.1.3.- APLICACIÓN INDUSTRIAL</u>	113
<u>3.2.- ELEMENTOS NEGATIVOS DE TUTELA</u>	114
<u>3.2.1.-LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS</u>	117
<u>3.2.2.- EL TODO O PARTE DE SERES VIVOS TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LA NATURALEZA, LOS PROCESOS BIOLÓGICOS NATURALES, EL MATERIAL BIOLÓGICO EXISTENTE EN LA NATURALEZA O AQUEL QUE PUEDA SER AISLADO, INCLUSIVE GENOMA O GERMOPLASMA DE CUALQUIER SER VIVO</u>	120
<u>3.2.3.- LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS O CUALQUIER OTRA OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR</u>	123
<u>3.2.4.- LOS PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, JUEGOS O ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES</u>	125
<u>3.2.5.- LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES O EL SOPORTE LÓGICO COMO TALES</u>	127
<u>3.2.6.- LAS FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN</u>	130
<u>3.3.- EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD</u>	130

<u>3.3.1.- ANÁLISIS DEL LITERAL A) DEL ART. 20 DE LA DECISIÓN 486</u>	132
<u>3.3.2.- ANÁLISIS DEL LITERAL B) DEL ART. 20 DE LA DECISIÓN 486</u>	135
<u>4) CAPITULO IV.- LAS INVENCIONES PATENTABLES DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA TLC</u>	138
<u>4.1.- GENERALIDADES</u>	138
<u>4.2.- LAS INVENCIONES PATENTABLES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA</u>	147
<u>4.2.1.- MENCIÓN DE LOS REQUISITOS OBJETIVOS, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD</u>	148
<u>4.2.2.1.- LA APLICACIÓN INDUSTRIAL DENTRO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL</u>	148
<u>4.2.1.2.- LA “UTILIDAD DE LA INVENCION DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO” TLC</u>	152
<u>4.2.1.3.- LA PROTECCIÓN DE PLANTAS Y ANIMALES DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA</u>	158
<u>4.2.1.4.- LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS MÉTODOS DE QUIRÚRGICOS, DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICOS APLICADOS A LOS SERES HUMANOS O ANIMALES EN EL TLC</u>	167
<u>4.2.1.4.1.- CONCEPTO DE MÉTODO QUIRÚRGICO</u>	167
<u>4.2.1.4.2.- LOS MÉTODOS TERAPÉUTICOS</u>	167
<u>4.2.1.4.3.- LOS MÉTODOS DE DIAGNOSTICO</u>	169
<u>4.2.1.4.4.-PLANTEAMIENTOS SOBRE LA</u>	

<u>PATENTABILIDAD DE MÉTODOS QUIRÚRGICOS, TERAPÉUTICOS Y DE DIAGNOSTICO</u>	170
<u>4.3- LA PROTECCIÓN DE LOS SEGUNDOS USOS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”</u>	175
<u>4.4.- LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”</u>	180
<u>4.4.1.- CONCEPTO DE DATO DE PRUEBA</u>	181
<u>4.4.2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA</u>	181
<u>4.4.3.- LOS DATOS DE PRUEBA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA ANDINA</u>	183
<u>4.4.4.- LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL TLC ANDINO</u>	184
<u>4.5.- COMPENSACIÓN TEMPORAL DE DERECHOS DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”</u>	195
<u>4.5.1.- COMPENSACIÓN POR DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE</u>	196
<u>4.5.2.- COMPENSACIÓN POR DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</u>	197
<u>4.6. CONSIDERACIONES NORMATIVAS APLICABLES A LA SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA</u>	201
<u>4.6.1.- CONFLICTOS ENTRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA NORMATIVA NACIONAL</u>	202
<u>4.6.2.- CONFLICTOS ENTRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA</u>	202
<u>4.6.3.- CESION DE COMPETENCIAS SOBERANAS</u>	203
<u>4.6.4.- SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO</u>	

<u>SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL</u>	204
<u>5) CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES</u>	207
<u>5.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO I</u>	207
<u>5.2.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO II</u>	209
<u>5.3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO III</u>	210
<u>5.4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPITULO IV</u>	211
<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	
<u>ANEXOS</u>	

AGRADECIMIENTO

A Dios por darme la vida.

A mis padres por su ejemplo y afecto.

A mi hermana por su apoyo y amistad.

Al Doctor Mauricio Sánchez Ponce por su valiosa ayuda.

A los miembros del Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Julio C. Guerrero B.
S.A. por permitirme poner en práctica mis conocimientos jurídicos.

A mis abuelos por su infinito cariño.

A mi novia por su comprensión y apoyo.

DEDICATORIA

A mis padres y abuelos por su afecto, comprensión y apoyo.

INTRODUCCION

Uno de los campos más técnicos dentro del mundo jurídico es la protección de los derechos intelectuales, en especial el tema referente a las “invenciones patentables”.

Así las cosas, con el presente trabajo académico-doctrinario busco entender el origen e importancia de la figura en discernimiento. A mi juicio, el país que no protege los derechos de los inventores y no estimula el desarrollo creativo está condenado al atraso.

Por otro lado, -hablando doctrinaria y legislativamente- muy pocos pensadores y legisladores se han atrevido a definir y desentrañar la naturaleza de la figura en estudio “Las Invenciones Patentables”, esto por dos motivos fundamentales:

- i) El temor legislativo por la evolución constante del derecho, situación que impediría tener conceptos vigentes para todas las situaciones que puedan presentarse,
- ii) Los legisladores tienen reservas sobre la conveniencia de tener conceptos y criterios restrictivos para el asunto planteado -invención patentable y su naturaleza-, pues a sentir de varios pensadores un discernimiento particular en lo referente a las invenciones patentables podría limitar la capacidad resolutive de los juzgadores,

Consecuentemente, quiero pecar de osado y lograr conceptualizar lo que es una invención patentable, desentrañar la naturaleza de la antedicha figura y sugerir la inclusión de un concepto amplio en la legislación vigente, esto con un fin primordial: encontrar una definición que responda a todos los asuntos relativos al tema en estudio.

Además, es básico que los estudiosos del derecho conozcan las condiciones positivas de tutela. Conocer los condicionamientos objetivos de protección nos permitirá diferenciar a la simple invención -excepciones de amparo- de la invención

patentable, también nos facilitará segregar elementos que no podrían ser protegidos a través del sistema en estudio -exclusiones de protección-. En definitiva, cada discernimiento tiene que ser desentrañado para comprender con exactitud el alcance del asunto en análisis.

Por otro lado, es importante conocer la naturaleza de las antedichas prerrogativas (requisitos positivos, exclusiones y excepciones), pues cambios normativos en caso de que se suscriba el TLC son inminentes y merecen ser analizados comparativamente con nuestra legislación vigente.

Por último, es posible que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los puntos más relevantes en la negociación es el referente a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, en especial el tema de las invenciones patentables.

Siendo así, es pertinente manifestar que si se suscribe el TLC cambios relevantes afectaran a la normativa comunitaria andina y nacional, la inclusión de figuras normalmente excluidas de tutela –plantas y animales, métodos, usos, prolongación de los plazos de amparo, etc.-, podría afectar a la legislación vigente y al modus vivendi de los ecuatorianos.

En tal virtud, en atención a lo dicho, me propongo desentrañar la naturaleza de los nuevos objetos cuya protección se busca y sugerir parámetros de negociación -a través de reformas legislativas, conceptos restrictivos, etc.-, esto con una finalidad primigenia: con mis opiniones y análisis doctrinarios aportar al mundo del derecho, otorgar pautas que podrían ser utilizadas por el Gobierno Ecuatoriano para mitigar -en algo- los efectos negativos que podría generar la inclusión de los elementos sugeridos por el Gobierno Norteamericano en caso de que se suscriba el TLC.

RESUMEN.-

“LA INVENCIÓN PATENTABLE”

Con el tema propuesto se determinó el origen de las invenciones patentables, se destacó el desarrollo evolutivo de la antedicha figura dentro del País y en la Comunidad Andina de Naciones. Además, se definió a las invenciones patentables y se desentrañó su naturaleza jurídica. Por otro lado, se dilucido el contenido y naturaleza de las excepciones, exclusiones y condiciones positivas de patentabilidad. Por último, como tema medular, se demostró que si se suscribe el Tratado de Libre Comercio TLC existirían graves contradicciones legislativas, las cuales podrían ser solventadas en atención a las sugerencias que el compareciente planteó a lo largo de este trabajo académico.

RESUME:

“THE PATENTABLE INVENTION”

Under the theme proposed the origin of patentable inventions was determined and the evolutive development of the abovementioned figure within the country and the Andean Community of Nations was remarked. Besides, patentable inventions were defined and the juridical nature was analyzed. In the other hand, contains and nature of the exceptions, exclusions and positive conditions of patentability were discussed. Lastly, as main subject, it was demonstrated that if the AFTA were signed, it would exist weighty legislative contradictions, which could be solved in attention to the suggestions that the appearing stated along with this academic work.

CAPÍTULO I.- ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LAS INVENCIONES PATENTABLES

1.1) RESEÑA HISTORICA

Resulta por decirlo menos obvio y fundamental conocer el origen del derecho de patentes, y por consiguiente de las invenciones patentables, para con estos fundamentos enfocarnos de manera adecuada en la realidad actual del mencionado sistema jurídico. Es decir, debemos estudiar el génesis del tema planteado para comprender su ubicación e importancia dentro del régimen legal moderno. Por tanto, para un mejor enfoque cito un criterio doctrinario que respalda mi posición:

*“El derecho de patentes, lo mismo que otras ramas jurídicas, no puede ser adecuadamente comprendido sin un conocimiento adecuado de la evolución histórica que ha conducido a su estado actual. El derecho de patentes, en su estructura actual, no responde exclusivamente a un esquema teórico volcado en un único esfuerzo a la letra de la ley, sino que es la consecuencia de una larga y conflictiva evolución que aún continúa desarrollándose”.*¹

Después de mencionar brevemente el fundamento e importancia de este Capítulo, me permito citar ciertos antecedentes referentes a la evolución histórica de las patentes de invención, para lo cual acudiré a la división clásica de los periodos de la historia, empezando por la Edad Antigua hasta llegar al estudio de los fundamentos y desarrollo de las patentes de invención en la actualidad.

1.1.1) PATENTES DE INVENCIÓN EN LA EDAD ANTIGUA:

El connotado tratadista Guillermo Cabanellas, sobre el asunto manifiesta:

“Las sociedades eran generalmente concebidas por sus integrantes como organizaciones estables con una tecnología, producción y relaciones sociales

¹ Cfr. M. Frumkin: “The origin of patents”, en Journal of the Patent Office Society, England 1945, t. 27, P. 143.

*predeterminadas. La estructura social estaba dirigida a conservar esa organización”.*²

En la Edad Antigua, aunque el derecho empezó a evolucionar -Roma y Grecia-, no es menos cierto que no se protegía con prerrogativas exclusivas y excluyentes a los inventos que podían existir, esto como consecuencia del escaso desarrollo tecnológico de la mayoría de pueblos y civilizaciones antiguas. En aquellos tiempos, no se busca proteger a la tecnología, si no utilizar las nuevas aplicaciones en beneficio de las actividades que nuestros antepasados desarrollaban. En buen romance, si un habitante del Imperio Inca desarrollaba una herramienta para labrar la tierra, esta se utilizaba con ese fin más no con la meta de acumular tecnologías.

La carencia de patentes en la antigüedad estaba vinculada con la realidad de las diferentes sociedades, para ellos el desarrollo económico no se vinculaba con el impulso de nuevos inventos, el interés de nuestros antepasados era la manutención de estructuras sociales establecidas. En ese contexto, cambios económicos y tecnológicos podrían modificar la inmutabilidad estructural de los diferentes pueblos, situación que en la época referida no era deseable.

Para autores como Guillermo Cabanellas³, existieron varios factores que impidieron el desarrollo de nuevos inventos en la Edad Antigua, siendo los principales los que a continuación me permito citar:

Hostilidad social.- Plasmar en concreto una idea era para algunas personas, según su rango social, poco menos que rebajarse al nivel de simples sirvientes o esclavos quienes, en atención a su categorización de materia prescindible, estaban encargados de la realización de trabajos físicos. Adicionalmente, cabe recordar que en la Edad Antigua las actividades intelectuales no eran susceptibles de apropiación. Consecuentemente, no constituían materia protegible, situación que no estimuló la

² CABANELLAS, Guillermo, Derecho de Patentes de Invención, Tomo I, Editorial Heliasta, P. 157, Buenos Aires, Argentina.

³ Ibidem, P. 157.

realización de nuevos inventos. Recordemos que en el pasado los derechos y pertenencias muchas veces se los adquiría por medio de la fuerza, teniendo como el principal objeto de apropiación a la tierra -base de la economía-.

Principios religiosos y costumbristas.- El asunto es simple, la escasa tolerancia religiosa y costumbrista impedía la apropiación exclusiva de ciertos objetos, no se veía la necesidad de atesorar tecnología. Las elites dominantes de aquellos tiempos, en ejercicio de su poder de imperio, impedían la aparición de grupos sociales (inventores) que pongan en riesgo el estatus comunitario establecido. En definitiva, el surgimiento de nuevos talentos y creaciones científicas, se consideraba como una amenaza para el régimen social determinado.

1.1.2) LAS PATENTES DE INVENCIÓN EN LA EDAD MEDIA:

Durante la Edad Media e inicios de la Edad Moderna empezó a desarrollarse el sistema de patentes, sobre el asunto Guillermo Cabanellas afirma:

*“Durante los últimos siglos de la Edad Media y los primeros de la Edad Moderna se comienzan a advertir esfuerzos aislados de incentivación y protección de las invenciones por vía de la concesión de derechos exclusivos sobre las mismas”.*⁴

El citado criterio tiene su lógica, en la Edad Media las actividades industriales crecieron con base en las Corporaciones que retenían las invenciones y procedimientos novedosos. Dentro de ese sistema de monopolio se otorgaba un poder discrecional derivado en un sistema de privilegios.

Me permito mencionar ejemplos de inventos⁵ protegidos con un sistema de prerrogativas que podría asimilarse al régimen de patentes:

⁴ Ibídem. P. 158.

⁵ Ibídem., P. 158.

* Concesión de derechos exclusivos sobre el teñido de telas en el Reino de Jerusalén, siglo XIII.

* Privilegios para la elaboración de telas con fundamento en ciertos medios, en Burdeos, siglo XIII.

* Otorgamiento de privilegios industriales por parte de los Reyes de Francia, siglo IV y siguientes.

* Anuencia de privilegios industriales para la elaboración de vitrales con fundamento en ciertos procedimientos, en Inglaterra, siglo XV.

* Derechos exclusivos de explotación, Venecia, siglo XV.

* Explotación exclusiva de sobre cierta clase de embarcaciones, Florencia, siglo XV.

* Concesión de patentes de diversa especie, en los principados alemanes, siglo XVI.

* Otorgamiento de patentes en los cantones Suizos, siglo XVI.

En la Edad Media las invenciones se protegían de una manera incipiente, las principales características del otorgamiento de derechos exclusivos, según lo manifestado por el Dr. Carlos Franco Carrillo, en su obra “Derecho de Patentes y Evolución Social”⁶ son las que a continuación describo:

1. No existen una sistematización jurídica o generalización del régimen de patentes
2. Los derechos exclusivos son concedidos de manera individual, con base en la fuerza de imperio o del gobierno, hecho que tiene vinculación con el concepto de Corporaciones, entidades cuyas facultades eran discrecionales y otorgaban privilegios según su voluntad, por lo que existía una heterogeneidad entre

⁶ Carlos Franco Carrillo, “DERECHO DE PATENTES Y EVOLUCIÓN SOCIAL”, Editorial Jurídica ASLEX, Madrid-España, 2004, P. 709

jurisdicciones, diferenciándose solo en el tiempo de duración que en ciertos casos podía ser ilimitado.

3. No se definía con exactitud las condiciones que justificaban la patentabilidad de una invención.

4. La protección otorgada a las invenciones patentables es ajena al régimen de patentes, confundiendo estos derechos exclusivos con privilegios que no atañen a procesos tecnológicos o inventivos.

En definitiva, después de lo expuesto, concluyo que en la Edad Media se concedieron derechos exclusivos sobre invenciones o procedimientos novedosos sin que exista claridad sobre la figura, ni una adecuada sistematización legislativa. Siendo así, muchos de los inventos recibían protección en ejercicio del poder de imperio del Estado y de los Regentes de las diferentes Corporaciones conforme demostré con anterioridad.

Ahora bien, como dije en líneas anteriores, en la Edad Media ya se concedieron prerrogativas exclusivas sobre ciertos objetos -aunque aún no se definía con exactitud el alcance del Régimen de Invenciones Patentables-, esto a mi parecer por un motivo fundamental: los hombres empiezan a mirar al comercio y a la competitividad como factores de bienestar social, siendo un elemento importante dentro del comercio interestatal la captación de tecnología. Pude apreciar que en la Edad Media existe un mayor desarrollo en lo que respecta a la concesión de derechos protegibles de forma excluyente. Sin embargo, resultaba imperante codificar el régimen de derechos exclusivos que protegían ciertas manifestaciones intelectuales.

Así las cosas, la primera compilación de leyes en materia de patentes fue la “Ley de Veneciana de 1474”. En la citada Ley constan algunos elementos que en la actualidad forman parte del Régimen de Patentes de Invención. Cito algunos ejemplos: sistemas de registro, necesidad de un nivel de novedad, tutela temporal de derechos, etc. Esta norma, a pesar de su incipiente e impreciso desarrollo legislativo,

se constituyó en un elemento de vital importancia para el desarrollo del actual sistema de patentes. Concuera con mi criterio, y destaca la importancia del aludido cuerpo legislativo el Dr. Cabanellas al decir:

“El propósito explícito de tal ley era promover los descubrimientos e invenciones, por las ventajas que ello traería para el estado Veneciano. Se creaba un sistema de registro a favor de los artificios nuevos e ingeniosos que se lograban en Venecia, condicionado a que estuvieren en condiciones de poder ser usados y aplicados”⁷.

Concomitante con “La Ley Veneciana de 1474”, es fundamental dentro de la codificación del Régimen de Patentes de Invención, la Ley promulgada por el Rey Jacobo I, conocida como “Estatute of Monopolies”.

El doctrinario ya aludido -Guillermo Cabanellas- resalta la importancia del “Estatute of Monopolies” al decir:

“El mencionado estatuto fue respetado y sus disposiciones se arraigaron en el derecho positivo inglés. Además, limitó las facultades del Rey, que ya no pudo conceder arbitrariamente monopolios o privilegios: solo pudo concederlos a los inventores y bajo determinadas condiciones. Debían referirse a cualquier clase de manufactura distinta de las existentes que estén en uso en el momento de concederse la patente”⁸.

Para mi forma de ver, esta ley sancionada por el Parlamento Británico, marcó un hito contra las facultades discrecionales de la Corona en esta materia; pues, se habían concedido monopolios a favor de personas que no habían aportado en absoluto al desarrollo tecnológico. Mediante el mencionado cuerpo legislativo, se consagró el

⁷ Ibídem. P. 162.

⁸ Ibídem. P. 162.

derecho de los inventores sobre las creaciones novedosas que no eran conocidas hasta el momento en Inglaterra.

A mi juicio, la relevancia del Estatuto es el establecer condiciones y conceptos referentes a los objetos patentables que se mantienen hasta nuestros días -de manera relativa-. Cito las principales características y novedades legislativas explícitas por la citada norma y resumidas doctrinariamente de la siguiente manera:

- i) El invento debía ser novedoso e industrial, la patente debía concederse al verdadero y primer inventor;
- ii) Se dispuso que la patente no debía contrariar al orden público, ni atender en contra de los intereses del estado,
- iii) Se establecieron las “Letter Patents o Patentes” que eran documentos que acreditaban la existencia del privilegio.

En conclusión, se dispuso con claridad que las patentes debían concederse no por privilegios o favores políticos, sino por la existencia de un proceso creativo que cumplía con los requisitos establecidos en el Estatuto.

1.1.3) LAS PATENTES DE INVENCION EN LA EDAD MODERNA:

Utilizando la simple lógica con certeza puedo decir que gran importancia dentro del desarrollo del Régimen de Patentes de Invención tuvo la Revolución Industrial.

Los seres humanos cambiantes por naturaleza, se dieron cuenta de la necesidad de variar las estructuras agrarias establecidas. La llamada Revolución Industrial creó una nueva civilización contraria a la economía puramente agrícola.

Las chimeneas de las fábricas empezaron a ser parte del paisaje urbano y las factorías se expandieron. La máquinas y artefactos mecánicos se convirtieron en el factor

fundamental de generación y medición de la riqueza, reemplazando a la tierra -otrora base de la economía-.

Es una verdad ineludible que el sistema establecido en la Revolución Industrial tuvo incidencia en la vida social en su conjunto, produjo grandes empresas y sustituyó a los hombres por máquinas, que en muchas ocasiones eran más eficientes que los trabajadores que otrora realizaban ciertos oficios -generalmente manuales-. Con la Revolución Industrial se buscó incentivar el desarrollo productivo. Al respecto, la doctrina especializada afirma:

“La Revolución Industrial, junto con la anterior revolución científica y búsqueda independientes, creó una espiral ascendente de crecimiento económico y progreso tecnológico”⁹.

Después del estudio realizado afirmo con certeza que el desarrollo tecnológico incentivó la necesidad de proteger los inventos. Recordemos que en la Revolución Industrial la competitividad interestatal crece a niveles acelerados, los países intentaban monopolizar de manera exclusiva tecnologías que les permitían mejorar sus índices productivos. En este periodo de la historia se reemplazó a la tierra y al capital humano como fundamentos de la economía antes agrícola, con nuevas tecnologías e invenciones que fomentaron el desarrollo productivo.

El comienzo del sistema de patentes conforme hoy lo conocemos, tiene su génesis en dos importantes desarrollos legislativos:

1) LEY DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA:

“En 1787, se incluyó en la Constitución de los Estados Unidos de América una disposición en virtud de la cual el congreso gozaba de “la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las artes útiles, asegurando por

⁹ ZUCCHERINO, Daniel R, El Derecho de Propiedad del Inventor, Editorial AD-HOC, Pág. 32, Buenos Aires, Argentina, 1995.

tiempos limitados a los autores e inventores, el derecho exclusivos sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”¹⁰

La citada disposición desde mi óptica es absolutamente relevante, incorporó las modernas teorías del derecho de patentes. Las patentes en esta Ley ya no son apreciadas como regalos estatales o un reconocimiento al derecho natural de los inventores, sino son valoradas como una recompensa y estímulo al desarrollo tecnológico e inventivo. La importancia de esta Ley es legislar respecto de algunos aspectos que se mantienen en el moderno derecho de patentes, entre los principales destacan:

i) EXIGENCIA DE UN NIVEL INVENTIVO.- No se otorgaban patentes a inventos que no lleven implícito un desarrollo tecnológico y un proceso de investigación científica. Aunque, en la actualidad, sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica otorga patentes a creaciones que no deberían recibir una protección, al no cumplir con los requisitos de amparo mundialmente aceptados (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial).

ii) LIMITACIÓN AL PERIODO DE PROTECCIÓN.- La protección era de 17 años contados a partir de la fecha de solicitud.

iii) EXAMEN PREVIO.- A través del sistema de examen previo se buscaba otorgar patentes a inventos que cumplan con los requisitos establecidos por la propia legislación.

iv) LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE PATENTES.- Los derechos otorgados por las patentes de invención son limitados por mandato de la ley. Al igual que en el caso de los derechos reales, las patentes de invención no son absolutas y deben responder a la legislación vigente.

¹⁰ Ibíd. Guillermo Cabanellas, P. 164.

v) LA EXPLOTACION DE LA PATENTE ES POTESTATIVA.- Al amparo de esta Ley, la explotación es potestativa y no obligatoria. El titular del derecho exclusivo decide si comercializa o no su creación intelectual.

Pude concluir del texto ensayado que, en la Ley de Patentes Estadounidense de 1790 se establecieron lineamientos claros respecto de la protección de invenciones, las pautas otorgadas por el citado cuerpo legislativo sirvieron de base y guardan coherencia con los modernos sistemas de protección.

2) LEY FRANCESA DE 1791:

El segundo punto de partida dentro del desarrollo de la moderna concepción del derecho de patentes fue “La Ley Francesa de 1791”. La antedicha Ley se desarrolló casi simultáneamente con “La Ley Estadounidense de Patentes”.

Pude evaluar que la Ley Franca tiene un fundamento ideológico dado por las ideas de la Revolución Francesa; tanto es así, que a las patentes de invención se las consideraba como la instrumentación del derecho exclusivo del creador sobre sus invenciones.

Los caracteres esenciales, -extraídos del libro “PATENTS THROUGHOUT THE WORLD”¹¹, de la codificación francesa fueron los siguientes:

° El tiempo de exclusividad sobre una invención patentable era de 5, 10 o 15 años, según lo solicitaba el creador.

° Se concedió patentes no solo a invenciones, sino también a descubrimientos extranjeros introducidos por primera vez a territorio Francés.

¹¹ Willam Wallace White, “PATENTS THROUGHOUT THE WORLD”, Editorial, “Tradeactivities Inc.”, 1974, New York-Estados Unidos de Norteamérica”, P. 309

Desde mi concepción, resulta por decirlo menos obvio que la Ley Francesa tuvo muchos errores, principalmente en el entendimiento de la figura jurídica al confundirse la misma con principios ideológicos. Empero, para nadie es desconocido que el pensamiento legal Francés trascendió a toda Europa, despertando el interés de las principales potencias que se vieron obligadas a adoptar leyes nacionales que regulaban la protección de las invenciones patentables con fundamento en las disposiciones francas.

1.2) LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS PATENTES DE INVENCION Y DE LA INVENCION PATENTABLE EN EL ECUADOR

Para el estudio de este tema resulta sumamente importante manifestar dos situaciones:

1.- Las fuentes de información en las que cimentaré mi exposición son básicamente dos:

i) Registros Oficiales, y;

ii) El Libro PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Departamento de Relaciones Públicas, impreso por el MICEI en Enero de 1983.

2.- La forma de tratamiento del tema propuesto será descriptiva.

Ahora bien, es menester destacar que nuestro ancestro Español es indiscutible, cuando iniciamos la vida republicana seguíamos regulando nuestra conducta en base a disposiciones otrora impuestas por la “madre patria”.

Sin embargo, históricamente, aparece la Propiedad Industrial en nuestro país con la expedición de la Constitución de 1835, que en su Art. 99 al referirse a las garantías constitucionales, estatuye:

“El inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producción por el tiempo que le considere la ley y que, si el interés público exigiere su publicación se le concederá una indemnización” ¹²

Después, los textos constitucionales de 1845, 1851, 1852, 1861, 1869 y la de 1878, repiten la citada disposición garantizando el derecho sobre las invenciones, patentes y descubrimientos.

Entonces, analicemos cronológicamente los diferentes cuerpos normativos que han regido a las patentes de invención en el Ecuador:

1.2.1) LEY DE PRIVILEGIOS DE 1880:

GENERALIDADES Y CARACTERES.-

Del libro “PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de la parte referente a la Ley de Privilegios de 1880, pude extraer las siguientes consideraciones:

* Fue expedida por el Congreso de la República del Ecuador el 15 de Octubre de 1880, sancionada por el Ejecutivo el 18 del mismo mes y año.

* El citado cuerpo normativo estableció tres clases de privilegios:

1. Los de invención;
2. Los de perfeccionamiento;
3. Los concedidos a importadores de máquinas o nuevos métodos de fabricación, para el establecimiento de industrias no conocidas en la República.

¹² Constitución Política de la República, Art. 99, considerando referente a las garantías.

* Para obtener derechos de exclusiva sobre la invención se requería de una novedad absoluta dentro y fuera del país.

* La novedad se perdía por la divulgación.

* El nuevo invento debía ser industrialmente aplicable.

* Dentro de las principales limitaciones al privilegio tenemos:

° El derecho caducaba por falta de uso en un periodo de un año y un día de no utilizar plenamente la nueva invención.

° No eran patentables las modificaciones formales y los inventos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres.

° No se protegían a los inventores de remedios y fármacos. Era obligación de los creadores la publicación del invento, recibiendo obviamente una justa indemnización.

° No se establecía nada respecto del “trato nacional” y “nación más favorecida”, en caso de controversias los extranjeros renunciaban fuero y se sometían a la legislación nacional.

° La ley garantizaba el derecho de propiedad del inventor. Incluso, aunque de manera incipiente se consagró el otorgamiento de licencias de uso, además se podía establecer corporaciones de producción en cualquier parte del Ecuador.

° El proceso de otorgamiento era el que a continuación me permito describir:

1. Se presentaba la solicitud al Ejecutivo por intermedio del Jefe Político;

2. El Ejecutivo nombraba tres peritos y dos miembros del Consejo Municipal, presididos por el Jefe Político, quienes tenían la obligación de explicar el alcance del invento.

3. La patente era concedida por el Presidente de la República mediante un título de registro, por un periodo de tiempo no menor de 10 años y no mayor de 15 años. Una vez terminado el tiempo de protección, el invento pasaba al dominio público, la memoria descriptiva debía publicarse y depositarse en las bibliotecas de ciudad de Quito, enviando suficientes ejemplares a los Gobernadores de las Provincias.

Mi percepción sobre la primera Ley de Patentes Ecuatoriana, también llamada Ley de Privilegios es su carácter rudimentario, por causa del incipiente comercio y desarrollo tecnológico del Estado. Sin embargo, se establecieron figuras jurídicas similares a las utilizadas en la actualidad; entre aquellas:

° El Régimen de Licencias; -figura jurídica que se mantiene vigente-;

° La caducidad -aunque con plazos diferentes a los actualmente establecidos por la Decisión 486 y por la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana-;

° Se requería para la protección de una invención que esta cumpla con los requisitos de novedad y de aplicación industrial. -hoy en día, para que una invención se considere patentable, además de cumplir con los citados requerimientos, se necesita establecer una condición adicional “nivel inventivo”-.

Empero a su vez existían grandes diferencias; entre las principales me permito destacar las siguientes:

° El proceso de concesión era verticalmente diferente, incluso los organismos que a nombre del estado otorgaban el privilegio eran distintos; -A diferencia de lo que actualmente ocurre, no existía una Dirección Nacional de Propiedad Industrial en estricto sentido-;

° El plazo de protección era: de diez a quince años, según la importancia del invento. Sabemos que las invenciones patentables, en casi todos los países del mundo se protegen por un periodo de tiempo de veinte años contados desde la solicitud de protección. El Ecuador como suscriptor del Convenio de París y del ADPIC otorga en la actualidad a los titulares de invenciones patentables un periodo de exclusividad de veinte años.

° No se protegía a los inventores de remedios y fármacos, era obligación de los creadores la publicación del invento, recibiendo obviamente una justa indemnización por su trabajo investigativo. Actualmente, si una invención farmacéutica cumple con las condiciones positivas de patentabilidad, y no se enmarca dentro de las exclusiones de tutela podría protegerse mediante el sistema de patentes de invención.

° No se establecía nada respecto “del trato nacional” y “nación más favorecida”, los extranjeros en caso de controversias se debían someter a la jurisdicción Ecuatoriana. Sobre el trato nacional y nación más favorecida los Arts. 1 y 2 de la Decisión 486 disponen:

“Art. 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

Art. 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los

nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industria. Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”.

El Ecuador como miembro de la Comunidad Andina de Naciones “CAN” adoptó la Decisión 486, que conforme sabemos es una Ley Comunitaria que rige por encima de la legislación nacional, incluso es predominante respecto de Convenios Internacionales. En tal virtud, aceptamos expresamente el adoptar los mencionados principios (trato nacional y nación más favorecida).

1.2.2) REFORMAS A LA LEY DE PRIVILEGIOS:

Según consta del archivo histórico del Congreso Nacional de la República del Ecuador, la Ley de Privilegios fue sometida a las reformas que a continuación y en orden cronológico me permito mencionar:

1) 8 de Agosto de 1885.- El objetivo de esta reforma era adecuar el texto de la Ley a la Constitución de 1884. La principal variación se refería al órgano de concesión, pues el Ejecutivo ya no otorgaba las patentes sino el Legislativo.

2) 25 de Octubre de 1898.- La segunda reforma derogó el Decreto Legislativo del 8 de Agosto de 1885. Mediante la antedicha reforma, la facultad de otorgar patentes de invención vuelve al Presidente de la República.

3) 9 de Octubre de 1901.- El Ejecutivo a través de un Decreto remitió el tratamiento de la Ley de Privilegios al Ministerio de Hacienda.

4) 15 de Enero de 1902.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 2 el tratamiento de la Ley de Privilegios se transfiere al Ministerio de Hacienda.

1.2.3) LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA DE EXPLOTACIÓN DE INVENTOS DE 1928:

El Lcdo. César Guerrero Villagómez, dentro de las PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, celebradas en Ecuador en Enero de 1983, en su conferencia estableció que esta fue la primera Ley de Patentes -propiamente dicha-. Además, enunció que para este periodo el Ecuador había ratificado y adherido a los siguientes convenios internacionales:

* Conferencias Internacionales:

“Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica y de Comercio”. México 1902.

“Convención sobre Patentes de Invención y Nombres Comerciales, Marcas de Fábrica y Comercio y Propiedad Industrial”. Río de Janeiro 1906.

“Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales”. Buenos Aires 1910.

* Convenios Plurilaterales:

Adhesión a la *“Convención Diplomática de París de 1884”*, en la que se firmó el *“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883”*.

Ratificación del *“Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención”*, celebrado en el Congreso Bolivariano en Caracas, 1911.

Una vez revisado el texto del citado cuerpo normativo puedo decir con certeza que la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos de 1928, estableció varias clases de patentes:

- Las de exclusiva;

- Las de invención;
- Las de perfeccionamiento;
- Las de importación;
- Los certificados de cambio o adición.

Una invención para adquirir el carácter de patentable debía cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial.

No se permitía la patentabilidad de:

- * Invenciones contrarias a la moral pública y a la seguridad del estado;
- * Invenciones que podían poner en peligro la seguridad alimenticia;
- * Invenciones relacionadas con fármacos y métodos curativos mantenidos en secreto;
- * Invenciones ejecutadas en el país con anterioridad a la solicitud de patente;

Proceso de concesión:

Se iniciaba con la presentación de la solicitud en lugar donde residía el inventor; a la petición debía adjuntarse: la memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos y las muestras que sean necesarias para determinar la novedad y aplicación industrial del invento que se pretendía proteger. Para efectos de prioridad se levantaba un acta con fecha, número y hora de entrega.

El análisis de novedad y aplicación industrial estaba a cargo de tres peritos, que debían ser expertos en la materia sometida a su análisis. Una vez emitido el informe pericial, si este era favorable, se dictaba un decreto de concesión que debía ser firmado por el Presidente de la República.

Es importante destacar que las patentes de invención podían cederse o transferirse a través de una escritura pública.

Esta Ley estableció la caducidad de las patentes de invención, por la no utilización de la nueva creación por un periodo de dos años.

El periodo de protección podía ser de 3, 6, 9 o 12 años según la importancia del invento.

1.2.4) REFORMAS A LA LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA DE EXPLOTACIÓN DE INVENTOS DE 1928:

La Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos de 1928, sufrió las reformas que a continuación me permito declarar:

1) 29 de Junio de 1929.- Las principales modificaciones se refieren a la definición de Patentes de Explotación por Importación. Al mismo tiempo se reconoce la validez de documentos de cesión o transferencia de patentes otorgados en el extranjero.

2) 1932.- El Ecuador suscribió el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, incorporando a su legislación el Art. 115 referente a asuntos relativos a la Propiedad Industrial.

3) 1936.- A través de Decreto Supremo 25, del 7 de Agosto de 1936, se reglamentó y reguló el conflicto entre industrias nacionales y extranjeras que pretendían patentar sus maquinarias.

4) El 9 de Agosto de 1937.- Mediante Decreto Supremo 171, se validan y declaran legítimos los títulos de patentes anteriores y posteriores al Código de Comercio vigente hasta el 24 de Septiembre de 1906.

5) 1944.- Varias reformas implícitas ocurrieron en este año me permito enlistar las principales:

5.1) Con Acuerdo Ministerial 81 del 4 de Febrero de 1944, se otorgaron patentes al Ministerio de Previsión Social que después de la Segunda Guerra Mundial pasaron a la lista negra del Estado Ecuatoriano.

5.2) Después, mediante Decreto Supremo No. 3029 del 19 de Mayo de 1944, se dispone al Ministerio de Agricultura la verificación de los indicados traspasos, sin necesidad de solicitud, era suficiente marginar el traspaso en el expediente.

5.3) Ulteriormente, con Decreto Ejecutivo No. 718 del 9 de Agosto de 1944 se ordena al Ministerio de Economía que verifique y declare caducadas las patentes contrarias a las leyes del país y perjudiciales a la soberanía nacional.

5.4) Es fundamental en el tema de patentes la llamada “Revolución del 28 de Mayo de 1944”, pues se dictaron resoluciones y acuerdos ministeriales que regularon la materia.

6) El 13 de Julio de 1954.- Se suscribió con la República Federal de Alemania un convenio bilateral denominado “Sobre Propiedad Industrial Alemana, entre la República del Ecuador y la República Federal Alemana”, instrumento que transfirió a las personas naturales y jurídicas teutonas la propiedad sobre las patentes que por causa de la guerra fueron expropiadas por el Gobierno Ecuatoriano.

Después del análisis realizado puedo manifestar que la Ley analizada es fundamental dentro del derecho de patentes. Incluso, tuvo una vigencia de casi medio siglo en

virtud de su importancia. Posee figuras jurídicas similares a las que en la actualidad nuestra legislación de patentes mantiene, cito algunas de estas:

° Una invención para adquirir el carácter de patentable debía cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial. -Actualmente, toda invención que pretenda ser protegida a través del Régimen de Patentes de Invención, debe cumplir con un requisito adicional “nivel inventivo”-.

° Las patentes de invención podían cederse o transferirse a través de una escritura pública. -el titular de una patente en la actualidad puede proceder de la misma manera-.

° La Ley estableció la caducidad de las patentes de invención.

° Se dispuso la obligatoriedad de adjuntar los siguientes documentos a las solicitudes de patentes: la memoria descriptiva; Reivindicaciones; Dibujos y las muestras que sean necesarias para determinar la novedad y aplicación industrial del invento que se pretendía proteger, para efectos de la determinación de la prioridad se levantaba un acta con fecha, número y hora de entrega. i) Se puede apreciar que al igual que en la legislación actual debe existir una memoria descriptiva que acompañe a la solicitud; ii) Era fundamental -como ocurre hoy en día- describir y adjuntar las reivindicaciones; iii) Se debía incluir muestras y dibujos, -como puede acontecer en el caso de las invenciones en las que consta material genético, o en el caso de las invenciones de producto.

° No se permitía la patentabilidad de: i) Invenciones contrarias a la moral pública, y a la seguridad del estado; ii) Invenciones que podían poner en peligro la seguridad alimenticia; -las mismas prohibiciones constan en la Decisión 486, básicamente en su Art. 20-.

° Si el invento se ejecutaba en el país antes de la fecha de solicitud, se perdía la prioridad sobre la invención; -Algo similar ocurre en nuestros días, con la salvedad de que la utilización del invento puede acontecer en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN-.

No obstante; al igual que la Ley de Privilegios, existen varias diferencias que debo citar:

- ° El órgano de concesión es diferente, no existía una oficina de Propiedad Industrial;
- ° El plazo de protección es distinto, alternaba entre: 3, 6, 9 o 12 años según la importancia del invento, mientras que actualmente el plazo de tutela es de 20 años.
- ° En la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos de 1928, se establecieron cinco clases de patentes para proteger creaciones intelectuales: Las de perfeccionamiento, las de importación, los certificados de cambio o adición, las de exclusiva y las patentes de invención. Actualmente; según dispone la Decisión 486, se otorga patentes a dos clases de invenciones: “de producto o de procedimiento”.

En definitiva; para mi forma de pensar, esta Ley es un precedente fundamental dentro de la evolución del Derecho de Patentes en Ecuador; pues, se establecieron figuras jurídicas que rigen hasta nuestros días. Incluso, por primera vez, se dispuso la obligatoriedad de que los exámenes de novedad y aplicación industrial sean realizados por expertos en una determinada ciencia (peritos).

1.2.5) RECOPIACIONES DE LA LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA EXPLOTACION DE INVENTOS DE 1961

“Cronológicamente, en el año de 1961, la Comisión Legislativa pública un compendio en dos tomos: El primero denominado “Leyes Económicas” y el segundo “Constitución y Leyes del Ecuador”, y en ambos aparece la recopilación de la “Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos”, publicados en los Registros Oficiales 353 del 31 de Agosto de 1961 y 376 del 6 de Noviembre del mismo año. La Comisión Legislativa al codificar la Ley introdujo las reformas de 1936 y realizó un ordenamiento de los títulos que norman las mismas”¹³

¹³ GUERRERO, César, PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Departamento de Relaciones Públicas, impreso en MICEI, Enero 1983, Pág. 37.

La citada compilación, sufrió las siguientes reformas:

- 1) El 8 de Abril de 1964, mediante Decreto Supremo No. 722, se estableció que el Ministerio de Economía emita el título de patente enés del Presidente de la República.
- 2) Mediante Decreto Supremo 2241 del 6 de Octubre de 1964, se estableció la obligatoria publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial, reemplazando a las divulgaciones a través del Registro Oficial.
- 3) El 17 de Enero de 1966, a través de Decreto Supremo 87, se emitió la Ley de Timbres, en la que se estableció tarifas para las “Patentes de Exclusiva”.
- 4) El 26 de Mayo de 1969, en Santa Fe de Bogotá, el Ecuador suscribe el Acuerdo de Integración Subregional, que en su Art. 27 dispone a la Comisión del Acuerdo de Cartagena la creación del Régimen Común sobre Tratamiento a los Capitales Extranjeros, y entre otras, sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
- 5) Con fundamento en el Decreto Supremo No. 974 del 30 de Junio de 1977, el Ecuador adoptó la Decisión 24.

1.2.6) RECOPIACIONES DE LA LEY DE PATENTES DE EXCLUSIVA EXPLOTACION DE INVENTOS DE 1976

El 5 de Octubre de 1976, se expidió la codificación de la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos, que introduce reformas establecidas en la Decisión 24 que posteriormente será brevemente analizada.

1.2.7) REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1977

A través de Decreto Supremo No. 1257, del 10 de Marzo de 1977, nuestro país adoptó la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual merecerá un análisis posterior.

Es necesario en este punto analizar dos Acuerdos que constituyen reformas a la Ley de Patentes:

a) El 2 de Septiembre de 1951, mediante Acuerdo Ministerial No. 951, se confirmó la prohibición de patentamiento de productos farmacéuticos, medicamentos, sustancias terapéuticas activas y sucedáneas, como los procedimientos para la producción de las citadas mercaderías.

b) El 28 de Julio de 1981, mediante Acuerdo Ministerial No. 519 nuestro país adhirió a la Clasificación Internacional de Patentes, anexa al Convenio Europeo sobre la Clasificación Internacional de Patentes del 19 de Diciembre de 1954.

1.2.8) LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

En el Registro Oficial No. 320 del 19 de Mayo de 1998, se publicó la Ley de Propiedad Intelectual, la cual en mi criterio al igual que la Decisión 486, adoptó los derechos mínimos de protección consagrados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, del 21 de Enero de 1996.

1.2.9) DECISIONES COMUNITARIAS:

Después de lo expuesto, especial atención dentro de la evolución del Derecho de Patentes merecen las Decisiones Comunitarias, las cuales brevemente me permitiré examinar:

1.- Decisión 1¹⁴.- Suscrita en Bogota-Colombia el 26 de Mayo de 1969, a través de la misma se designó con el nombre de “Acuerdo de Cartagena” al Acuerdo de Integración Subregional suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

2.- Decisión 24¹⁵.- Denominada Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Dispuso la creación de una oficina subregional para el tratamiento de asuntos relativos a la propiedad industrial, como por ejemplo: La transferencia de tecnología, regalías, contratos de licencias de marcas y patentes, entre otras. En el Art. G de la citada Decisión, referente a las Disposiciones Transitorias, se recomienda la adopción de un Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. En definitiva se legisló por primera vez a nivel comunitario respecto de asuntos relativos al comercio y a la propiedad industrial.

La Decisión 24 sufrió las reformas que a continuación me permito enlistar de manera cronológica:

- Decisión 37 y 37-A, del año 1971.
- Decisión 46, 47 y 48, del año 1972.
- Decisión 70, del año 1973.
- Decisión 03, 109 y 110, del año 1976.
- Decisión 118, del año 1979.
- Decisión 124, del año 1981.

¹⁴Tratados y Convenciones Interamericanas sobre Propiedad Industrial" (Serie sobre tratados) – Unión Panamericana, Washington D.C. – 1960; P. 81.

¹⁵ Decreto Supremo No. 974 de 30 de Junio de 1971, publicada en el Reg. Ofi. de 12 de Julio de 1971.

- Decisión 189, del año 1983.
- Decisión 220, del año 1987.
- Decisión 291, del año 1991 (vigente).

Todas las Decisiones mencionadas regulaban la inversión extranjera en la Comunidad Andina de Naciones, así como asuntos relativos a las regalías y transferencia de tecnología en materia de Propiedad Industrial.

3.- Decisión 85¹⁶: A través de Decreto Supremo No. 1257, del 10 de Marzo de 1977, nuestro país adoptó la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4.- Decisión 311¹⁷: El texto de esta Decisión está publicado en el Regi. Ofi. 869 del 30 de Octubre de 1993

5.- Decisión 313¹⁸.- El texto de esta Decisión está publicado en el Regi. Ofi. 893 del 13 de Mayo de 1993.

4.- Decisión 344¹⁹: El texto de esta Decisión está publicado en el Regi. Ofi. 327 del 30 de Octubre de 1993.

Ahora bien, son absolutamente relevantes dentro del estudio propuesto, las Decisiones Comunitarias 85, 313 y 344. En este sentido, me permito realizar un análisis comparativo del que constan las principales disposiciones de los mencionados cuerpos legales. Antes de empezar el razonamiento propuesto, debo manifestar que la Decisión 486 -normativa actual- será analizada a lo largo de esta tesis doctoral; en tal virtud, no será abordada en este Capítulo.

¹⁶ El Pacto Andino”, Dr. Raúl Falconí R., Ediciones Andinas, Quito – 1974. P. 128-240.

¹⁷ GUERRERO, César, “TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones “Julio C. Guerrero B. S.A.”, Quito-Ecuador, 2006, P. 385.

¹⁸ *Ibíd*em, P. 387.

¹⁹ Grupo Andino”, Carta Informativa oficial de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima - Perú – colección. P. 109-122.

Siendo así, con fundamento en la legislación propuesta, me permito llevar adelante el estudio comparativo antes mencionado; el mismo que será elaborado en el siguiente orden:

- Requisitos de Patentabilidad; diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- No se considerarán invenciones; diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- Exclusiones de patentabilidad; diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- Derechos que confiere la patente, diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- Obligaciones de los titulares de las patentes, diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- La Protección Legal de las Invenciones Patentadas, diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- Nulidad de las Patentes de Invención; diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344.
- Caducidad del derecho, diferencias entre las Decisiones 85, 313 y 344;

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

DECISION 85.- Según el Art. 1 de la Decisión 85, podían patentarse las nuevas creaciones que cumplan con la condición de aplicación industrial. Se establecía la posibilidad de proteger invenciones de perfeccionamiento.

DECISION 313.- El Art. 1 de la Decisión 313 permitía patentar las invenciones que cumplan con los requisitos positivos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial. Nada se decía respecto de las patentes de perfeccionamiento, a diferencia de lo que ocurría en la Decisión 85.

DECISION 344.- En el Art. 1 de la Decisión 344, se estableció la necesidad de otorgar patentes sobre inventos de producto o procedimiento, siempre y cuando se cumpla con las condiciones positivas de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Para mi forma de ver, el aporte fundamental de la Decisión 344 es delimitar el espectro de patentabilidad a invenciones de producto y procedimiento, lo cual no estaba debidamente diferenciado dentro de los textos de sus antecesoras -Decisión 85 y 313-. Es menester destacar que la clasificación de patentes de producto y procedimiento se mantiene dentro de la Decisión 486 y Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. Sobre las Patentes de Producto y Procedimiento, en concordancia con lo anteriormente expresado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta:

“En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...” (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortiz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”²⁰

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 175-IP-2005.

NO SE CONSIDERABAN INVENCIONES

DECISIÓN 85.-

Art. 4 (textual):

- i) Los descubrimientos de carácter científico,
- ii) El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza;
- iii) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las reglas de juego u otros en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto.
- iv) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano u animal; y los métodos de diagnóstico;
- v) Las creaciones puramente estéticas.

DECISION 313.-

Art. 5 (textual):

- i) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- ii) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- iii) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

iv) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o actividades económicos-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

v) La forma de presentar información; y,

vi) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal; así como los métodos de diagnóstico.

DECISION 344.- En la Decisión 344, se mantienen inalterados los objetos que por su naturaleza no se consideraban invenciones en la Decisión 313 -*Art. 5-*.

Es menester destacar, que en este aspecto, existen diferencias mínimas entre las Decisiones cotejadas, las mismas que se resumen de la siguiente manera y que no ameritan una explicación más amplia por su carácter meramente enunciativo:

° El punto referente a los descubrimientos de carácter científico (Decisión 85) se amplió en las Decisiones 313 y 344 abarcando las teorías científicas y métodos matemáticos.

° Respecto de los descubrimientos existentes en la naturaleza (Decisión 85), el espectro en las Decisiones 313 y 344 se extendió e incluyó a las replicas de objetos existentes en la naturaleza;

° En lo referente a los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las reglas de juego u otros en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto (Decisión 85), en las Decisiones 313 y 344 se expandió más aún el campo de extracción abarcando actividades económicos-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

° Sobre los métodos terapéuticos y quirúrgicos, lo dispuesto en las Decisiones 85, 313 y 344 se mantiene inalterado aumentando solamente en las últimas Decisiones dos artículos que no cambian nada el sentido de la extracción “el” y “aún”.

° Las creaciones puramente estéticas (Decisión 85), son delimitadas por las Decisiones 313 y 344, conteniendo a las obras literarias, artísticas y creaciones científicas.

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

DECISION 85.-

Art. 5 (textual):

- i) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- ii) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales;
- iii) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal;
- iv) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de la fecha de presentación de solicitud de patente en el país en que se solicitó. Vencido el lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud; y,
- v) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo país miembro o los procesos, de productos o grupos de productos cuya patentabilidad excluyan los gobiernos.

DECISIÓN 313.-

Art. 7 (textual):

- i) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que evidentemente sean contrarias al desarrollo sostenible del medio ambiente;

- ii) Las especies y razas animales, y los procedimientos para su obtención;
- iii) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo;
- iv) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales en la Organización Mundial de la Salud; y,
- v) Las invenciones a los materiales nucleares y fisionables;

DECISION 344.-

Art. 7 (textual).-

- i) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- ii) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- iii) Las especies y razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos;
- iv) Respecto a los productos farmacéuticos y material nuclear las disposiciones eran idénticas a las establecidas en la Decisión 313.

Entonces, cotejo a las citadas Decisiones -85, 313 y 344-, con el objetivo de desentrañar las principales diferencias en este punto:

° Sobre las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres (Decisión 85), en la Decisión 313 se amplió la órbita de acción abarcando a las invenciones que evidentemente sean contrarias al desarrollo sostenible del medio

ambiente. Mientras que la Decisión 344 impedía la protección de invenciones contrarias a la moral;

° Respecto de las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales (Decisión 85), la Decisión 313 mantiene principios análogos; sin embargo, abarcó también a las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo. La Decisión 344 respecto de los temas expuestos, mantuvo básicamente los mismos principios de la Decisión 313; empero, manifestó su preocupación por impedir la protección de las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas, animales, preservación de los vegetales y del medio ambiente.

° A diferencia de lo que ocurre con la Decisión 85 y 344, en la Decisión 313 se impide el patentamiento de las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo.

° En las Decisiones 313 y 344 se regula lo referente a la protección de ciertos fármacos y material nuclear, planteamientos inexistentes dentro de la Decisión 85, aunque esta última esboza la imposibilidad de patentar medicamentos y alimentos en general.

Conforme lo manifesté, las exclusiones de patentabilidad son básicamente las mismas entre las Decisiones 85, 313 y 344. Empero, para mi forma de ver, es importante dentro de la Decisión 344 mencionar la “posibilidad implícita de patentar invenciones biológicas y relativas a componentes que se encuentran en la naturaleza” -esta contingencia no estaba regulada en los textos de las Decisiones 85 y 313-, situación que este punto solamente enuncio; pues, esto será analizado de una manera prolija en el Capítulo II de esta tesis doctoral. Sin embargo, transcribo una cita jurisprudencial que habla respecto de la posibilidad de patentar invenciones que incluyan material biológico:

“En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de este último cuerpo normativo, no se consideran invenciones el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma.

No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida "creada" por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del «depósito de la materia viva» (artículo 13 literal c) de la Decisión 344)”²¹.

TITULARIDAD

DECISION 85.-

Art. 6 (resumen):

- i) Los titulares podían ser personas naturales o jurídicas;
- ii) Se presumía que el derecho a la patente era del primer solicitante;
- iii) Se establecía en caso de una realización conjunta, la posesión común sobre la patente;

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 21-IP-2000.

Art. 7 (textual):

iv) Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes, o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, el perjudicado podrá reclamar la calidad de verdadero titular dentro del lapso de noventa días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de la patente o en acción judicial, si ésta hubiere sido ya concedida y el interesado no hubiere alegado ese derecho en la vía administrativa.

v) La solicitud de patente sobre un invento en cualquier País Miembro, permitía al solicitante reivindicar prioridad en otro Estado de la Comunidad, dentro del año subsiguiente a la primera solicitud.

DECISION 313.-

Art. 8 (resumen):

i) El derecho de la patente pertenece al inventor o a su causahabiente;

ii) Si varios investigadores realizan una invención patentable, el derecho sobre la misma es común;

Art. 9 (resumen):

iii) Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes, o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, quien tenga legítimo interés, podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento después de publicada la solicitud y hasta tres años después de concedida la patente.

DECISION 344.-

Art. 8 (resumen):

- i) El derecho a la patente pertenece al inventor y a su causahabiente;
- ii) Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales y jurídicas;
- iii) Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Art. 9 (textual):

iv) Si la solicitud de una patente que se refiere a una invención que ha sido sustraída al inventor a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

Debo manifestar que las diferencias son mínimas, por lo que me limito a enunciarlas y describirlas:

° En las Decisiones 85, 313 y 344 se establecía que el titular de una patente de invención puede ser una persona natural o jurídica;

° En la Decisión 85 se presumía que la patente pertenece al primer solicitante, mientras que en la Decisión 313 se estableció que la patente pertenece al inventor o a su causahabiente, presupuesto también estipulado por la Decisión 344.

° Dentro de las Decisión 85 y 313, se disponía que en el caso de invenciones logradas de forma conjunta, el derecho pertenecía a todos los creadores. Empero; en la Decisión 344 se disponía que si varias personas desarrollaban un invento de manera independiente, el derecho sobre la patente correspondía a quien presente la primera solicitud o reivindique la prioridad de fecha más antigua.

° En caso de sustracción de la invención o incumplimiento legal o contractual, al amparo de la Decisión 85, el perjudicado en un lapso de noventa días hábiles contados desde la fecha de solicitud podía reivindicar su derecho sobre la patente. Incluso podía intentar una acción judicial si la patente fue concedida y no reclamo su titularidad en vía administrativa. Bajo la Decisión 313 quien poseía un INTERES LEGITIMO podía acudir ante la autoridad judicial y reclamar su titularidad en cualquier momento posterior a la publicación de la solicitud, y hasta tres años después de concedida la patente. La Decisión 344 en contrapartida dispuso que el titular de la patente debía ser una persona distinta al solicitante, quien poseía un interés legítimo podía reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

DERECHOS QUE CONFERIAN LAS PATENTES

DECISION 85.-

Arts. 27 y 28 (resumen):

- i) El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos servirán para interpretarlas.
- ii) El titular de una patente puede explotarla de forma exclusiva, o conceder una o más licencias para su utilización y a percibir compensaciones y regalías derivadas del manejo de la invención por parte de terceros;
- iii) La patente no conferiría el derecho de exportar el producto patentado o el fabricado por el procedimiento protegido;
- iv) Las patentes se concedían por un periodo de diez años, contados a partir de la fecha de concesión. En un inicio la protección era de cinco años, prorrogables por cinco años más siempre y cuando se demuestre la adecuada explotación del invento.

DECISION 313.-

Art. 34 y 35 (resumen):

i) La patente confería a su titular la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen la invención patentada. No se podía ejercer el mencionado derecho en los siguientes casos:

- Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio, en cualquier país con el consentimiento del titular, o de cualquier otra manera lícita;

- Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial;

- Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos;

ii) Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que de buena fe, y antes de la fecha de prioridad o presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

DECISION 344.-

Art. 34 y 35 (resumen)

i) El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirá para interpretarlas.

ii) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio, en cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciatarío o de cualquier otra persona autorizada para ello;

iii) Sobre la exclusión de protección, referente al uso privado y no comercial, las disposiciones eran idénticas a las establecidas en la Decisión 311;

Procedo a realizar el análisis comparativo entre las tres decisiones comunitarias; pues, es mi finalidad establecer sus principales diferencias que aunque son irrelevantes existen; observemos:

° En lo referente al alcance de la protección conferida por la patente de invención, en la Decisión 85 se hablaba de la importancia de la descripción, dibujos o planos con la finalidad de interpretar las reivindicaciones. En la Decisión 313 se mantiene el tenor del cuerpo legislativo mencionado; sin embargo, expresamente se ordena adjuntar los planos, dibujos y descripciones a la solicitud para interpretar las reivindicaciones. En definitiva, se amplió el alcance otrora establecido en la Decisión 85. Mientras que en la Decisión 344, no se altera lo dispuesto en la Decisión 313 pero, adicionalmente, se requiere el depósito del material biológico cuando era procedente por causa de la naturaleza de la invención.

° Respecto de los derechos conferidos por la patente, en la Decisión 85 se dispuso la explotación y disposición exclusiva de la invención por parte de su titular. Adicionalmente, existía la posibilidad de recibir compensaciones o regalías por causa de la explotación no autorizada de la invención. En la Decisión 313; adicionalmente a lo ya expuesto, se facultaba al titular de la patente el impedir la explotación ilegítima de la invención; y, se establecían exclusiones a la tutela del derecho exclusivo por motivos académicos, no comerciales, privados e importaciones autorizadas. La Decisión 344 mantiene el tenor legislativo de la Decisión 313; empero, dentro de los motivos de exclusión, específicamente el referente a las importaciones autorizadas se incluye al licenciatarío y a las personas autorizadas, situación que no estaba legislada por las Decisiones 85 y 313.

° Es menester destacar que la Decisión 344 impedía el seguir acciones contra los terceros que de buena fe, que antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se hubieren encontrado utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparaciones serias para su desarrollo. Situación que no estaba normada en las Decisiones 85 y 313.

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS PATENTES

DECISION 85.-

Arts. 30 y 31 (textual):

i) Eran obligaciones del titular de la patente las siguientes:

a) Comunicar dentro del plazo de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, el comienzo de su explotación a los organismos nacionales competentes. Lo falta de esta comunicación hará presumir que no se ha iniciado la explotación a los efectos de la concesión de licencias obligatorias previstas en el artículo 34.

b) Registrar ante la oficina nacional competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

Las obligaciones previstas en los Literales a) y b) serán cumplidas por el titular o por los causahabientes, cesionarios, licenciarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

ii) Se entenderá por explotación a la utilización permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente para suministrar al mercado el resultado final en condiciones razonables de comercialización, siempre que tales hechos ocurran en el territorio del País Miembro

que otorgó la patente, salvo las estipulaciones contenidas en los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial previstos en los artículos 33 y 34 del Acuerdo de Cartagena.

DECISIÓN 313.-

Art. 37.- (textual):

i) El titular de la patente está obligado a usar la patente en cualquier País Miembro, directamente, o a través de alguna persona autorizada por él.

ii) Se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando este se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda dentro del mercado.

DECISION 344.-

Art. 38:

i) A los efectos de la Decisión 344, se entendía por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado cuando este se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

Entonces, después de lo expuesto, confronto a las Decisiones en estudio; no obstante, informo que las divergencias no son mayores por lo que serán única y exclusivamente mencionadas y brevemente analizadas:

° En la Decisión 85 si bien se hablaba de la necesidad de utilizar la invención, no existía una estipulación en concreto. Empero; la falta de utilización, daba lugar, en

un periodo de tres años contados a partir de la fecha de concesión del derecho, a otorgar licencia obligatoria a una persona que desee explotar la creación protegida. En las Decisiones 313 y 344, estaba expresamente tipificada la obligatoriedad de la utilización de la invención patentada en cualquier País Miembro, de manera personal o por intermedio de alguien debidamente autorizado por el titular del derecho exclusivo. -Artículos 36 y 37 de las Decisiones 313 y 344 respectivamente-.

° El lugar de utilización y explotación de la creación intelectual, al amparo de la Decisión 85 debía acaecer en el País Miembro donde se concedió la patente. En las Decisiones 313 y 344, la explotación y utilización del bien inmaterial objeto de la protección, podía ocurrir en cualquiera de los Estados Miembros.

° Respecto de la explotación -propriadamente dicha- de la invención, dentro de las Decisiones analizadas, se mantenían disposiciones análogas; sin embargo, existían instrucciones relativamente diferentes que se resumen de la siguiente manera:

° En la Decisión 85 se estableció la necesidad de utilizar la invención protegida en el País Miembro donde se concedió el derecho tutelado; y, se excluyó a los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. Mientras que en la Decisiones 313 se hablaba de una producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado. Adicionalmente, se entendía por explotación a la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando este se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda dentro del mercado. Es decir, se conceptualizó y definió el ámbito de explotación de la invención de una manera más amplia respecto de lo establecido por la Decisión 85. En la Decisión 344 se mantienen inalteradas las disposiciones de la Decisión 313; solamente, dentro del texto del cuerpo normativo en estudio se aumentó la frase: “A efectos de la presente Decisión”, esto con una finalidad diferenciadora respecto de su antecesora y normativa nacional e internacional preexistente.

PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES PATENTADAS

DECISION 85.-

Art. 41 hasta el Art. 43 (resumen):

i) A petición de parte o de oficio, previa Audiencia de las partes se podía cancelar un contrato de Licencia por mala utilización del invento;

ii) Si alguna persona explotaba una invención patentada sin que medie contrato de Licencia, o autorización por parte de la oficina nacional competente, era sancionado con una multa favorable al fisco. El titular de la patente podía intentar las acciones previstas en la legislación nacional en contra del presunto infractor.

iii) La explotación de una creación patentada, sin que medie un contrato autorizado por la autoridad correspondiente, acarrea multas para los contratantes;

DECISIÓN 313.-

Art. 50 (resumen):

i) El titular de una patente o quien este asistido de un derecho sobre la patente podía iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro;

DECISION 344.-

Art. 51 (textual):

El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente Decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación nacional del respectivo País Miembro.

Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto

patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente.

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

En consecuencia; después de lo expuesto, analizaré las principales diferencias entre las Decisiones: 85, 313 y 344 en este tema:

° Con la Decisión 85 se sancionó a toda persona que utilizaba de manera ilegítima una invención patentada, el infractor debía cancelar una multa a favor del Gobierno; sin perjuicio de las acciones que el titular del derecho violentado podía seguir dentro del territorio del País Miembro. La infracción del derecho básicamente se refería a la utilización no autorizada de la creación protegida. Además; se consagró una sanción para aquellos que convengan el ámbito privado la explotación de la patente sin que medie un contrato de Licencia debidamente autorizado por la oficina nacional competente. En la Decisión 313 se consagró de manera expresa la posibilidad de

seguir acciones indemnizatorias en contra de las personas que ilegítimamente utilicen la invención patentada. Mientras que en la Decisión 344, adicionalmente a lo estipulado en el texto de su antecesora -Decisión 313-, se facultó al afectado, iniciar acciones de daños y perjuicios contra las personas que ilegalmente hubieren utilizado su creación después de su publicación.

° En la Decisión 344 se pasó la carga de la prueba al demandado; específicamente, en el caso de patentes de procedimiento; pues, el querellado debía demostrar que su creación es diversa a la que sirvió de fundamentó para tomar acciones; norma que no constaba dentro del texto de las Decisiones 85 y 313.

DE LA NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION

DECISION 85.-

Art. 44 (resumen):

i) La oficina nacional que concedió el derecho de oficio o a petición de cualquier persona, podía decretar la nulidad de la patente previa Audiencia con el titular, si se comprobaba que la invención patentada no cumplía con los requisitos objetivos de patentabilidad, incurría en las exclusiones de protección, se adscribía dentro la categoría de objetos que por su naturaleza no se consideran invenciones; o, no cumplía con los requisitos formales, especialmente la descripción del invento. La nulidad podía ser parcial, y afectar única y exclusivamente a las reivindicaciones objetadas.

DECISION 313.-

Art. 51 (textual):

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, si la patente fue concedida en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior fueren parcialmente aplicables a una patente, la nulidad será declarada sólo respecto de la reivindicación o reivindicaciones objetadas. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

DECISION 344.-

Art. 52 (textual):

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

- a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión:
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

Siendo así; procedo a elaborar mi análisis comparativo:

° En la Decisión 85 se establecían motivos de nulidad específicos: incumplimiento de los requisitos objetivos de patentabilidad, exclusión, carencia de valor inventivo por causa de la naturaleza del objeto que se pretende proteger e incumplimiento de los requisitos formales. En la Decisión 313 la motivación es general, y se adscribe a la inobservancia de los preceptos establecidos en el mencionado cuerpo normativo. Mientras que en la Decisión 344 básicamente se mantienen los mismos principios que aquellos consagrados en la Decisión 313; la única diferencia es la gestión en el trámite y la posibilidad de decretar la nulidad de una patente por otorgar datos falsos o inexactos.

LA CADUCIDAD DEL DERECHO

DECISION 85.-

No existía ninguna clase regulación sobre el asunto.

DECISION 313.-

Art. 52 (resumen):

Las patentes y solicitudes de patentes caducaban por el incumplimiento de los compromisos económicos, básicamente, la cancelación de tasas estatales.

DECISION 344.-

Art.- 53 (resumen)

No existen diferencias respecto de lo establecido por el Art. 52 de la Decisión 313.

1.2.10) CONVENIOS INTERNACIONALES:

Con una finalidad eminentemente académica, con el afán de incrementar mi cultura jurídica general, para complementar el análisis en referencia, cito en orden cronológico los convenios internacionales referentes al Régimen de Patentes de Invención, a los cuales adhirió el Ecuador a lo largo de su historia:

A).- CONVENIOS MULTILATERALES:

° Tratado de Montevideo sobre Patentes de Invención, del 16 de Enero de 1889.

° Tratado de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio, del 16 de Enero de 1889.

° Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), del 2 Diciembre de 1961.

° Convención de la Haya sobre la Abolición de los Requisitos de Legalizaciones de Documentos Públicos Extranjero (apostilla), del 24 de Enero de 1965.

° Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), del 19 de Junio de 1970.

° Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), del 21 de Enero de 1996.

° Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 14 de Diciembre de 1883, adoptado por el Ecuador el 22 de Junio de 1996.

B) CONVENIOS PLURILATERALES:

° Tratados sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de Fábrica, México 1902.

° Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio, y Propiedad Literaria y Artística, Río de Janeiro 1906.

° Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Buenos Aires 1910.

° Convenio Bolivariano sobre Patentes y Privilegios de Invención, del 18 de Julio de 1911.

C).- CONVENIOS BILATERALES:

° Convención sobre Marcas de Comercio, Diseños y Muestras Industriales, etc., con Gran Bretaña del 26 de agosto de 1892.

° Convención para la Garantía de la Propiedad Industrial con la República Francesa, del 17 de Marzo de 1900.

° Tratado de Amistad (...garantías a los inventos industriales...) con la República de Bolivia, del 1 de Enero de 1936.

° Convenio sobre Propiedad Industrial entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania, del 1 de agosto de 1953.

° Acuerdo de Complementación Económica (...otorgar a la propiedad intelectual y la propiedad industrial una adecuada protección...) con la República de Chile, del 20 de diciembre de 1994.

° Acuerdo de Integración Subregional.

Es menester advertir, que la información referente a los Convenios Internacionales en Materia de Propiedad Industrial, fue extraída de las siguientes fuentes bibliográficas:

- 1.- Bustamante Muñoz, Antonio, “Lista de Instrumentos Internacionales concluidos por el Ecuador”, Ediciones Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 1960, P. varias.
- 2.- Registros Oficiales de la República del Ecuador.
- 3.- Falconí R., Raúl, “El Pacto Andino”, Ediciones Andinas, Quito-Ecuador, 1960, P. varias.
- 4.- “Boletines del Banco Central del Ecuador”-colección.
- 5.- “Reseña de Tratados y Convenios Administrados por la OMPI”, Ediciones OMPI, Octubre 2001.

1.3) IMPORTANCIA DEL DERECHO DE PATENTES

Antes de analizar el asunto en referencia, es importante destacar que las invenciones patentables están reguladas mediante el régimen de las Patentes de Invención. Así las cosas, es menester acudir a la división doctrinaria de la Propiedad Intelectual que fracciona a la citada rama jurídica en dos partes perfectamente diferenciables:

- a) La protección de las obras del ingenio (derechos de autor);
- b) La tutela de las creaciones industriales (Marcas, patentes, diseños industriales, etc.).

Al respecto; la doctrina especializada afirma:

“La propiedad intelectual pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objeto está constituido por bienes inmateriales. Se entiende por tales los que no tienen una existencia sensible, sino que consisten en concepto ideal y son fruto de una creación intelectual (excepción hecha de los signos distintivos, en donde la creación intelectual, en opinión de algunos autores es mínima). Son ejemplo de este tipo de bienes inmateriales las obras literarias, las obras artísticas, las invenciones industriales, los diseños y los signos distintivos. Para entender adecuadamente la noción de bien inmaterial, debe distinguirse la creación misma (corpus mysticum), del vehículo en que se materializan (corpus mechanicum). Es diferente la obra literaria del ejemplar en que se imprime; el invento de la máquina en que se realiza, la marca del producto en que se estampa. La máquina puede ser vendida o inclusive destruida y el invento del cual se origina permanece inalterado”²²

Además, otro juicio doctrinario aclara la posición anterior al señalar:

“Las obras del ingenio son objeto de los derechos de autor, los signos distintivos, las invenciones industriales, los modelos y dibujos industriales son objeto de la propiedad industrial”²³

En definitiva, para mi forma de ver, el régimen de derechos de autor tutela a las obras del ingenio; es decir, aquellas creaciones intelectuales que buscan impactar estéticamente en los consumidores; por ejemplo: Un libro, una obra de teatro, etc.

²² METKE, Méndez Ricardo, LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA, Bogota, D.C., Septiembre de 2001, P. 20.

²³ LYPSIC, Delia, DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Ediciones UNESCO, 1994, P. 14.

Mientras que los bienes inmateriales tutelados por la Propiedad Industrial, tratan de plasmar en concreto objetos relacionados con la industria; ejemplos: Marcas, Patentes, Modelos de Utilidad, etc.

Con base en el criterio del tratadista Breur Moreno²⁴; adicionalmente, haciendo uso de la legislación comunitaria y nacional -Decisión 486 y Ley de Propiedad Intelectual-, he podido concluir que las principales diferencias entre el Régimen de Derechos de Autor (tutelados por la Propiedad Intelectual) y el Régimen de Propiedad Industrial (que abarca a las Invenciones Patentables), son las que a continuación describo:

° **DERECHOS DE AUTOR:**

a) **OBJETO.-** Obras literarias, científicas y artísticas.

b) **FINALIDAD.-** Goce intelectual o gratitud estética.

c) **FUNDAMENTO.-** Protección de los Derechos Intelectuales y Morales de los autores.

d) **ADQUISICIÓN DE DERECHOS.-** Desde que se fija la obra intelectual.

° **PROPIEDAD INDUSTRIAL:**

a) **OBJETO.-** Invenciones industriales y signos distintivos.

b) **FINALIDAD.-** Protección de los derechos de los inventores, lucro económico como recompensa del trabajo científico y de investigación.

c) **FUNDAMENTO.-** Desarrollo económico con base en el progreso tecnológico.

²⁴ MORENO, Breur, TRATADO DE PATENTES DE INVENCION, Vol. 1, Abeledo-Perrot, 1957, Buenos Aires-Argentina, P. 189-287.

d) ADQUISICIÓN DE DERECHOS.- Desde el cumplimiento de los requisitos legales y pronunciamiento favorable de la autoridad nacional competente.

-Es importante destacar que llegué a las citadas conclusiones después de analizar la doctrina mencionada y legislación pertinente. En tal virtud, son premisas lógicas y de mi autoría-.

Ahora bien, puedo decir que la finalidad, objeto, fundamento y forma de adquisición de derechos de autor y los derechos industriales es diferente; consecuentemente, la división doctrinaria es oportuna.

Mi forma de pensar es legislativamente respaldada. Recordemos que el Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, en su inciso segundo, textualmente clasifica a la Propiedad Intelectual de la siguiente manera:

“1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La Propiedad Industrial, que abarca entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones;

b. Los dibujos y modelos industriales;

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales;

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;

g. Los nombres comerciales;

h. Las indicaciones geográficas.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia”.

Las invenciones patentables, protegidas por el régimen de Patentes de Invención, encasillan dentro de la PROPIEDAD INDUSTRIAL. Desenlace al que llego haciendo uso de la doctrina, legislación y simple lógica; pues, coincidencias parciales no pueden asimilar dos sistemas de protección diferentes en virtud de su naturaleza. En este sentido, me pregunto ¿Sería lógico proteger por medio de una patente una obra de teatro? la respuesta obvia es que No, ya que las patentes protegen inventos o procedimientos con aplicación industrial, mientras que las creaciones tuteladas por los derechos de autor son eminentemente estéticas.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, inquiero ¿Sería conveniente resguardar un fármaco a través de derechos de autor, cuando sabemos que estos últimos son tutelados mientras viva el autor y setenta años después de la muerte de su titular?, Indiscutiblemente NO, inclusive por motivos de salud pública.

Es menester destacar que el Art. 15 literal c) de la Decisión 486 excluye de la categoría de invenciones a las obras protegidas por los Derechos de Autor. En la misma línea, Guillermo Cabanellas argumentó la no patentabilidad de las obras literarias, artísticas y estéticas de la siguiente manera:

“Las obras literarias o artísticas carecen en cuanto tales del requisito de aplicabilidad industrial. Expresan una idea o concepto, o permiten lograr un resultado estético sobre la persona a la que se dirigen. No implican un conocimiento respecto de un producto o procedimiento materializable en una forma física susceptible de utilización económica. Similarmente, las

creaciones estéticas no implican procedimientos o productos con aplicabilidad industrial, ni conocimientos técnicos destinados a la obtención de tales procedimientos o productos, sino formas perceptibles, cuyo efectos creativos inciden directamente sobre la percepción humana. Una técnica estética busca una relación entre un objeto físico y un perceptor con capacidad de apreciación estética, mientras que una técnica patentable describe una relación entre elementos físicos, sin perjuicio de los ulteriores efectos que el resultado de esa técnica tenga sobre el consumidor o usuario”²⁵

Ahora bien, después de analizar los criterios doctrinarios expresados, he llegado a la conclusión de que las obras literarias, artísticas y estéticas no son protegibles por medio de patentes de invención, al referirse a creaciones mentales que carecen de los requisitos positivos de patentabilidad, en especial del de aplicación industrial. Es decir, esta clase de trabajos buscan llegar conmoviendo al público mediante la transmisión sensorial de una idea, imagen o concepto. Mientras que las invenciones patentables se materializan en objetos que deben referirse a algún campo de la industria o tecnología.

Después de lo expuesto, refiriéndome al tema propuesto, “la importancia de las invenciones patentables”, es necesario recordar que la economía se fundamentó (como prerrogativa de la revolución industrial) en el progreso y desarrollo tecnológico-científico de los pueblos. En tal virtud, resultaba indispensable, conforme ya mencione, que se regule de manera adecuada el sistema de protección de las nuevas creaciones tecnológicas y científicas.

Por consiguiente, los objetivos de las patentes de invención serían básicamente dos:

- Proteger a las nuevas invenciones o creaciones científicas;

²⁵ *Ibíd.*, CABANELLAS Guillermo, P. 806.

- Estimular el desarrollo tecnológico a través de un sistema retributivo al esfuerzo creativo de los inventores.

Pienso que la legislación de patentes en la actualidad es el sustento idóneo de los derechos de los inventores. En este caso, el derecho tutelado no se plasma en bienes materiales ya que una creación intelectual, inicialmente, solo es conocida por quien la concibió. No obstante, si la mencionada idea cumple con los requisitos positivos de patentabilidad, se materializa y no se adscribe dentro de las exclusiones de protección, el derecho del creador se plasmará en un título de patente. Sobre el tema, el autor antes mencionado afirma:

“El derecho del inventor sobre su obra se origina como consecuencia de su creación y es, por lo tanto, anterior e independiente de la patente, pero requiere de dicho título (patente de invención) que acredita la propiedad del invento a efectos de ejercer su derecho.

Así, los inventores en todos los géneros de la industria, confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones que la ley establece”²⁶

Después del análisis realizado, resulta fundamental establecer la importancia y ventajas del sistema de protección de invenciones a través de patentes, citando las principales prerrogativas:

a) El sistema de patentes para la protección de invenciones es fundamental en nuestros días. Recordemos que la economía dejó de tener su sustento en el desarrollo agrario, el trabajo humano fue reemplazado por las nuevas maquinarias. Concomitantemente con lo expuesto, puedo decir con certeza que el estado que desarrolle científicamente tendrá una ventaja competitiva sobre sus antagonistas comerciales. Al respecto la doctrina manifiesta:

²⁶ ZUCCHERINO, Daniel, R., EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL INVENTOR, Editorial AD-HOC, 1994, Buenos Aires-Argentina, P. 20.

“La invención y el talante emprendedor constituyen el núcleo de la ventaja competitiva de una nación”²⁷

b) La sociedad actual es competitiva por excelencia, nadie trabaja por nada. Criterio con el que la doctrina especializada concuerda al decir:

“Las patentes de invención tienen como fin proteger los descubrimientos o nuevas invenciones con el objeto de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales. Consecuentemente, su existencia si bien se relaciona con la idea de justa retribución a favor del inventor, se funda básicamente en consideraciones relativas al interés público, ya que el establecimiento de un régimen de patentes -conforme lo demuestran en forma inequívoca la experiencia histórica como el estudio comparativo de las economías contemporáneas- contribuye en forma decisiva al progreso tecnológico y económico de los pueblos”²⁸

Consecuentemente, mi razonamiento sobre el asunto se resume de la siguiente manera: es obligación del estado fomentar el desarrollo tecnológico; por tanto, es justo que los inventores reciban una retribución por su esfuerzo investigativo-científico.

Haciendo uso de la legislación vigente -Decisión 486 y Ley de Propiedad Intelectual- puedo decir con certeza, que el derecho otorgado sobre una invención patentable protege a los proyectistas de dos maneras:

PRIMERA.- POSITIVA.- Mediante el ejercicio pleno de los derechos conferidos por la patente de invención; como por ejemplo: licenciar, vender o ceder los derechos sobre un invento.

²⁷ PORTER, Michael E.; LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES, Editorial Javier Vergara, 1991, Buenos Aires-Argentina, 1991, P. 69.

²⁸ *Ibíd.*, ZUCCHERINO, P. 19.

SEGUNDA.-NEGATIVA.- Impidiendo que terceras personas, sin autorización del titular de la patente, utilicen de manera indebida o no autorizada la nueva creación intelectual protegida.

Respalda mi razonamiento el tratadista Raúl Etcheverry al expresar:

“La protección de la creación intelectual no se funda en la compensación por la realización de un trabajo, sino en el interés de promover, por este camino, el progreso cultural o técnico del país”²⁹

En conclusión, las patentes de invención son fundamentales para el estímulo tecnológico; pues, su objetivo es promover el desarrollo de los pueblos a través de la motivación de los creativos que serán recompensados por su esfuerzo intelectual y científico.

No obstante, no son pocos quienes piensan que las patentes son privilegios que por sus características están destinados a fortalecer el poder de imperio de las grandes potencias que son las únicas que pueden invertir ingentes cantidades de dinero para el avance tecnológico, relegando aún más en la pobreza a los países en vías de desarrollo. Incluso afirman que la legislación de patentes posee ciertos principios contradictorios -por causa de la naturaleza de la figura jurídica-, entre aquellos tenemos el logro del bien común, a través del desarrollo tecnológico y como consecuencia del mismo alcanzar un verdadero progreso económico.

Mi conclusión y aporte jurídico, es que en el marco de una economía avanzada, cuyo fundamento es la información y los conocimientos, la propiedad industrial, en especial el régimen de patentes, son factores claves en las decisiones que día a día se toman en las empresas. El progreso tecnológico es diario, nuevos productos, aparatos, marcas, inventos, diseño y modelos industriales invaden los diferentes mercados, los cuales son el resultado de una innovación y creatividad constante. Las

²⁹ ETCHEVERRY, Raúl A., DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO -PARTE GENERAL-, Editorial ASTREA, Buenos Aires-Argentina, 1987, P. 569.

pequeñas y medianas empresas *PYMES* constituyen en nuestro país la esencia del tejido industrial y económico y también son la fuerza motriz que debería impulsar la innovación tecnológica. Sin embargo, no siempre explotan de manera adecuada su capacidad creativa, ya que muchas de estas empresas no conocen que sus creaciones científicas, industriales o tecnológicas pueden ser protegidas, con base en la propiedad industrial y el régimen de patentes de invención. En definitiva, las patentes sobre inventos, deberían ser un mecanismo idóneo para el desarrollo tecnológico, paradigma que en nuestro país se constituye en una verdadera utopía.

CAPÍTULO II.- CONCEPTO DE INVENCION PATENTABLE Y SU NATURALEZA JURÍDICA

2.1) CONCEPTO DE INVENCIÓN PATENTABLE:

Uno de los asuntos más complejos dentro del trabajo propuesto es tratar de encontrar un concepto de Invención Patentable, pues la definición de la antedicha figura jurídica no es parte de nuestro ordenamiento comunitario (Decisión 486) ni tampoco integra nuestra normativa nacional (Ley de Propiedad Intelectual). En definitiva, no existe una definición legislativa de lo que se debe entender por invención patentable.

En este sentido, siguiendo criterios doctrinarios, es menester preguntar ¿Por qué la legislación no conceptualiza a las invenciones?, el doctrinario Fernández-Novoa en su obra “La Modernización del Derecho Español de Patentes” sobre la interrogante planteada dice:

“Si en cualquier sector sigue siendo válida la afirmación clásica de que ominis definitio periculosa esta, en materia de patentes de engendraría mayores riesgos”³⁰

En la misma línea el Concejo Federal Suizo consideró:

“La apreciación de los datos que constituyen una invención depende en gran medida de los juicios de valor. En consecuencia, una definición acuñada por la ley correría el riesgo de ser superada por el desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libre apreciación del Juez impidiendo de esta forma que la ley alcance su objetivo, que es favorecer la industria”³¹

³⁰ FERNANDEZ-NOVOA, LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES, Editorial Montecorvo, Madrid-España, 1984, P. 50.

³¹ OTERO LASTRES, “SEMINARIO DE PATENTES DE INVENCIÓN”, Ediciones CORPEI, Quito-Ecuador, 2001, P. 41.

De la lectura de las anteriores sentencias doctrinarias se desprende, de manera evidente, la existencia de aprensiones para definir en el ámbito legislativo a las invenciones patentables. Los problemas fundamentales que impiden esta conceptualización, a criterio del Dr. Otero Lastres, se resumen en dos:

1.- Temor legislativo por la validez del concepto; es decir, que después de transcurrido el tiempo la definición no se aplique a las realidades de un sistema jurídico en constante evolución;

2.- Limitación de las facultades discrecionales de los jueces, quiero decir con esto que los magistrados con base en una definición limitada y exacta restringirían su libre apreciación.

Para mi forma de ver, discutir el motivo de la no definición legislativa de invención carece de importancia. Definir lo que es una invención es materia privativa de la doctrina que se debe encargar de dar parámetros de observancia y delimitar ciertas situaciones jurídicas. Empero, es función primordial de los jueces aplicar las normas legales. Así las cosas, comparto el criterio del legislador andino que, de manera acertada, delimitó de manera positiva, negativa y excepcional lo que se debe comprender por invención. Cito un extracto jurisprudencial que ratifica mi planteamiento:

“El legislador andino, antes que una definición entró a precisar los requisitos de patentabilidad (artículos 1º a 5º), delimitó el concepto de invención por la vía negativa, considerando que objetos no deben considerarse como invenciones (artículo 6º) y estableció prohibiciones de patentabilidad sobre ciertas materias que podrían afectar el orden público (artículo 7º)”³²

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1998.

Ahora bien, con un afán eminentemente académico, me propongo definir a las invenciones patentables para lo cual, de manera privativa, utilizaré criterios doctrinarios y jurisprudenciales; observemos:

“Los legisladores de patentes ofrecen caminos suficientes para descubrir el concepto de la invención protegible por medio de la patente. Estos caminos son, esencialmente, los tres siguientes: Determinan el concepto de invención y de las invenciones patentables; delimitan negativamente el concepto de invención a través de la enumeración de materias, objetos, actividades o creaciones intelectuales que no se consideran invenciones; y excepcionan de la protección por medio de la patentes invenciones por diversas razones, alas que se denomina excepciones de patentabilidad”³³.

Muchos autores, de manera coherente con la legislación, tomando en cuenta a las prohibiciones y exclusiones de patentabilidad, han concordado en decir que la invención es una forma de resolver un problema técnico. Al respecto es pertinente mencionar al Art. 112 de la Ley-tipo de la OMPI:

“Se entenderá por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica”.

Se servirá tomar en cuenta el lector, que una invención tiene su razón de ser al solucionar un problema técnico que con anterioridad era desconocido por la generalidad de las personas. Es decir, existe una estrecha relación entre el problema técnico y la solución del mismo -invención patentable-.

Análogamente, el Art. 18 literal c) de la Decisión 486 dispone:

“Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto de la tecnología anterior”.

³³ Ibidem. P. 45.

Podemos apreciar que el concepto de invención patentable está implícito en la legislación, esto ocurre al describir la nueva creación que se intenta tutelar, eso sí, tomando en cuenta la dualidad mencionada con anterioridad -problema técnico y solución-.

En la misma línea de pensamiento, haciendo alusión directa al binomio problema técnico y solución, la doctrina define a la invención de la siguiente manera:

“Es una regla para el obrar humano, industrial, útil, ejecutable, nueva, sorprendente o inesperada y progresiva.....la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica a solución para un problema técnico”³⁴

Nuestro Tribunal Comunitario, siguiendo la misma línea dijo:

“El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos, sino que con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos o perfeccionar o mejorar los ya existentes”³⁵.

Es menester recalcar la importancia de la relación de la invención con el problema técnico y la solución, estas unidades componen un solo cuerpo indisoluble, tanto es así que sin un problema técnico y una solución no existiría la invención, el asunto es así de sencillo.

Ahora bien, es necesario diferenciar a la simple invención de la invención patentable. Al respecto la doctrina especializada afirma:

³⁴ BERCOVITZ, LOS REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ALEMÁN”, Madrid-España, 1969, P. 73.

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-1998.

“...lo primero es la invención, que es una regla técnica para el obrar humano que resuelve un problema y satisface con ello una necesidad humana. Y después, la invención patentable, que significa que, algo que conceptualmente es ya invención, reúne, además, los requisitos de patenbilidad” ³⁶

Además de lo expuesto, es preciso referirse a las diversas clases de invenciones, pues las categorías de creaciones industriales son varias y se deben conocer para poder conceptualizar de manera individual a las invenciones patentables. Me permito citar una jurisprudencia que hace alusión al tema propuesto:

*“De esta manera, el concepto de invención a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica”*³⁷

La Decisión 486 en su Art. 14 clasifica a las invenciones al disponer:

“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos o procedimiento...”

De la legislación transcrita se desprende que existen dos categorías de Invenciones Patentables: las de producto y las de procedimiento. Analicemos cada clase de invención de manera privativa:

PRIMERA.- INVENCIÓN DE PRODUCTO:

Al respecto, la doctrina especializada de manera coherente manifiesta:

³⁶ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 48.

³⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2001.

“Por invención de producto se suelen entender la regla técnica consistente en las características peculiares de un cuerpo cierto perteneciente al mundo de la materia o de la energía, determinando por su configuración o por su composición”³⁸

SEGUNDA.- INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO.-

“Y por invención de procedimiento, se entiende una regla técnica consistente en la indicación de una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encaminan a la obtención de una cosa o de un resultado”³⁹

Adicionalmente, algunas corrientes de la doctrina, se han inclinado por la tesis de que existe una tercera subcategoría invenciones:

“En general cabe distinguir la invención de un nuevo producto o de una nueva sustancia; de un procedimiento considerado como una sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o de una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidas para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente”⁴⁰

El Dr. BERCOVITZ afirma la existencia de una subclasificación de invenciones de procedimiento -las invenciones derivadas- refiriéndose por tales a aquellas reglas técnicas que buscan obtener un resultado diferente mediante la aplicación procedimientos conocidos.

Debo destacar que adopté esta línea de pensamiento; sin embargo, existen otros autores, como es el caso de Guillermo Cabanellas -pensador lúcido y brillante- que

³⁸ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 52.

³⁹ *Ibidem*, P. 59.

⁴⁰ *Ibíd.*, BERCOVITZ, P. 356.

critican esta conceptualización y establecen que la invención patentable es aquella que cumple con los requisitos de patentabilidad, incluso critican la tercera subclasificación, pues para ellos la utilización de métodos conocidos se asimilaría a la concesión de patentes de segundo uso.

En mi caso, me incline por la tesis doctrinaria establecida por BERCOVITZ por un motivo fundamental: Para mi forma de ver los inventos no salen de la nada, se requiere de antecedentes que conjugados de manera adecuada resuelvan problemas no solutos o solutos de modo inadecuado. Eso sí, para evitar segundos usos y que la invención no se derive de manera evidente del estado de la técnica debe mediar un proceso investigativo-científico comprobable. -este comentario es personal y se deriva como resultado del estudio realizado-

Ahora bien, después de lo expuesto, me permito definir a la invención patentable de la siguiente manera: “La invención patentable es una regla técnica destinada a solucionar un problema técnico existente no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, y a través de esa solución novedosa modificar a la naturaleza y obtener un producto o procedimiento diferente y desconocido.”

Ulteriormente al análisis realizado he llegado a las siguientes conclusiones que, a mi juicio, resumen el espíritu de la primera parte del Capítulo II de este estudio científico-doctrinario:

- 1.- La invención patentable es una regla técnica destinada a solucionar un problema no resuelto con anterioridad o insatisfactoriamente resuelto.
- 2.- La invención consiste en un nuevo producto o procedimiento, o una aplicación de un producto o procedimiento conocidos para resolver problemas insolutos.
- 3.- Existen dos categorías de invenciones: “de producto y de procedimiento”. Empero, existe una tercera categoría de invenciones de procedimiento no tipificada dentro de la normativa comunitaria y nacional “Las Invenciones Derivadas”.

2.2) NATURALEZA JURIDICA DE LAS INVENCIONES PATENTABLES:

Conforme lo he dicho a lo largo de este trabajo, la existencia de las invenciones patentables se justifica desde un punto de vista tecnológico-económico.

Recordemos que después de la Revolución Industrial el mundo cambió, la sociedad regresó sus ojos al comercio dejando a un lado -en gran medida- los problemas del ser humano, siendo una de las principales consecuencias del progreso tecnológico-económico el dejar sin trabajo a personas que por su condición no tuvieron acceso a la tecnología, incluso se acentuaron las diferencias entre los Estados desarrollados -únicos que invierten en el progreso tecnológico- y los “países en vías de desarrollo”.

Por esta clase de consideraciones, el régimen de patentes de invención tiene muchos detractores. En definitiva, dentro del análisis de la naturaleza jurídica de las invenciones patentables, entran en juego factores ideológicos -como podrá apreciar el lector con posterioridad-. Al respecto, la doctrina de manera concomitante con mi línea de pensamiento manifiesta:

“Buena parte de la oposición a la expansión tecnológica se centra en el hecho de que ésta dista de ser un juego en el que solo hay ganadores. Por el contrario, como bien es sabido en la actualidad, y como ya se experimento en otros periodos de desarrollo tecnológico acelerado, las innovaciones técnicas implica desplazar del mercado a empresas y trabajadores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. En el mediano plazo, la economía se ajusta a las nuevas tecnologías, y la remuneración de los factores de la producción tienden a aumentar en proporción a su mayor productividad. Pero en el corto, hay personas de carne y hueso que quedan desempleadas o que ven su remuneración drásticamente recortada. Es de suponer que tales personas no siempre reaccionarán de forma benévola ante los mecanismos que les infringen tales daños. Frecuentemente, sin embargo, la reacción no es directa, como sucedió en las revueltas lúdicas, en Gran Bretaña, durante la

Revolución Industrial, sino que se encubre bajo alguno de los elementos ideológicos que permitan fundar la oposición a la expansión tecnológica”⁴¹

Ahora bien, el objeto de este análisis es dirimir la naturaleza de los derechos concedidos por medio del sistema de patentes de invención. Consecuentemente, acudiré al estudio de varias corrientes ideológicas y doctrinarias del pensamiento, especialmente fundamentaré mi exposición en los criterios -disímiles en muchas ocasiones- vertidos por los tratadistas: Guillermo Cabanellas, Zuccherino, Bercovitz, Breur Moreno, entre otros, -conforme consta de las citas doctrinarias que enuncio a lo largo de esta parte del Capítulo II-; veámoslo:

2.2.1) TENDENCIAS NEO-MARXISTAS.- PRINCIPALES CRÍTICAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INVENCIONES PATENTABLES:

Los Neo-Marxistas, según lo expresado por el Dr. Breur Moreno en su obra “Tratado sobre Patentes de Invención”⁴², criticaron al Régimen es discernimiento de la siguiente manera:

- ° Las patentes de invención deshumanizan el trabajo relegando al ser humano con base en el desarrollo tecnológico;
- ° La tecnología no llega a todas las personas por igual, esto implica que unos desarrollaran de mejor manera que otros, aislando a los estados e individuos cuyo acceso a la tecnología es limitado a un plano de subordinación innegable;
- ° La tecnología permite a pocos países atesorar la riqueza y el poder militar, jugando un papel destacado la fluidez del transporte y de las telecomunicaciones.

⁴¹ Ibíd, CABANELLAS, Guillermo, P. 545.

⁴² MORENO, Breur, TRATADO DE PATENTES DE INVENCION, Vol. 1, Abeledo-Perrot, 1957, Buenos Aires-Argentina, P. 326.

En definitiva, para mi forma de pensar, las corrientes Neo-Marxistas critican la concesión de patentes de invención pues estas, supuestamente, fomentan el desarrollo de la tecnología deshumanizando la economía y promoviendo la desigualdad interestatal. Sin embargo, conforme manifesté en el Capítulo I, esta posición es errada, ya que las patentes son el mecanismo idóneo de protección de los derechos intelectuales de los creadores que, en base a este sistema, ven su trabajo científico debidamente recompensado. Al respecto, el Profesor Brier, citado por el Dr. Raúl Moscoso Álvarez dentro de la conferencia “Importancia de las Patentes en el Desarrollo Económico” dijo:

“Para adoptar el sistema de patentes, se partió de la convicción de que la protección de invenciones nuevas y útiles eran necesarias para fomentar, mediante la recompensa al inventor, la industria local, la laboriosidad y cumplir lo que dice la Constitución Americana: to promote the progress o Science and useful art”⁴³

2.2.2) TENDENCIAS NEOFREUDIANAS.- PRINCIPALES CRÍTICAS Y DOCTRINAS:

Con fundamento en lo expuesto por el Dr. Guillermo Cabanellas en su obra “Derechos de las Patentes de Invención” y en la explicación de la Psicóloga Andrea Ochoa, me permito formular las siguientes conclusiones que, a mi parecer, resumen a las tendencias Neo-Freudianas:

° No se puede pretender el desarrollo tecnológico sin sacrificar y reprimir impulsos propios de los seres humanos. Conservar la forma de vida actual sin sacrificar costumbres y convencionalismos sociales a todas luces es irracional. Dice la Psicóloga Andrea Ochoa que la forma de obrar de Freud, se relaciona con la época histórica en la que se vertieron estos criterios -inicios de la II Guerra Mundial-.

⁴³ MOSCOSO ÁLVAREZ, Raúl, Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina, Ediciones CORPIC, Quito-Ecuador, 2001, P. 85.

° Las tendencias Neo-Freudianas presentan variaciones positivas; pues, en la obra de “From” se estableció que el trabajo gratificante y la represión relativa de los impulsos, pueden permitir la evolución social con base en la tecnología sin generar resultados traumáticos en las sociedades.

° Otra ramificación de las tendencias Freudianas son las “doctrinas pro-desarrollo”. Las “doctrinas prodesarrollo” explican que la evolución tecnológica simplemente otorga más herramientas que pueden ser utilizadas por los seres humanos para desarrollar sus actividades. Sin embargo, existen problemas entre aquellos: la deshumanización económica y el excesivo consumo, constituyéndose este último en la base de la sociedad relegando a las relaciones humanas.

Según las tendencias Neo-Freudianas, la sociedad moderna está obligada a reprimir impulsos naturales para que las personas logren desarrollarse dentro de la cultura de la tecnología que rige a las sociedades actuales. En definitiva, a mi buen entender, las tendencias Neo-Freudianas tienen su razón de ser, empero no se tomó en cuenta que el ser humano es un animal de costumbre dentro de todas sus relaciones: afectivas, profesionales, sociales, entre otras. Siendo así, simplemente debemos adaptar nuestra forma de conducta a la vida moderna, dentro de la cual se adscribe la protección de invenciones a través del régimen de patentes. Sobre el asunto, conforme a mi línea de pensamiento, la doctrina sociológica manifestó:

“La historia del ser humano es un proceso creciente de desadaptación de la naturaleza y, a la vez, de adaptación al entorno tecnocultural que él mismo ha ido construyendo sobre aquella. Hasta el s. XX, no ha sido difícil identificar los componentes de este entorno como artificiales. Ahora estamos produciendo tecnológicamente copias de entidades naturales -entre ellas, seres vivos- con tal arte que resulta prácticamente imposible distinguir entre originales y réplicas. Estamos, en definitiva, (re)construyendo artificialmente la naturaleza. Esta tecnonaturaleza se está además convirtiendo con gran rapidez en puros bits de información. Y el ser humano empieza a adaptarse a esta

tecnonaturaleza virtual, que es, principalmente, la tecnonaturaleza de las redes digitales.”⁴⁴

2.2.3) TENDENCIAS UNAMUNO.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS, CRITICAS Y DOCTRINAS:

“En la frase: “Que inventen los otros”, resumió el genial filósofo español su oposición a las doctrinas que en su patria propugnaban una mayor creatividad tecnológica”⁴⁵

El citado pensador dice que el inventor es un ser que perdió su humanidad por desarrollar alguna creación que, excepcionalmente, será protegida mediante el sistema de patentes de invención.

Unamuno dijo que el inventor da la espalda al arte, a la cultura, al romance, incluso a la familia por obtener una invención patentable. El Dr. Guillermo Cabanellas critica a la teoría en análisis, incluso habla de “una doble deshonestidad” en materia de patentes dentro de los países subdesarrollados, especialmente en Sudamérica en donde por un lado se critica a las patentes de invención y por otro lado los gobiernos son benevolentes con el citado sistema, hecho cierto que ha generado el desplazamiento de los avances tecnológicos a países con concepciones de pensamiento más abiertas.

Es decir, las tendencias de Unamuno plantean la disyuntiva de la obsesión creativa frente al lado humano de los inventores, posición criticada por el maestro Cabanellas quien plantea la existencia de una doble moral dentro de los países en vías de desarrollo que reprenden -en muchos casos- a la protección legal de las invenciones y, a pesar de ello, esperan beneficiarse del desarrollo creativo-científico, criterio que comparto plenamente. Coadyuva con lo mencionado el Dr. Raúl Moscoso Álvarez al decir:

⁴⁴ Sanmartín, J., *Tecnología y futuro humano*, Ediciones Anthropos, Barcelona-España, 1990, P. 100.

⁴⁵ *Ibíd.*, CABANELLAS, Guillermo, P. 547.

“La protección de las invenciones está presente en diferentes sistemas económicos y sociales. Inclusive, la legislación socialista se ocupa de las invenciones, la cual procura recompensar al inventor pero opta por el libre aprovechamiento de las invenciones; principio este que afectó, según Breir, el desarrollo tecno-productivo de los países socialistas, pues la gratitud con la cual todos tienen acceso a las invenciones, determina que las empresas estatales no inviertan en I & D porque esperan que otros lo hagan, para adoptar después la criatura terminada y bendecida por las autoridades. Es más cómodo y seguro transitar por caminos abiertos por otros que pisar tierras vírgenes. Puesto en un refrán criollo: Esperar que el otro haga el altar, para uno dar la misa. De otra parte, confiar la aplicación industrial de las invenciones en la burocracia estatal, tan pobre en imaginación y tan lejos de la realidad de la práctica industrial y las necesidades de los consumidores no resulta una medida muy afortunada.”⁴⁶

2.2.4) TENDENCIAS NEO-DARWINEANAS - CARACTERISTICAS:

Darwin no era contrario al avance tecnológico, pero su doctrina se aplicaba al hombre antiguo; es decir, aquel ser que vivía de la tierra y sus frutos.

El citado científico creía en la evolución que permitía a los seres humanos adaptarse a su entorno. Darwin afirmó que en el último milenio las personas se desarrollan en un mundo distinto, competitivo, sin contar con una carga genética apropiada a la nueva realidad. En definitiva, el avance tecnológico aleja al ser humano del espacio físico para el cual fue instaurado. El científico en estudio crítica el hecho de que la tecnología deja insolutos ciertos problemas, no da respuesta a todos los temas planteados; pues, el ser humano se encuentra desarrollando sus actividades en un planeta diferente para el que fue concebido.

En conclusión, Darwin cree en la necesidad del desarrollo tecnológico, pero a la vez plantea profundas diatribas a la evolución científica; por ejemplo, increpa el hecho de

⁴⁶ *Ibíd.*, MOSCOSO ÁLVAREZ, Raúl, P. 86.

que los seres humanos no están concebidos para vivir en una sociedad como la actual. Así las cosas, plantea la disyuntiva entre la evolución tecnológica y el estatismo genético de las personas, problemas no fusionados, y menos aún resueltos por la “omnipotente” ciencia.

2.2.5) TENDENCIAS TIPO POPPER.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

La posición de Popper no era contraria a desarrollo tecnológico, aún cuando, manejaba criterios -para mi forma de ver- lógicos y extremistas a la vez; entre aquellos, me permito destacar el siguiente:

La evolución tecnológica es impredecible, lo que es nuevo hoy no lo será el día de mañana. Este punto de vista es inflexible para ciertos autores pero tiene su fundamento. Un ejemplo claro de lo peligroso que puede resultar la imprevisión tecnológica, son las palabras del científico Estadounidense Albert Einstein, quien después de descomponer al átomo y darse cuenta de la monstruosa creación que había llevado a la vida exclamó:

“Nuestro mundo se enfrenta con una crisis todavía inadvertida por aquellos que poseen el poder de tomar grandes decisiones para bien o para mal. La potencia desencadenada del átomo lo ha cambiado todo, salvo nuestros hábitos de pensar, y nos dirigimos hacia una catástrofe sin precedentes. Nosotros, los científicos que hemos liberado esta inmensa potencia, tenemos la aplastante responsabilidad, esta lucha mundial de la vida o muerte, de dominar el átomo en beneficio de la humanidad y no para su destrucción. La Federación de Sabios Norteamericanos se une a mí en esta llamada. Os rogamos que apoyes nuestros esfuerzos para hacer comprender a América que el destino del género humano se decide hoy, ahora, en este minuto. Necesitamos inmediatamente doscientos mil dólares para una campaña nacional destinada a hacer ver a los hombres que es esencial un nuevo modo de pensar, si la humanidad quiere sobrevivir y alcanzar niveles más altos. Esta llamada es fruto de una larga meditación sobre la inmensa crisis con la que nos enfrentamos. Os pido con urgencia un cheque inmediato, dirigido a

mí, como Presidente del Comité de desesperación de los sabios del átomo, Princeton, Nueva Jersey. Reclamamos vuestra ayuda en este instante fatal, como señal de que nosotros, los hombres de ciencia, no estamos solos”⁴⁷.

Para mi forma de pensar, si bien las doctrinas de Popper y la exclamación de Albert Einstein resultan alarmantes, es una realidad que el camino de la tecnología es sinuoso, peligroso y no presenta ninguna clase de certeza. Sin embargo, el progreso tiene riesgos que deben ser asumidos en beneficio de una sociedad que basó su concepción de vida en el desarrollo de nuevas tecnologías. El país que no invierte en educación y desarrollo científico está condenado al subdesarrollo, el asunto es así de simple.

2.2.6) TEORÍAS NACIONALISTAS - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, -

“El desarrollo tecnológico esta estrechamente vinculado con la realidad socio-económica de cada nación. El progreso depende en gran medida de la forma de vida de los pueblos, los cuales ven influencias en su realidad por la inmersión de factores tecnológicos externos dentro de su cultura.”⁴⁸

Para mi forma de ver es obvio que cada estado tiene sus propias manifestaciones culturales, exposiciones que suponen necesariamente determinadas características poblacionales. No sería común, por ejemplo, ver a un Estadounidense preparando hornado o vestido como otavaleño.

La tecnología está vinculada con el desarrollo social. Conforme ya manifesté, el progreso científico puede repercutir en nivel de vida de la población, el desarrollo de maquinarias desplazó a la fuerza laboral en el campo agrícola, hecho que generó desempleo, situación que repercute de manera directa dentro de la clasificación social de los pobladores de una nación.

⁴⁷ EINSTEIN ALBERT, Citado por GUERRERO, CÉSAR, en la obra PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Ediciones Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, 1983 Quito-Ecuador, P. 110.

⁴⁸ SANMARTÍN, J, “TECNOLOGÍA Y FUTURO HUMANO”, Ediciones Anthropos, Barcelona-España, 1990, P. 91.

El Dr. Breur Moreno afirma que el progreso tecnológico, especialmente el de las telecomunicaciones permitió que los estados se aculturicen; es decir, que adopten costumbres extranjeras y las vuelvan parte de su vida cotidiana, lo que axiomáticamente altera el *modus vivendi* de las estructuras sociales establecidas. Entonces, desde mi percepción, el desarrollo científico obliga a los países a variar su forma de organización según los parámetros impuestos por la era de la tecnología.

Como epitafio puedo decir que no se debe desconocer la importancia del desarrollo tecnológico, cuya fuerza ha alcanzado a las estructuras sociales más rígidas, incluso países como Cuba y China abrieron sus puertas al desarrollo de nuevos procedimientos científicos; entre otras, por las siguientes razones -las conclusiones que enlisto a continuación son personales y responden a un análisis doctrinario y sociológico de los textos de los autores que he mencionado a lo largo de esta exposición-:

° En la era de la tecnología las comunicaciones son fundamentales, quien este mejor informado tiene una ventaja respecto de aquel que se aisló.

° El progreso tecnológico permitió el diagnóstico y tratamiento de enfermedades otrora incurables.

° La evolución tecnológica contribuyó al progreso económico de ciertas naciones: Japón, China, India, etc.

° La realización científica aportó a la vida de las personas, otorgándoles herramientas que facilitaron la elaboración de sus actividades.

Pueden enlistarse muchas razones más, sin embargo, lo que interesa es la adopción de una posición.

En este sentido, me adscribo dentro las corrientes doctrinarias pro-desarrollo científico. Dicen que los humanos somos mutables, nuestra naturaleza nos hace adaptables. En tal virtud, no tiene asidero discutir la importancia del progreso tecnológico, lo relevante resulta adaptarnos como sociedad a las nuevas tendencias.

Recordemos que los países detractores de la evolución inventiva, en varios casos son poco relevantes dentro del panorama mundial. Es menester destacar, que los sistemas modernos de patentes están estructurados con fundamento en criterios de efectividad productiva.

Ahora bien, después del análisis realizado, intentaré determinar la naturaleza jurídica de las invenciones patentables y el régimen de patentes de invención. Sobre el asunto, la doctrina especializada manifiesta:

“El tema de la naturaleza del derecho del inventor se relaciona íntimamente con la forma en que el ordenamiento específico deber ser interpretado y consecuentemente con la concreta resolución de las controversias y aplicaciones de la ley”⁴⁹

En la misma línea el profesor Breur Moreno dice:

“Es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del derecho que la inspira, porque muchas veces de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y, consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley”⁵⁰

De lo expuesto se infiere que la naturaleza del derecho de los inventores y de las invenciones patentables esta relacionada con la legislación vigente. Al tratar de definir la naturaleza del tema propuesto es menester preguntar ¿se trata de un derecho especial, de propiedad o de una naturaleza diferente?, señalo las principales posturas:

⁴⁹ ZUCCHERINO, Daniel, R., “EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL INVENTOR”, Editorial AD-HOC, 1994, Buenos Aires-Argentina, P. 51.

⁵⁰ *Ibíd.*, MORENO, Breur, P. 51.

2.2.7) TEORIA DEL DERECHO PERSONAL:

El Dr. Daniel Zuccherino, en su obra “El Derecho de Propiedad del Inventor”, establece la existencia de criterios doctrinarios favorables al encasillamiento de los derechos intelectuales -específicamente al régimen de patentes de invención- dentro de la orbita de los derechos personalísimos.

A mi juicio, los estudiosos que adscriben su postura dentro de la antedicha corriente doctrinaria están equivocados. En este sentido, cabe aclarar que una vez concedido el derecho sobre la invención, el titular del mismo podría negociar su prebenda exclusiva como le plazca, eso si, atendiendo a las limitaciones establecidas por la propia Ley. En definitiva, estamos frente a derechos patrimoniales susceptibles de ser reivindicados.

Concuerdar con mi análisis el Dr. Ledesma al decir:

“Recordemos que el reconocimiento del derecho del inventor halla su fundamento en razones de interés general y en el hecho de promover por ese medio el progreso tecnológico y el desarrollo económico de una nación”⁵¹

2.2.8) TEORIA DEL MONOPOLIO:

Históricamente el derecho del inventor ha sido considerado como un derecho de monopolio. En el año de 1844, en Francia se elaboró la primera Ley de Patentes, en ella se estableció que la invención patentada otorgaba a su creador un derecho de goce exclusivo sobre su creación por un tiempo determinado, línea con la que varios doctrinarios concuerdan, entre aquellos Mainié quien sostiene que el creador trasmite su idea al estado e industria a cambio de una justa remuneración y un derecho de goce monopólico determinado en un número de años.⁵²

⁵¹ Ledesma, Julio C., ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, tomo XXI, Bibliografía Ameba, Editores Libreros, Buenos Aires-Argentina, 1957, Págs. 664 y siguientes.

⁵² *Ibíd.*, Dr. Daniel Zuccherino, P. 54.

No estoy de acuerdo con los planteamientos descritos en el párrafo anterior. Para mi forma de ver el derecho sobre la invención no es monopólico sino patrimonial. La diferencia entre ambas figuras es su prestación social, pues el monopolio está concebido como una práctica anticompetitiva prohibida por la ley -en otros países-, mientras que la propiedad, en su connotación básica, es el derecho de adquirir algo para utilizarlo con fundamento en los parámetros establecidos por la propia legislación. En buen romance, el derecho de los inventores es de propiedad y no monopólico al ser otorgado por autoridad competente y en ejercicio de sus atribuciones legales; por tanto, se debe recompensar al titular de la invención, esto por tres motivos fundamentales:

- 1.- Beneficiar a la sociedad con nuevos productos o procedimientos que solucionen problemas preexistentes;
- 2.- Estimular el perfeccionamiento creativo y contribuir al desarrollo económico.
- 3.- Al proteger las nuevas invenciones, se estimula a los creadores científicos para que elaboren mejores tecnologías en beneficio de la sociedad.

2.2.9) TEORÍA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES Y DE LOS DERECHOS INMATERIALES:

Existen corrientes del pensamiento que propugnan la creación de una nueva categoría jurídica. Algunos autores, entre aquellos Köhler citado por Breur Moreno en su obra “Tratado de Patentes de Invención” destacan:

“El derecho de autor o el derecho del inventor no es un derecho de propiedad, sino un derecho afín, que tiene el mismo fundamento, pero que se

diferencia en que recae sobre un bien inmaterial. Difiere también en que no es un derecho perpetuo sino limitado en el tiempo”⁵³

Mi criterio es que esta forma de pensar no tiene asidero, habíamos recalcado que las invenciones patentables, una vez protegidas, otorgan a su creador un derecho que desliga a la personalidad del patrimonio, pues los inventores pueden negociar su creación por un periodo determinado sin mayores restricciones que las impuestas por la propia ley. Adicionalmente, no creo necesario elaborar una nueva categoría jurídica, los derechos de los creadores son privilegios que se ubican dentro de las prebendas de la propiedad conforme explicaré en el siguiente numeral.

2.2.10) TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES COMO DERECHOS DE PROPIEDAD.-

Antes de empezar el análisis en referencia deseo destacar mi posición al respecto; LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS INVENCIONES PATENTABLES SE ADSCRIBE EN LA ÓRBITA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES, como apreciará el lector dentro del análisis del presente numeral. Ahora bien, sobre el origen de la teoría en estudio, me permito transcribir los criterios del pensador Ihering quien manifestó:

“Aún cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal toma una forma algo distintita que para la propiedad ordinaria, es la misma idea que interviene: la protección jurídica tiende siempre, tanto en una como otra, al goce exclusivo de una cosa. Por lo demás, la diferencia de los derechos basados en el objeto no es decisiva, porque el fundamento está en la relación jurídica existente entre el titular y el objeto, que debe enfocarse en su contenido y en la tutela que la ley otorga. En cuanto al contenido, es idéntico en ambos derechos, dado que el titular del derecho incorporal tiene, en orden a la cosa, la posición que el propietario con respecto a la cosa corporal. Su

⁵³ Ibíd., MORENO, Breur, P. 59.

derecho es primario y pleno, y no, como en los jura in re aliena, derivado y limitado.

Se concreta así mismo en los referidos derechos el concepto del destino exclusivo y permanente del bien, sea material o inmaterial, en provecho de la persona, en antítesis con el concepto de los jura in re aliena, en los que el destino está limitado sea en orden al contenido o a la duración.

En lo que respecta a la tutela jurídica que se le dispensa al titular de un bien incorporal, dado que es protegido, como en la propiedad de un modo absoluto (in rem) y no solamente en forma relativa (in personam), como en las obligaciones.

Quien quiera darse cuenta de que el derecho acuerda la misma protección a la relación exclusiva que recaiga sobre un objeto inmaterial que a la existente entre el propietario y las cosas materiales, no vacilará, a pesar de la naturaleza inmaterial de la primera, en admitirla. No es exigir demasiado del pensamiento jurídico para trasladarlo de la noción del derecho sobre objetos corporales a la de los objetos incorporales. Aquel cuya concepción no puede llegar a esto deja de ser jurista. El pensamiento jurídico debe poder desprenderse de los lazos de la naturaleza sensible”⁵⁴

Conforme puede apreciar los derechos inmateriales han sido considerados por varios doctrinarios como derechos de propiedad desde tiempos antiguos. Es que no puede ser de otra manera, pues recalco en el hecho de que una vez concedida la patente sobre la invención la relación entre el inventor -que originalmente concibió una idea- se desliga del ámbito personalísimo y otorga un derecho que puede ser ejercido conforme disponga la legislación.

En la misma línea de obrar, el tratadista Ramella, al referirse a la propiedad y a los bienes inmateriales dice:

⁵⁴ Ihering, Rudolf Von: ACTIO INJURIARUM, DES LESIONS INJURIEUSES EN DROIT ROMANI ET EN DROIT FRANCAIS. P. 148, París 1888.

“Dichos bienes, prescindiendo de ciertas modificaciones correspondientes a su naturaleza particular, son también objeto, en cuanto a la extensión de su contenido, de un dominio de su titular, de la misma manera que ocurre en los bienes materiales; o sea, respecto a tales bienes, el titular se encuentra en la situación misma del propietario de cosa corporal respecto de ésta”⁵⁵

La citada posición doctrinaria fue compartida por la cultura jurídica española, francesa e italiana. En tal virtud, en concordancia con la cita mencionada, una invención patentada estaría protegida de la misma manera que los bienes sujetos a derechos reales.

La teoría que asimila a los derechos de los inventores sobre las invenciones patentables con los derechos de propiedad, sufrió a los largo de la historia severas críticas, muchas de ellas debidamente fundamentadas. Me permito citar algunos planteamientos -extraídos de la ya citada Obra “EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL INVENTOR”- contrarios a la proposición en avance:

1.- CARENANCIA DE OBJETO:

Existen corrientes doctrinarias que consideran que la patente otorgada a las invenciones patentables, no se adscribe dentro de la órbita de los derechos patrimoniales al no existir un objeto determinado con exactitud. La mencionada crítica es válida -al igual que todas-; sin embargo, en el mundo actual no tiene mayor asidero.

En el antiguo derecho romano, antes de su esplendor legislativo, solo las *res mancipi* eran susceptibles de apropiación personal. El emperador Justiniano, con un pensamiento más progresista, clasificó y separó a las cosas corporales de las inmateriales.

⁵⁵ RAMELLA, Agustín, TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Tomo I, Editorial Hijos de Reus, Madrid-España, 1913, P. 22.

Después, algunos pensadores, entre aquellos Aubry y Rau, sostuvieron que los bienes inmateriales encuadran dentro de la palabra propiedad.

Mientras que otros doctrinarios, arguyeron la necesidad de separar y distinguir los términos propiedad y dominio. Cito algunas concepciones al respecto:

*“Así el concepto de propiedad es más amplio que la idea de domino y se extiende a todo género de derechos susceptibles de apropiación pecuniaria, es decir, a los bienes”*⁵⁶

Además, Lafaille en su obra TRATADO DE LOS DERECHOS REALES mencionó:

*“No se falta pues, a la precisión del lenguaje cuando se habla de la propiedad de un crédito, de la herencia, de cierta marca de fábrica o de patente de invención”*⁵⁷

En definitiva, para mi forma de ver, desde la antigüedad, dentro de la evolución del pensamiento jurídico, se estableció con claridad que existen derechos reales respecto de los frutos inmateriales.

2.- CARENCIA DE LOS ATRIBUTOS DEL DOMINIO:

Conforme conocemos el dominio posee implícitas tres características:

1.- Es absoluto;

2.- Exclusivo;

⁵⁶ Ibíd. Ihering, Rudolf Von: P. 148.

⁵⁷ LAFAILLE, Héctor, TRATADO DE LOS DERECHO REALES, Tomo 1, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina, P. 670.

3.- Perpetuo.

Es absolutamente falso que el dominio sobre los bienes materiales sea absoluto. Los doctrinarios que piensan de esa manera están completamente equivocados. Sin ir muy lejos, dentro de la legislación nacional, el dominio está sujeto a las diatribas establecidas por la propia ley. Cito un par de ejemplos que ratifican mi planteamiento: servidumbres, expropiaciones, etc. Sobre el asunto, la doctrina especializada ratifica mi postura y afirma:

“Los derechos de propiedad nunca son absolutos; ninguna sociedad podría funcionar aceptando el principio de cada cual puede hacer lo que le plazca con sus bienes, sin atender a las consecuencias que puedan sufrir terceros. Las limitaciones no solo varían con la naturaleza del objeto, sino también con el tiempo y el lugar”⁵⁸

Concomitante con la mencionada teoría, debo destacar que, el titular de una invención patentada puede negociarla como le plazca, simplemente debe atender las limitaciones impuestas por la ley, lo mismo ocurre con el titular del dominio sobre bienes materiales, pues sus potestades por mandato de la legislación pueden ser limitadas. A mi parecer, una de las características fundamentales del régimen de patentes de invención es su carácter exclusivo y excluyente. El titular de una patente puede negociar su derecho como crea conveniente. Incluso, podría repetir contra terceros que violenten sus prebendas exclusivas, hecho cierto aplicable al dueño de bienes materiales. Es decir, el derecho exclusivo sobre la patente, al igual que el derecho sobre el bien material está jurídicamente amparado, situación que ningún detractor de la naturaleza patrimonial del sistema en estudio podría refutar.

El carácter temporal del sistema en disertación es innegable e irrelevante. Uno de los objetivos fundamentales del derecho de patentes es innovar y otorgar a la sociedad productos que solucionen problemas existentes. Si el derecho de los inventores fuera permanente se privaría a las personas de productos o procedimientos que les ayudarán a mejorar su calidad de vida. No obstante, el carácter temporal del instituto

⁵⁸ BENN, S.I. PETERS, R.S., LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO, Editorial Eudeba, Buenos Aires-Argentina, 1984, P. 178.

en estudio no descalifica su naturaleza patrimonial. Conmemoremos que dentro de los 20 años de tutela exclusiva el titular de la invención patentada puede vender, licenciar o ceder sus derechos exclusivos y excluyentes sobre su creación científica si así lo estima conveniente. Recordemos que inclusive, en ciertos casos, el derecho sobre un bien material es temporalmente limitado, un ejemplo de esto es la figura jurídica de las donaciones.

3.- LAS IDEAS NO PERTENECEN TOTALMENTE AL INVENTOR:

Según mi buen entender, una invención que se genere como resultado de la conjunción de elementos existentes en el estado de la técnica es perfectamente protegible, en la medida que cumpla con las condiciones objetivas de tutela y no se adscriba dentro de las prohibiciones o exclusiones de patentabilidad. En definitiva, lo que importa es que el resultado sea novedoso y solucione problemas técnicos insolutos o solutos de forma inadecuada. Mi juicio de valor está doctrinariamente respaldado; verifiquemos:

“Si bien se utilizan medios ya conocidos, se combinan por primera vez de tal forma que logra un resultado distinto al obtenido por otros medios o combinaciones conocidas. El invento al reunir el requisito de novedad es, por ende, distinto de cualquier invento anterior, y genera consecuentemente un derecho de propiedad del cual es titular el inventor”⁵⁹

En definitiva, después del análisis realizado he llegado a las siguientes conclusiones:

° Para mi forma de ver la naturaleza jurídica del derecho de patentes es eminentemente patrimonial. Se busca a través de la concesión del derecho exclusivo y excluyente premiar el esfuerzo intelectual del titular de la invención patentada. Recordemos que el titular de la invención patentada puede reivindicar su exclusividad contra cualquier persona que violente sus derechos subjetivos como lo haría el titular de un derecho real.

⁵⁹ Ibidem, P. 65.

° Los bienes inmateriales son objeto de prebendas similares a las otorgadas a los titulares de bienes materiales.

° La concesión de prebendas inmateriales otorga un título de propiedad que desliga a la invención del ámbito personalísimo. El vínculo entre el titular de la patente y su obra inteligible es mercantil, susceptible de negociación y reivindicación con fundamento en las directrices establecidas por la propia Ley.

CAPÍTULO III.- REQUISITOS

POSITIVOS, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD

Es fundamental dentro de la investigación propuesta analizar los elementos que componen a la regla técnica destinada a solucionar un problema in soluto o soluto de manera insatisfactoria; es decir, es menester estudiar las unidades que componen a las invenciones patentables. Sobre el asunto, la doctrina especializada determina:

“Pues bien, si los requisitos de patentabilidad del Art. 14 de la Decisión 486 se exigen a la invención en cuanto a tal, y ésta es una regla técnica que soluciona un problema técnico y puede consistir en un producto o en un procedimiento, es claro que los dos requisitos han de proyectarse sobre los dos elementos inseparables que la conforman, a saber: el problema técnico y la solución, ya se materialice en un producto o sustancia, en un procedimiento o en la nueva aplicación de un producto o de un procedimiento ya conocidos”⁶⁰

En este sentido, quiero destacar que los elementos positivos de patentabilidad deben vincularse estrechamente con la dualidad que me permití desentrañar en el Capítulo II -problema técnico y solución-, pues la forma en la que se debe materializar la regla técnica que soluciona un problema existente es siguiendo los parámetros comúnmente establecidos por las legislaciones de patentes (Novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial) y no adscribiéndose dentro de los elementos negativos o excepciones de patentabilidad universalmente aceptadas.

En tal virtud, si una creación reúne las condiciones de tutela y no se adscribe dentro de las prohibiciones de amparo debería ser patentada. Cabe destacar que existen tres elementos que configuran la existencia de la regla técnica aludida y estos son:

a) REQUISITOS POSITIVOS.- Para mi forma de ver no son otra cosa que las condiciones de patentabilidad en estricto sentido (Art. 14 Decisión 486): novedad,

⁶⁰ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 97.

nivel inventivo y aplicación industrial. Al respecto, la doctrina especializada ratifica mi planteamiento al decir:

“Bajo la LP -reflejando las exigencias del acuerdo TRIP, los requisitos positivos de patentabilidad son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.”⁶¹

b) ELEMENTOS NEGATIVOS.- Se refieren -según mi percepción-, a las exclusiones de patentabilidad establecidas en el Art. 15 de la Decisión 486; es decir, a objetos que por su naturaleza carecen de uno o varios de los requisitos positivos de protección, por lo que por sí solos no pueden considerarse invenciones. Sobre el asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al Art. 6 de la Decisión 344 -similar en su alcance al Art. 15 de la Decisión 486- menciona:

“En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del Art. 6 nos lleva a la clara conclusión de que el listado en el establecido es lo que no se consideran invenciones, ósea es una norma de calificación por la que se establecen de calidad de inventos”⁶²

c) EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD.- A mi juicio, las excepciones de patentabilidad establecidas en los Art. 20 y 21 de la Decisión 486, abarcan objetos que por su naturaleza son invenciones, inclusive podrían incluir todas las condiciones positivas de tutela; no obstante, no deben protegerse por motivos de: interés público, salud humana, animal o vegetal, seguridad alimenticia, etc. Concomitantemente con lo que exprese, la doctrina comunitaria de manera diáfana explica:

“El Art. 20 prohíbe el patentamiento de invenciones cuya explotación comercial esté contra el orden público o la moral, y de aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o vida de las personas y animales y la preservación del medio ambiente y las plantas”⁶³

3.1) CONDICIONES POSITIVAS DE TUTELA:

⁶¹ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, P. 628.

⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1996.

⁶³ “MANUAL ANDINO DE PATENTES”, Ediciones CAN, Quito-Ecuador, 2004, P. 48.

En este punto, me corresponde manifestar que la Decisión 486 en su Art. 14 literalmente dispone:

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”

Mi criterio al respecto, es que el mencionado cuerpo normativo enumera los condicionamientos que debe cumplir una invención para poder ser patentada; en tal virtud, la omisión de alguno de los enunciados (Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) impediría la tutela exclusiva de una creación científica.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 21-IP-2000 dijo:

“Los tres requisitos positivos de patentabilidad: (Novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial), aunque por sí mismos no definen el concepto de invención, en cambio si permiten determinar, en términos generales, cuáles son las condiciones básicas que debe reunir una creación intelectual para que sea patentada como invento”

Después de mencionar las consideraciones de carácter general enlistadas, me permito analizar de manera individual a los requisitos positivos de patentabilidad:

3.1.1) NOVEDAD:

Siempre me cuestioné el porque de la distinción del requisito de novedad dentro de la enunciación de las condiciones positivas de patentabilidad. Muchas veces llegué a creer que esto se debía a la pretensión legislativa de seguir un orden enunciativo lógico, basado en lo establecido por acuerdos internacionales como son: el Convenio de la Patente Europea, el ADPIC, entre otros. No obstante, después de la investigación realizada, concluí que la ubicación del requerimiento en estudio respondía al carácter innovador esencial y propio del sistema de patentes, incluso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ratificó en reiteradas ocasiones la importancia primordial del antedicho condicionamiento:

*“Aunque los tres requisitos enunciados por el artículo 1o. objeto de esta interpretación deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae primeramente, como se ha dicho, en la novedad.”*⁶⁴

En concordancia con el citado criterio jurisprudencial, el Dr. Bercovitz manifestó:

*“No es que la invención para ser patentable haya de ser nueva, sino más bien que sin la novedad exigida por la propia ley no puede hablarse de una invención en sentido legal.”*⁶⁵

En definitiva, no puede concebirse la existencia de una invención si esta incumple el requisito de novedad. Recordemos que a través de las patentes de invención se busca estimular el desarrollo creativo y ampliar la gama de conocimientos al servicio de la humanidad. Consecuentemente, el objetivo fundamental del sistema en estudio es innovar y no repetir. El Dr. Gómez Segade ratifica lo que mencione al enunciar:

*“La concesión de la patente sólo se justifica por la aportación de un conocimiento que viene a enriquecer el acervo tecnológico en beneficio de la humanidad.”*⁶⁶

Así las cosas, es fundamental definir a la novedad dentro del sistema de patentes de invención. La Decisión 486 en su Art. 16 delimita al mencionado condicionamiento de la siguiente manera:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.”

En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conceptualiza al requisito de novedad de la subsiguiente forma:

“La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, , para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal con relación a un

⁶⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2005.

⁶⁵ BERCOVITZ, “LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ALEMÁN”, Madrid-España, Editorial Carrera, 1969, P. 140.

⁶⁶ GOMEZ SEGADE, “LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES”, Editorial Montecorvo, Madrid-España, 1984, P. 69.

patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico si una patente es o no nueva.”⁶⁷

Mientras que la doctrina comunitaria ha expresado:

“Novedad: Todo lo que no forma parte del estado de la técnica”⁶⁸

Pude apreciar que la definición de novedad está estrechamente vinculada con las consideraciones relativas al “estado de la técnica”. Sin embargo, quiero expresar mi propio concepto de novedad, requisito positivo de patentabilidad que conceptúo de la siguiente manera: “La novedad es todo lo que estaba oculto ante la razón humana, son aquellos conocimientos y objetos únicos e inexplorados que no se adscriben dentro del estado de la técnica”.

Siendo así, tomando en cuenta la estrecha vinculación del requisito de novedad con el “estado de la técnica” es menester desentrañar que abarca este último concepto. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresa:

“El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que

⁶⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1998.

⁶⁸ *Ibíd.*, MANUAL ANDINO DE PATENTES, P. 64.

sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado nuevo.”⁶⁹

Mi criterio es que para efectos de la determinación de la novedad se debe considerar, que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos que han sido accesibles al público por cualquier medio y en cualquier parte del mundo antes de la fecha de solicitud o prioridad reivindicada.

Entonces, para determinar con exactitud el alcance del requisito de novedad es fundamental desentrañar la naturaleza de lo que la legislación comunitaria y mundial en materia de patentes ha tenido a bien llamar “estado de la técnica”; para lo cual me permito sustentar mis opiniones en la doctrina pertinente. El Dr. Otero Lastres, sobre el tema planteado literalmente expone:

“A la vista del concepto legal, la determinación del requisito de la novedad exige que se dé respuesta a las siguientes cuestiones:

1ª Qué es lo que no debe estar comprendido en el estado de la técnica.

2ª Qué significa no estar comprendido en el estado de la técnica.

3ª Qué es lo que comprende el estado de la técnica.”⁷⁰

En concordancia con lo expuesto, explicó por separado el alcance de los mencionados planteamientos doctrinarios:

1.- QUÉ ES LO QUE NO DEBE ESTAR COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA.-

Resulta por decirlo menos irrefutable que lo que no debe estar incluido en el “estado de la técnica” es la dualidad (problema técnico-solución). En tal virtud, debe

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 174-IP-2005.

⁷⁰ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 99.

excluirse de las anterioridades existentes a la invención patentable -en estricto sentido-. Concuera con mi opinión el Dr. Gómez Segade al decir:

“Cuando se solicita la protección de una determinada invención, lo que no debe ser parte de los conocimientos relevantes es la regla o invención que se intenta proteger por medio de la patente”⁷¹

2.- QUÉ SIGNIFICA NO ESTAR COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA.-

Al respecto la jurisprudencia comunitaria explica:

“La novedad no es un requisito que deben cumplir todos y cada uno de los elementos que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.”

En la misma línea de pensamiento el Dr. Otero Lastres expresa y analiza:

“La expresión no estar comprendida es sinónima de no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica...Dicho de otra manera, cuando comparando la regla solución y el problema al que ésta se refiere, con todas y cada una de las reglas técnicas que componen el estado de la técnica, se llega a la conclusión de que no coincide exactamente con ninguna de ellas. Tampoco está comprendida en el estado de la técnica la regla que no presenta diferencias que no sean simplemente accesorias o accidentales con las demás reglas comprendidas en aquél”⁷²

⁷¹ *Ibíd.*, GÓMEZ SEGADÉ, P. 89.

⁷² *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 121.

Para mi forma de ver la doctrina y jurisprudencia comunitaria dividen a los elementos no comprendidos en el “estado de la técnica” en dos categorías:

PRIMERA: Que agrupa a las invenciones completamente diferentes a las anterioridades existentes en el estado de la técnica.

SEGUNDA: Dentro de la cual se adscriben las reglas técnicas que guardan diferencias verticales y no solo formales acerca de los elementos que conforman el estado de la técnica.

En este sentido, no me cansare de repetir que las invenciones no nacen de la nada, se requiere de antecedentes que conjugados de manera adecuada generen un resultado novedoso. En definitiva, pueden existir invenciones absolutamente nuevas que no utilicen nada conocido para llegar a su materialización; empero, no está prohibida la protección de creaciones científicas que incluyan dentro de su estructura elementos conocidos, si el resultado de su combinación es verticalmente diverso a lo que con anterioridad fue accesible al público. Ampara mi enfoque el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en reiteradas ocasiones, ha opinado:

“En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la materia prima para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.”⁷³

3.- LA DELIMITACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA.-

La Decisión 486 emite un concepto de novedad; no obstante, de manera adicional, delimitó el conjunto de conocimientos, objetos y elementos que conforman el estado de la técnica. Por tanto, es menester desentrañar las implicaciones del Art. 16 de la Decisión 486 incisos segundo y tercero que literalmente versan:

⁷³ *Ibíd.*, 21-IP-2000.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al 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, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

Ahora bien, se aprecia que el Art. 16 dentro de su contenido posee frases y conjunciones que conservan un alcance implícito por lo que deben ser analizados de manera individual, ya que a través de su estudio comprenderemos que elementos integran el estado de la técnica. Procedo a analizar los diversos enunciados de forma privativa:

PRIMER ELEMENTO.- FRASE.- “EL ESTADO DE LA TECNICA COMPRENDERA”:

Sobre el asunto, el ya citado Dr. Otero Lastres expone:

“En efecto, hay que hacer una operación de ampliación del estado de la técnica descrito en el párrafo primero, mediante la inclusión en el mismo, aunque solo a efectos de juzgar la novedad, de los conocimientos a los que se refiere el párrafo tercero del Art. 16. Pero, por otra parte, hay que reducir los conocimientos del estado de la técnica descrito en el párrafo primero del Art. 16, excluyendo la divulgación de la invención solicitada a la que se refiere el Art. 17 de la Decisión 486”⁷⁴

⁷⁴ Ibidem.

A pesar de que estoy de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Otero Lastres, quiero expresar mi criterio al respecto: desde mi óptica, la frase “El estado de la técnica comprenderá” se refiere a una locución que dentro de sí explica y delimita íntegramente el conjunto de objetos que comprenden las anterioridades que deben ser tomadas en cuenta de manera individual para determinar la novedad de una regla técnica.

Así las cosas, esta frase contiene conocimientos implícitos dentro del texto del Art. 16 de la Decisión 486 y excluye la divulgación conforme dispone el Art. 17 del mismo cuerpo normativo; todo esto con la finalidad de desentrañar los elementos que deben ser comparados de forma particular para el estudio de la novedad.

SEGUNDO ELEMENTO.- FRASE.- “*TODO LO QUE HAYA SIDO ACCESIBLE AL PÚBLICO*”:

Sobre el asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta:

“La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.”⁷⁵

La locución aludida se refiere a la delimitación del estado de la técnica en estricto sentido.

⁷⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-2004

Claramente se expresa que la posibilidad de conocimiento de la regla técnica por parte del público hace que una invención carezca de novedad. Obviamente, se consideran las excepciones establecidas en el Art. 17 de la Decisión 486. En definitiva, una invención que accedió al público por cualquier medio, en cualquier lugar, perderá la novedad por causa de la universalidad del citado requerimiento. El profesor Gómez Segade define al acceso público de la siguiente forma:

“Es la mera posibilidad de conocimiento, siendo irrelevante la mayor o menor dificultad para conocer la correspondiente regla técnica”⁷⁶

Después de lo expuesto concluyo que el acceso a la información es el conocimiento que tiene el público respecto de los elementos que componen la regla técnica que se pretende proteger. Es importante destacar que el “público” -en materia de patentes- son las personas que acceden a un determinado conocimiento y están en capacidad de aplicarlo o transmitirlo a terceros, siempre y cuando tal acceso ocurra antes de la fecha de solicitud de la patente o prioridad reivindicada.

TERCER ELEMENTO.- FRASES.- “LA DESCRIPCIÓN ESCRITA U ORAL”, “LA UTILIZACIÓN”, “LA COMERCIALIZACIÓN” Y “CUALQUIER OTRO MEDIO”:

Desde mi perspectiva, las frases mencionadas se refieren a los caminos o medios a través de los cuales una invención puede llegar a ser accesible al público en general.

El contenido y objeto de una regla técnica puede transmitirse por varias vías; cito algunas de ellas: mediante un texto escrito que plasme caracteres o dibujos, a través de la creación, utilización o comercialización del invento y de cualquier otra manera siempre que se divulgue el contenido y características de la invención que se pretende tutelar. Sobre el asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expone y reitera mi pensamiento al decir:

⁷⁶ *Ibíd.*, Gómez Segade, P. 71.

“es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.”⁷⁷

CUARTO ELEMENTO.- FRASE.- “ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE O PRIORIDAD REICONOCIDA”:

Las mencionadas locuciones, según mi buen entender, poseen referencias eminentemente temporales, señalan el momento que debe adscribir el juez para determinar la existencia del requisito de novedad en el invento que se intenta tutelar; la frase en estudio indica el período en que concluye el estado de la técnica.

En tal virtud, todo conocimiento accesible al público con posterioridad a la solicitud de la invención o prioridad reivindicada no afecta la novedad de la nueva regla técnica. Confirma mi criterio la doctrina especializada que de manera acertada dice:

“Este es el momento en el que se cierra el estado de la técnica que va a servir de elemento comparativo para juzgar la novedad de la invención cuya patente se solicita. Es como si en ese momento se realizará una fotografía en la que quedarían incluido todos los conocimientos tecnológicos con los que se ha de comparar la invención a los efectos de determinar si en ese momento tal regla técnica estaba integrada o no en el estado de la técnica (fotografiado)”⁷⁸

⁷⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-1989.

⁷⁸ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 104.

Después de lo expuesto, cabe manifestar, que si una invención es accesible al público y por consiguiente se encuentra adscrita dentro del estado de la técnica, en ocasiones es excluida del mismo, siempre y cuando se configure alguna de las circunstancias establecidas en el Art. 17 de la Decisión 486 que describe:

“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,

c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente”.

De la lectura del referido artículo, puedo concluir que el mismo establece un plazo especial o de gracia que debe ser aplicado en casos excepcionales.

Aparentemente la justificación de esta disposición es la falta de conocimiento de los inventores respecto de sus derechos intelectuales, incluso en muchas oportunidades los creadores científicos por su impericia legal divulgan su obra sin el cuidado necesario que les permita no adscribir la nueva regla dentro del estado de la técnica.

Para mi forma de ver esta excepción no tiene un sustento jurídico válido, incluso violenta principios expresamente consagrados por nuestra legislación como: *“El desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento”*. Coadyuva mi planteamiento la doctrina especializada que explica:

“No se encuentra la razón por la que no destruye la novedad una divulgación voluntaria del inventor o su causahabiente en el año anterior a solicitar la patente. Ni tampoco porque no rompe la novedad la divulgación del tercero que ha obtenido la información directa o indirectamente del inventor o de su causahabiente. Se comprende lo de la oficina nacional porque hay una publicación contraviniendo una norma sobre la materia. Pero las otras dos divulgaciones contempladas en las letras a) y c) del Art. 17 no las encuentro justificadas.”⁷⁹

Con base en lo expuesto, me permito sugerir al legislador andino limite el alcance del Art. 17 de la Decisión 486 y, se especifique que dentro del estado de la técnica no estará comprendida la invención cuyo acceso al público no sea imputable al titular de la regla técnica, a su causahabiente o a un tercero autorizado.

Cabe destacar que se debería excluir del estado de la técnica la divulgación ilícita, aquella generada por un tercero no autorizado. Con estas sugerencias, se obligaría a los inventores a cuidar su creación con estricto apego a la ley.

Siendo así, resulta pertinente mencionar que la jurisprudencia comunitaria estableció una serie de parámetros para determinar la novedad de una invención, los citados condicionamientos han sido ratificados en reiteradas ocasiones, y se resumen de la siguiente manera:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

⁷⁹ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 109.

c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”⁸⁰

Al respecto, de mi propio albedrío, después del estudio realizado, concluyo que una creación intelectual es novedosa si se cumple con las siguientes condiciones:

PRIMERA.- Que la regla que soluciona el problema insoluto o soluto de forma inadecuada no se incluya dentro del estado de la técnica; es decir, que sea diferente de invenciones y anterioridades previamente existentes.

Es menester destacar que el requisito de novedad es comparativo, por tanto, el examinador antes de emitir su criterio debe cotejar la invención con las anterioridades existentes consideradas de manera aislada. Respalda lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”⁸¹

SEGUNDA.- Que la regla técnica que se pretende patentar posea diferencias substanciales y no accesorias o formales respecto de otras invenciones y anterioridades existentes en el estado de la técnica, situación que en base a un examen comparativo deberá determinar el verificador designado. Sobre el asunto la doctrina especializada manifiesta:

“Las diferencias entre la regla técnica que se pretende proteger y las anterioridades existentes en el estado de la técnica deben ser profundas y no

⁸⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 88-IP-2005.

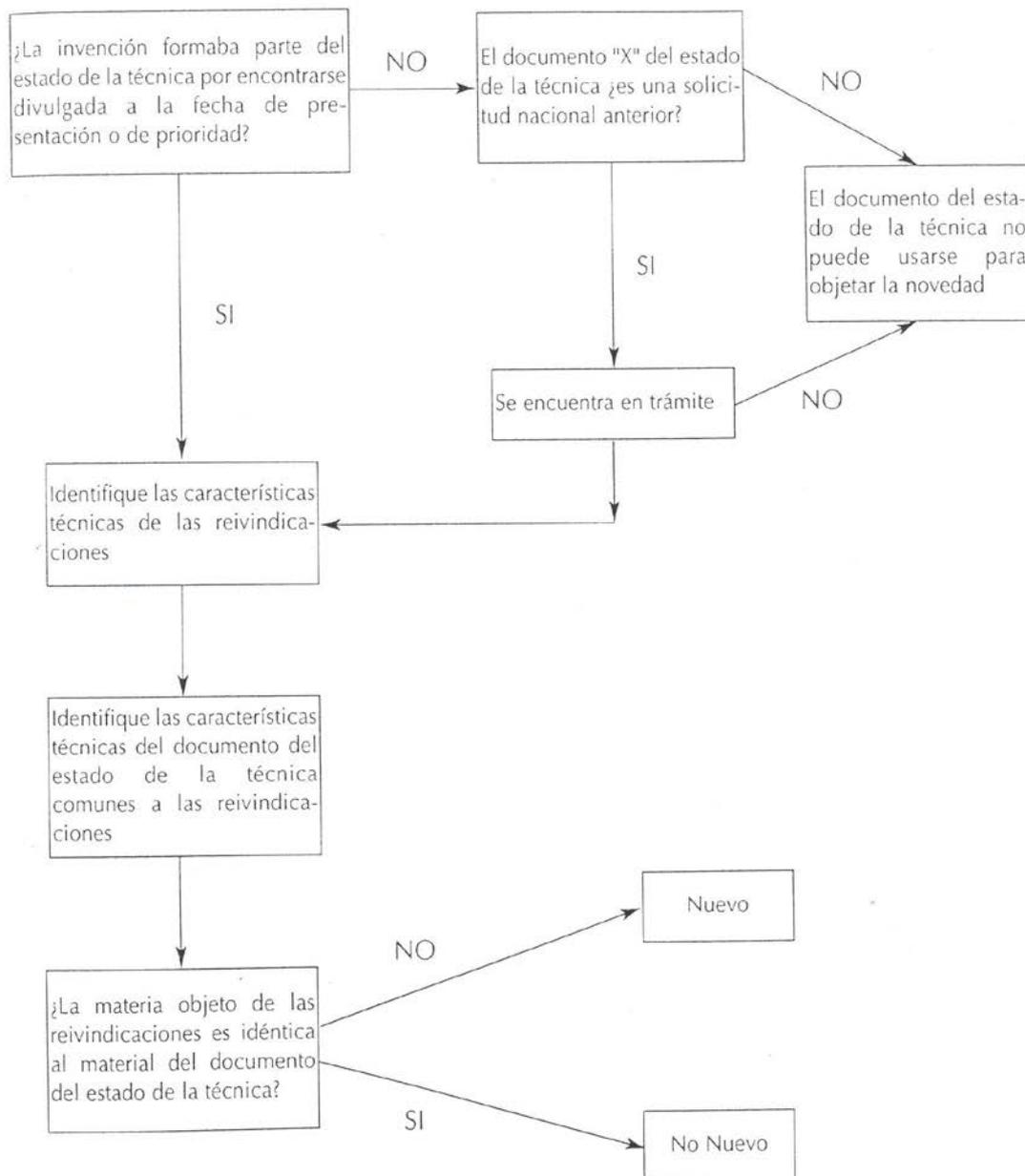
⁸¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-1998.

*accesorias, la simple diferenciación formal no otorga novedad a una invención”*⁸²

Para completar las ideas enunciadas, a continuación el lector se servirá encontrar un diagrama⁸³ que resume el proceso de evaluación de la novedad en materia de patentes; observemos:

⁸² UZCATEGUI MARIANO URDANETA, “INVENCIÓN Y PATENTE DE INVENCIÓN EN EL DERECHO VENEZOLANO”, Ediciones CASUZ, Caracas-Venezuela, Segunda Edición, 1965, P. 89.

⁸³ *Ibíd.*, “MANUAL ANDINO DE PATENTES”, P. 75.



Quiero finalizar el estudio del primer condicionamiento -novedad- ratificando algo que aludí con anterioridad, la novedad es una condición absoluta y universal, no es importante el tiempo de acceso a un determinado conocimiento, tampoco el lugar en el que se hizo inteligible para el público, lo relevante es que aquellos conocimientos no conjuguen en sí la regla técnica que se pretende proteger; es decir, que la creación intelectual no este contenida dentro del “estado de la técnica” y se diferencie de las anterioridades existentes consideradas por separado o que las entrelace para formar

un nuevo cuerpo o procedimiento que se distinga con claridad de la materia existente y conocida. Aclara mi planteamiento la jurisprudencia comunitaria al explicar:

“El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.”⁸⁴

3.1.2) NIVEL INVENTIVO:

Antes de nada, es menester destacar que la exigencia de nivel inventivo dentro de la legislación comunitaria y mundial es relativamente reciente, aseveración que se demuestra si acudimos al Capítulo I de la presente tesis doctoral, en donde claramente se estableció que una invención para ser patentada al amparo de la Decisión 85 debía cumplir con dos condiciones fundamentales: novedad y aplicación industrial. El requerimiento de nivel inventivo se estableció por primera vez en nuestra legislación con la expedición de la Decisión 311, el citado condicionamiento se ha mantenido inalterado en el texto de las Decisiones Comunitarias subsiguientes - 313, 344 y 486-.

Ahora bien, después de lo expuesto debo manifestar que el requisito de nivel inventivo posee dos características fundamentales: “su objetividad y su naturaleza comparativa”, me refiero brevemente a cada una de ellas.

⁸⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-AI-1996.

OBJETIVIDAD.- El Dr. Otero Lastres⁸⁵ defiende la objetividad del requisito del nivel inventivo, considera que lo verdaderamente importante es el valor científico implícito dentro de la invención más no el merito creativo de la persona que elaboró la regla técnica. Sobre el asunto, en el mismo sentido, el profesor Manuel Pachón dice:

*“Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la investigación haya sido fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de situaciones subjetivas, contrarias ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad”*⁸⁶.

Mi criterio al respecto es que poco importa el esfuerzo investigativo del científico, lo verdaderamente relevante es que la invención -en estricto sentido- signifique un progreso importante respecto de lo existente; es decir, conforme manifiesta el Dr. Gómez Segade que la creación intelectual implique *“un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”*⁸⁷. En definitiva, lo substancial es que los elementos que conforman la regla que se pretende patentar no deriven de manera evidente del estado de la técnica y, que la creación solicitada, demuestre un paralelismo científico e intelectual dentro de su estructura. Coadyuva mi criterio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que de manera acertada aclara:

“Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el Art. 4º de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona normalmente versada en la materia técnica

⁸⁵ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 111.

⁸⁶ PACHÓN MANUEL, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogota-Colombia, 1995, P. 62.

⁸⁷ *Ibíd.*, Gómez Segade, P. 85.

correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiere derivado de manera evidente del estado de la técnica”⁸⁸

CARÁCTER COMPARATIVO.- Una de las condiciones predominantes del condicionamiento en estudio es su carácter comparativo. Se debe cotejar la nueva regla técnica con las anterioridades existentes. Empero, la diferencia con el requerimiento de novedad, es que las anterioridades deben cotejarse en grupo y no de manera aislada.

Concomitantemente con mi pensamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.”⁸⁹

⁸⁸ *Ibíd.*, Proceso 174-IP-2005.

⁸⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 88-IP-2005.

Ahora bien, es fundamental dentro del análisis propuesto definir lo que es el nivel inventivo. Consecuentemente, me permito citar jurisprudencia que coadyuva la explicación del planteamiento presentado:

*"Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y para determinarlo se requiere que la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, considere que la invención no es resultado obvio ni se ha derivado del estado de la técnica"*⁹⁰

En la misma línea el Art. 18 de la Decisión 486 aclara y expone:

"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

Concuerdo con el criterio de nuestro Tribunal Comunitario, el requisito de nivel inventivo supone la protección de una invención que dentro de su estructura lleve implícito un trabajo intelectual. Para determinar el nivel inventivo de una creación se debe acudir a una persona versada en la materia que, aplicando sus conocimientos, determinará si la invención es obvia o derivada de las anterioridades conocidas. Con el requisito en estudio se busca conceder al analista designado herramientas que le permitan demostrar si un determinado invento va más allá de lo conocido en relación al estado de la técnica y que, por consiguiente, no resulta elemental para su buen entender.

Concomitantemente con lo dicho, es pertinente manifestar, que dentro del concepto de nivel inventivo (Art. 18 Decisión 486) se esgrimen algunos planteamientos que merecen ser analizados. Así las cosas, con apego a criterios doctrinarios, me permito estudiar los supuestos que componen al antedicho requerimiento de forma individual.

⁹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2000.

Sobre el asunto el Dr. Otero Lastres manifestó:

“El análisis de este requisito exige el tratamiento de los tres puntos siguientes:

Qué se entiende por las expresiones obvia y de manera evidente.

Qué tipo de experto debe tomarse en consideración.

Delimitación del estado de la técnica” ⁹¹

A) QUÉ SE ENTIENDE POR LAS EXPRESIONES “OBVIA” Y DE “MANERA EVIDENTE”:

Resulta incontestable el hecho de que la legislación comunitaria utiliza por separado dos expresiones -obvia y de manera evidente- que por causa del contenido de la norma son sinónimas, coadyuva con mi posición el Dr. Manuel Pachón al escribir:

*“La no obviedad constituye un inglesismo innecesario que no aclara en nada la noción de no evidencia precisada por la doctrina...Por consiguiente, la no evidencia es un expresión sinónima de la no obviedad. La endiádis usada lejos de aclarar confunde, por cuanto, como ya se dijo, significan lo mismo, dicha una -no evidencia- en buen español y empleando la otra -no obviedad- expresiones no necesarias.”*⁹²

Es decir, en buen romance, estamos hablando de dos expresiones paralelas; por tanto, no se explica el porque de esa separación. Para mi forma de pensar es más práctico englobar el sentido de las frases en disertación en un solo término “no evidente u obvio”, pudiendo utilizar cualquiera de las dos locuciones -pero no ambas al mismo tiempo como lo hace nuestra norma comunitaria y nacional-, considerando la

⁹¹ Ibíd., Otero Lastres, P. 113.

⁹² Ibíd., Manuel Pachón, P. 62.

naturaleza sinónima de las citadas expresiones, esto desde el punto de vista gramatical y jurídico. Concuera con mi postura el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que en reiteradas oportunidades ha manifestado:

“Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”. De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado”⁹³

B.- EL “EXPERTO EN LA MATERIA”:

Sobre el asunto el Dr. Manuel Pachón manifestó:

“Para determinar si una invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un estándar jurídico: una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades. Este estándar jurídico, similar a la conducta que debe observar el buen padre de familia empleada para determinar la noción de culpa, no significa que el requisito de nivel inventivo se convierta en algo subjetivo, sigue siendo un concepto objetivo, como es la conducta del buen padre de familia para determinar si hay o no culpa.”⁹⁴

⁹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 192-IP-2005.

⁹⁴ *Ibíd.*, Manuel Pachón, P. 62.

Puedo decir después del estudio realizado que el experto en la materia es una persona con suficientes conocimientos en una determinada área del saber. Consecuentemente, el erudito en la técnica debe buscar una solución al problema planteado y si no la encuentra, la nueva creación científica no derivará de manera evidente del estado de la técnica.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el erudito no debe ser el más brillante científico, sino una persona con experiencia y conocimientos en el área dentro de la que se adscribe el problema planteado. En definitiva, debe ser un profesional con mayores conocimientos que el común del público sin necesidad de ser el mejor y más grande experto. Traslado una cita jurisprudencial que aclara mi punto de vista; advirtamos:

“El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no la es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados.”⁹⁵

C.- JUICIO DEL NIVEL INVENTIVO.-

Como dije en párrafos anteriores, el requisito de nivel invento es objetivo; en tal virtud, poco importa la figura del inventor, lo verdaderamente relevante es el carácter técnico implícito dentro de la creación científica. Al respecto, el Dr. Bercovitz expone:

⁹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1999.

“Todos los factores extraños a la regla técnica en sí misma considerada no tienen relevancia para establecer el juicio sobre la altura inventiva”⁹⁶

Adicionalmente, manifesté que el condicionamiento de nivel inventivo es eminentemente comparativo, ya que debe confrontarse a la invención cuya tutela se solicita con las anterioridades existentes en el estado de la técnica, esto con dos objetivos fundamentales:

i) Determinar si la invención, es obvia para una persona versada en la materia técnica dentro de la cual se adscribe la regla técnica que se pretende proteger y,

ii) Si la invención deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Sobre el asunto el Dr. Otero Lastres expone:

“Se trata de un requisito comparativo, significa que ha de procederse a una comparación entre la regla técnica para la que se solicita la patente y el conjunto del estado de la técnica existente en el momento de la solicitud o de la prioridad”⁹⁷

El requisito de nivel inventivo, por su naturaleza comparativa, puede ser establecido por medio de discreciones de subjetivas, para esto los juzgadores pueden servirse de parámetros que coadyuven a la formación de un criterio sobre el asunto planteado. Dentro de la Comunidad Andina de Naciones, las pautas para determinar el nivel inventivo de una regla técnica fueron establecidas por el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme a continuación se observa:

“Para determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible,

⁹⁶ *Ibíd.*, Bercovitz, P. 304.

⁹⁷ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 117.

al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- * Identificación del estado de la técnica más cercano;*
- * Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes respecto de la anterioridad;*
- * Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano;”⁹⁸*

En la misma línea de pensamiento, la doctrina de la CAN aclara el planteamiento jurisprudencial antes mencionado y lo limita de la siguiente forma:

“En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?

¿debe resolverlo en la forma en que se reivindica?

¿debe prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos no hay nivel inventivo”⁹⁹

En conclusión, según mi buen entender, una regla técnica tendrá nivel inventivo si no podía haber sido desentrañada por una persona con conocimientos medios en el área tecnológica dentro de la que se adscribe la nueva creación científica.

⁹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-IP-2004.

⁹⁹ *Ibíd.*, Manual Andino de Patentes, P. 78.

Siendo así, concluyo que la nueva invención poseerá nivel inventivo si concurren las siguientes circunstancias:

- i) Que la nueva invención cause sorpresa dentro del sector tecnológico pertinente;
- ii) Que la creación científica cuya protección se solicita solucione un problema preexistente y lo resuelva de una manera diferente a como lo hace la regla propuesta dentro del cotejo de anterioridades;
- iii) Que el mundo técnico haya pasado junto a la invención que se pretende amparar sin concederle importancia; y,
- iv) Finalmente, conjugando todos los hechos enunciados, al amparo de la legislación vigente, que la nueva regla técnica no sea obvia para un técnico en una determinada área del conocimiento, y que la creación científica cuya tutela se solicita no derive de manera evidente del estado de la técnica.

Para completar las ideas enunciadas, a continuación el lector se servirá encontrar un diagrama¹⁰⁰ que resume el proceso de evaluación del requerimiento de nivel inventivo en materia de patentes; observemos:

¹⁰⁰ *Ibidem.* P. 80.

¿Hay en el estado de la técnica un antecedente que describa *todos* los efectos técnicos de la invención pero los consiga de un modo diferente?

SI

Seleccionar este antecedente como el más próximo

El problema técnico es: "cómo proporcionar un ... alternativo"

La solución es el estado de la técnica más cercano

¿Hay en el estado de la técnica alguna indicación para *modificar* el antecedente más cercano y llegar a la solución del invento reivindicado?

No inventivo

NO

Seleccionar el que proporcione los efectos técnicos más similares

El problema técnico es: "cómo proporcionar los efectos técnicos de la invención"

¿El Estado de la Técnica (ET) tiene una solución?

SI

Misma solución

¿Indicación en el Estado de la Técnica para *combinar* la misma solución y llegar a la invención?

3.1.3) APLICACIÓN INDUSTRIAL:

Después del análisis realizado, es pertinente desentrañar el alcance y sentido del último de los requisitos positivos de patentabilidad, me refiero al condicionamiento de aplicación industrial. No obstante, realizaré el estudio del citado requerimiento en el Capítulo VI de esta tesis doctoral; pues, el Gobierno Norteamericano planteó “modificaciones” que involucran al antedicho condicionamiento. Siendo así, es oportuno desentrañar su alcance y compararlo con posterioridad con la petición Estadounidense de proteger invenciones “útiles”.

3.2) ELEMENTOS NEGATIVOS DE TUTELA:

El Art. 15 de la Decisión 486 enlista una serie de elementos que, al amparo de la citada norma, no se consideran invenciones al carecer de uno o varios de los requisitos positivos de amparo (novedad absoluta y universal, nivel inventivo o, aplicabilidad industrial). Me permito enunciar los objetos excluidos por el antedicho cuerpo normativo:

- a) *Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;*
- b) *El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma humano de cualquier ser vivo;*
- c) *Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;*
- d) *Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;*
- e) *Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,*
- f) *Las formas de presentar información.*

Ahora bien, antes de empezar el estudio de la citada normativa quiero destacar que ramas de la doctrina española y venezolana critican el nombre del Capítulo I, Título II de la Decisión 486 -de los requisitos de patentabilidad-; veámoslo:

“El legislador Andino no ha estado muy acertado al elegir el título del capítulo I, ya que el Art. 15 no regula una materia relativa a los requisitos de patentabilidad, sino una materia relacionada con el concepto de invención, que es una cuestión distinta de la de los requisitos. Tal vez por ello, habría

sido más acertado denominar a este capítulo con una expresión más amplia, como sucede en la Ley española, que utiliza la de patentabilidad”¹⁰¹

Concuero con el criterio del Dr. Otero Lastres, el Art. 15 solamente se refiere a la materia que por su naturaleza no tiene el carácter de invención. En definitiva, no se diferencia a la simple invención de los requisitos de patentabilidad. Siendo así, siguiendo la línea de pensamiento del doctrinario mencionado, me inclino por la necesidad de estructurar una denominación más amplia, susceptible de acaparar todas las cuestiones relacionadas con la patentabilidad (requisitos objetivos, exclusiones y prohibiciones de tutela). Consecuentemente, a mi juicio, la denominación adecuada por las consideraciones expuestas sería la de *patentabilidad*.

Cabe destacar que existe una cerrada discusión respecto de la naturaleza de los objetos encasillados dentro del Art. 15 de la Decisión 486. Para algunos doctrinarios estamos frente a simples descubrimientos, objetos que no podrían ser considerados como invenciones bajo ningún concepto. Este era el criterio del propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, dentro del Proceso 1-IP-1996, manifestó:

“En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6 nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que se considera como invenciones, o sea es una norma de calificación, por la que se establecen las excepciones a la calidad de inventos.”

Empero, años después, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina varió su concepción e hizo un alcance a la sentencia antes mencionada; advirtamos:

“Las exclusiones del concepto de invención establecidas en el Art. 6 de la Decisión 344 son la consecuencia de la aplicación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), por lo que las hipótesis determinadas en la referida norma comunitaria, de una u otra forma atentan contra la exigencia de novedad, no son el resultado

¹⁰¹ *Ibíd.*, OTERO LASTRES, P. 73.

de la actividad creativa del hombre o no son susceptibles de concretarse en producto o en un procedimiento industrial”¹⁰²

Después de analizar a los mencionados extractos jurisprudenciales, especialmente al referente al Proceso 21-IP-2000 he llegado a la siguiente conclusión: Se admite tácitamente que alguno o algunos de los enunciados del Art. 15 de la Decisión 486 podrían ser inventos; sin embargo, no serían patentables al carecer de uno o varios de los requisitos de patentabilidad. En definitiva, nuestro Tribunal Comunitario -al referirse al Art. 15 de la Decisión 486- dejó a un lado la teoría de la enunciación de simples descubrimientos, admitiendo la existencia de posibles invenciones que no pueden ser patentadas al incumplir con los requisitos objetivos de amparo (novedad, aplicación industrial y nivel inventivo).

Mi criterio personal es que ninguno de los enunciados del Art. 15 de la Decisión 486 son invenciones, pues no adscriben estructuralmente a los requisitos objetivos de tutela, en especial carecen de la altura técnica e industrial que debe poseer toda invención para considerarse como patentable. Sin embargo, si un programa de ordenador por ejemplo, se combina de manera adecuada, adquiere un carácter técnico y se obtiene un nuevo producto, este podría protegerse por medio de una patente si no incurre en las prohibiciones o exclusiones de amparo. En la misma línea, la ya citada Interpretación Prejudicial del Proceso 21-IP-2000 dice:

“Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o revelaciones de algo ya existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.

Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre,

¹⁰² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2000.

nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, no encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el Art. 7 de la Decisión 344”¹⁰³

Una vez concluido el análisis del alcance del Art. 15 de la Decisión 486, estudiaré de manera individual cada uno de los elementos establecidos en el citado artículo; observemos:

3.2.1) LOS DESCUBRIMIENTOS, LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS Y LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS:

Conforme podemos apreciar, el Art. 15 literal a) abarca varios supuestos:

1.- LOS DESCUBRIMIENTOS.-

El Diccionario enciclopédico *VOX*, define al “descubrimiento” de la siguiente manera:

“Acción de descubrir una cosa desconocida....”¹⁰⁴

Mientras que el mismo diccionario, conceptualiza al “descubrir” así:

“(del b.I discooperire).....hallar (algo que estaba ignorado o esconodido). Venir en conocimiento (de una cosa por primera vez).....”¹⁰⁵

Los descubrimientos han sido delimitados no solo por la jurisprudencia comunitaria, sino también por la doctrina Europea. Me permito citar al Dr. Pascual di Guglielmo,

¹⁰³ Ibidem, P. 399.

¹⁰⁴ DICCIONARIO ENCICLOPEDICO VOX, Editorial LEXIS 22, Madrid-España 1980, P. 1720.

¹⁰⁵ Ibidem, P. 1720.

que en su obra “La Invención Patentable” define a los descubrimientos de la siguiente manera:

“La invención es creación, porque produce efectos técnicos que no existían con anterioridad; y el descubrimiento, en cambio, simple reflejo de hechos exteriores en el espíritu del hombre, ya que consiste en reconocer o percibir objetos, fenómenos o propiedades de los cuerpos cuya existencia aún no había sido constatada, está destinado a enriquecer el patrimonio de la verdad pura”¹⁰⁶

Después del análisis del obrar intelectual del Dr. Di Guglielmo, puedo decir que los descubrimientos están en la naturaleza, no han sido accesibles al conocimiento humano, muchas veces se encuentran como consecuencia de la mera casualidad; además, carecen del sentido técnico que debe caracterizar a las invenciones patentables conforme lo he dicho a lo largo de este Capítulo.

Otros autores Europeos, excluyen la patentabilidad de los descubrimientos por carecer del requisito de aplicación industrial, me permito citar el pensamiento de los autores franceses Chavanne, A. y Burst, J.J, quienes respecto de la no patentabilidad de los descubrimientos dicen:

“El descubrimiento es la percepción de un fenómeno natural preexistente a toda intervención del hombre. Así, el descubrimiento de una ley natural, tal como la gravedad, está excluido de la patentabilidad. Lo mismo sucede respecto de un producto natural. La patente relativa al hongo Mucor Bourlad N° 5 fue anulada con motivo de un producto natural, no importa el interés que pueda tener su descubrimiento y de la utilidad que pueda tener para la industria, no podría más allá de todo método industrial de aplicación, o de un procedimiento industrial novedoso, ser objeto de patente”¹⁰⁷

¹⁰⁶ DI GUGLIELMO PASCUAL, LA INVENCION PATENTABLE, Editorial Victor P. de Zavalia, Buenos Aires-Argentina, 1968, P. 66.

Para mi forma de ver los descubrimientos no son susceptibles de patentabilidad al no cumplir con las condiciones positivas de protección; pues, resultaría ilógico pretender reproducir algo ya existente en la naturaleza. Los descubrimientos al no poseer un carácter técnico que solucione un problema insoluto o no soluto de manera adecuada no serían objeto de protección por medio de patentes. En definitiva, un descubrimiento por sí solo no es susceptible de protección. Empero, conforme lo manifesté en párrafos anteriores, si el material encontrado se combina y crea un nuevo cuerpo cuyo carácter es técnico, susceptible de solucionar un problema no resuelto, sería protegible siempre que no incurra en las prohibiciones de patentabilidad y adscriba estructuralmente a los requisitos objetivos de tutela (novedad, altura inventiva y aplicación industrial).

2.- LAS TEORIAS CIENTIFICAS:

Esta prohibición, para mi forma de pensar, tiene su fundamento en la no materialización de las teorías, los criterios científicos mientras no se plasmen en concreto no podrían patentarse. Concuera con mi forma de deliberación, el Dr. Guillermo Cabanellas al expresar:

“Las teorías científicas se caracterizan por no arrojar un resultado operativo concreto.”¹⁰⁸

Concomitante con lo expresado, puedo concluir que las teorías científicas no pueden patentarse, en virtud de que no cumplen con el requisito de aplicación industrial por causa de su carácter abstracto. Las teorías científicas buscan explicar el porqué de los fenómenos naturales, mientras que las invenciones patentables aplican en el mundo físico conocimientos inexplorados para obtener un resultado concreto, antes desconocido y solucionar un problema técnico insoluto. Es decir, se busca a través de

¹⁰⁷ CHAVANNE, A. Y BURST, J.J., DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, París-Francia, 1993, P. 68.

¹⁰⁸ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, Tomo I, P. 802.

una invención transformar a la naturaleza y generar algo novedoso e inexistente, lo cual es verticalmente diferente a elucubrar y pretender entender a los fenómenos físicos e intrínsecos que es lo que buscan las teorías científicas.

3.- LOS MÉTODOS MATEMATICOS.-

Concluyo que, al igual que ocurre con las teorías científicas, los métodos matemáticos no plasman un objeto concreto, utilizan un lenguaje numérico con el que se busca determinar cantidades y demostrar la posibilidad de cumplimiento de alguna teoría especulativa. Sobre el asunto, el Dr. Gómez Segade dice:

“No se traduce en un procedimiento técnico concreto susceptible de ser ejecutado, como sucede con la invención”¹⁰⁹

Los métodos matemáticos son abstractos por lo que también excluyen el requisito de aplicación industrial. El objeto de los métodos matemáticos, para mi forma de ver, es “jugar con posibilidades numéricas para obtener un resultado determinado”. Sin embargo, podría patentarse un invento que se fundamente en técnicas matemáticas, siempre que se obtenga un resultado concreto que cumpla con las condiciones positivas de patentabilidad y no incurra en las prohibiciones de protección. En definitiva -al igual que ocurre en el caso del material biológico-, no es óbice para impedir el patentamiento de un invento o procedimiento la presencia de métodos matemáticos, si el resultado de tal aplicación genera en algo nuevo que cumpla con los requisitos de tutela.

3.2.2) EL TODO O PARTE DE SERES VIVOS TAL COMO SE ENCUENTRAN EN LA NATURALEZA, LOS PROCESOS BIOLÓGICOS NATURALES, EL MATERIAL BIOLÓGICO EXISTENTE EN LA NATURALEZA O AQUEL QUE PUEDA SER AISLADO, INCLUSIVE GENOMA O GERMOPLASMA DE CUALQUIER SER VIVO.-

¹⁰⁹ GOMEZ, SEGADE, J.A., MEDIDAS CAUTELARES Y PATENTES QUIMICO FARMACEUTICAS, Ediciones Cuadernos Cefi, Madrid-España, 1989, P. 53.

Antes de empezar el análisis de la citada enunciación, es procedente manifestar que para el estudio de este tema, tomo como fuente bibliográfica fundamental a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que dentro del Proceso 21-IP-2000 respecto de la patentabilidad de materia viva dice:

“...conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de este último cuerpo normativo, no se consideran invenciones el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza, ni los procesos biológicos naturales, ni el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma.

No desvirtúa, sin embargo, lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas al material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no solo en una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y concreta del invento -que debe contener la solicitud de patente- pueda cumplirse a través del depósito de materia viva.

Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la invención cumpla con las condiciones de patentabilidad,

y de que no esté prohibida la concesión de la patente por el ordenamiento jurídico comunitario”¹¹⁰

De la cita jurisprudencial transcrita he llegado a las siguientes conclusiones, referentes al literal b) del Art. 15 de la Decisión 486:

1.- No se consideran invenciones el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo.

2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es claro en establecer la patentabilidad de invenciones referentes al material biológico, siempre y cuando medie una intervención del hombre, que a través de procesos biotecnológicos crea una nueva entidad que reúne los requisitos de patentabilidad y no esta inmersa en las exclusiones establecidas en el Art. 20 de la Decisión 486. Es decir, nuestro Tribunal no impide la patentabilidad de invenciones por el solo hecho de contener material biológico.

El antedicho análisis descriptivo responde a mi fuero personal y lo considero pertinente. A mi parecer, una invención que incluya materia viva será patentable siempre y cuando medie una intervención científica comprobable, lo que no es lo mismo que pretender proteger parte de un ser vivo en su estado natural, ya que en ese caso no mediará ninguna clase de tecnificación, constituyéndose el material biológico en un simple descubrimiento, carente de los requisitos positivos de tutela e incapaz de solucionar problema técnico alguno. Mi planteamiento es ratificado por el Dr. Otero Lastres; advirtamos:

“Lo que en este momento interesa destacar es tan solo que, aunque haya materia viva, si hay intervención técnica del hombre, hay invención.”¹¹¹

¹¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2000.

¹¹¹ *Ibíd.*, Dr. Otero Lastres, P. 58.

3.2.3) LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS O CUALQUIER OTRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR:

Conforme manifesté en el Capítulo I de este trabajo la Propiedad Intelectual está dividida en dos capítulos perfectamente diferenciables:

1.- La Propiedad Industrial que abarca: las invenciones; los dibujos y modelos industriales; los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; las marcas de fábrica, de comercio, de servicio y los lemas comerciales; las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; los nombres comerciales; las indicaciones geográficas y las obtenciones vegetales.

2.- Los derechos de los autores, dentro de los cuales se adscriben las obras literarias, artísticas y estéticas. Esta clasificación no responde a un simple capricho legislativo, existen consideraciones doctrinarias que explican el porqué de la no patentabilidad de las obras literarias, artísticas y estéticas. Al respecto, el Dr. Guillermo Cabanellas en su obra “Derechos de las Patentes de Invención” explica:

“Las obras literarias o artísticas carecen en cuanto tales del requisito de aplicabilidad industrial. Expresan una idea o concepto, o permiten lograr un resultado estético sobre la persona a la que se dirigen. No implican un conocimiento respecto de un producto o procedimiento materializable en una forma física susceptible de utilización económica”¹¹²

Mientras que sobre la no patentabilidad de las creaciones estéticas el Dr. Cabanellas es claro en decir:

“Similarmente, las creaciones estéticas no implican procedimientos o productos con aplicabilidad industrial, ni conocimientos técnicos destinados a la obtención de tales procedimientos o productos, sino formas perceptibles,

¹¹² *Ibíd.*, CABANELLAS, Guillermo, P. 806.

cuyo efectos creativos inciden directamente sobre la percepción humana. Una técnica estética busca una relación entre un objeto físico y un perceptor con capacidad de apreciación estética, mientras que una técnica patentable describe una relación entre elementos físicos, sin perjuicio de los ulteriores efectos que el resultado de esa técnica tenga sobre el consumidor o usuario”¹¹³

Ahora bien, después de analizar los criterios doctrinarios expresados, he llegado a la conclusión de que las obras literarias, artísticas y estéticas no son protegibles por medio de patentes de invención, al referirse a creaciones mentales que carecen de los requisitos positivos de patentabilidad, en especial del de aplicación industrial. Es decir, esta clase de trabajos buscan llegar conmoviendo al público mediante la transmisión sensorial de una idea, imagen o concepto. Mientras que las invenciones patentables se materializan en objetos que deben referirse a algún campo de la industria o tecnología.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo destacar, que una invención con características estéticas podría ser susceptible de patentabilidad siempre y cuando cumpla con los requisitos de protección.

Pero en este orden de ideas, sabiendo que una invención estéticamente presentada sería patentable, es menester preguntar ¿acaso una invención podría protegerse por intermedio del régimen de derechos de autor?, en un principio no; sin embargo, si se fijan y plasman en una obra el manual de procedimientos, la manera de presentar la información, etc., serían tutelados, eso sí de manera independiente de la patentabilidad o no patentabilidad de la creación intelectual. En definitiva, un manual de procedimientos puede ampararse con el régimen de derechos de autor, aunque el invento ahí descrito carezca de los elementos positivos de patentabilidad, pues estamos hablando de dos figuras jurídicas verticalmente diferentes.

¹¹³ *Ibíd.* CABANELLAS, Guillermo, P. 828.

3.2.4) LOS PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, JUEGOS O ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES:

En este punto, es pertinente mencionar que existen varias disyuntivas que se deben analizar:

1.- LOS PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES.- Sobre el asunto la doctrina especializada es clara en decir:

“Desde el punto de vista de la estructura de la legislación de patentes, el motivo de la exclusión aquí considerada es relativamente obvio. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales carecen de aplicabilidad industrial, pues implican instrucciones para realizar pasos mentales y no para efectuar actividades materiales. No suponen aplicar las fuerzas de la naturaleza, ni el logro de un determinado producto o efecto físico”¹¹⁴

La cita mencionada, para mi forma de ver, simplemente desentraña el alcance de la prohibición; pues, los planes para el ejercicio de actividades intelectuales son orientaciones de diligencia, supuestos con los cuales los seres humanos llevaremos adelante ciertas actividades.

A mi juicio, las actividades intelectuales son valiosas, y obviamente merecen una tutela, aunque no a través del régimen de patentes de invención, ya que carecen de aplicación industrial al no poder ser reproducidas de manera material. Sin embargo, merecerían, con fundamento en mi experiencia profesional, un amparo mediante el régimen de derechos de autor.

¹¹⁴ S.D. BERGEL, REQUISITOS Y EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD, Ediciones Hijos de Reus, Madrid –España, 1982, P. 28.

2) PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA JUEGOS:

Sobre el asunto, el Dr. Guillermo Cabanellas, en su obra “Derechos de las Patentes de Invención” dice:

“En estos casos la no configuración de una invención patentable refleja la falta de aplicabilidad industrial de esos planes, reglas y métodos. El efecto de éstos no consiste en un resultado material concreto, sino en el cumplimiento con los aspectos normativos de un juego o en la obtención de un mejor resultado frente a las reglas del juego relevante”¹¹⁵

En estos asuntos, para mi criterio, no existe -al igual que en casos anteriores- una materialización del objeto (carencia de aplicación industrial), no ocurre una transformación en la naturaleza que genere algo diferente y novedoso, simplemente se emiten criterios y normas que facilitan un mejor desempeño de ciertas actividades. Por ejemplo, una estrategia deportiva para la lucha libre no sería patentable, pero una nueva bebida que mejore el desempeño competitivo de los luchadores, si cumple con las condiciones positivas de patentabilidad podría protegerse a través de una patente.

3) LOS PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELECTUALES, JUEGOS O ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES:

El Dr. Cabanellas -antes citado-, ejemplificó varios casos de reglas económicas que por su naturaleza no serían patentables:

“Las fórmulas de matemática financiera, los métodos para valorar los títulos, las reglas para la evaluación de opciones,...las técnicas de administración de empresas, las técnicas de motivación de personal, los sistemas para el cálculo de remuneraciones,...las técnicas de publicidad”¹¹⁶

¹¹⁵ Ibíd. CABANELLAS, Guillermo, P. 810.

¹¹⁶ Ibíd. CABANELLAS, Guillermo, P. 812.

El asunto en este caso es sencillo (criterio personal), no se pueden patentar las técnicas descritas por las ciencias económicas que no buscan transformar la naturaleza y obtener un resultado concreto; pues, su objetivo es otorgar a las personas y estados líneas de conducta para el obrar financiero diario. Es decir; no es el objetivo de las ciencias financieras el plasmar en concreto un elemento material y concreto que soluciones un problema técnico. Consecuentemente, los planes, métodos y reglas destinadas a las actividades financieras carecen de los requisitos objetivos de patentabilidad, en especial del de aplicabilidad industrial. Es menester destacar, que la doctrina excluye de forma definitiva la posibilidad de patentar reglas, planes y métodos para el ejercicio de actividades financieras -criterio con el que concuerdo-. Sin embargo, creo que aunque las actividades económicas no son patentables, existe una innegable vinculación con el régimen de patentes de invención, pues conforme demostré en el Capítulo II del presente trabajo científico-académico, la naturaleza jurídica de las invenciones patentables es eminentemente patrimonial. Así las cosas, aunque se desligue el régimen de protección, el fundamento financiero de las patentes es indiscutible.

3.2.5) LOS PROGRAMAS DE ORDENADORES O EL SOPORTE LÓGICO COMO TALES:

Es menester destacar que actualmente los programas de ordenadores o software se protegen en nuestro país a través del sistema de derechos de autor. El Art. 7 de la Ley de Propiedad Intelectual conceptualizó a varios términos adscritos dentro de la citada norma, entre ellos define lo que es el software; observemos:

“Programa de ordenador (software).- Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende

también la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales de uso”

Adicionalmente, enunció criterios de doctrinarios que critican el posible patentamiento de software como un solo cuerpo:

“1. El programa de computación, a diferencia de las invenciones industriales, no aporta ningún cambio a la materia ni a la energía en el mundo físico.

2. El software no es un aparato (como el hardware), ni tampoco un proceso industrial.

3. El derecho industrial dirige la protección al contenido mismo de la invención, mientras la tutela del software está referida a la forma de expresión, propia del derecho de autor.

4. Si bien los programas de computación tienen características de originalidad, en su sentido de individualidad (óptica del derecho de autor), muy pocos de ellos revisten novedad en el sentido del derecho invencional”¹¹⁷

Estoy de acuerdo con la proposición del autor mencionado, el software no es un objeto industrial propiamente dicho, además, y por sobre todas las cosas, conforme mencione anteriormente, los programas de computación son formas de expresión que muchas veces concluyen en algoritmos y conjunciones matemáticas. Respalda lo antes expresado la doctrina especializada, al enlistar las ventajas de la protección de software a través de los Derechos de los Autores; cito algunas de las mencionadas prebendas:

¹¹⁷ ANTEQUERA PARILLI, RICARDO, “EL NUEVO RÉGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR EN VENEZUELA”, Editorial Autoralex, Caracas-Venezuela, 1994, PS. 153 – 154.

a) *Uno de los principios básicos sobre el derecho de autor, es que se protege a la obra sin entrar a considerar su valor artístico, estético, su finalidad, o cualquier otro elemento.*

b) *Continuando con el mismo principio básico anterior, otro de los elementos que no son tomados en cuenta para otorgar la protección por el derecho de autor, es el soporte físico sobre el cual está fijada la obra o si este debe ser “interpretado” por un ser humano o por una máquina para que pueda ser perceptible por otros.*

d) *Con respecto a que el derecho de autor no protege a la idea, debemos coincidir en que esta una afirmación correcta. Ahora, no puedo coincidir en que esto sea criticable, sino por el contrario, es más acertado no proteger la idea que proponer una legislación particular para proteger una “idea”, ya que sería prácticamente nula la competencia en esta rama.*

e) *El derecho de autor protege todo lo que pueda constituir “obra”, de esta manera, los pasos o procesos tales como los diagramas de flujo o los análisis sobre las diversas aplicaciones del software, son protegibles, siempre y cuando constituyan obras.*

f) *Con respecto a que no se establecen derechos a favor de los usuarios, es una crítica correcta, ya que el derecho de autor pretende proteger al creador de una obra y no al comprador o usuario de la misma”¹¹⁸*

Después de lo expuesto, para mi forma de pensar, los software no pueden protegerse por medio del sistema de patentes de invención al ser métodos de expresar información, no logran resolver por sí solos un problema técnico. Adicionalmente, no se materializan en concreto, ni transformar la naturaleza. En tal virtud, podría patentarse una computadora, o un invento que dentro de su estructura posea un

¹¹⁸ FUENTES PINZÓN, FERNANDO, “DERECHOS MORALES”, Artículo publicado en el libro-memoria Brevario del Derecho de Autor, Caracas-Venezuela, 2000.

ordenador, más no un software solamente al carecer del requisito de nivel inventivo. Me permito citar doctrina que coadyuva mi proposición:

“Con respecto a la Aplicabilidad Industrial, sería necesario que el programa de computación aporte una solución a un problema técnico, quedando los programas educativos o recreativos excluidos de la protección, por no otorgar ninguna solución”¹¹⁹

3.2.6) LAS FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN:

Sobre el asunto el Dr. Gómez Segade manifiesta:

“La exclusión aquí considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la percepción del receptor de la información y no sobre la materia. Se ha considerado que se está, por lo tanto, ante una variante de las reglas dirigidas al espíritu humano”¹²⁰

Es decir, para mi forma de pensar, la exclusión en estudio se refiere, siguiendo la cita doctrinaria transcrita, a la forma de exhibir la información más no al mecanismo utilizado para presentar tal o cual disertación. Por ejemplo, un nuevo emisor satelital que mejore las ondas radiales sería patentable si cumple con los requisitos positivos de tutela y no se adscribe dentro de la órbita de las prohibiciones de salvaguardia. En definitiva, tengo la certeza que la razón de ser de la exclusión en observación se refiere a que estamos ante procedimientos para actuar sobre el conocimiento humano, más no para modificar el entorno y plasmar algo en concreto o solucionar un problema in soluto o soluto de manera insatisfactoria.

3.3) EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD:

¹¹⁹ Gert D. Kollé. “PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON SOFTWARE EN EUROPA”, Publicaciones Revista del Derecho de la Alta Tecnología No. 49, Madrid –España, 1992.

¹²⁰ *Ibíd.* GOMEZ, SEGADE, P. 55.

Siguiendo el orden de exposición, me dispongo a analizar las excepciones a la patentabilidad establecidas en el Art. 20 de la Decisión 486.

Debo mencionar que las excepciones a la patentabilidad establecidas en el Art. 20 de la Decisión 486, tienen su fundamento en los numerales 2 y 3 del Art. 27 del acuerdo TRIP'S y son las que a continuación enuncio:

“a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o vida de las personas o de los animales, o para la preservación de los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) Las plantas, los animales o los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos biológicos o microbiológicos;

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”

Ahora bien, destaco que la Decisión Comunitaria 486 posee una prohibición adicional, establecida en el Art. 21, impedimento que textualmente cito:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Art. 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Siendo así, me permito describir de manera individual a las prohibiciones establecidas en el Art. 20 de la Decisión 486:

3..3.1) ANALISIS DEL LITERAL A) DEL ART. 20 DE LA DECISION 486:

El citado literal se refiere a una excepción indeterminada y hasta cierto punto subjetiva, pues esta abarca dos valores que no están correctamente definidos dentro de la legislación comunitaria “moral y orden público”. Esta prohibición tiene estrecha relación con el concepto de interés público, definido por la doctrina pertinente de la siguiente manera:

“En materia de patentes el orden público puede ser entendido como el conjunto de valores admitidos por la generalidad de un cuerpo social que resultarían transgredidos de un modo irreparable si se concediera una patente sobre una invención determinada”¹²¹

De lo expuesto, entiendo que el concepto de interés público está vinculado con las diferentes realidades sociales, las personas según las circunstancias admiten o no la protección de un determinado invento. Explico mi postura con un ejemplo: Si para *A* es moral proteger el invento *X* para *B* puede ser inmoral y atentatorio contra el orden público patentar la creación *X*, aunque esta reúna los requisitos objetivos de patentabilidad. Por tanto, en el Estado *B* no se otorgará una patente sobre el invento

¹²¹ IGLESIAS, PRADA, J.L. “LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GENÉTICOS Y EL PROYECTO GENOMA HUMANA”, Ediciones Revista de Derecho Industrial, Madrid-España, 1995, P. 82.

X por consideraciones morales y de orden público. Sobre el asunto, de manera evidentemente académica y esclarecedora de conceptos, el Dr. Guillermo Cabanellas cita ejemplos de inventos que bajo determinadas acontecimientos podrían transgredir o no transgredir el interés social:

“El ejemplo típico es el de una técnica para fabricar cartas bombas. Pueden también mencionarse instrumentos o procedimientos de tortura, etc.

Debe examinarse la posibilidad de que un producto sea de comercialización prohibida, y sin embargo sea patentable por no transgredir el orden público.

A los fines de tal examen debe tenerse en cuenta que ciertas prohibiciones tienen motivos económicos.....

...la fabricación de ciertas armas; tampoco en estos casos sería aplicable la prohibición de patentamiento, máxime cuando el Estado tiene un manifiesto interés en incentivar un mayor nivel técnico en la materia”

...utilizaciones lícitas e ilícitas; así un procedimiento para abrir cajas fuertes no debe ser tenido como contrario al orden público, pues puede ser usado tanto por un ladrón como por un cerrajero”¹²²

Además de lo expuesto, debo resaltar, que muchas de las referencias al orden público están vinculadas con las invenciones biotecnológicas. En concordancia con lo que expresé, el Considerando 39 de la Directiva 98/44/CE literalmente afirma:

“El orden público y la moralidad se corresponden, en particular, con los principios éticos y morales reconocidos en un Estado Miembro, cuyo respeto es particularmente necesario en el campo de la biotecnología, a causa del

¹²² Ibíd. CABANELLAS, Guillermo, P. 850-851.

considerable avance de las consecuencias potenciales de la invención en este ámbito y de sus vinculo con la materia viva.”

Conforme dije dentro del compromiso presentado, una invención que posea dentro de su estructura materia viva, si acaudilla los requisitos positivos de patentabilidad y no incurre en las exclusiones o prohibiciones de protección sería tutelada, pues lo inadmisibile es proteger materia viva como está en la naturaleza, por lo que el principio citado en la Directiva Europea fue superado. En tal virtud, debe analizarse cada caso, y según esto determinar la conveniencia y posibles perjuicios para el Estado al que se solicita la protección de creaciones biotecnológicas.

Lo dije al principio de este Capítulo, las excepciones establecidas en el Art. 20 literales a) y b) son ambiguas y no definen que abarcan los conceptos de interés público y moral. En tal virtud, para una mayor claridad legislativa, sugiero al parlamentario comunitario se sirva adoptar el apartado numero 2 de la Directiva Europea 98/44/CE que, al igual que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, enumera los objetos que no serían patentables por atentar contra la moral y el orden público, enunciados que con fines sugestivos los menciono a continuación:

“a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;

b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano;

c) Las utilizaciones de embriones con fines industriales o comerciales;

d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.”

Se aprecia que el Legislador Europeo expresamente segregó materias biotecnológicas que por su naturaleza atentarían contra el orden público. Mientras que el Legislador Andino, para mi forma de pensar, intentó no limitar las facultades discrecionales de los jueces al no adoptar una clasificación de objetos contrarios al orden público y a la moral, aunque mantengo mi juicio de valor en el sentido que es necesario contar con una lista enunciativa que otorgue directrices claras de juzgamiento.

3.3.2) ANALISIS DEL LITERAL B) DEL ART. 20 DE LA DECISION 486:

Mi criterio al respecto es que las excepciones establecidas en los literales a) y b) del Art. 20 de la Decisión 486 debían tratarse como un solo cuerpo indisoluble, pues se refieren básicamente a invenciones biotecnológicas y a los conceptos subjetivos de interés público, moral y ética. Por lo que, lo citado en el enunciado anterior es aplicable al asunto en análisis. Al respecto, de manera clara y contundente el Dr. Otero Lastres, en concordancia con lo expresado manifestó:

“Esta excepción tiene el mismo fundamento que la anterior y prohíbe que se patenten invenciones cuya explotación comercial afectaría necesariamente a la salud y vida de las personas o animales, a los vegetales o al medio ambiente...”¹²³

Siguiendo el orden lógico de exposición, correspondería analizar a continuación de lo formulado las excepciones establecidas en los literales c) y d) del cuerpo comunitario en estudio. No obstante, las consideraré de manera profunda en el Capítulo subsiguientes -Las Invenciones Patentables en el TLC-, por lo que en este momento quedan simplemente enunciadas. Lo anteriormente mencionado es aplicable también a la prohibición establecida en el Art. 21 de la Decisión 486.

Después de lo expuesto, he llegado a las siguientes conclusiones que desentrañan la naturaleza del Art. 20 de la Decisión 486:

¹²³ *Ibíd.* LASTRES, OTERO, P. 63.

PRIMERA.- El Dr. Gómez Segade, al referirse a las excepciones a la patentabilidad establecidas en el Art. 27 literales a) y b) del ADPIC -singularidades análogas en su alcance a las mencionadas en el Art. 20 de la Decisión 486- afirmó:

*“Con el nombre de excepciones a la patentabilidad se designan una serie de auténticas invenciones que, aunque puedan reunir todos los requisitos de patentabilidad, no pueden ser protegidas por medio de patente por razones de distinta índole”*¹²⁴

Con certeza absoluta, puedo decir que, estamos al frente de invenciones que si bien pueden reunir los requisitos positivos de patentabilidad (*novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial*) no pueden protegerse entre otros, por motivos de orden público, salud ciudadana y animal, seguridad alimenticia, etc. Sobre el asunto, análogamente con mi forma de pensar, el connotado tratadista J. Straus dice:

*“Resulta claro de la historia del acuerdo TRIPs que un numero de países, partiendo de la situación prevaleciente de sus sistemas jurídicos nacionales, sugirieron permitir la exclusión de algunas materias respecto de la patentabilidad: Principios científicos, métodos matemáticos, diseños estéticos, etc...”*¹²⁵

SEGUNDA.- Para mi criterio, los literales a) y b) del Art. 20 de la Decisión 486 se refieren a valores sociales, morales, éticos y preventivos. En consecuencia, los literales citados podrían ser tratados como un cuerpo indisoluble. Se aviene con mi razonamiento el Dr. Otero Lastres quien al respecto menciona:

“En efecto si se lee detenidamente el apartado dos del Art. 27 ADPIC, el fundamento de las excepciones es único y el mismo, y está conectado con valores de “orden público” y de “moral”. Así se desprende no solo de que se

¹²⁴ *Ibíd.* GOMEZ, SEGADE, P. 57.

¹²⁵ J. STRAUS, “IMPLICATIONS OF THE TRIPS AGREEMENT”, Ediciones BADEN-BADEN, Washington -Estados Unidos, 1990, P.187.

este ante una sola norma, sino que también de la expresión inclusive, que sigue a la mención de esos dos valores, la cual pone de relieve que todo lo demás que se menciona seguidamente se incluye en esos dos valores”¹²⁶

TERCERA.- Es menester destacar que el Art. 20 de la Decisión 486 establece excepciones de patentabilidad. Es decir, se enuncian objetos que pueden cumplir con los requisitos positivos de protección, empero por diversas circunstancias no pueden ser tutelados. Mientras que el Art. 15 de la Decisión 486 antes analizado, enuncia objetos que por su naturaleza no son considerados invenciones, para mi forma de ver, por no poder materializarse o por incumplir con los requerimientos positivos de patentabilidad.

¹²⁶ *Ibíd.* LASTRES, OTERO, P. 28.

CAPÍTULO IV- LAS INVENCIONES PATENTABLES DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA TLC

Como sabemos, nuestro país estaba negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los temas más álgidos era el relativo a la Propiedad Intelectual, en especial el asunto concerniente a las invenciones patentables; pues, los EEUU -pretendían o pretenden- modificar las reglas establecidas por la legislación comunitaria y nacional para la tutela de la antedicha institución jurídica esto, para mi forma de ver, con la intención de favorecer los justos o injustos intereses de importantes transnacionales que, con fundamento en la propiedad intelectual, pretenden mejorar su posición comercial dentro del mercado mundial.

En ese contexto, el análisis del presente Capítulo será pormenorizado y responderá a consideraciones jurídicas, doctrinarias y políticas. Consecuentemente, pretendo fundamentar una posición y con sustento en la misma sugerir o criticar la inclusión de ciertos cambios que no solo violentarían a la normativa comunitaria y nacional sino que también podrían afectar la calidad de la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, entremos en materia:

4.1) GENERALIDADES:

1.- QUE ES UN TLC?.- Sobre el asunto la doctrina comercial Colombiana manifiesta:

“Es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementa los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social.

Los TLCs contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles.”¹²⁷

¹²⁷ Gobierno de la República de Colombia, “Las 100 Preguntas del TLC”, Impresor Panamericana Formas e Impresos S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, P. 1.

En el mismo sentido, el Gobierno Ecuatoriano expresa:

“Un Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo mediante el cual dos o más países establecen reglas y normas para el libre intercambio de productos, servicios e inversiones.”¹²⁸

A mi juicio, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son convenios comerciales a través de los cuales -mediante una adecuada unificación normativa- se busca mejorar el intercambio de bienes y servicios entre estados. Es decir, se propugna una apertura comercial sin mayores trabas que las impuestas por el interés público representado por el Estado y sus instituciones.

En definitiva, a mi forma de ver, los TLC son herramientas idóneas y necesarias de intercambio comercial dentro de un mundo globalizado. No obstante, pecando de papista, no puede suscribirse esta clase de convenios si el interés público y valores superiores como la salud y vida se ven comprometidos.

2.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC.-

2.1) Sabemos que vivimos en un mundo globalizado, la tendencia actual es la integración económica y la búsqueda del bien común como resultado de la misma. La negociación de convenios comerciales -bilaterales, multilaterales y por bloques- no es nueva, data de los años 40's y se consagró en el GATT, convenio que estipuló los fundamentos de la integración económica global por lo que, el antedicho convenio, puede considerarse como el antecedente primigenio y facultativo para la negociación del TLC. Mi criterio es corroborado por el Gobierno Ecuatoriano; observemos:

“El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) suscrito por varios países en 1947. El GATT fija principios que rigen el comercio mundial, basándose en la no discriminación, previsibilidad, y un trato equivalente entre productos nacionales e importados.

En 1994, sobre la base del GATT, se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual Ecuador es miembro desde 1996. A partir de ese

¹²⁸ www.tlc.gov.ec

momento el Ecuador accede a derechos en el comercio mundial que debe profundizar mediante acuerdos o esquemas de integración económica como en la CAN, el MERCOSUR y la ALADI.”¹²⁹

2.2) Ahora bien, 2 de Octubre de 2003, el Gobierno Ecuatoriano propuso de manera formal a los Estados Unidos de Norteamérica ser incluido en la negociación del Tratado de Libre Comercio Andino (TLC).¹³⁰

2.3) *“El 18 de Noviembre de 2003, se anunció la inclusión del Gobierno Ecuatoriano en la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica.”*¹³¹

Debo manifestar que en principio las negociaciones fueron multilaterales y preventivas.

i) MULTILATERALES: Al existir varias partes negociando de manera conjunta con los Estados Unidos de Norteamérica -Ecuador, Perú y Colombia-

ii) PREVENTIVAS: El ATPDEA finaliza en Diciembre de 2006. El ATPDEA es un Convenio unilateral y temporal, a través del mismo Estados Unidos de Norteamérica asigna prebendas arancelarias a los Países Andinos como recompensa por la lucha antidrogas. Empero, una vez concluido el plazo de concesión, “la gran nación del norte”, en ejercicio de su soberanía, decidirá si continua o no con las preferencias arancelarias otorgadas a las naciones de la CAN por intermedio del ATPDEA.

Siendo así, los Países Andinos, concientes de la inminente culminación del ATPDEA se vieron compelidos a buscar una solución que impida el encarecimiento del ingreso de sus productos al mercado Estadounidense.

A mi juicio, al haber fracasado la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), dentro de la estrategia comercial Norteamericana, a petición de parte, parece la opción más viable la negociación bilateral o por bloques de Tratados de Libre Comercio (TLC’S). En este sentido, si bien no comulgo con muchas de las imposiciones Estadounidenses, no podemos aislarnos del mundo; más aún, con plena

¹²⁹ *Ibíd.*

¹³⁰ Fuente: “Diario La Hora”, 3 de Octubre de 2003, Sección: Política.

¹³¹ Dr. Alfredo Corral Ponce, Memorias de la conferencia: “Las Patentes de Invención en el TLC”, Hotel Crown Plaza, Quito-Ecuador, Enero de 2004.

conciencia de que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos de Norteamérica.

2.4) Después de lo expuesto, a manera de conclusión, me permito enunciar en orden cronológico-descendente a las diferentes rondas de negociación del TLC:

XIV Ronda de Negociaciones:

Washington, Estados Unidos. 23 – 03 de abril 2006

XIII Ronda de Negociaciones:

Washington, Estados Unidos. 18 - 22 de noviembre 2005

Mini Ronda de Negociaciones:

Washington, Estados Unidos. 17 - 21 de octubre 2005

XII Ronda de Negociaciones:

Cartagena, Colombia. 19 - 23 de septiembre 2005

XI Ronda de Negociaciones:

Miami, Estados Unidos. 18 a 22 de julio de 2005

X Ronda de Negociaciones:

Guayaquil, Ecuador. 6 a 10 de junio de 2005

IX Ronda de Negociaciones:

Lima, Perú. 18 a 22 de abril de 2005

VIII Ronda de Negociaciones:

Washington, Estados Unidos. 14 a 18 de marzo de 2005

VII Ronda de Negociaciones:

Cartagena, Colombia. 7 a 11 de febrero de 2005

Mini Ronda de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:

Washington, Estados Unidos, 25 y 26 de enero de 2005

VI Ronda de Negociaciones:

Tucson, Estados Unidos. 30 de noviembre a 5 de diciembre de 2004.

V Ronda de Negociaciones:

Guayaquil, Ecuador. 25 a 29 de octubre de 2004

IV Ronda de Negociaciones:

Fajardo, Puerto Rico. 13 a 17 de septiembre de 2004

III Ronda de Negociaciones:

Lima, Perú. 26 a 30 de julio de 2004

II Ronda de Negociaciones:

Atlanta, Estados Unidos. 14 a 18 de junio de 2004

I Ronda de Negociaciones:

Cartagena, Colombia. 18 y 19 de mayo de 2004

Fuente: www.tlc.gov.ec

3.- INTERES NORTEAMERICANO PARA SUSCRIBIR EL TLC ANDINO.- Se pueden mencionar varios aspectos:

“° El Producto Interno Bruto de los Países Andinos en su conjunto es de US \$ 463.000.000.

° En el año 2003 e inicios del 2004 los Países Andinos representaron para los Estados Unidos de Norteamérica, en el rubro de exportaciones US \$ 7.000.000.000.

° Las inversiones de los Estados Unidos de Norteamérica a los Países Andinos en el año 2003 ascendieron a US \$ 4. 500. 000.000.

° Excluyendo al NAFTA, en su conjunto Colombia es el segundo comprador de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos de Norteamérica.

° El fracaso del ALCA motivó a Estados Unidos de Norteamérica a negociar de acuerdos en bloque y bilaterales.

° Razones de política exterior.”¹³²

A mi juicio, los Estados Unidos de Norteamérica, dentro de una estrategia geopolítica, le interesa consolidar una posición dominante dentro de los Países Andinos, los Tratados Libre Comercio (TLC'S) son el complemento idóneo de luchas ideológico-comerciales. Cito algunos ejemplos: lucha antidroga, antiterrorismo, anticomunismo, etc. Es decir, Estados Unidos pretende establecer bloques comerciales que comulguen con su ideología política. Al respecto, el Dr. Alfredo Corral Ponce manifiesta:

“Las razones de EEUU para negociar el TLC Andino son de política exterior a más de política comercial (narcotráfico)...El TLC es el complemento natural al Plan Colombia.”¹³³

Después de lo expuesto, encasillándome en el tema, me permito declarar que uno de los asuntos más álgidos dentro de la negociación del TLC es el relativo a la Propiedad Intelectual. Cabe destacar que una de las principales fuentes de ingresos para los Estados Unidos de Norteamérica es la protección de las creaciones del intelecto, solamente en el año 2003, las actividades relacionadas con los derechos intelectuales representaron para EEUU el 50 % de sus exportaciones, 7 % de su PIB y el segundo rubro de contribuciones tributarias, las empresas vinculadas con la Propiedad Intelectual dan trabajo a 10.000.000 de Norteamericanos¹³⁴. Siendo así, es comprensible la importancia del tema para la “gran potencia del norte”.

Ahora bien, siguiendo el orden propuesto, concluyo que los intereses Norteamericanos en la materia son geopolíticos, comerciales y se resumen de la siguiente manera:

¹³² *Ibíd.*

¹³³ *Ibíd.*

¹³⁴ *Ibíd.*

- ° Consolidación y suscripción de acuerdos internacionales (PCT, Protocolo de Madrid, UPOV 91, entre otros.);
- ° Fortalecimiento de derechos mínimos (ADPIC PLUS);
- ° Tutela efectiva del comercio electrónico y los derechos de autor;
- ° Un mayor estándar de protección para los obtentores Estadounidenses de Obtenciones Vegetales;
- ° Abolición de varias excepciones de patentabilidad (plantas, animales, etc.) y extensión de los plazos de tutela;
- ° Mejorar el posicionamiento de empresas Estadounidenses mediante el registro internacional de marcas y la solicitud extranjera de patentes, esto con un objetivo fundamental: disminuir costos por la presentación de solicitudes nacionales (patentes- PCT) y registros territoriales (marcas-Protocolo de Madrid);
- ° Estandarización legislativa;
- ° Unificación procesal en materia de competencia y de propiedad intelectual.

Nota.-Las citadas conclusiones resumen los intereses Norteamericanos, son de mi autoría y confiesan mi criterio al respecto.

4.- INTERES ECUATORIANO PARA SUSCRIBIR EL TLC.- Ni el más optimista nacionalista puede desconocer el hecho de que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos de Norteamérica. Según el Dr. Manuel Chiriboga¹³⁵, Ex Jefe Negociador del TLC, el 40% de nuestras exportaciones durante el año 2005 fueron direccionadas a Norteamérica. Por otro lado, uno de los pocos países con los que tenemos una balanza comercial favorable es la gran potencia del norte.

¹³⁵ *Ibíd.*, www.tlc.gov.ec

Lo dije al principio de esta exposición, el ATPEDEA está próximo a culminar, el antedicho acuerdo permite el ingreso de más de 5.000 productos ecuatorianos al mercado Estadounidense sin aranceles. Siendo así, al culminar el ATPEDEA, si EEUU decide no prorrogarlo, muchos de nuestros principales productos de exportación desaprovecharían su principal nicho de mercado, sectores como: el florícola, cacaoero, de productos no tradicionales, entre otros, se verían seriamente afectados al perder competitividad frente a nuestros vecinos (Colombia y Perú) quienes, oportunamente, anticipándose a la culminación del Tratado Unilateral de Preferencias Arancelarias ATPDEA suscribieron TLC'S con EEUU.

Así las cosas, nuestro país está interesado en suscribir un TLC con EEUU por varias razones, entre las principales tenemos:

“° La consolidación del ATPDEA;

° Exportar más productos con un mayor valor agregado;

° Crear nichos de mercado;

° Poseer condiciones favorables para importar materias primas y bienes de capital;

° Eliminación de medidas arancelarias;

° Exportar a países con monedas fuertes;

° El TLC es un instrumento de promoción y no de control;

° Fomentar el empleo mediante el aumento de las exportaciones;

° Transferir tecnología;

° Recibir divisas en dólares;

° Recibir asistencia técnica y cooperación económica.”¹³⁶

¹³⁶ *Ibíd.*, Dr. Alfredo Corral Ponce.

No me compete comentar los posibles beneficios o perjuicios económicos que se irrogaría al Ecuador en caso de suscribirse el TLC, soy abogado y mi análisis se limitará a la mesa de Propiedad Intelectual, específicamente al tema de las invenciones patentables. No obstante, haciendo uso de la simple lógica, considero que es fundamental suscribir un Tratado de Libre Comercio con nuestro principal socio comercial, moramos en un mundo globalizado, no podemos aislarnos del mundo, debemos abrir nuestro mercado a nuevas oportunidades de comercio. Empero, técnicamente corresponde al Estado y a sus instituciones valorar el impacto del TLC y, con fundamento en un criterio profesional, alejado de la política, enlistar los -pro y contra- para el Ecuador si se llega a suscribir el antedicho arreglo.

4.2) LAS INVENCIONES PATENTABLES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.-

Lo he dicho a lo largo de esta tesis doctoral, la propiedad intelectual -entiéndase intelectual e industrial- es una de las ramas jurídicas más amplias y complejas dentro del mundo del derecho, abarca varios campos: marcas, patentes, derechos de autor (propiedad intelectual), entre otros. Dentro del Tratado de Libre Comercio “TLC” se regula la mayoría de instituciones intelectuales; no obstante, el tema que me corresponde desarrollar es el más complejo y delicado dentro de la mesa de Propiedad Intelectual el de “Las Invenciones Patentables”.

Ahora bien, es importante mencionar que los Estados Unidos de Norteamérica, en un principio, propusieron la tutela de figuras jurídico-intelectuales tradicionalmente excluidas de protección, principalmente se sugirió:

- ° La patentabilidad de plantas y animales;
- ° La patentabilidad de métodos de tratamiento, diagnóstico y quirúrgico;
- ° La patentabilidad de los segundos usos;
- ° La compensación al plazo de protección de las patentes;
- ° La protección temporal de los datos de prueba;

Adicionalmente, se propuso la modificación del requisito de “aplicabilidad industrial” por el de “utilidad en la industria”.

Después de lo expuesto, con el afán de encasillar mi postura, siendo mi pretensión principal aportar al mundo del derecho, me permito desentrañar la naturaleza de las antedichas instituciones jurídicas, esto con un objetivo fundamental determinar la conveniencia o no de ceder ante las propuestas de otros países para cambiar los conceptos de patentabilidad; entro en materia:

4.2.1) MENCIÓN DE LOS REQUISITOS OBJETIVOS, EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD:

Cabe destacar que existen tres elementos que configuran la existencia de la regla técnica destinada a solucionar un problema insoluto o soluto de manera inadecuada; estos componentes son los que a continuación enlisto; veámoslo:

REQUISITOS POSITIVOS.- Para mi forma de ver no son otra cosa que las condiciones de patentabilidad en estricto sentido: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Al respecto, la doctrina especializada ratifica mi planteamiento al decir:

“Bajo la LP -reflejando las exigencias del acuerdo TRIP, los requisitos positivos de patentabilidad son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.”¹³⁷

El análisis de los antedichos requisitos fue desentrañado en el Capítulo III de la presente tesis doctoral; siendo así, no voy a replicar el citado estudio. No obstante, es importante detener mi atención en el requisito de Aplicabilidad Industrial.

4.2.2.1) LA APLICACIÓN INDUSTRIAL DENTRO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL:

El Art. 19 de la Decisión 486, define al requerimiento en análisis de la siguiente manera:

“Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

“La industrialidad es el último requisito que debe cumplir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios

¹³⁷ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, P. 628.

propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”¹³⁸

De igual forma, la doctrina pertinente comenta:

“El requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y tecnología. En consecuencia, solo se deben patentarse las invenciones que pueda emplearse en la práctica.”¹³⁹

Para mi forma de ver, el requisito de aplicación industrial está estrechamente ligado con la ejecución real de la invención, es decir, no puede entenderse la existencia de una creación si su objeto no puede ser reproducido de manera real.

Consecuentemente, el condicionamiento en estudio es la materialización de la regla técnica en cualquier campo de la industria. Respalda mi criterio la doctrina colombiana, que sobre el tema se ha pronunciado de la siguiente manera:

“La invención para poder ser patentable debe poderse producir (invención de producto) o (invención de procedimiento) utilizar en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos, debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios”¹⁴⁰

Ahora bien, es importante mencionar que el concepto de aplicación industrial lleva implícito algunas consideraciones que merecen ser comentadas, para lo cual sustento mi exposición en juicios doctrinarios; veámoslo:

¹³⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1999.

¹³⁹ *Ibíd.*, Gómez Segade, P. 89.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, Manuel Pachón, P. 63.

“En mi opinión, por medio de este requisito se viene a exigir a la invención que reúna las cuatro características siguientes: que tenga carácter industrial, que sea ejecutable, que sea repetible y que sea útil.”¹⁴¹

En tal virtud, con fundamento en el criterio aludido, analizaré de manera individual las características implícitas dentro del requisito de aplicación industrial; observemos:

1) CARÁCTER INDUSTRIAL DE LA INVENCIÓN.- Sobre el asunto la doctrina especializada expone:

“El carácter industrial lo posee la regla para el obrar humano, en cuya ejecución habrán de utilizarse las fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado”¹⁴²

Es decir, según mi buen entender, la regla técnica para solucionar un problema no soluto o soluto de manera inadecuada debe poseer un carácter técnico que le permita ser reproducida de forma industrial.

2) LA EJECUTABILIDAD.- En buen romance, una invención es ejecutable si un conocedor de la técnica pertinente puede reproducir la nueva creación de manera exitosa. Mi posición es sustentada por la doctrina que literalmente enuncia:

“La ejecutabilidad implica la materialización simultanea de la regla técnica llevada adelante por un experto en la materia”¹⁴³

¹⁴¹ *Ibíd.*, Otero Lastres

¹⁴² *Ibíd.*, Gómez Segade, P.

¹⁴³ Moreno Breur, Tratado de Patentes de Invención, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires-Argentina, Tomo I, 1968, P. 189.

3) LA REPETIBILIDAD.- Es la facultad de reproducir la regla técnica mediante el empleo de conocimientos que estandarizados generen un mismo resultado. En concordancia con mi pensamiento, el Dr. Otero Lastres menciona:

“La repetibilidad implica que cada vez que se pongan los medios previstos se obtendrá el resultado apetecido, aún cuando existan algunos defectos”¹⁴⁴

4) LA UTILIDAD.- Básicamente, una invención debe ser necesaria y útil para solucionar un problema no resuelto o para solventar alguna eventualidad que posteriormente puede llegar a presentarse. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina amplía mi planteamiento al decir:

“La identificación de una invención se basa en que con ella se obtenga un resultado útil, en cuanto a su objeto, aplicación y resultados futuros.”¹⁴⁵

Como corolario a la presente exposición, quiero manifestar que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implícitamente reconoce la existencia de las características antedichas dentro del requisito de aplicación industrial, conforme se comprueba de la cita jurisprudencial que a continuación me permito transcribir:

“Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 118.

¹⁴⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-1995.

¹⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1999.

4.2.1.2) LA “UTILIDAD DE LA INVENCION DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO” TLC:

Después de lo expuesto, me dispongo a analizar las modificaciones del mencionado condicionamiento -aplicabilidad industrial- al amparo del Tratado de Libre Comercio “TLC”. Estados Unidos de Norteamérica propuso a los países andinos la modificación del requisito de aplicabilidad industrial. Dentro del texto del TLC - suscrito por Perú con EEUU- se aprecia lo siguiente:

“Se dispondrá que una supuesta invención sea aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.”¹⁴⁷

El tema en estudio puede generar confusiones, situación que compruebo si se verifica la nota (5), del párrafo (1) del Art. 27 del ADPIC, en donde las expresiones aplicación industrial y utilidad son utilizadas de manera indiscriminada y sinónima. Siendo así, a criterio del Dr. Marco Matías Alemán¹⁴⁸, los diferentes Estados, al adherir al ADPIC, pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones dentro de sus legislaciones.

A mi juicio, resulta muy difícil diferenciar a las expresiones en estudio, inclusive el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la doctrina pertinente -según demostré con anterioridad- adscriben dentro del requisito de aplicabilidad industrial a la utilidad técnica de la invención. Sin embargo, a pesar de que parece por decirlo menos contundente la analogía entre las expresiones (Aplicabilidad Industrial y Utilidad), a mi criterio existen sutiles diferencias; las cuales, desde mi perspectiva son las que a continuación enuncio:

° Si una invención es repetible se cumpliría con el requisito de aplicación industrial; es decir, la invención debe ser practicable en cualquier industria, inclusive en la prestación de servicios. En definitiva, lo que se busca es llegar a un determinado producto de manera independiente a su utilidad. No obstante, el requisito de utilidad debe ser demostrado, no basta la simple consecución del producto pues, lo verdaderamente importante es la utilidad específica del mismo. Mi análisis comparativo-doctrinario está teóricamente respaldado; advirtamos:

¹⁴⁷ www.tlcperu-usa.pe

¹⁴⁸ Dr. Marco Matías Alemán, “TALLER NACIONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DE PATENTES RELATIVOS AL EXAMEN SUSTANTIVO”, Memorias de la conferencia: “Los Requisitos Objetivos de Patentabilidad”, Quito-Ecuador, 9 de Agosto de 2006.

“...si un procedimiento cuyo patentamiento se pretende lleva a producir un producto químico similar a otro cuya utilidad ha sido ya demostrada, ello no alcanza para tener por probado el requisito de utilidad, que deberá acreditarse respecto del procedimiento a patentarse y a su consecuencia específica. La solución sería distinta bajo los sistemas que utilizan el criterio de la aplicación industrial, pues bajo éstos bastará generalmente con demostrar que el procedimiento a patentar resulta en determinados productos químicos, con independencia de cual sea a su vez la utilidad imputable a ese producto.”¹⁴⁹

° Definir y delimitar al requisito de utilidad es fundamental, esto con una finalidad eminentemente académica y comparativa. El Dr. Alfredo Corral Ponce, haciendo uso de la doctrina Estadounidense, define y delimita al requisito de utilidad de la siguiente manera:

“Criterio laxo: “una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica”

Utilidad debe ser específica, apreciable y convincente.

“La utilidad no se presume, el solicitante debe demostrar una específica y sustancial utilidad” Corte Suprema (Brenner v. Mansson, 1966)

Credibilidad: Si un experto en la materia aceptaría que la invención reivindicada esta disponible para dicho uso.”¹⁵⁰

De la lectura de los mencionados apuntes, concluyo que, una invención es útil si el solicitante demuestra que la creación científica cuya tutela se reclama tiene una finalidad establecida, comprobable y reivindicable en su uso inmediato. De la conceptualización de la mencionada institución, se desprende otra diferencia respecto del requisito de aplicabilidad industrial: la potestad finalista del requerimiento de utilidad, poco o nada importa poder llevar a la práctica a la invención, lo

¹⁴⁹ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, Tomo I, P. 469-470.

¹⁵⁰ Dr. Alfredo Corral Ponce, Memorias de la conferencia: “Sistema Andino de Patentes”, Bogotá-Colombia, Febrero de 2006.

verdaderamente trascendente es que la nueva creación cumpla con una finalidad específica y comprobable. Corrobora mi análisis, el ya citado Dr. Cabanellas que de manera contundente expone:

“La utilidad no puede ser puramente científica o consistir en que la invención sea un paso en una cadena de invenciones o investigaciones.”¹⁵¹

Después de lo dicho, a mi juicio, el requisito de utilidad lleva implícito el cumplimiento de estándares más complejos y técnicos. Lo mencione en párrafos anteriores, no basta demostrar la practicidad o ejecutabilidad de la invención patentable, lo realmente culminante es comprobar la utilidad específica de la nueva creación científica, situación que, a mi parecer, generará problemas a los solicitantes pues, se requiere corroborar no solo el carácter industrial de la creación intelectual sino también su finalidad sustancial y específica.

A pesar de lo dicho, debo destacar que aceptar el cumplimiento del requisito de utilidad -a mi juicio- generaría grandes problemas, pues se daría paso a la tutela legal de algunas creaciones científicas normalmente excluidas del patentamiento por transgredir el requisito de aplicabilidad industrial; entre aquellas:

- i) Los métodos no industrializables,
- ii) Los métodos no aplicables al cuerpo humano o animal,
- iii) Las formas de hacer negocios,
- iv) Los métodos comerciales,
- v) El software,
- vi) Invenciones Biotecnológicas, etc.

Es decir, si las antedichas creaciones cumplen con los requisitos de novedad, actividad inventiva y poseen un nivel sustancial y concreto de utilidad podrían ser patentadas, realidad innegable que obviamente perjudicaría los legítimos intereses del Estado al permitir la creación de monopolios injustos mediante la tutela de

¹⁵¹ *Ibíd.*, Dr. Guillermo Cabanellas, Tomo I, P. 741.

creaciones útiles que, en muchos casos, no cumplen con el requisito de nivel industrial por lo que no podrían ser consideradas como invenciones.

No obstante, los países andinos tuvimos buenos negociadores, expertos en la materia que se dieron cuenta de la realidad, los cuales a través de una brillante “idea” salvaron lo insalvable pues, si bien es cierto, se aceptó cumplir con el requerimiento de utilidad, en la nota al pie del texto definitivo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y nuestros vecinos del norte y del sur -Colombia y Perú- se incluyeron las siguientes referencias explicativas:

“Cada parte dispondrá que una invención es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble” (nota al pie)

Nota al Pie: Para mayor claridad este párrafo es sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 16.9.1 – 16.9.2

16.9.1 Criterios de patentabilidad: Novedad, altura inventiva, aplicación en la industria.

16.9.2 Excepciones a la patentabilidad de ADPIC.”¹⁵²

En buen romance, con la citada “nota al pie” se evita el patentamiento de creaciones que no adscriben dentro de los parámetros para el establecimiento del requisito de aplicabilidad en la industrial, pues se puede utilizar las excepciones implantadas por el ADPIC y tomar como válidos los requisitos objetivos de amparo consagrados en el Art. 14 de la Decisión 486 -novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial-.

En definitiva, a mi juicio, si no se utilizaba la nota al pie antes descrita, el abanico de patentabilidad se hubiera abierto, permitiendo la tutela de creaciones científicas que al carecer de aplicabilidad en la industria no podían ser consideradas como invenciones en estricto sentido.

RECOMENDACIÓN.- Siendo así, mi recomendación al Gobierno Ecuatoriano sería: si debemos aceptar la validez del requisito de utilidad deben mantenerse las salvedades antes descritas; es decir, poder utilizar las excepciones del ADPIC y las prohibiciones de tutela del Art. 14 de la Decisión 486 al amparo de la “nota al pie” antes descrita e implantada en los TLC’S suscritos por Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norte América.

¹⁵² *Ibíd.*, www.tlcperu-usa.gov.pe

ELEMENTOS NEGATIVOS.- Se refieren *-según mi percepción-*, a las exclusiones de patentabilidad establecidas en el Art. 15 de la Decisión 486, es decir, a objetos que por su naturaleza carecen de uno o varios de los requisitos positivos de protección, por lo que por si solos no pueden considerarse invenciones. Sobre el asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al Art. 6 de la Decisión 344 *-similar en su alcance al Art. 15 de la Decisión 486-* menciona:

“En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del Art. 6 nos lleva a la clara conclusión de que el listado en el establecido es lo que no se consideran invenciones, ósea es una norma de calificación por la que se establecen de calidad de inventos”¹⁵³

El análisis de las antedichas exclusiones de patentabilidad fue desentrañado en el Capítulo III de la presente tesis doctoral; siendo así, no voy a replicar el citado estudio.

EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD.- Puedo afirmar que las excepciones de patentabilidad establecidas en los Art. 20 y 21 de la Decisión 486, abarcan objetos que por su naturaleza son invenciones, inclusive podrían incluir todas las condiciones positivas de tutela; no obstante, no deben protegerse por motivos de: interés público, salud humana, animal o vegetal, seguridad alimenticia, etc. El Art. 20 de la Decisión 486, enlista una serie de objetos que no pueden ser patentados por motivos de orden público, ética, etc.; apreciamos:

“No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio

¹⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1996.

ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

El análisis de los literales a) y b) del Art. 20 de la Decisión 486 fue desentrañado en el Capítulo III de la presente tesis doctoral; siendo así, no voy a replicar el citado estudio. No obstante, es importante detener mi atención en los literales c) y d) de la antedicha norma.

4.2.1.3) LA PROTECCIÓN DE PLANTAS Y ANIMALES DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.-

Como sabemos, una de las principales exigencias Norteamericanas era variar las reglas y criterios de patentabilidad mediante la protección de objetos -plantas y animales- tradicionalmente excluidos de tutela al amparo del Acuerdo ADPIC.

Cabe mencionar que los Estados Unidos de Norteamérica protegen a las plantas por cualquiera de las tres vías que a continuación enuncio: i) Patentes de invención, ii) Sistema de certificados de inventor -UPOV 1991-, iii) Patentes de utilidad.

No obstante, en este punto, EEUU sugirió a los países andinos se proteja a las plantas y animales que cumplan con los requisitos objetivos de tutela -novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial- a través del sistema de patentes de invención. Es importante destacar que al amparo de la legislación Estadounidense, se puede proteger mediante el otorgamiento de una patente a quien invente o descubra algo¹⁵⁴. Así las cosas, me asalto una preocupación ¿es posible al amparo de la legislación Norteamericana proteger los simples descubrimientos cuando se trata de plantas o animales?, afortunadamente encontré la respuesta en la doctrina que al citar jurisprudencia Estadounidense expone:

“La concesión de patentes no se otorga a favor de meras ideas o descubrimientos, sin aplicación práctica a un producto o procedimiento. La exposición de las leyes de la naturaleza queda excluida de patentamiento (Parker v. Flookm 437 U.S. 584 (1978))”¹⁵⁵

En definitiva, EEUU no protege los meros hallazgos, toda planta o animal para ser patentado debe ser mejorado o creado por el hombre a través de medios científicos, referentes al proceso de cultivo o mejoramiento genético animal; es decir, necesariamente debe cumplirse con los requisitos objetivos de tutela. Concomitante con mi planteamiento, el Dr. Wilber Moreno Miranda expone:

“...las invenciones referentes a plantas y animales se protegen en los EEUU si cumplen los requerimientos positivos de patentabilidad, debe demostrarse una participación humana sustancial...”¹⁵⁶

¹⁵⁴ 35 U.S.C., secciones 161 y siguientes.

¹⁵⁵ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, Tomo I, P. 465.

¹⁵⁶ Dr. Wilber Moreno Miranda: Seminario: “La Propiedad Intelectual en el TLC”, Memorias de la conferencia: “Las Patentes de Invención en el TLC”, Lugar: SWISS HOTEL, Salón: RAFFLES, Quito-Ecuador, 24 de Octubre de 2005.

Debo destacar que la prohibición de tutela establecida en el literal c) del Art. 20 de la Decisión 486, es amplia, abarca a los vocablos “planta y animal” en su totalidad. En tal virtud, no solo se impide la protección de la planta o animal en estricto sentido, también se evita el patentamiento de variedades y razas. Amplia mi explicación el Dr. Otero Lastres que de manera acertada expresa:

“...la prohibición de la letra c) del artículo 20 es más amplia que la del Convenio Europeo, ya que puede prohibirse tanto la patentabilidad de las plantas o animales en cuanto tales, como a sus variedades o razas.”¹⁵⁷

Además, la antedicha exclusión adscribe a los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales. Los procedimientos esencialmente biológicos son manifestaciones de fenómenos naturales a través de las cuales se obtiene un resultado, cito un ejemplo: la selección vegetativa.

Empero, la exclusión no incluye a los procedimientos no biológicos o microbiológicos; pues, se presume la intervención humana para la obtención de un determinado resultado.

Asimismo, la prohibición no impide el patentamiento de microorganismos¹⁵⁸.

Así las cosas, concomitantemente con lo expuesto, debo manifestar al lector que la prohibición de patentamiento de plantas y animales responde a consideraciones políticas y de orden público -igual que las exclusiones del Art. 20 literales a) y b) de la Decisión 486-, no existe una base jurídica sólida que justifique tal prohibición, doctrinariamente hablando, a mi juicio, si plantas o animales creados cumplen con los requisitos positivos de patentabilidad serían susceptibles de protección mediante el sistema de patentes de invención. Mi criterio está doctrinariamente respaldado; advirtamos:

“El Art. 20 prohíbe el patentamiento de invenciones cuya explotación comercial esté contra el orden público o la moral, y de aquellas invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para salvaguardar la salud o vida de las personas y animales y la preservación del medio ambiente y las plantas”¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 63.

¹⁵⁸ *Ibíd.*, P. 64.

¹⁵⁹ “MANUAL ANDINO DE PATENTES”, Ediciones CAN, Quito-Ecuador, 2004, P. 48.

Para mi forma de ver, el legislador andino, de manera acertada, con fundamento en la realidad de nuestras naciones, evitó el patentamiento de plantas y animales, basando su criterio en las excepciones y salvedades establecidas en el ADPIC. En definitiva, poco importa que la nueva planta o animal cumpla con las condiciones objetivas de protección, lo realmente relevante es la valoración del interés común y el orden público.

Siendo así, a mi juicio, es absolutamente descabellado y peligroso proteger a las plantas o animales, ya que las consecuencias para naciones megadiversas como las nuestras pueden ser trascendentes. Sin temor a equivocarme, con el afán de aportar al mundo del derecho, a continuación enlisto las razones por las cuales a mi parecer se debe evitar el patentamiento de plantas y animales:

PRIMERA RAZÓN.- Los países andinos no poseen inventarios de biodiversidad; en buen romance, no sabemos que recursos naturales asisten a nuestro medio ambiente. Siendo así, hipotéticamente, los inventores Estadounidenses podrían descubrir una nueva planta no inventariada en el Ecuador y, después de realizar sobre ella modificaciones morfológicas básicas reclamar una exclusividad sobre la misma.

RECOMENDACIÓN.- Recomiendo al Gobierno Ecuatoriano no aceptar bajo ningún concepto la patentabilidad de plantas o animales. No obstante, si no tenemos otra opción, solicitar al Gobierno Estadounidense dos situaciones:

1.- Que se acepte una cláusula a través de la cual el Ecuador se compromete a realizar sus “mejores esfuerzos” para la implementación del sistema de patentes de plantas y animales, sistema que no podrá implantarse antes del año 2009, tomando en consideración la experiencia chilena.

2.- La realización en un periodo de dos años -como lo hizo Costa Rica- de un inventario nacional de biodiversidad, esto con un objetivo fundamental: que no se patenten plantas y animales preexistentes en la naturaleza. En definitiva, que no se permita la protección de meros hallazgos o descubrimientos.

Coadyuva mi razonamiento y ratifica la validez de mi propuesta, uno de los doctrinarios ecuatorianos que más respeto en materia de invenciones patentables, el Dr. Wilber Moreno Miranda; observemos:

“...si no contamos con un inventario de plantas y animales podrían patentarse simples descubrimientos”¹⁶⁰

SEGUNDA RAZON.- El patentamiento de plantas y animales podría afectar a las variedades (plantas) y razas (animales) preexistentes en la naturaleza Ecuatoriana. A criterio de varios tratadistas, la existencia de plantas o animales, cuyas condiciones genéticas sean superiores en virtud de un mejoramiento científico, pondría en riesgo la salud y vida de especies silvestres. Un ejemplo hipotético y personal sería la existencia de un animal creado, similar a una vaca que pueda producir cien litros de leche diarios, mientras que el común del ganado vacuno causa 15 litros de leche por día, situación que a mi juicio, pensando lógicamente, haría que los productores de leche utilicen el animal creado dejando a un lado a la especie natural, situación que podría generar la extinción del mamífero silvestre. Mi razonamiento está doctrinariamente respaldado:

“El patentamiento de plantas y animales pone en riesgo de extinción a plantas y animales existentes en la naturaleza, los individuos vegetales y animales creados en laboratorio son más eficaces y su utilización más idónea desde el punto de vista comercial.”¹⁶¹

RECOMENDACIÓN.- Recomiendo al Gobierno Ecuatoriano, en atención a la experiencia causada en otros países, dos situaciones:

1.- Se delimite con exactitud las variedades y razas susceptibles de patentamiento, excluyendo a aquellas cuya protección por causa de su eficacia podría afectar a las especies existentes en la naturaleza, para lo cual se debe elaborar un listado taxativo de animales y plantas no susceptibles de alteraciones genéticas o mejoras sustanciales;

2.- Bajo ningún concepto los Estados Unidos de Norteamérica podrían desconocer el Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos, de la Comunidad Andina de Naciones -Decisión 391-. El Gobierno Ecuatoriano, en atención a la experiencia Colombo-Peruana debe exigir: *“El reconocimiento de la importancia de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, el consentimiento informado previo y la distribución justa de los beneficios derivados de su uso.”¹⁶²*. Es decir, mediante

¹⁶⁰ *Ibíd.*, Wilber Moreno Miranda, Conferencia: “La Propiedad Intelectual en el TLC”.

¹⁶¹ Dr. Martín Uribe Arbeláez, “Las Patentes de Invención en el TLC, Riesgos e Inconvenientes en su Aplicación”, Ediciones: ECOJURIDICA MECACOL, 2004, Bogotá-Colombia, P. 87.

¹⁶² TLC Perú-Estados Unidos, Mesa de Propiedad Intelectual, Capítulo: “La Propiedad Intelectual y la Biodiversidad”.

contratos de acceso debe legitimarse la titularidad nacional de los recursos genéticos, so pena de la nulidad de la patente.

TERCERA RAZON.- La protección mediante el sistema de patentes de invención a plantas o animales puede generar problemas de seguridad alimenticia. Mi criterio está doctrinariamente respaldado; observemos:

“Colombia debe oponerse a la concesión de plantas y animales vivos...su patentamiento puede generar efectos negativos en el acceso, costo, reutilización e intercambio de semillas por parte de los agricultores. Además puede limitar el uso de productos que no merecen obtener una patente al encontrarse en el estado del arte. En alguna medida, la protección otorgada mediante este sistema puede afectar negativamente el costo de los alimentos y causar un mayor riesgo político, derivado de la dependencia para la obtención de permisos de comercialización o cultivo, lo que puede afectar la seguridad alimentaria.”¹⁶³

RECOMENDACIÓN.- Aunque las semillas no son susceptibles de patentamiento, sugiero al Gobierno Ecuatoriano las excluya de manera expresa en el texto del TLC, pues el problema fundamental y que generaría inconvenientes alimenticios sería apropiarse de semillas, lo cual, en buen romance, a mi parecer, es equivalente a proteger una planta en su estado natural. Recordemos que la semilla al ser plantada permite el nacimiento del nuevo individuo vegetal.

CUARTA RAZON.- El Gobierno Ecuatoriano no puede desconocer que la mayoría de nuestros compatriotas profesan una religión, desde este punto de vista, permitir la creación de vida en laboratorios científicos -plantas y animales- no es ético ni moral, incluso podría afectar al orden público. Recordemos que el ADPIC permite excluir de protección a ciertos objetos por motivos de orden público y consideraciones éticas. En tal virtud, los diferentes países -al suscribir el ADPIC- con fundamento en su realidad, deciden que objetos deben excluirse de tutela. Mi criterio es doctrinariamente respaldado; veámoslo:

“Las patentes sobre forma de vida son contrarias a la ética, y el acuerdo sobre los ADPIC debería prohibirlas, modificando la prescripción relativa a la concesión de patentes sobre microorganismos y los procedimientos no biológicos o microbiológicos para la producción de plantas o animales. Tales patentes infringen las normas morales y culturales de numerosas sociedades de países Miembros de la OMC. Hacen que carezca de sentido la excepción relativa al orden público y la moralidad prevista en el párrafo 2

¹⁶³ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, República de Colombia, “El Agro Colombiano frente al TLC con Estados Unidos”, Editorial: C & B Asociado Ltda., Bogotá-Colombia, Julio de 2004, P. 192.

del Art. 27, que los Miembros que consideran que las patentes de forma de vida vulneran su entramado social y cultural y son inmorales invocarían si no existiera la prescripción antes mencionada.”¹⁶⁴

En definitiva, el planteamiento de exclusión por motivos éticos es subjetivo, responde al fuero interno de cada persona. Así las cosas, no puedo emitir recomendaciones. No obstante, planteo al Gobierno Ecuatoriano la siguiente inquietud ¿qué consecuencias acarrearía el crear vida, sabiendo que el 70% de Ecuatorianos profesamos el cristianismo?, con fundamento en la respuesta de la antedicha pregunta, el Estado deberá tomar una decisión -conveniencia del patentamiento de plantas y animales- en atención al pensamiento de la gente; pues, vivimos en una sociedad democrática.

QUINTA RAZON.- El patentamiento de plantas y animales está en franca contraposición con nuestra normativa comunitaria y nacional. Como sabemos, la Decisión 486 y de la Ley de Propiedad Intelectual impiden el patentamiento de plantas y animales. Así las cosas, si el Ecuador permite la tutela de los mencionados objetos sería sujeto de sanciones, inclusive de acciones de incumplimiento. Recordemos que la normativa comunitaria rige por sobre los tratados internacionales suscritos por los miembros de la CAN. Mi planteamiento está jurisprudencialmente respaldado; verifiquemos:

“Como se ha dicho la interpretación de estas normas del Tratado es realizada de oficio por el Tribunal en razón de que la parte demandada en un abierto desconocimiento del tema aduce entre sus excepciones la no vigencia de las normas comunitarias que se citan como violadas por la norma acusada y lo que es más grave aún, su inexistencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ello es necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico comunitario andino pasa a formar parte de los ordenamientos nacionales, pero prevalece en su aplicación sobre las normas internacionales o nacionales de todos y de cada uno de los Países Miembros.”¹⁶⁵

RECOMENDACIONES.- En este punto, sugiero a los legisladores ecuatorianos y comunitarios lo siguiente:

1.- Al Legislador Nacional que de manera inmediata, sabiendo que el TLC tarde o temprano se suscribirá, reforme la Ley de Propiedad Intelectual y permita el patentamiento de plantas o animales creados en laboratorio, siempre y cuando posean: novedad absoluta, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, excluyendo expresamente la protección de semillas;

¹⁶⁴Fuente: <http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/IP/C/W420.doc>

¹⁶⁵ *Ibíd.*, Proceso 64-IP-2000.

2.- Al Legislador Andino le sugiero modificar la normativa comunitaria, específicamente, que se implemente una disposición transitoria en el siguiente sentido: “Se estará a lo dispuesto por el literal c) del Art. 20 de la Decisión 486 sin perjuicio de lo establecido por la normativa interna de los Países Miembros.”. En buen romance, que no se sancionó a cualquiera de los Miembros de la CAN por proteger plantas o animales, si dentro de su legislación tal eventualidad es legal.

RECOMENDACIÓN GENERAL FINAL.- Aunque no estoy de acuerdo con el patentamiento de plantas o animales, -con base en los argumentos expuestos- ante la inflexible postura Norteamericana en este tema, sabiendo que Estados Unidos de Norteamérica es nuestro principal socio comercial, sugiero al Gobierno Ecuatoriano proponga a “nuestro hermano mayor” la no patentabilidad de animales, esto con fundamento en el TLC que “la gran potencia del norte” suscribió con Perú. En definitiva, el Ecuador debe apelar a un trato no discriminatorio, ya que si los animales fueron excluidos en el TLC Perú-EEUU no sería justo se nos obligue a tal situación.

“Se a logrado excluir de patentabilidad a las patentes de animales...”¹⁶⁶

4.2.1.4) LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS MÉTODOS DE QUIRÚRGICOS, DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICOS APLICADOS A LOS SERES HUMANOS O ANIMALES EN EL TLC.- Los Estados Unidos de Norteamérica “sugirieron” a los países andinos (Ecuador, Colombia y Perú) se proteja mediante el sistema de invenciones patentables a los métodos quirúrgicos, de diagnóstico y de tratamiento aplicados a personas o animales. No obstante, afortunadamente, se logró excluir de tutela a los citados métodos; consecuentemente, EEUU aceptó mantener la prohibición establecida en el Art. 20, literal d) de la Decisión 486. Siendo así, el análisis del tema propuesto será referencial y doctrinario.

4.2.1.4.1) CONCEPTO DE MÉTODO QUIRÚRGICO.- A mi juicio, “los métodos quirúrgicos son aquellos a través de los cuales se hace incisiones o cortes dentro del cuerpo humano, esto de manera independiente al instrumento utilizado”. Debo destacar que los procedimientos quirúrgicos implican un cierto grado de

¹⁶⁶ Ministerio de Comercio Exterior de la República del Perú, Informe final de las negociaciones del TLC Perú-EEUU, Mesa de Propiedad Intelectual, Capítulo de Patentes de Invención, Sección: “Beneficios para el Perú”.

complejidad, por ejemplo, no son considerados como métodos quirúrgicos los tatuajes, perforaciones, cortes de cabello, etc.¹⁶⁷. En definitiva, a criterio personal, los métodos quirúrgicos deben inferirse en organismos vivos y generar traumas - menores o mayores- como consecuencia de la inserción o fragmentación del cuerpo a través de instrumentos externamente manipulados. Al respecto, corroborando mi planteamiento, el Dr. Gómez Segade, citado por el Dr. Guillermo Cabanellas, en su obra “Derecho de las Patentes de Invención” expone:

“aquellos que implican la intervención con instrumentos de cualquier tipo (desde el bisturí hasta el rayo láser) sobre el cuerpo vivo de una persona o animal.”¹⁶⁸

4.2.1.4.2) LOS MÉTODOS TERAPÉUTICOS.- Me permito definir a los métodos terapéuticos de la siguiente manera: “procedimientos a través de los cuales se busca restablecer la salud humana o animal, quebrantada por factores exógenos (ejemplo: virus adquiridos en el medio ambiente) o endógenos (ejemplo: envejecimiento celular).” Mi planteamiento está doctrinariamente respaldado; advirtamos:

“Con relación a los métodos terapéuticos es importante señalar que éstos no sólo implican la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los tratamientos profilácticos o preventivos. En este sentido, se deberá examinar cuidadosamente si lo que se está tratando o previniendo, con el método de reivindicado, es o no una enfermedad.”¹⁶⁹

Es importante mencionar que los métodos cosméticos no están incluidos en la excepción de patentabilidad del Art. 20, literal d) de la Decisión 486.¹⁷⁰

¹⁶⁷ R. Moufang, “Methods of Medical Treatment under Patent Law”, Publicación: International Review of Industrial Property and Copyright Law, año 1972, Tomo 24, P. 31.

¹⁶⁸ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, Tomo I, P. 824.

¹⁶⁹ *Ibíd.*, “Manual Andino de Patentes”, P. 49.

¹⁷⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-1995.

Igualmente, no se consideran métodos terapéuticos los siguientes procedimientos:

“° Los métodos para la elaboración de prótesis y aparatos para utilización terapéutica;

° Los métodos para la eliminación de parásitos que se encuentran fuera del cuerpo humano o animal -piojos y pulgas-;

° Los métodos para el tratamiento animal en el caso de la agricultura.”¹⁷¹

A mi buen entender, las citadas exclusiones a la excepción de tutela del Art. 20, literal d) de la Decisión 486, tienen su razón de ser en su elaboración externa, ajena al cuerpo. En definitiva, si bien son procedimientos para la utilización en el organismo no existe una correspondencia eficaz entre el efecto terapéutico que genera un método y el cuerpo donde se aplican. Caso distinto es el de los animales utilizados en la agricultura en donde la finalidad no es terapéutica sino meramente productiva.

4.2.1.4.3) LOS MÉTODOS DE DIAGNOSTICO.- Para mi forma de ver, “los métodos de diagnóstico no son otra cosa que parámetros para la localización de enfermedades; y, con fundamento en tal detección plantear una posible solución a la citada anomalía.” Corrobora mi criterio el ya mencionado Dr. Gómez Segade -citado por Cabanellas- que de manera diáfana explica:

“Son aquellos que tratan de descubrir e individualizar una situación patológica, para proponer el procedimiento curativo que resulte necesario.”¹⁷²

En este caso, no se encuentran dentro de la exclusión: “*Los métodos para obtener información (datos, parámetros físicos, imágenes, etc.) del cuerpo humano o animal,*

¹⁷¹ *Ibíd.*, “Manual Andino de Patentes”, P. 50.

¹⁷² *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, P. 826.

*que por sí solos no sean suficientes para tomar una decisión del tratamiento a seguir son patentables, si pueden ser llevados a cabo sin la intervención de un médico y solo por un técnico. Si estos métodos incluyen un último paso indicado (implícita o explícitamente) que el paciente tiene una enfermedad o que necesita un tratamiento específico el método no es patentable.”*¹⁷³ En definitiva, a mi juicio, los métodos cuya elaboración es externa al cuerpo generalmente serán susceptibles de patentamiento, criterio corroborado por la Oficina Española de Patentes y por la doctrina andina.¹⁷⁴

Además, he llegado a la siguiente conclusión: no son patentables los métodos utilizados en el cuerpo de humanos o animales. Empero, si serán susceptibles de protección a través del sistema en estudio los instrumentos esgrimidos para la construcción del respectivo procedimiento. Respalda mi postura el Dr. Otero Lastres; verifiquemos:

*“Lo que está excluido de la patente es el método, los objetos y sustancias que se utilicen en dichos métodos podrán ser objeto de patentes.”*¹⁷⁵

4.2.1.4.4) PLANTEAMIENTOS SOBRE LA PATENTABILIDAD DE MÉTODOS QUIRÚRGICOS, TERAPÉUTICOS Y DE DIAGNOSTICO.-

Desde el punto de vista jurídico-doctrinario, la exclusión sería justificada en base a una supuesta carencia de aplicabilidad industrial implícita dentro de los métodos, cito doctrina pertinente:

*“A los métodos les falta resultado industrial, consideración que a nuestro juicio es más acertada.”*¹⁷⁶

Pese a que respeto la antedicha postura está carece de un soporte jurídico válido. A mi juicio, los métodos existen en el mundo físico, su objetivo -en muchos casos- es resolver problemas insolutos o solutos de forma inadecuada, se busca con ellos crear un resultado sobre el organismo -humano o animal- a través de la modificación de la naturaleza. En definitiva, un método puede tener un **resultado industrial** y cumplir

¹⁷³ *Ibíd.*, “Manual Andino de Patentes”, P. 51.

¹⁷⁴ *Ibíd.*, P. 52.

¹⁷⁵ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 64.

¹⁷⁶ *Ibíd.*, Manuel Pachón, P. 70.

de manera perfecta con el resto de condiciones de tutela -novedad y nivel inventivo-. Corrobora mi planteamiento el Dr. Carlos Olarte, citado por el Dr. Ricardo Metcke Méndez, en su obra “Lecciones de Propiedad Industrial”, Tomo II; verifiquemos:

“No comparto la opinión de que los métodos quirúrgicos, terapéuticos no tengan aplicabilidad industrial. Son industriales, ejecutables, reproducibles y útiles. Su real problema para algunos es que no desean intervenir en el lex artis de los médicos, pensando que tal restricción no es ética.”¹⁷⁷

Empero, los Países Andinos, con base en el Art. 27, literal a), numeral 3) del ADPIC excluyeron a los citados métodos por motivos de interés público, pues no son pocos quienes piensan que el patentamiento de métodos quirúrgicos, de diagnóstico o terapéuticos podría afectar a la salud de los consumidores mediante el encarecimiento del acceso a la salubridad, ya que los galenos Ecuatorianos deberían pagar regalías a los titulares de las patentes para acceder al método cuya utilización se requiere. Sobre el asunto, el Dr. Gómez Segade, citado por Guillermo Cabanellas en su obra, “Derecho de las Patentes de Invención”, Tomo I manifiesta:

“La exclusión responde a la necesidad ineludible de dejar al margen de toda contienda económica un bien supremo como la salud y vida de las personas”¹⁷⁸

Adicionalmente, debo manifestar que existen corrientes doctrinarias opuestas a la postura adoptada en este tema por los Estados Andinos, entre aquellos el Dr. Cabanellas que de manera lógica expone:

“De lege frenda, la fundamentación ética de esta exclusión, como otras basadas en el valor funcional vital de los resultados de la actividad inventiva, nos resulta inaceptable. O bien las patentes suponen incentivos para la invención que implican una mayor oferta de tecnologías, o no tienen tal efecto. Si lo tienen, la consecuencia de negar la patentabilidad de métodos quirúrgicos, de tratamiento o de diagnóstico es reducir la oferta de tales

¹⁷⁷ *Ibíd.*, Ricardo Metcke Méndez, Tomo II, P.45.

¹⁷⁸ *Ibíd.*, Guillermo Cabanellas, P. 821.

métodos en el mediano y largo plazo, perjudicando así los valores -la salud humana- que se pretendía preservar.”¹⁷⁹

Si bien el planteamiento de Cabanellas es nomotético, no lo comparto bajo ningún concepto. En buen romance, a mi juicio, si se patenta un método -cualquiera de los aquí analizados- se obligaría a los médicos Ecuatorianos a incrementar el costo de sus servicios, ya que deberían cancelar regalías o firmar contratos de licencia con el titular de la patente, situación que sería revertida hacia los consumidores quienes deberían erogar más dinero si quieren acceder a servicios de salud. En este sentido, si bien los métodos -conforme manifesté- pueden cumplir con los requisitos objetivos de tutela, no es menos cierto que su protección bajo el sistema de patentes de invención podría encarecer el acceso a los servicios de salud, hecho cierto que perjudicaría a la generalidad de los consumidores y que debe ser evitado a toda costa por el Gobierno Ecuatoriano. Mi razonamiento está respaldado por la doctrina comunitaria que al comentar el sentido del párrafo 7 de la Declaración de Doha manifiesta:

“Los artículos en la citada Declaración se refieren a la exclusión de patentabilidad de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales...La Declaración de Doha es vertical en que la salud pública está por encima de cualquier derecho de propiedad intelectual.”¹⁸⁰

Ahora bien, con el objeto de aportar con mis opiniones al mundo del derecho, solicito al Gobierno Ecuatoriano se sirva tomar en cuenta los siguientes planteamientos y recomendaciones, esto en caso de que se reanudan las conversaciones y EEUU ponga nuevamente en la mesa de discusión el posible patentamiento de los métodos en estudio:

PRIMERA CONSIDERACIÓN.- Nuestro Gobierno debe considerar que los métodos en análisis no deben patentarse por motivos de salud pública. Como lo dije con anterioridad, el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos o diagnóstico obligaría a los galenos Ecuatorianos a obtener de los titulares de las patentes contratos de licencia o a pagar regalías a los dueños del método protegido a través de la patente, situación que se verá reflejada en el encarecimiento de la salud, ya que los médicos deben trasladar esos valores a sus pacientes, incluso los hospitales públicos encarecerían sus costos operacionales por el pago de regalías. Mi criterio está respaldado por el Dr. Wilber Moreno Miranda que de manera contundente expone:

¹⁷⁹ *Ibíd*em, Tomo I, P. 824.

¹⁸⁰ Dr. Martín Uribe Arbeláez, “La Transformación de la Propiedad Intelectual”, Ediciones: Doctrina y Ley, Bogotá-Colombia, 2005, P. 82.

“Los médicos para poder subsistir deben encarecer la prestación de su servicio, el pago de regalías es muy oneroso, pues se estará a lo dispuesto por el titular del método patentado.”¹⁸¹

RECOMENDACIÓN.- Recomiendo al Gobierno Ecuatoriano que no permita bajo ningún concepto el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico. Se debe recordar a los Estados Unidos de Norteamérica -si se reanudan las negociaciones- que ellos aceptaron la no protección de los métodos en estudio a través del sistema de patentes de invención, una exigencia en contrario demostraría la falta de seriedad de la “gran potencia del norte”. Además, recomiendo al Gobierno Ecuatoriano utilizar como base de negociación -si se restauran las conversaciones- a los TLC’S suscritos por Colombia y Perú con EEUU donde se excluye de manera expresa los métodos establecidos en el Art. 20, literal d) de la Decisión 486; es decir, se debe apelar a un trato no discriminatorio en esta materia.

SEGUNDA CONSIDERACIÓN.- El Gobierno Ecuatoriano debe considerar que el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico es inconstitucional. Recuerdo al lector, que la protección por medio de patentes a los antedichos métodos puede perjudicar la salud de los consumidores. El Art. 42 de la Constitución Política de la República del Ecuador garantiza el derecho y el acceso a la salud; observemos:

“El estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.”

En buen romance, a mi juicio, si se permite la protección de métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico se limitaría el acceso de los consumidores al sistema de salud, esto como consecuencia del pago de regalías o derechos a los titulares de las

¹⁸¹ *Ibíd.*, Wilber Moreno Miranda, Conferencia: “La Propiedad Intelectual en el TLC”.

patentes que protegen los citados métodos, situación que violenta la norma antes mencionada. Así las cosas, la pretensión Norteamericana no puede ser aceptada al estar viciada de inconstitucionalidad.

Por otro lado, si el Ecuador permite el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico violentaría a la normativa nacional y en especial a las normas comunitarias, hecho cierto que podría traer consecuencias para nuestro país; por ejemplo: sanciones por incumplimiento al violentar una prohibición establecida en el Art. 20, literal d) de la Decisión 486. Recordemos que la normativa comunitaria prevalece -a criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- por sobre los Convenios Internacionales suscritos por los Estados Miembros de la CAN. Al respecto, la jurisprudencia andina explica:

“El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina o pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan.”¹⁸²

RECOMENDACIÓN.- En este caso, no puede permitirse bajo ningún concepto el patentamiento de métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico. Conmemoremos que el titular de la patente tiene exclusividad sobre el resultado de la investigación científica, por consiguiente él fijará los precios. Siendo así, por ejemplo: un procedimiento quirúrgico podría incrementar considerablemente su valor tornándose en inaccesible para el común de la gente. Por tal motivo, mi recomendación al Gobierno Ecuatoriano es no transigir en este punto y pedir a

¹⁸² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 118-AI-2003.

EEUU mantenga su concesión inicial -no patentamiento de métodos por motivos de orden público y ética social-.

Adicionalmente, el Gobierno Ecuatoriano debe reflexionar en lo siguiente: Colombia y Perú lograron excluir de protección a los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico; siendo así, permitir su patentamiento acarrearía a nuestro país consecuencias jurídico-comerciales vinculadas con el incumplimiento de la normativa comunitaria. Consecuentemente, a mi juicio, la única solución sería reformar la Decisión 486 y permitir la tutela de métodos, situación que a todas luces parece improbable; pues, nuestros vecinos lograron excluir a los métodos en análisis del TLC. En definitiva, si se reanudan las conversaciones y EEUU plantea la necesidad de proteger mediante patentes de invención a los métodos deberíamos valorar ¿qué es peor para el Ecuador, incumplir con la normativa comunitaria y ser sujetos acciones de incumplimiento o violentar el TLC y ser sancionados por Estados Unidos de Norteamérica?, la respuesta está en el análisis técnico de nuestras autoridades.

4.3) LA PROTECCIÓN DE LOS SEGUNDOS USOS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”.- Otra de las reclamaciones Norteamericanas era permitir el patentamiento de usos y segundos usos. No obstante, en este tema, las naciones de la CAN lograron evitar la tutela de las antedichas aplicaciones dentro del proceso de negociación. Recuerdo al lector que el Art. 21 de la Decisión 486, imposibilita de manera expresa la protección de usos y segundos usos; observemos:

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

Debo destacar que la base doctrinaria de la mencionada prohibición no es clara. Algunos pensadores sostienen que los segundos usos no son invenciones sino simples descubrimientos, ya que llevan implícitas características desconocidas que son reveladas por motivos causales o científicos. No obstante, pese a la nueva aplicación del objeto patentado, la esencia del invento adscrito dentro del estado de la técnica será la misma. Explica el anterior planteamiento la doctrina pertinente; reparemos:

“Jamás en la propiedad industrial ha existido patente para los segundas usos, porque no son invenciones nuevas y se encuentran en el estado de la técnica.”¹⁸³

¹⁸³ *Ibíd.*, Dr. Manuel Uribe Arbeláez, P. 172.

Sin embargo, otros doctrinarios, especialmente europeos, no delimitan negativamente a los segundos usos, al contrario, consideran que los usos confluyen dentro de su estructura a los requisitos objetivos de tutela. La citada postura es ratificada por el Dr. Otero Lastres que de manera contundente afirma:

“Por todo lo hasta aquí dicho, el artículo 21 debe ser interpretado en el sentido de que, aunque exista un producto o procedimiento ya patentados, no prohíbe la concesión de una nueva patente para una nueva regla técnica en la que se indique que una nueva estructura de un producto o de una sustancia, o una nueva serie de operaciones que inciden sobre una nueva materia (sólida, líquida o gaseosa), ya conocidos, resuelve un problema no resuelto o resuelto de manera no satisfactoria con anterioridad.”¹⁸⁴

Ahora bien, aunque ambos planteamientos son respetables, resulta por decirlo menos ilógico delimitar negativamente a los usos. A mi juicio, si los segundos usos solucionan un problema técnico existente serían patentables al poseer dentro de su estructura los requisitos objetivos de tutela. Por otro lado, la exclusión de amparo no puede estar justificada por consideraciones de orden público o éticas, pues el mismo ADPIC no impide su patentamiento. Lo dije al principio de este trabajo académico, si la combinación de elementos existentes en el estado de la técnica genera un resultado novedoso, la nueva creación sería patentable. En este caso, a mi parecer, debe procederse de la misma manera; es decir, si una invención patentada genera un nuevo uso que soluciona un problema insoluto o soluto de forma inadecuada se adscribiría dentro de la nueva aplicación a la dualidad “problema técnico-solución”; siendo así, tendríamos frente a nosotros a una invención en estricto sentido.

Después de lo expuesto, a discernimiento de Otero Lastres, la prohibición del Art. 21 de la Decisión 486 tiene su sustento en consideraciones socio-económicas¹⁸⁵. Criterio con el que concuerdo plenamente, ya que el artículo en análisis no delimita negativamente a los segundos usos, tampoco tiene su justificación en las exclusiones morales y éticas del Art. 27 del ADPIC. En consecuencia, considero que la pretensión del legislador andino al instaurar la exclusión en estudio, era evitar la ampliación de prerrogativas sobre invenciones cuyo fundamento yace dentro del estado de la técnica.

En tal virtud, según mi percepción, no existe una base jurídica firme que descalifique a los segundos usos como invenciones. Empero, el legislador andino al implantar la prohibición del Art. 21 de la Decisión 486, busca defender los intereses socio-

¹⁸⁴ *Ibíd.*, Dr. Otero Lastres, P. 73.

¹⁸⁵ *Ibíd.*, P. 70.

económicos de los consumidores, restringiendo la patentabilidad de objetos que pueden solucionar problemas técnicos y ser calificados como inventos. Sin embargo, estas nuevas aplicaciones generarían amplios monopolios sobre objetos que podrían ser parte del estado de la técnica y por consiguiente utilizados de manera libre. Recordemos que el titular de la patente, si su producto tiene éxito comercial, podría controlar el precio de su invención dentro del mercado nacional.

Ahora bien, en concordancia con lo dicho, con una finalidad eminentemente académica, cito un caso que sentó jurisprudencia en materia de segundos usos, el del “sildenafil”. Observemos a breves rasgos el proceso:

PFIZER PRODUCTS INC., era titular en Ecuador y en el resto de países de la CAN del principio activo denominado “sildenafil”. La firma Norteamericana utilizó su patente según se describía dentro de las reivindicaciones del invento -un producto para el tratamiento de patologías cardíacas-. No obstante, una vez concluido el periodo de protección sobre el antedicho principio activo, PFIZER PRODUCTS INC. concluyó que la citada droga actuaba de manera excepcional sobre los vasos sanguíneos que irrigaban al pene solucionando el problema de disfunción eréctil. Con este precedente, la compañía Estadounidense solicitó la protección del “sildenafil” para una nueva aplicación, diferente a aquella con la que originalmente se patentó. Algunos países del mundo, -entre aquellos Perú- concedieron la citada patente; empero, con posterioridad se declaró la nulidad de la misma al corroborarse el segundo uso o nueva aplicación del principio activo denominado como “sildenafil”. En este caso, según estudios realizados por el Gobierno Colombiano¹⁸⁶, la no concesión de la patente de segundo uso sobre el “sildenafil” causó un beneficio social, pues la producción interna hizo que se reduzca en un 90% el valor del producto que se pretendía vender con la patente de nueva aplicación.

Así las cosas, con el objeto de aportar con mis opiniones al mundo del derecho, solicito al Gobierno Ecuatoriano se sirva tomar en cuenta los siguientes planteamientos y recomendaciones, esto en caso de que se reanude la negociación del TLC y EEUU ponga nuevamente en la mesa de discusión el posible patentamiento de los usos y segundos usos:

CONSIDERACIÓN GENERAL.- Aunque ratifico mi planteamiento inicial -los segundos usos pueden ser susceptibles de patentabilidad-, solicito al Gobierno Ecuatoriano no permitir la protección de los segundos usos, esto por dos motivos fundamentales:

1.- Si se permite el patentamiento de segundos usos se violentaría la normativa comunitaria. Recordemos que el Gobierno Peruano fue sancionado por otorgar una patente de segundo uso. Cito la jurisprudencia pertinente:

¹⁸⁶ *Ibíd.*, Dr. Manuel Uribe Arbeláez, P. 173.

“...no puede desprenderse del texto de este Artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente los segundos usos...por incumplir la norma se sanciona a la República del Perú al permitir el patentamiento de segundos usos en contradicción a la disposición del Art. 1 de la Decisión 344.”¹⁸⁷

2.- El fundamento de la prohibición establecida en el Art. 21 de la Decisión 486 es socio-económico más no jurídico-doctrinario. Recordemos que el titular de la patente impone los precios, situación que podría encarecer el acceso a la salud de los consumidores. Mi criterio está doctrinariamente respaldado:

“Restringir la competencia de los genéricos, perpetuando la vigencia de las patentes, es el verdadero propósito de abolir la prohibición de conceder nuevas patentes para los segundos usos.”¹⁸⁸

RECOMENDACIÓN.- Al igual que casos anteriores, si Estados Unidos de Norteamérica, una vez reanudadas las conversaciones, pretende revivir el tema de los segundos usos, el Gobierno Ecuatoriano deberá acudir a la reciprocidad internacional, tomando en consideración que Perú y Colombia lograron excluir de tutela a las citadas aplicaciones dentro del “TLC”.

Por otro lado, en el supuesto no consentido de que vuelva a la mesa de discusión el tema en estudio, el Ecuador -si no tenemos otra opción- deberá salir de la CAN o, en su defecto, proponer se lleve adelante la siguiente reforma legislativa: crear una tercera categoría de invenciones de procedimiento, las invenciones derivadas o de nueva aplicación, refiriéndose por tales a aquellas reglas técnicas que buscan obtener un resultado diferente y solucionar problemas preexistentes o resueltos de manera insatisfactoria mediante la aplicación procedimientos conocidos. Mi criterio es respaldado por la doctrina pertinente; advirtamos:

¹⁸⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-AI-2000.

¹⁸⁸ *Ibíd.*, Dr. Martín Uribe Arbeláez, P. 173.

*“En este tipo de invenciones de “nueva aplicación”, se trata, pues, de resolver un problema, hasta entonces no resuelto, mediante la solución consistente en indicar una nueva aplicación de un procedimiento, de un producto o de una sustancia ya conocidos. Quiere decir ello que, antes de formularse la regla técnica el resultado a conseguir (el problema) carece de solución, o al menos de una solución satisfactoria, y la formulación de la regla técnica consiste justamente en indicar una aplicación hasta ese momento desconocida de un procedimiento, de un producto o de una sustancia, ya existentes.”*¹⁸⁹

Aunque ratifico la inconveniencia del patentamiento de usos y segundos usos, es probable que el Gobierno Norteamericano exija nuevamente al Ecuador la protección de nuevas aplicaciones, si esto llega a ocurrir, la citada opción sería válida, pues se solventaría la insignificante elaboración legislativa del Art. 21 de la Decisión 486, a través de la creación de una nueva categoría de invenciones de procedimiento en las que se encasillaría a las creaciones de nueva aplicación.

Si bien el problema legislativo podría ser resuelto con mi propuesta, no es menos cierto que la posible dificultad socio-económico que deberían enfrentar los consumidores se mantendría latente, siendo la única opción subsidiar estatalmente a los fármacos de nueva aplicación, situación que en un país como el nuestro es improbable por nuestras carencias económicas.

4.4) LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”.- Uno de los puntos más sensibles en la negociación del TLC es el referente a los datos de prueba. En este punto, el Gobierno Norteamericano propuso y consiguió que las Naciones Andinas involucradas en la negociación -Ecuador, Colombia y Perú-, se obliguen a proteger dentro de sus legislaciones internas a las antedichas figuras.

¹⁸⁹ *Ibíd.*, Otero Lastres, P. 48.

4.4.1) CONCEPTO DE DATO DE PRUEBA.- A mi juicio, los datos de prueba son estudios de diversa índole, con estos estudios se corrobora la eficacia, seguridad y calidad de productos, bien sean estos farmacéuticos o agroquímicos. En definitiva, un dato de prueba es un estudio con el que se busca certificar la calidad de una nueva entidad química incluida dentro de un determinado producto. Mi criterio está doctrinariamente respaldado; observemos:

“doctrinariamente hablando los datos de prueba no son otra cosa que los resultados de procedimientos, metodologías, técnicas de pruebas clínicas, físicas, farmacológicas, toxicológicas de desempeño etc. practicadas en un principio activo o parte de éste, nunca antes empleado en el campo terapéutico.”¹⁹⁰

4.4.2) NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA.- Uno de los asuntos más controvertidos dentro de la órbita intelectual es el referente a los datos de prueba. No son pocos quienes descalifican a la antedicha información como parte de la propiedad intelectual en su connotación básica de monopolio legal. Para mi forma de ver, quienes piensan de esa manera están en lo correcto. Recordemos que al amparo Art. 39, numero 3), Sección 7, Parte II del ADPIC: *“la reserva de datos o información privilegiada se protege contra todo uso desleal”*.

En el mismo sentido, el Art. 266 de la Decisión 486 establece que: *“Los Países Miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de datos, contra todo uso desleal.”*

¹⁹⁰ Dr. Wilber Moreno Miranda, Memorias de la conferencia: “Las Patentes de Invención en el TLC”, Ambato-Ecuador, 14 de Marzo de 2006, P. 20.

Bajo mi perspectiva, los datos de prueba no son parte de la propiedad intelectual por dos motivos fundamentales:

1.- Los datos de prueba no pueden ser considerados parte de la propiedad industrial y menos aún del derecho de patentes. Recordemos que las invenciones tarde o temprano se deben divulgar, esto con un objetivo fundamental: incrementar la órbita de conocimientos existentes en el mundo a través de la innovación tecnológica. Empero, con la figura en estudio, se pretende reservar información para que esta no sea utilizada por terceros que requieren generar nuevos conocimientos, aplicables a ciertos productos.

2.- Los datos de prueba se tutelan contra su uso desleal y divulgación a través de un sistema específico, mediante el cual se protege a la información no divulgada o secreto empresarial. Los datos de prueba son una subclasificación de la información no divulgada, aplicable a casos concretos y específicos -según se percibe de la lectura del Art. 266 de la Decisión 486-. En conclusión, los datos de prueba son una categoría especial de información no divulgada que debe protegerse mediante el régimen de competencia desleal. Mi planteamiento referente a la naturaleza no intelectual de los datos de prueba está doctrinariamente respaldado; advirtamos:

“El ADPIC no reconoce ningún derecho de exclusividad a los datos de prueba y los tutela mediante la disciplina de la competencia desleal. Otorgar exclusividad con base en el registro sanitario es crear privilegios sui generis, ajenos a la propiedad intelectual es su genuina acepción de monopolio legal en recompensa por el aporte cultural o tecnológico...la exclusividad de la supuesta -información no divulgada- es un contraejemplo extraño a los verdaderos derechos de creación.”¹⁹¹

4.4.3) LOS DATOS DE PRUEBA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN

COMUNITARIA ANDINA.- Debo destacar que la protección temporal y exclusiva de los datos de prueba ya es legítima y expresa dentro de la Comunidad Andina de Naciones.

El 6 de Abril de 2006, la Comisión de la Comunidad Andina emitió la Decisión 632, con la cual se aclara el sentido del segundo párrafo del Art. 266 de la Decisión 486 y, se faculta de manera expresa a los Estados Miembros de la CAN para otorgar amparos temporales a los datos de prueba. Corrobora lo dicho el Art. 1 de la citada Decisión; verifiquémoslo:

“El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas que se refiere el segundo párrafo del Art. 266 de la Decisión 486, el

¹⁹¹ *Ibíd.*, Dr. Martín Uribe Arbeláez, P. 166.

establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos.”

La Decisión 632 solventó vacíos legislativos que se prestaban a confusiones. Recordemos que antes de la expedición de la citada norma existía una gran controversia sobre la protección temporal de los datos de prueba, pues si bien el Art. 266 obligaba a los Estados a proteger dentro de sus legislaciones a la antedicha información no existían regulaciones referentes a parámetros temporales. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al pronunciarse dentro del trámite de acción de incumplimiento interpuesto contra Colombia por la expedición del Decreto 2085 ya manifestó:

“Que, de acuerdo con lo señalado en esta Resolución, corresponde determinar que el artículo 266 de la Decisión 486 así como no obliga a proteger la información mediante exclusividad, tampoco prohíbe tal posibilidad.”¹⁹²

En buen romance, a mi parecer, con la expedición de la Decisión 632 se hizo explícito lo implícito. Es decir, la posibilidad de los Estados Miembros de la CAN de proteger temporal y exclusivamente a los datos de prueba.

4.4.4) LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL TLC ANDINO.- Dentro del tema propuesto, es fundamental conocer el texto del TLC suscrito por nuestros vecinos del Norte y del Sur -Perú y Colombia- con los Estados Unidos de Norteamérica; pues, si se reanudan las negociaciones y se suscribe el TLC es muy probable que obtengamos algo similar, incluso a criterio del Dr. Alfredo Corral Ponce -Ex Jefe Negociador de la Mesa de Propiedad Intelectual-, el Ecuador podría alcanzar un TLC extremadamente similar al suscrito por Perú con EEUU en materia de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, debo destacar que Perú y Colombia aceptaron proteger en sus legislaciones internas -de idéntica manera- a los datos de prueba en los siguientes términos:

“Si una Parte requiere o permite, como condición para otorgar la probación de comercialización para un nuevo producto farmacéutico o un nuevo

¹⁹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Resolución 817.

producto químico agrícola, la presentación de información sobre seguridad o eficacia del producto, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó dicha información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización en la Parte, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo o para la aprobación de comercialización; o

(ii) evidencia de la aprobación de comercialización;

por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para los productos químico agrícolas, a partir de la fecha de la aprobación de comercialización en el territorio de la Parte.”¹⁹³

Del análisis de la citada disposición, se aprecia que Perú y Colombia se obligaron a proteger dentro de sus legislaciones a los datos de prueba de productos farmacéuticos y agroquímicos que requieran una certificación de comercialización por periodos de tiempo que oscilan entre 5 y 10 años -según la naturaleza del producto-.

Adicionalmente, los Gobiernos de los antedichos Estados deben evitar que terceros -sin autorización del titular de los datos de seguridad y eficacia entregados- utilicen la citada información para obtener la certificación de comercialización de un producto análogo; situación que a mi juicio, puede impedir el acceso de nuevos genéricos al mercado de medicinas. Explico mi postura con un ejemplo: Si A presenta datos de seguridad y eficacia de un nuevo medicamento tiene derecho a evitar que B utilice esos datos para obtener la certificación de comercialización de productos similares, hecho cierto que impedirá el acceso de nuevos genéricos al mercado farmacéutico nacional o, causará la comercialización de fármacos a precios altos por causa del pago de derechos al titular de los datos de prueba. Mi planteamiento es ratificado por la doctrina pertinente:

“Existen dos tipos de medicamentos: los medicamentos nuevos y los medicamentos que se encuentran en las normas farmacológicas, o sea los medicamentos genéricos. La diferencia en cuanto a registro se refiere, está en que el medicamento nuevo debe probar ante la autoridad sanitaria, en nuestro caso IVIMA, no solo la calidad del producto, sino que debe demostrar la seguridad y eficacia del principio activo, que son las llamadas pruebas farmacológicas. En cambio, el medicamento está exonerado de

¹⁹³ www.tlc.gov.co y www.tlcperu-usa.pe

presentar pruebas farmacológicas porque la seguridad y eficacia del principio activo ya es conocida por la autoridad sanitaria, eso es lo que se denomina registro simplificado o sumario, y es lo que las multinacionales con el apoyo del Gobierno Norteamericano están pidiendo abolir en Colombia.”¹⁹⁴

Por otro lado, el Perú y Colombia se comprometieron a proteger los datos de prueba obtenidos en terceros países; analicemos el texto pertinente del TLC:

“(b) Si una Parte requiere o permite, en relación con el otorgamiento de la aprobación de comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico agrícola, la presentación de evidencia respecto a la seguridad o eficacia del producto que fuera previamente aprobado en otro territorio, tal como la evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó la información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización en otro territorio, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo para la previa aprobación de comercialización en el otro territorio; o

(ii) evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio;

por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químico agrícolas a partir de la fecha de la aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la Parte.”¹⁹⁵

Al apreciar la citada disposición, puedo concluir que, la presentación de datos de prueba en un Estado ajeno a nuestros vecinos del norte y sur obliga a la autoridad nacional competente a evitar que terceros nacionales -Peruanos o Colombianos-, sin

¹⁹⁴ www.saludcolombia.com

¹⁹⁵ *Ibíd.*

autorización del titular de la información de seguridad o eficacia obtenida en el extranjero utilicen los citados datos para la protección de productos análogos dentro del territorio Colombo-Peruano. Siendo así, a mi juicio, si se otorga una protección extraterritorial a datos de prueba se puede limitar aún más el acceso de los consumidores a productos genéricos, pues la información de seguridad y eficacia es fundamental para elaborar los antedichos productos. Mi planteamiento está doctrinariamente respaldado; verifiquemos:

“Perú, de manera irresponsable aceptó que empresas carentes de humanidad eleven el precio de fármacos y limiten el acceso de los consumidores a genéricos...la protección de datos de seguridad y eficacia obtenidos en el extranjero es un verdadero atentado en contra de la salud de los consumidores peruanos.”¹⁹⁶

Además de lo expuesto, es importante mencionar que dentro de la norma en estudio se prevé la pérdida del derecho; verifiquemos:

“Para poder recibir protección de conformidad con este subpárrafo, una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio.”¹⁹⁷

Para mi forma de ver, la citada disposición consagra la caducidad del derecho. El asunto es simple, si un productor solicita la tutela de datos de prueba en territorio extranjero, a petición de Parte Nacional, se debe presentar la citada información de seguridad y eficacia en el territorio del requirente en un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de concesión de la autorización en el País extranjero, so pena de que su derecho caduque. En definitiva, la no solicitud nacional genera la pérdida del derecho a través de la caducidad del mismo.

En adición a lo dicho, el lector se servirá considerar que en el TLC suscrito por nuestros vecinos -Colombia y Perú- con Estados Unidos de Norteamérica, se hace una expresa alusión a las patentes de invención; veámoslo:

“Cuando un producto esta sujeto a un sistema de aprobación de comercialización en el territorio de una Parte de conformidad con el párrafo 1, y así mismo está amparado por una patente en el territorio de esa Parte, la

¹⁹⁶ www.asilac.org

¹⁹⁷ *Ibíd.*, www.tlc.gov.co y www.tlcperu-usa.pe

Parte no alterará el plazo de protección que se establece de conformidad con el párrafo 1, en el caso que el plazo de protección de la patente expire en una fecha anterior a la fecha de vencimiento del plazo de protección especificada en el párrafo 1.”¹⁹⁸

A criterio de varios estudiosos, esta disposición consagra una extensión en el plazo de tutela exclusiva sobre patentes legítimamente concedidas. Cito una postura doctrinaria que ratifica lo dicho:

“Así, la protección de datos no sólo se podrá utilizar como una seudopatente para dar exclusividad a un producto que no fue patentado, sino también es posible que esta protección alargue la exclusividad más allá de los 20 años que da la patente.”¹⁹⁹

Si bien respeto el citado criterio no lo comparto por alejarse de la verdad material de los hechos. Desde un punto de vista objetivo, es menester aclarar que los sistemas en análisis son autónomos y diferentes; así las cosas, si una patente expira y los datos de prueba aún se encuentran dentro del periodo de protección, solo los citados datos tendrían alguna clase de tutela, diferente a la otorgada por las patentes de invención; pues, el titular de los datos de prueba solo estaría facultado para evitar que terceros utilicen su información y obtengan certificados de comercialización para productos similares a los protegidos por el dueño de la información.

Por otro lado, los datos de prueba se alejan de la órbita intelectual, son figuras sui generis -una subclasificación de información no divulgada- que se protege a través del régimen de competencia desleal; siendo así, calificar a la antedicha información como “seudopatentes” es absolutamente ilógico, ya que -según demostré en párrafos anteriores- el objetivo y naturaleza de los antedichos sistemas es verticalmente opuesto.

Finalmente, tomando como base la simple lógica, es poco probable que datos de prueba protegidos se superpongan a la vigencia de la patente. Recordará el lector que al amparo de la Decisión 486, el titular de la patente está obligado a explotar su invención; así las cosas, es muy difícil que el titular de una patente espere a que su derecho este a punto de expirar para en ese momento solicitar se le confiera el certificado de comercialización. El asunto es sencillo, sin el certificado de comercialización el titular de una patente no puede mercantilizar su invento - fármacos o agroquímicos-; consecuentemente, la no obtención anticipada de los

¹⁹⁸ *Ibíd.*

¹⁹⁹ www.consortio.org/observatorio

permisos de comercialización es ilógica. Incluso, a criterio del Dr. Alfredo Corral Ponce, por causa de las consideraciones que me permití enunciar en este último párrafo, los datos de prueba en ningún caso sobrepasaran al derecho temporal y exclusivo conferido por la patente de invención²⁰⁰.

Debo expresar mi preocupación por una situación que no está debidamente regulada dentro del TLC suscrito por nuestros vecinos del norte y del sur con EEUU, la no definición de lo que es “una nueva entidad química”; verifiquemos la disposición pertinente:

“Para propósitos de este Artículo, un producto farmacéutico nuevo es aquel que no contiene una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto farmacéutico, y un producto agrícola químico nuevo es aquel que contiene una entidad química que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto agrícola químico.”

A mi juicio, cuando Estados Unidos de Norteamérica no aceptó se defina lo que es una “nueva entidad química”, se abrió la posibilidad de proteger la información de seguridad y eficacia de productos que podrían haber sido comercializados en otros países por muchos años. En buen romance, a mi parecer, si un tercero presenta información de seguridad y eficacia de productos comercializados en países ajenos a nuestros vecinos del norte y del sur, podría impedir que productores nacionales - Colombianos o Peruanos- utilicen esos datos de prueba para obtener el certificado de comercialización de mercaderías análogas, situación absolutamente perjudicial a los intereses del común de los consumidores al ampliarse de manera innecesaria el abanico de productos cuyos datos de prueba no serían susceptibles de utilización. Mi razonamiento está doctrinariamente respaldado; analicemos:

“El verdadero objetivo del “esclavista del norte” al no permitir la definición de nueva entidad química, es reconocer la protección a productos que carecen de novedad y que han sido comercializados en otros países...lo que

²⁰⁰ Dr. Alfredo Corral Ponce, Conferencia: “Las Patentes de Invención en el TLC”, Lugar: Hotel Marriot, fecha: 9 de Julio de 2006.

se busca es proteger datos de prueba de productos divulgados para evitar la competencia nacional.”²⁰¹

Como corolario al análisis propuesto, me corresponde mencionar que el sistema “Linkage” es parte del TLC suscrito por Colombia y Perú con Estados Unidos de Norteamérica, revisemos la normativa que respalda mi afirmación:

“Cuando una Parte permita, como condición para la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, que personas, diferentes a la que originalmente presentó la información de seguridad o eficacia, se apoyen en la evidencia de la información de seguridad o eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación previa de comercialización en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa Parte deberá:

(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización a fin de impedir que tales otras personas comercialicen un producto amparado por una patente, reclamando el producto o su método de uso aprobado durante el termino de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente¹⁷ ; y

(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca de la identidad de cualquier persona que solicite la aprobación de comercialización para ingresar al mercado durante el término de la patente identificada a la autoridad de aprobación como que ampara ese producto.”

A mi parecer, el “Linkage” no es otra cosa que el vinculo existente entre la autoridad sanitaria y la oficina de patentes.

Ahora bien, refiriéndome al tema propuesto, de la lectura de la citada normativa se desprenden dos hechos:

²⁰¹ Dr. José Botero del Pozo, Artículo: “Los Datos de Prueba y la Compensación en el TLC”, Revista: “América Libre”, Bogotá-Colombia, P. 39.

1.- Estados Unidos de Norteamérica consiguió que las autoridades sanitarias Colombo-Peruanas se vean obligadas a evitar la comercialización de productos con patentes vigentes dentro de sus respectivos territorios.

2.- Nuestro “hermano mayor” obligó a nuestros vecinos del norte y del sur - Colombia y Perú- a identificar e informar al titular de la patente la identidad del solicitante del producto patentado.

Del antedicho resumen normativo, a mi criterio, claramente se vislumbran los siguientes problemas:

° Se estaría cargando a las oficinas sanitarias Colombo-Peruanas responsabilidades que no les competen. Recordemos que el titular de la patente, en ejercicio de su IUS PROBENDI, es el único facultado para evitar la comercialización de mercaderías que vulneren sus derechos subjetivos mediante los mecanismos establecidos por las diferentes legislaciones.

° A criterio de varios tratadistas, se podría denegar registros sanitarios con fundamento en patentes mal concedidas²⁰². Es decir, a mi juicio, podrían existir productos patentados cuyos derechos eran susceptible de ser anulados; empero, por motivos ajenos a la voluntad del solicitante del registro sanitario esto no ocurre, en estos casos, esos derechos mal otorgados serían suficientes para denegar registros sanitarios y evitar el ingreso de nuevos fármacos al mercado nacional de medicinas.

° A mi buen entender, la implementación de un sistema de “linkage” generaría graves problemas administrativos; pues, debería variar la estructura funcional de las oficinas de patentes y de registro sanitario, situación que implicaría la inversión de ingentes recursos económicos y una preparación funcional completa para evitar una mala ejecución y las consiguientes sanciones comerciales Estadounidenses.

²⁰² *Ibíd.*, www.consortio.org/observatorio

Ahora bien, con el objeto de aportar al mundo del derecho, solicito de la manera más comedida al Gobierno Ecuatoriano se sirva considerar las siguientes premisas y recomendaciones, las cuales responden a mi investigación y plasman en concreto mi fuero interno:

PRIMERA CONSIDERACION Y RECOMENDACION.- El Gobierno Ecuatoriano no debería permitir la protección de datos de prueba en los términos que lo hicieron Colombia y Perú. Empero, si no tenemos otra opción, recomiendo al Gobierno Nacional sugiera la limitación del concepto de nueva entidad química en el siguiente sentido: “Se entenderá por entidad química nueva a aquella que cumpla con el requisito de novedad universal y absoluta, en los términos establecidos por el régimen de invenciones patentables”. Mi conceptualización está jurisprudencialmente respaldada, ya que la Secretaría de la CAN, dentro de la comentada Resolución 817, de manera implícita solicita se evite la protección de entidades químicas que carezcan de novedad; verifiquemos:

“si bien el término “nueva entidad química” puede, en derecho y ante la ausencia de definición legal, construirse arbitrariamente, tal libertad a favor de los países no ampara el hecho que éstos puedan reconocer protección de datos de prueba referida a nueva formulaciones, segundos usos, nueva dosificaciones, isómeros, sales, nuevas presentaciones y similares, pues todas ellos, aún cuando no hubieran sido empleados antes en el campo terapéutico, están referidos a una entidad química que no es nueva.”²⁰³

Si se lograría definir y delimitar conforme sugiero al concepto de “entidad química nueva” se evitaría proteger datos de prueba de productos antiguos que, en muchas ocasiones, son desconocidos en nuestros países aunque forman parte de la jerga común de estados ajenos a la CAN. Recordará el lector que la definición de “nuevo producto” -ni siquiera entidad química nueva- dentro del TLC suscrito por nuestros vecinos -Colombia y Perú- con EEUU es eminentemente territorial, en buen romance el desconocimiento local faculta la presentación de información carente de novedad

²⁰³ *Ibíd.*, Resolución 817 de la CAN.

en el resto de naciones del mundo, hecho cierto que atenta a todas luces contra la salud y vida de las personas.

SEGUNDA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Como lo dije con anterioridad, si aceptamos la adopción del sistema “Linkage” otorgaríamos nuevas cargas laborales a las oficinas de patentes y sanitarias, pues las citadas entidades deberán realizar actividades que no les compete. A mi juicio, quien debe evitar la utilización indebida de su derecho es el titular de la patente acudiendo ante las respectivas autoridades.

Siendo así, en consideración a la experiencia Colombiana, recomiendo al Gobierno Nacional proponga y elabore una carta adjunta en la que cada país determine el sistema de observancia de los derechos de los titulares de las patentes de invención. En definitiva, debe excluirse a la autoridad sanitaria de la obligación de determinar:

“La validez de patentes y, mucho menos determinación de infracciones.”²⁰⁴

En conclusión, debemos apelar a la reciprocidad internacional -TLC Colombo-Norteamericano- y exigir de Estados Unidos de Norteamérica un trato no discriminatorio. Nuestro objetivo fundamental en lo relativo al “Linkage” debe ser preservar nuestra soberanía y exigir una autodeterminación en lo referente al método de implementación del comentado sistema.

TERCERA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Según demostré en párrafos preliminares, la protección temporal de datos de prueba es legítima dentro de la normativa comunitaria andina -Decisión 632-. Empero, no encuentro una explicación a para la imposición de periodos de protección de 5 años para el caso de fármacos y de 10 años para el caso de agroquímicos. Aparentemente, la citada imposición no es más que una reproducción de TLC’S suscritos por Estados Unidos con otros países; es decir, el Gobierno Norteamericano nos obliga a seguir formatos sin una justificación válida.

²⁰⁴ [www.tlc.gov.co/carta adjunta](http://www.tlc.gov.co/carta_adjunta)

Consecuentemente, siguiendo la línea de conducta Estadounidense, recomiendo al Gobierno Ecuatoriano dos cosas:

1.- Exigir a Estados Unidos de Norteamérica explique los motivos para la imposición de los antedichos periodos de tutela;

2.- Proponer una protección más limitada -3 años para fármacos y seis para agroquímicos- o plazos de caducidad menores -1 a 3 años según la naturaleza del producto-.

CUARTA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- En el supuesto no consentido que firmemos el TLC y aceptemos la protección temporal de datos de prueba con fundamento en los parámetros establecidos por Estados Unidos de Norteamérica, deberíamos variar nuestra estructura estatal, inclusive llevar adelante cambios legislativos -reformas a la Ley de Propiedad Intelectual- para adecuar los nuevos parámetros de tutela a nuestra realidad. En tal virtud, recomiendo al Gobierno Ecuatoriano solicite un periodo prudente de implementación del sistema, periodo que deberá ser establecido por el Gobierno Nacional, según las posibilidades de nuestro erario nacional.

QUINTA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- El Gobierno Ecuatoriano debería plantear al Gobierno Estadounidense, en atención a la reciprocidad internacional, tomando como base de negociación el TLC suscrito por EEUU con Colombia, Perú y Chile, se incluya dentro del texto definitivo del Tratado a una figura jurídica que, en alguna medida, podría mitigar los efectos negativos causados por la protección temporal de datos de prueba, me refiero a la “excepción bolar”. La excepción bolar, a mi juicio, no es otra cosa que la posibilidad de adelantar la gestión del registro sanitario sin que se viole el derecho conferido por la patente. Lo que se busca a través de la excepción bolar es ganar tiempo; en buen romance con la mencionada excepción se podría lanzar un nuevo genérico inmediatamente después de expirada la protección sobre la invención patentada. Concomitante con mi criterio,

la doctrina especializada desentraña el espíritu de la figura en estudio de la siguiente manera:

*“Para desarrollar una versión genérica de un medicamento, el fabricante debe someter su producto a varias pruebas. La “Excepción Bolar” es una estrategia para acelerar la introducción de medicamentos genéricos permitiendo al fabricante llevar a cabo dichas pruebas mientras que el producto innovador aún está bajo patente. El productor puede entonces lanzar el medicamento genérico al mercado en cuanto la patente venza. Sin esta salvaguarda, la introducción del genérico puede retrasarse entre dos y cuatro años tras el vencimiento de la patente.”*²⁰⁵

4.5) COMPENSACIÓN TEMPORAL DE DERECHOS DENTRO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA “TLC”:

4.5.1) COMPENSACIÓN POR DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LA PATENTE.- Otro de los logros del Gobierno Estadounidense, dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Países Andinos fue obtener la compensación -a través de periodos de tiempo o plazos adicionales- por demoras injustificadas en el trámite de concesión de la patente. En este tema, Estados Unidos de Norteamérica “persuadió” a nuestros vecinos del Norte y del Sur -Colombia y Perú- para que en sus legislaciones internas incluyan compensaciones temporales *“restaurando el término de la patente o de los derechos de patentes por retrasos irrazonables en la expedición de una patente.”*²⁰⁶

De la lectura del TLC suscrito por Perú y Colombia con nuestro “hermano mayor”, se comprende como retraso irrazonable cuando la demora en expedir el título de exclusividad se extiende más allá de 5 años desde la fecha de presentación de la

²⁰⁵ www.msf.org

²⁰⁶ *Ibíd.* www.tlcperu-eeuu.com.pe

solicitud en territorio andino -Colombia y Perú- o, cuando la demora es mayor a 3 años desde la fecha de solicitud del examen de la patente, el que sea posterior.

En consecuencia, al analizar la citada normativa, a mi juicio, se desprende un problema notorio y preocupante: con la suscripción del TLC en los términos que lo hicieron Colombia y Perú, se estaría violentando el Art. 146 de la Ley de Propiedad Intelectual y el Art. 50 de la Decisión 486 los cuales, en atención al Art. 33 del ADPIC, consagran una protección de 20 años sobre las invenciones patentables, periodo de tiempo que empieza a correr desde la fecha de solicitud de protección. Si bien la petición Norteamericana es justa, no es menos cierto que la protección prolongada de invenciones patentadas puede generar problemas de salud pública, pues se ampliarían los derechos otorgados sobre medicinas que debían ser parte del estado de la técnica. En definitiva, a mi parecer, el gran beneficiado por la compensación de patentes sería la industria farmacéutica Norteamericana. Mi criterio está doctrinariamente respaldado; verifiquemos:

“En cualquier caso, la gran industria farmacéutica se asegura unos años más de exclusividad sobre el producto, en caso de que el Perú no sea razonablemente expedito en el otorgamiento de patentes.”²⁰⁷

Ahora bien, con una finalidad eminentemente académica, me propongo explicar como se debería aplicar el sistema de compensación al amparo del TLC:

A criterio de los Doctores: Alfredo Corral Ponce y Wilber Moreno Miranda, el periodo de compensación no se aplica a la finalización de la protección; es decir, después de expirados los 20 años de tutela exclusiva, sino desde la fecha de solicitud. En buen romance, si A solicita una patente el 20 de Enero de 2000 y esta es otorgada el 20 de Enero de 2007 su derecho exclusivo expirará el 20 de Enero de 2022, esto al amparo del TLC por causa de los 2 años de demora, imputables a los 5 años en los que se supone debía otorgarse la patente. Empero, sin el TLC, con base en la normativa ecuatoriana y andina, si A solicita la patente el 20 de Enero de 2000 y está

²⁰⁷ *Ibíd.*, www.consortio.org/observatorio

es otorgada el 20 de Enero de 2008, el derecho exclusivo y excluyente sobre la misma expirará el 20 de Enero de 2020. Recordemos que los 20 años de tutela exclusiva -al amparo de la normativa vigente- se cuentan desde la fecha de solicitud, esto de manera independiente de la fecha de otorgamiento del derecho excluyente sobre la invención patentada.

4.5.2) COMPENSACIÓN POR DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.- Además de lo expuesto, dentro del TLC suscrito por Colombia y Perú con EEUU se aprecia la siguiente disposición:

“Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, se deberá prever una restauración del plazo de la patente para compensar a su titular por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la misma como resultado del proceso de aprobación de comercialización relacionado con la primera comercialización del producto.”²⁰⁸

De la lectura de la citada norma, a mi parecer, se desprenden algunas consideraciones que merecen ser comentadas:

- 1.- El término efectivo de la patente no es otra cosa que el periodo de tiempo comprendido desde la fecha de aprobación de comercialización del producto hasta la fecha primigenia de culminación de la patente;
- 2.- Al igual que en el caso anterior, se violentaría el plazo establecido por nuestra normativa comunitaria y nacional para la protección de invenciones patentadas, esto en beneficio de la industria farmacéutica Estadounidense y en perjuicio de los consumidores que se verían privados de adquirir fármacos que debían ser parte del estado de la técnica;
- 3.- No se establece el periodo de tiempo que comprende o abarca la reducción injustificada de la patente, hecho cierto que podría prestarse a amplias interpretaciones que generarían una prórroga injustificada de los derechos conferidos

²⁰⁸Ibíd., www.tlc.gov.co y www.tlcperu-eeuu.com.pe

sobre ciertos inventos vinculados con la industria de medicamentos. Mi percepción está doctrinariamente respaldada; observemos:

“Al no establecerse un periodo de tiempo que abarque lo que es cualquier “reducción irrazonable del término efectivo de la patente”, se abrirá una puerta para extender la protección sobre inventos cuyos derechos expiraron a los 20 años de la solicitud originaria, pues todo trámite de aprobación de comercialización lleva plazos de ejecución que, en muchos casos, pueden ser importante, y estos serían tomados como “reducciones considerables.”²⁰⁹

Siendo así, con el objeto de aportar al mundo del derecho, solicito de la manera más comedida al Gobierno Ecuatoriano se sirva considerar las siguientes premisas y recomendaciones, las cuales responden a mi investigación y plasman en concreto mi fuero interno:

PRIMERA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Si se permite la compensación por demoras en la concesión de patentes o, la compensación por demoras en la aprobación de comercialización se violentaría de manera evidente a nuestra normativa comunitaria andina; pues, -según demostré con anterioridad- la protección sobre invenciones patentadas, al amparo de la Decisión 486 es de 20 años contados desde la fecha de solicitud, disposición absoluta que no se presta a consideraciones o interpretaciones.

Así las cosas, si se llega a firmar el TLC en los términos que lo hicieron Colombia y Perú, sugiero al Gobierno Ecuatoriano lleve a cabo dos medidas que solventarán la inminente contradicción legislativa:

1.- **MEDIDA INTERNA.-** Se lleve adelante una reforma en la Ley de Propiedad Intelectual y se establezca de manera expresa la posibilidad de compensar temporalmente a los titulares de patentes de invención.

²⁰⁹ *Ibíd.*, Dr. José Botero del Pozo, P. 42.

2.- MEDIDA COMUNITARIA.- Se proponga y establezca la elaboración de una disposición transitoria dentro de la Decisión 486 en el siguiente sentido: “Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 50 de la presente Decisión, se podrá compensar a los titulares de patentes de invención por las demoras injustificadas en la concesión de la patente y, por las demoras injustificadas en el trámite de aprobación para la comercialización de los productos patentados. Los periodos de compensación serán establecidos por los Estados Miembros de manera independiente.” Con la antedicha recomendación legislativa, se podrá eliminar la posibilidad de que Nuestro País sea sancionado por el incumplimiento de disposiciones comunitarias.

SEGUNDA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Como lo dije con anterioridad, si no se establece con claridad el periodo de tiempo que comprende o abarca la reducción injustificada de la patente, se podría crear problemas de interpretación legislativa.

Es obvio que cualquier trámite de aprobación para la comercialización de un producto lleva un tiempo determinado; por consiguiente, es muy importante establecer un plazo razonable dentro del cual se deba conceder la citada autorización, caso contrario cualquier periodo de tiempo que tome la emisión de un permiso de comercialización deberá ser compensado al titular de la patente, aún cuando no haya existido una demora injustificada o negligencia en las autoridades administrativas encargadas de estos trámites.

Así las cosas, recomiendo al Gobierno Ecuatoriano solicite al Gobierno Norteamericano -con base en la reciprocidad internacional- se permita a la autoridad sanitaria nacional determinar lo que constituye un retraso irrazonable en la aprobación de la comercialización del producto. Autorización que consta del TLC suscrito por Perú y Estados Unidos de Norteamérica; en tal virtud, un pronunciamiento Estadounidense en diferente sentido sería arbitrario y discriminatorio.

TERCERA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Para evitar retrasos en la consecución de patentes y autorizaciones de comercialización, debe implementarse cambios importantes en la estructura de las instituciones estatales encargadas de otorgar patentes y permisos de comercialización (contratar más personal, capacitar al personal existente, conseguir nuevas partidas presupuestarias, etc.).

En consecuencia, recomiendo al Gobierno Ecuatoriano se sirva solicitar a EEUU -si se reanudan las negociaciones del TLC- un periodo de implementación en el que se pueda llevar adelante los cambios pertinentes. En el caso de nuestros vecinos, el periodo de implementación es de 2 años –aproximadamente-, contados a partir de la fecha de suscripción del acuerdo, periodo que podría ser reproducido a favor de nuestro País.

CUARTA CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN.- Si nos vemos inmersos en ciertos problemas es por causa de la ineficiencia de nuestras autoridades. El asunto es simple, existen peticiones direccionadas a ciertas entidades públicas que no son atendidas en tiempo oportuno, en estos casos podría aplicarse el “silencio administrativo”. En ese escenario, recomendaría al Gobierno Ecuatoriano ejecute la norma preexistente y, de ser el caso, propugne una reforma legislativa interna en lo referente al “silencio administrativo” aplicable de manera expresa al caso de patentes, estableciendo -si así lo amerita la situación- mayores periodos de ejecución.

Adicionalmente, se debe hacer constar de manera expresa dentro del Tratado que las disposiciones referentes a compensaciones -y al resto de temas relacionados con patentes de invención- no tienen efectos retroactivos; es decir, regirán desde la fecha de suscripción del Convenio hacía el futuro.

4.6).- CONSIDERACIONES NORMATIVAS APLICABLES A LA SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.- Una de las áreas más afectadas o susceptibles de afectación por la posible suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica (TLC) es la legislativa. Siendo así, comentaré las posibles

afectaciones que sufrirían nuestras normas en materia de patentes -si se acepta la implementación de las figuras descritas a lo largo de este Capítulo- desde dos ópticas: i) Posibles conflictos normativos entre la legislación nacional y el Tratado de Libre Comercio (TLC); ii) Posibles conflictos normativos entre la legislación comunitaria andina y el Tratado de Libre Comercio. Me dispongo a comentar las aludidas proposiciones de manera individual; observemos:

4.6.1) CONFLICTOS ENTRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA NORMATIVA NACIONAL.- Desde este punto de vista el problema no es grave, en realidad podría considerarse como inexistente por una consideración fundamental, “las normas de derecho internacional prevalecen sobre las leyes ecuatorianas”. Mi criterio es respaldado por el Art. 163 de la Constitución Política de la República del Ecuador que de manera contundente dispone:

“Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgadas en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.”

En el mismo sentido, el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que las diferentes naciones no pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación para el incumplimiento de un Tratado Internacional.

Además, el Art. 264 de la “carta magna” de nuestro País, faculta a los jueces “a declarar inaplicables de oficio o a petición de parte, preceptos jurídicos contrarios a las normas de los tratados internacionales”.

En buen romance, a mi juicio, si se llegará a presentar un conflicto normativo entre las normas del Tratado y nuestro ordenamiento jurídico nacional -Ley de Propiedad Intelectual- se deben aplicar las normas del TLC a menos que este se declare inconstitucional, el asunto es así de sencillo.

4.6.2) CONFLICTOS ENTRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA.- En este tema la problemática es compleja. Es menester recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad y varios

tratadistas, consideran que el derecho comunitario andino posee varias características implícitas: autonomía, aplicación inmediata y directa, además de supremacía sobre la legislación nacional. Cito un extracto jurisprudencial que respalda lo dicho:

“En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender EL PRINCIPIO de preeminencia de la ley comunitaria sobre la ley nacional. Establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal que las “Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.”²¹⁰

A mi buen entender, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de manera por decirlo menos clara, expresa que las normas comunitarias no requieren de leyes nacionales para su incorporación efectiva y para su aplicación en la legislación interna, y que, en caso de conflicto, la norma comunitaria prevalecerá sobre la ley nacional. En definitiva, si se presenta algún conflicto, los juzgadores nacionales no aplicarán la norma nacional y utilizarán las disposiciones andinas, transformándose en una suerte de jueces andinos, todo esto sin que se requiera la derogación de las normas ecuatorianas.

4.6.3) CESION DE COMPETENCIAS SOBERANAS.- Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que los Miembros de la CAN cedieron sus competencias soberanas en materia de propiedad intelectual. Así las cosas, es a todas luces conflictivo que Países que cedieron sus competencias soberanas establezcan regulaciones que afectan de manera evidente a las normas establecidas por el organismo integracionista. Adicionalmente, a mi juicio, al haber cedido sus competencias soberanas, los Países Miembros de la CAN no pueden regular y menos aún emitir normas en materias en las que ya no tienen competencia. Mi postura está doctrinariamente respaldada; verifiquemos:

²¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1995.

“El proceso de integración, desde la perspectiva del Derecho, significa que los Estados, porque se lo permiten sus propias constituciones nacionales, han atribuido el ejercicio de competencias soberanas a un nuevo sujeto internacional, la organización de integración.”²¹¹

Siendo así, a mi buen entender, no es pertinente que los Estados Comunitarios dicten leyes, reglamentos, actos administrativos o suscriban Convenios Internacionales que no aseguren el cumplimiento del derecho comunitario o que lo vulneren de manera expresa (TLC). Además, es indispensable que en un proceso de integración exista uniformidad legislativa en ciertas materias -Propiedad Intelectual-, porque de existir regulaciones diferentes, se pondría en riesgo el proceso de integración mediante un trato discriminatorio entre los Países Miembros. Respalda mi planteamiento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al decir:

"Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como una "competencia de atribución a dichos órganos." ²¹²

²¹¹ José Manuel Sobrino y otros, “Integración y Supranacionalidad”, Editorial: Secretaria General de la Comunidad Andina, P. 68.

²¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-AI-1999.

4.6.4) SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL.- En este punto, el lector se servirá considerar que las normas comunitarias prevalecen sobre el ordenamiento jurídico internacional. En definitiva, las normas de la CAN son jerárquicamente preeminentes respecto de cualquier mandato legislativo externo. Transcribo una cita jurisprudencial que respalda mi idea:

“El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina o pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan.”²¹³

En consecuencia, si el Ecuador suscribe el TLC en los términos que lo hicieron Colombia y Perú estaría violentando un ordenamiento jurídico preeminente y, por consiguiente, sería sujeto de sanciones de incumplimiento por violentar nuestra normativa comunitaria andina -derecho integracionista-. Recordará el lector, que la cesión de competencias soberanas efectuada por nuestro Estado en materia de Propiedad Intelectual, nos obliga a respetar los designios y disposiciones del organismo integracionista, debiendo evitar a toda costa expedir normas o interpretaciones que violenten nuestro derecho comunitario andino.

Ahora bien, en este punto, me dispongo a concluir el estudio del tema propuesto con una premisa que responde a mi criterio, y por sobre todo, a la verdad material de los hechos; advirtamos:

²¹³ *Ibíd.*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 118-AI-2003.

CONSIDERACIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.- Si se reanudan las negociaciones del TLC y, se permite la inclusión de las figuras comentadas a lo largo de este Capítulo, obviamente se violentaría nuestra normativa comunitaria. Así las cosas, el Ecuador tendría tres opciones:

- 1.- No firmar el TLC y buscar mercados externos y ajenos a Estados Unidos de Norteamérica sabiendo que la “gran potencia del norte” es nuestro mayor socio comercial;
- 2.- Violentar las normas del Tratado de Libre Comercio y ser sancionados por nuestro “hermano mayor” o;
- 3.- Vulnerar el ordenamiento comunitario y ser sujetos de graves sanciones comerciales.

Siendo así, tenemos dos opciones:

- 1.- Adecuar el TLC al ordenamiento comunitario andino;
- 2.- Adecuar el ordenamiento comunitario andino a las normas del TLC.

En consecuencia, siendo realista, con conocimiento de causa -Colombia y Perú ya suscribieron el TLC-, el Ecuador -si se suscribe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica- debería encabezar una posible reforma del ordenamiento comunitario -en los términos propuestos a lo largo de este Capítulo- y adecuar nuestro derecho andino a la legislación del TLC, esto con un objetivo fundamental: evitar sanciones de incumplimiento y salvar, en alguna medida, el ya maltrecho proceso de integración andina.

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Como lo dije al principio de este trabajo académico, todo tiene un principio y un final, un alfa y omega ineludible. Siendo así, pongo a consideración del lector algunas conclusiones y recomendaciones finales que responden a mí sentir y plasman en concreto mi fuero interno; observemos:

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO I

° El desarrollo de la figura de las invenciones patentables responde al progreso y evolución de las necesidades humanas. En la Edad Antigua, el desarrollo tecnológico fue exiguo y la economía basada en el atesoramiento de la tierra. En la Edad Media empieza a nacer el comercio internacional, se llevan adelante algunas invenciones y por primera vez se codifican normas específicas en la materia (Ley Veneciana de 1474-Estatute of Monopolies). En la Edad Moderna, con la revolución industrial, la economía se mide en base de la riqueza tecnológica, se deja a un lado la bolsa agrícola y los hombres vuelcan sus esfuerzos al desarrollo de nuevas maquinarias y adelantos industriales.

° Dos desarrollos legislativos cimentaron las bases para la creación del moderno Régimen de Patentes de Invención: La Ley Estadounidense de Patentes de 1787 y La Ley Francesa de 1791.

° Con la expedición de la Constitución Política de 1835 se reconoció por primera vez el derecho de los inventores sobre sus creaciones científicas. La protección de los derechos de los inventores se remonta al nacimiento de nuestro País, situación que se comprueba al leer el texto del Art. 99 de la Constitución Política de la República del antedicho año.

° Son fundamentales dentro del desarrollo legislativo nacional las siguientes normas: i) Ley de Privilegios de 1880, ii) Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos de 1928, iii) Recopilaciones de la Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos de 1976, pues estas fueron las primera Leyes de Patentes en estricto sentido. Igualmente, son importantes las Decisiones Comunitarias -según se demostró en el Capítulo I del presente trabajo académico- y los Convenios Internacionales.

° La evolución del derecho de patentes no se detiene. Incluso nuestro país y el resto de naciones de la CAN están -actualmente- en la disyuntiva de la posible reforma del Régimen Común de Propiedad Industrial, esto por causa de la negociación del TLC, hecho cierto que nadie puede desconocer.

° La protección jurídica de las invenciones patentables es fundamental dentro de las modernas economías. El País que no invierte en desarrollo y tecnología está condenado a la pobreza y al subdesarrollo, el asunto es así de simple. Recordemos que el Sistema de Invenciones Patentables es el mecanismo adecuado para estimular el desarrollo y la creación científica.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO I

° Dentro del proceso de evolución jurídica es fundamental tomar lo mejor de ciertos ordenamientos extranjeros, esto con un objetivo fundamental: tener una legislación que responda a las necesidades que exige el mundo moderno. Un buen avance sería adherir -a la Decisión 486- ciertos lineamientos de Directivas Europeas en materia de biotecnología, pues la normativa comunitaria es abierta y no regula de manera adecuada a los elementos biotecnológicos que deben excluirse de amparo.

° Una realidad innegable es que países como el nuestro no invierten en tecnología por causa de su limitada economía. Debemos recordar que la protección de las invenciones patentables es territorial. Siendo así, nuestros inventores podrían utilizar tecnología desarrollada en otros Estados, no protegida en nuestro País y valerse de esos conocimientos en beneficio de la evolución tecnológica nacional, pues no estarían violentando disposición legal alguna.

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO II

° Una invención para ser patentable debe solucionar un problema técnico insoluto o soluto de forma inadecuada.

° Para que una creación sea considerada como invención debe reunir dos elementos fundamentales (problema técnico-solución).

° No se concibe una invención que no busque solucionar problemas técnicos a través de la transformación de la naturaleza.

° Según el Art. 14 de la Decisión 486 existen dos clases de invenciones “de producto y de procedimiento”. No obstante, implícitamente se admite la existencia de una tercera categoría de invenciones de procedimiento “las invenciones derivadas”.

° La naturaleza de las patentes sobre invenciones es eminentemente patrimonial. El vínculo jurídico entre el titular de una invención patentable y el resto de concurrentes es marcadamente comercial. Recordemos que el titular de una patente puede negociar su derecho conforme lo desee, obviamente considerando las limitaciones establecidas por la ley. Una vez concedida la patente la relación entre el inventor - que originalmente concibió una idea- se desliga del ámbito personalísimo y otorga un derecho que puede ser ejercido conforme disponga la legislación.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO II

° A mi juicio, debería hacerse explícito lo implícito. En buen romance, el legislador debe comprometerse a instaurar dentro de la normativa comunitaria y nacional la tercera categoría de invenciones, me refiero a “las invenciones derivadas”.

° Sería importante -aunque no se defina legislativamente a las invenciones patentables- la variación del nombre del Título II de la Decisión 486 por el de “patentabilidad”, pues en el se enmarcarían todas las cuestiones referentes al tema en estudio (condiciones objetivas, exclusiones y excepciones de amparo).

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO III

° El Art. 14 de la Decisión 486 establece que toda invención que pretenda ser patentada debe cumplir con tres requisitos fundamentales (novedad absoluta y universal, nivel inventivo y aplicación en la industria).

° El Art. 15 de la Decisión 486 enlista una serie de objetos que por su naturaleza no son invenciones, carecen de los requisitos objetivos de tutela, en especial incumplen con la salvedad de aplicación en la industria.

° Los Arts. 20 y 21 de la Decisión 486 enlistan una serie de objetos que son invenciones, inclusive pueden cumplir con los requisitos objetivos de tutela; empero, por consideraciones morales y de interés público no pueden ser patentados.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO III

° Para mi forma de ver, las consideraciones de los Arts. 20 y 21 de la Decisión 486 son exclusiones de tutela. Siendo así, deberían enlistarse dentro de un solo artículo que abarque ambas categorías.

° Debería incluirse, de manera expresa, dentro de la Decisión 486 un listado taxativo de elementos biotecnológicos que por su naturaleza deben ser excluidos de tutela. Recomiendo se verifique las Directivas Europeas, en especial el Considerando 39 de la Directiva 98/44/CE.

° Aunque es difícil, sería importante definir el alcance de los conceptos de interés público y moral en materia de invenciones patentables.

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO IV

- ° Con el Tratado de Libre Comercio se busca mejorar el intercambio de bienes y servicios con Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual se requiere unificar la normativa de las partes en negociación.

- ° Nuestro principal socio de negocios es la “gran potencia del norte”. Al concluir el ATPDEA, si EEUU decide no renovar el citado Convenio, una serie de productos no tradicionales restringirían su acceso a su preeminente parcela de mercado, pues perderíamos competitividad frente a Perú y Colombia quienes, al haber firmado el TLC, pueden comercializar sus productos con Norteamérica sin aranceles ni restricciones.

- ° El interés Norteamericano al suscribir un TLC con Ecuador es comercial -mejorar el posicionamiento de sus empresas- y geopolítico -lucha antidrogas, antiterrorismo, etc-.

- ° Si se suscribe el TLC en los términos que lo hicieron Colombia y Perú, van a variar las condiciones de patentabilidad comúnmente aceptadas a través de la inclusión del requisito de utilidad. Adicionalmente, se ampliarán los plazos de tutela exclusiva con base en el resarcimiento por demoras injustificadas. Por otro lado, se protegerá temporalmente a los datos de prueba. Finalmente, al permitirse el patentamiento de plantas y -posiblemente de animales-, cambiará el listado enunciativo de exclusiones de patentabilidad -Art. 20 de la Decisión 486-.

- ° La normativa comunitaria entrará en conflicto con las disposiciones del TLC, situación que podría acarrear consecuencias comerciales para los miembros de la CAN que, en cumplimiento de las disposiciones del citado Tratado, van a violentar el ordenamiento andino en materia de invenciones patentables.

RECOMENDACIONES GENERALES DEL CAPÍTULO IV

Las recomendaciones en este caso serán más específicas, y se detallarán según la materia en disertación:

i) REQUISITO DE UTILIDAD.- Recomendaría al Gobierno Ecuatoriano obrar como lo hicieron Colombia y Perú. Es decir, aceptar la validez del requisito de “utilidad”, empero manteniendo la “nota al pie” referida y descrita en el Capítulo IV de la presente tesis doctoral.

ii) PATENTAMIENTO DE PLANTAS Y ANIMALES.- En este punto el Gobierno Ecuatoriano debería llevar adelante las siguientes acciones:

- 1.- Comprometerse a realizar “sus mejores esfuerzos” para proteger a las plantas y animales dentro del territorio nacional.
- 2.- Elaborar un inventario de biodiversidad del que consten los individuos botánicos y animales que forman parte de nuestro medio ambiente. Se debe evitar a toda costa la protección de meros hallazgos.
- 3.- Debe enlistarse a los individuos botánicos y animales que no podrían ser mejorados o creados científicamente al poner en riesgo a la fauna silvestre.
- 4.- Es fundamental que Estados Unidos de Norteamérica reconozca la validez del Régimen Andino de Acceso a Recursos Genéticos -Decisión 391-.
- 5.- Las semillas no deben ser patentadas, situación que debe constar expresamente dentro del texto del TLC. El patentamiento de semillas podría generar problemas alimenticios para el común de los Ecuatorianos.
- 6.- Como lo dije en el Capítulo final del presente trabajo doctrinario, debe elaborarse una disposición transitoria dentro de la Decisión 486. Con la citada disposición se facultará a los Estados de la CAN para proteger a las plantas y -de ser el caso- a los

animales dentro de sus respectivas jurisdicciones, sin ser objeto de sanciones de incumplimiento.

7.- El Ecuador debe apelar a la reciprocidad internacional. EEUU aceptó la no protección mediante el sistema de patentes de invención a los animales dentro del TLC suscrito con Colombia y Perú. Una imposición en sentido contrario denotaría la carencia de imparcialidad del Gobierno Norteamericano.

iii) PROTECCIÓN DE LOS METODOS QUIRÚRGICOS, DE DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICOS.- Al respecto, como lo dije en el Capítulo anterior, el Gobierno Ecuatoriano en este punto no puede transigir. La protección de los citados métodos encarecería el acceso a los sistemas de salud. El Ecuador, en este caso, debe refrescar la memoria del Gobierno Estadounidense, pues la citada potencia aceptó la no protección de los referidos métodos, “concesión” que se mantuvo a lo largo de la negociación, incluso antes del cierre de los diálogos. Una imposición en sentido contrario sería inadmisible y denotaría la falta de seriedad del Gobierno Estadounidense.

iv) PROTECCIÓN DE LOS USOS Y SEGUNDOS USOS.- En el supuesto no consentido de que se acepte la citada recomendación de tutela, según lo dicho en el Capítulo predecesor, el País debería sugerir a la Comisión del Acuerdo de Cartagena la implementación de una tercera categoría de invenciones, “las invenciones derivas de aquellas preexistentes”. Esto con un objetivo fundamental: no ser sujetos de sanciones por inobservancia de la normativa andina.

v) PROTECCIÓN TEMPORAL DE DATOS DE PRUEBA.- En este tema, el Gobierno Ecuatoriano, debe llevar adelante las siguientes acciones puntuales:

1.- Exigir se defina legislativamente lo que es una “nueva entidad química”;

2.- Una de las exigencias Norteamericanas es la ejecución del sistema “linkage”. En este tema, el Ecuador debe exigir un periodo de implementación. Además, la autodeterminación en lo referente a la aplicación del referido sistema.

3.- Ecuador debe negociar con Estados Unidos de Norteamérica la reducción de los plazos de protección de la información de seguridad, eficacia y caducidad. Además, exigir una explicación referente a los periodos explícitos en el texto del TLC. Los 5 y 10 años de tutela exclusiva sobre los datos de prueba responden a un capricho legislativo Norteamericano, más no a justificaciones técnicas.

4.- Para mitigar las consecuencias de la protección exclusiva y temporal de la información de seguridad y eficacia para la elaboración de genéricos, es indispensable se incluya dentro del texto del TLC a “la excepción bolar”, excepción cuyo alcance fue desentrañado en el Capítulo anterior.

vi) COMPENSACIÓN POR DEMORAS INJUSTIFICADAS.- Dentro del tema planteado, Ecuador -si se llega a firmar el TLC en los términos que lo hicieron Colombia y Perú- debería ejecutar las acciones que a continuación describo:

1.- Reformar la Ley de Propiedad Intelectual y propugnar con el apoyo de nuestros vecinos del norte y sur -Colombia y Perú-, la inclusión de una disposición transitoria dentro del texto de la Decisión 486 para evitar sanciones por el incumplimiento de la normativa andina, la citada disposición deberá elaborarse en los términos sugeridos por el compareciente en el Capítulo predecesor de este trabajo académico.

2.- Debemos exigir la autodeterminación en lo referente a la delimitación de lo que se debe comprender por “demora injustificada en la concesión del permiso de comercialización”.

3.- Para poder cumplir con los compromisos explícitos en el TLC, tomando como base lo suscrito por Colombia y Perú, Ecuador debería variar su estructura y

fortalecer sus instituciones competentes (IEPI, Instituto Izquieta Pérez, etc.), para lo cual la petición de un periodo de implementación es pertinente.

4.- Sugiero se reforme la figura del “silencio administrativo positivo” y se establezcan plazos de ejecución diferenciados en lo referente a invenciones patentables.

5.- Debe ser explícito dentro del texto del TLC, la irretroactividad de las compensaciones en materia de patentes. En buen romance, la implementación del sistema en análisis debe regir a futuro, después de la suscripción del TLC.

vii) CONFLICTOS NORMATIVOS.- En lo referente al ámbito legislativo, siendo realista, con conocimiento de causa y aunque no me parece adecuado reformar nuestras normas comunitarias, es una realidad innegable que tarde o temprano deberemos cambiar las reglas del juego y adecuarlas a lo negociado en el TLC. Recordemos que Colombia y Perú ya suscribieron el citado acuerdo y aceptaron la variación de su normativa interna. Consecuentemente, el Ecuador debería encabezar una posible reforma del ordenamiento comunitario -en los términos propuestos a lo largo de este Capítulo- y adecuar nuestro derecho andino a la legislación del TLC, esto con un objetivo fundamental: evitar sanciones de incumplimiento y salvar, en alguna medida, el ya maltrecho proceso de integración andina, pues mal o bien todos los Estados de la CAN tenemos como nuestro principal socio comercial a los Estados Unidos de Norteamérica, buscar otros mercados es conveniente; no obstante, a mi juicio, no podemos dejar de comerciar con nuestro primigenio comprador EEUU.

viii) SALUD PÚBLICA.- Como lo dije al inicio de este Capítulo, para mi forma de ver, debe firmarse el TLC. Empero, corresponde a nuestras autoridades negociar de manera adecuada -tómese en cuenta los parámetros que me permití enunciar en el Capítulo anterior-. El tema de invenciones patentables es muy importante, asuntos como la protección de datos de prueba, protección de plantas y animales, prolongación en los periodos de protección, etc. podrían afectar a la salud de los ciudadanos ecuatorianos. Siendo así, el Gobierno Ecuatoriano debe garantizar el

acceso irrestricto a la salud, para lo cual, en ejercicio de nuestra soberanía, con base en la reciprocidad internacional -experiencia Colombo-Peruana-, recomiendo la elaboración de una carta adjunta en donde se garantice el acceso a la salud, se excluyan medicamentos esenciales, se apliquen las salvedades establecidas en el ADPIC y se tome en cuenta la declaración de DOHA. En buen romance, no podríamos firmar el TLC si se eliminan figuras jurídicas como “Las Licencias Obligatorias” y no se respeta el agotamiento de derechos consagrado en nuestra normativa comunitaria y nacional. Consecuentemente, la propuesta de elaboración de una carta adjunta con la que se garantice la salud pública es una buena alternativa - esta carta adjunta que debe extenderse a todos los asuntos referentes a invenciones patentables (incluido el tema de los datos de prueba)-.

Ahora bien, cabe destacar que las citadas recomendaciones fueron desarrolladas in extenso en el texto del Capítulo IV del presente trabajo científico-doctrinario, por lo que recomiendo al lector, se sirva verificar el antedicho documento.

-BIBLIOGRAFIA-

D

- 1.- Cfr. M. Frumkin: "The origin of patents", en Journal of the Patent Office Society, England 1945, t. 27,.
- 2.- Guillermo Cabanellas, "DERECHO DE PATENTES DE INVENCIÓN", Tomo I, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, varias páginas.
- 3.- Willam Wallace White, "PATENTS THROUGHOUT THE WORLD", Editorial, "Tradeactivities Inc.", 1974, New York-Estados Unidos de Norteamérica", P. 309.
- 4.- César Guerrero Villagómez, "PRIMERAS JORNADAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Departamento de Relaciones Públicas, impreso por el MICEI en Enero de 1983, varias páginas.
- 5.- "TRATADOS Y CONVENCIONES INTERAMERICANOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL" (Serie sobre tratados) – Unión Panamericana, Washington D.C. – 1960., P. 189-220.
- 6.- Falconí R., Raúl, "EL PACTO ANDINO", Ediciones Andinas, Quito-Ecuador, 1960, P. varias.
- 7.- César Guerrero Villagómez, "TRATADOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL", Ediciones "Julio C. Guerrero B. S.A.", Quito-Ecuador, 2006., P. 385
- 8.- "Grupo Andino", Carta Informativa oficial de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima - Perú – colección. P. 109-122.

- 9.- Bustamante Muñoz, Antonio, “LISTA DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONCLUIDOS POR EL ECUADOR”, Ediciones Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 1960, P. varias.
- 10.- “Boletines del Banco Central del Ecuador”-colección.
- 11.- “Reseña de Tratados y Convenios Administrados por la OMPI”, Ediciones OMPI, Octubre 2001.
- 12.- METKE, Méndez Ricardo, “LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Editorial RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA, Bogota, D.C., Septiembre de 2001, P. 20.
- 13.- LYPSIC, Delia, “DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”, Ediciones UNESCO, 1994, P. 14.
- 14.- Breur Moreno, “TRATADO DE PATENTES DE INVENCION”, Vol. 1, Abeledo-Perrot, 1957, Buenos Aires-Argentina, varias páginas.
- 15.- Daniel, R. ZUCCHERINO, “EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL INVENTOR”, Editorial AD-HOC, 1994, Buenos Aires-Argentina, varias páginas.
- 16.- Michael E. Porter, “LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES”, Editorial Javier Vergara, 1991, Buenos Aires-Argentina, 1991, P. 69.
- 17.-Raúl A. Etcheverry, “DERECHO COMERCIAL Y ECONOMICO -PARTE GENERAL-”, Editorial ASTREA, Buenos Aires-Argentina, 1987, P. 569.
- 18.- Fernández-Novoa, “LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES”, Editorial Montecorvo, Madrid-España, 1984, P. 50.

- 19.- Otero Lastres, “SEMINARIO DE PATENTES DE INVENCIÓN”, Ediciones CORPEI, Quito-Ecuador, 2001, varias paginas.
- 20.- Bercovitz, “LOS REQUISITOS POSITIVOS DE PATENTABILIDAD EN EL DERECHO ALEMAN”, Madrid-España, 1969, varias páginas.
- 21.- Raúl Moscoso Álvarez, “SEMINARIO SOBRE PATENTES EN LA COMUNIDAD ANDINA”, Ediciones CORPIC, Quito-Ecuador, 2001, P. 85.
- 22.- Sanmartín, J., “TECNOLOGÍA Y FUTURO HUMANO”, Ediciones Anthropos, Barcelona-España, 1990, P. 100.
- 23.- Julio C. Ledesma, “ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA”, tomo XXI, Bibliografía Ameba, Editores Libreros, Buenos Aires-Argentina, 1957, Págs. 664 y siguientes.
- 24.- Ihering, Rudolf Von: ACTIO INJURIARUM, DES LESIONS INJURIEUSES EN DROIT ROMANI ET EN DROIT FRANCAIS, París-Francia, 1928. P. 148
- 25.- Agustín Ramella, “TRATADO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Tomo I, Editorial Hijos de Reus, Madrid-España, 1913, P. 22.
- 26.- Héctor Lafaille, “TRATADO DE LOS DERECHO REALES”, Tomo I, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina, P. 670.
- 27.- BENN, S.I. PETERS, R.S., “LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO”, Editorial Eudeba, Buenos Aires-Argentina, 1984, P. 178.
- 28.- “MANUAL ANDINO DE PATENTES”, Ediciones CAN, Quito-Ecuador, 2004, varias páginas.

29.- GOMEZ SEGADE, “LA MODERNIZACION DEL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES”, Editorial Montecorvo, Madrid-España, 1984, P. 69.

30.- UZCATEGUI MARIANO URDANETA, “INVENCIÓN Y PATENTE DE INVENCIÓN EN EL DERECHO VENEZOLANO”, Ediciones CASUZ, Caracas-Venezuela, Segunda Edición, 1965, P. 89.

31.- PACHÓN MANUEL, “EL REGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogota-Colombia, 1995, varias páginas.

32.- DICCIONARIO ENCICLOPEDICO VOX, Editorial LEXIS 22, Madrid-España 1980, P. 1720.

33.- Di Guglielmo Pascual, LA INVENCION PATENTABLE, Editorial Victor P. de Zavalia, Buenos Aires-Argentina, 1968, P. 66.

34.- Chavanne, A. y Burst, DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, París-Francia, 1993, P. 68.

35.- GOMEZ, SEGADE, J.A., “MEDIDAS CAUTELARES Y PATENTES QUIMICO FARMACEUTICAS”, Ediciones Cuadernos Cefi, Madrid-España, 1989, P. 53.

36.- S.D. BERGEL, “REQUISITOS Y EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD”, Ediciones Hijos de Reus, Madrid –España, 1982, P. 28.

37.- ANTEQUERA PARILLI, RICARDO, “EL NUEVO RÉGIMEN DEL DERECHO DE AUTOR EN VENEZUELA”, Editorial Autoralex, Caracas-Venezuela, 1994, PS. 153 – 154.

- 38.- FUENTES PINZÓN, FERNANDO, “DERECHOS MORALES”, Artículo publicado en el libro-memoria Breviario del Derecho de Autor, Caracas-Venezuela, 2000.
- 39.- Gert D. Kolle. “PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON SOFTWARE EN EUROPA”, Publicaciones Revista del Derecho de la Alta Tecnología No. 49, Madrid –España, 1992.
- 40.- IGLESIAS, PRADA, J.L. “LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GENÉTICOS Y EL PROYECTO GENOMA HUMANA”, Ediciones Revista de Derecho Industrial, Madrid-España, 1995, P. 82.
- 41.- J. Straus, “IMPLICATIONS OF THE TRIPS AGREEMENT”, Ediciones BADEN-BADEN, Washington -Estados Unidos, 1990, P.187.
- 42.- Gobierno de la República de Colombia, “LAS 100 PREGUNTAS DEL TLC”, Impresor Panamericana Formas e Impresos S.A., Santa Fe de Bogotá-Colombia, P. 1.
- 43.- Dr. Alfredo Corral Ponce, Memorias de la conferencia: “Las Patentes de Invención en el TLC”, Hotel Crown Plaza, Quito-Ecuador, Enero de 2004.
- 44.- Dr. Marco Matías Alemán, “TALLER NACIONAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DE PATENTES RELATIVOS AL EXAMEN SUSTANTIVO”, Memorias de la conferencia: “Los Requisitos Objetivos de Patentabilidad”, Quito-Ecuador, 9 de Agosto de 2006.
- 45.- Dr. Alfredo Corral Ponce, Memorias de la conferencia: “SISTEMA ANDINO DE PATENTES”, Bogotá-Colombia, Febrero de 2006.
- 46.- Dr. Wilber Moreno Miranda: Seminario: “La Propiedad Intelectual en el TLC”, Memorias de la conferencia: “LAS PATENTES DE INVENCIÓN EN EL TLC”, Lugar: SWISS HOTEL, Salón: RAFFLES, Quito-Ecuador, 24 de Octubre de 2005.

47.- Dr. Martín Uribe Arbeláez, “LAS PATENTES DE INVENCION EN EL TLC, RIESGOS E INCONVENIENTES EN SU APLICACION”, Ediciones: ECOJURIDICA MECACOL, 2004, Bogotá-Colombia, P. 87.

48.- TLC Perú-Estados Unidos, Mesa de Propiedad Intelectual, Capítulo: “LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BIODIVERSIDAD”.

49.- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, República de Colombia, “EL AGRO COLOMBIANO FRENTE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS”, Editorial: C & B Asociado Ltda., Bogotá-Colombia, Julio de 2004, P. 192.

50.- R. Moufang, “METHODS OF MEDICAL TREATMENT UNDER PATENT LAW”, Publicación: International Review of Industrial Property and Copyright Law, año 1972, Tomo 24, P. 31.

51.- Dr. Martín Uribe Arbeláez, “LA TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL”, Ediciones: Doctrina y Ley, Bogotá-Colombia, 2005, P. 82.

52.- Dr. Wilber Moreno Miranda, Memorias de la conferencia: “LAS PATENTES DE INVENCION EN EL TLC”, Ambato-Ecuador, 14 de Marzo de 2006, P. 20.

53.- Dr. José Botero del Pozo, Artículo: “LOS DATOS DE PRUEBA Y LA COMPENSACION EN EL TLC”, Revista: “América Libre”, Bogotá-Colombia, P. 39.

54.- Dr. José Manuel Sobrino y otros, “Integración y Supranacionalidad”, Editorial: Secretaria General de la Comunidad Andina, P. 68.

L

55.- Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 42.

56.- Ley de Propiedad Intelectual, Registro Oficial No. 320 del 19 de Mayo de 1998.

57.- Decisión 24, Decreto Supremo No. 974 de 30 de Junio de 1971, publicada en el Registro Oficial de 12 de Julio de 1971.

58.- Decisión 1.- Suscrita en Bogota-Colombia el 26 de Mayo de 1969, a través de la misma se designó con el nombre de “Acuerdo de Cartagena” al Acuerdo de Integración Subregional suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

59.- Decisión 85, Decreto Supremo No. 1257, del 10 de Marzo de 1977.

60.- Decisión 311, Registro Oficial No. 869 del 30 de Octubre de 1993.

61.- Decisión 313, Registro Oficial No. 893 del 13 de Mayo de 1993.

62.- Decisión 344, Registro Oficial No. 327 del 30 de Octubre de 1993.

63.- Decisión 486, Registro Oficial No. 258 del 2 de Febrero de 2001.

64.- Decisión 632, aún no está publicada en el Registro Oficial. No obstante, su aplicación es obligatoria e inmediata por su carácter de norma comunitaria andina.

65.- Normativa Estadounidense, Resolución 35 U.S.C., secciones 161 y siguientes.

J

66.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 175-IP-2005.

67.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 21-IP-2000.

68.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 12-IP-1998.

- 69.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2001.
- 70.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-1998
- 71.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-IP-1996.
- 72.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 105-IP-2005.
- 73.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 174-IP-2005.
- 74.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 13-IP-2004.
- 73.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-1989.
- 75.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 88-IP-2005.
- 76.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 28-IP-1998.
- 77.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 01-AI-1996.
- 78.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 192-IP-2005.
- 79.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-1999.
- 80.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-IP-2004.
- 81.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-1995.
- 82.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 64-IP-2000.
- 83.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 118-AI-2003.

84.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-AI-2000.

85.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Resolución 817.

86.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 29-IP-1995.

87.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 07-AI-1999.

EP

88.- www.tlc.gov.ec

89.- Fuente: “Diario La Hora”, 3 de Octubre de 2003, Sección: Política.

90.- www.tlcperu-usa.pe

91.- <http://docsonline.wto.org/DDFDdocuments/v/IP/C/W420.doc>

92.- www.tlc.gov.co

93.- www.saludcolombia.com

94.- www.asilac.org

95.- www.consortio.org/observatorio

96.- [www.tlc.gov.co/carta adjunta](http://www.tlc.gov.co/carta_adjunta)

97.- www.msf.org

-ANEXOS-

**-ANEXO 1-
DECISIÓN 486**

DECISIÓN 486

Título 2

De las Patentes de Invención

Capítulo 1

De los Requisitos de Patentabilidad

Art. 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Art. 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información.

Art. 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al 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, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Art. 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Art. 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Art. 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Art. 20.- No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Art. 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Capítulo 2

De los Titulares de la Patente

Art. 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Art. 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Art. 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

Capítulo 3

De las Solicitudes de Patente

Art. 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

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

a) el petitorio;

b) la descripción;

c) una o más reivindicaciones;

d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen;

f) los poderes que fuesen necesarios;

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

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

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de

acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Art. 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) el requerimiento de concesión de la patente;

b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) el nombre de la invención;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Art. 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Art. 29.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la

solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.

Art. 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Art. 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

Art. 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

Art. 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la descripción de la invención;
- d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Art. 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Art. 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de

modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Art. 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

Art. 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

Capítulo 4

Del Trámite de la Solicitud

Art. 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Art. 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Art. 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser

consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Art. 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Art. 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Art. 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Art. 49.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de

Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

Capítulo 5

De los Derechos que Confiere la Patente

Art. 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.

Art. 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Art. 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Art. 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Art. 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

Art. 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

Art. 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Art. 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Art. 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Capítulo 6

De las Obligaciones del Titular de la Patente

Art. 59.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Art. 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

Capítulo 7

Del Régimen de Licencias Obligatorias

Art. 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Art. 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Art. 63.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Art. 64.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Art. 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria.

En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Art. 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Art. 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Art. 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;

c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Art. 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

Capítulo 8

De los Actos Posteriores a la Concesión

Art. 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

Art. 71.- El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.

Art. 72.- El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud.

Art. 73.- El titular asimismo, podrá fusionar dos o más patentes. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la fusión de una solicitud.

Art. 74.- La oficina nacional competente podrá establecer el cobro de tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesión de la patente.

Capítulo 9

De la Nulidad de la Patente

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

- a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
- d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;

e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;

f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;

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

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

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Art. 76.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad

relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, de conformidad con la legislación nacional.

Art. 77.- La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Art. 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Art. 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 46 relativos a la patente objeto del procedimiento.

Capítulo 10

De la Caducidad de la Patente

Art. 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

-ANEXO 2-
LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Libro II DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Capítulo I DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES

Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad.

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente.

Capítulo II DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Sección I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Art. 122.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la

fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País o, dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) Una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que, en contravención con las disposiciones legales aplicables, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
- c) Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- d) Una orden de autoridad;
- e) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; y,
- f) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud,

una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con esta Ley.

Art. 123.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Art. 124.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Art. 125.- No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las materias que ya existen en la naturaleza;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial; y,
- e) Las formas de presentar información.

Art. 126.- Se excluye de la patentabilidad expresamente:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema;
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y,
- c) Las plantas y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para obtenciones de plantas o animales.

Para efectos de lo establecido en el literal a), se consideran contrarias a la moral y, por lo tanto, no son patentables:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;
- b) El cuerpo humano y su identidad genética;
- c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,
- d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales.

Sección II DE LOS TITULARES

Art. 127.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus causahabientes. No se considerará como inventor ni como coinventor a quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención, sin aportar una actividad inventiva.

Si varias personas realizan la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua, o a su derechohabiente.

Art. 128.- Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones; y, ante el juez competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

Art. 129.- El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario.

La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha efectuado la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo.

En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única y equitativa en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en defecto de acuerdo entre las partes será fijada por el juez competente, previo informe del IEPI. En las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo, el empleado inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en éste inciso es irrenunciable.

A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de dicha retribución, será fijada por el juez competente previo informe del IEPI. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable.

En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con ocasión de las actividades académicas de universidades o centros educativos, o utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad o centro educativo, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores.

En las invenciones ocurridas bajo relación laboral cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, ésta podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones.

Art. 130.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente o podrá igualmente oponerse a esta mención.

Sección III DE LA CONCESIÓN DE PATENTES

Art. 131.- La primera solicitud de patente de invención válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y, que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o su causahabiente

el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar en el Ecuador una patente sobre la misma invención.

La solicitud presentada en el Ecuador no podrá reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en la solicitud prioritaria, aunque el texto de la memoria descriptiva y las reivindicaciones no necesariamente deben coincidir.

Art. 132.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezca el reglamento.

Art. 133.- A la solicitud se acompañará:

a) El título o nombre de la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren necesarios.

Cuando la invención se refiera a material biológico, que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por el IEPI;

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

c) Copia de la solicitud de patente presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad; y,

d) Los demás requisitos que determine el reglamento.

Art. 134.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubieran acompañado los documentos referidos en los literales a) y b) del artículo anterior, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos documentos, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.

Art. 135.- La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Art. 136.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Art. 137.- El solicitante antes de la publicación a que se refiere el artículo 141 podrá fraccionar, modificar, precisar o corregir la solicitud, pero no podrá cambiar el objeto de la invención ni ampliar el contenido de la divulgación nacional.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud dividida.

Art. 138.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial o el solicitante de una patente de invención podrá sugerir que el petitorio se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad o viceversa.

La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial y se sujetará al trámite previsto para la nueva modalidad.

Art. 139.- Si se desistiere de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva.

Art. 140.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en éste capítulo.

Si del examen se determina que la solicitud no cumple con tales requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante para que la complete dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda

su prioridad. Transcurrido dicho plazo sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud.

Art. 141.- Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel en que se hubiere completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por dieciocho meses.

Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentado en la solicitud.

Art. 142.- Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez, oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titularidad de la invención.

El término señalado en el inciso anterior podrá ser ampliado por uno igual, a petición de parte interesada en presentar oposición, si manifestare que necesita examinar la descripción, reivindicaciones y los antecedentes de la solicitud.

Quien presente una oposición sin fundamento responderá por los daños y perjuicios, que podrán ser demandados ante el juez competente.

Art. 143.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior se presentaren oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención.

Art. 144.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del término de 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 143. Para dicho examen, podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Así mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los términos que establezca el reglamento.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de países u organismos internacionales, con los cuales el IEPI haya suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica, serán admitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conceder la patente.

Art. 145.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de concesión de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente motivada. Si fuere desfavorable se denegará, también mediante resolución motivada.

Art. 146.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 147.- Para el orden y clasificación de las patentes, se utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención del Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 y sus actualizaciones y modificaciones.

La clase o clases a que corresponda una determinada invención será determinada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el título de concesión, sin perjuicio de la indicación que pudiera haber realizado el solicitante.

Sección IV

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 148.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para interpretar las reivindicaciones.

Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Art. 149.- La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

- a) Fabricar el producto patentado;
- b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;
- c) Emplear el procedimiento patentado;
- d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;
- e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y,

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.

Art. 150.- El titular de una patente no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial;
- b) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel exclusivamente experimental, académico o científico; o,
- c) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular de una licenciatura o de cualquier otra persona autorizada para ello.

Sección V

DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Art. 151.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de la patente, en los siguientes casos:

- a) Si el objeto de la patente no constituye invención conforme al presente capítulo;
- b) Si la patente se concedió para una invención no patentable;
- c) Si se concedió a favor de quien no es el inventor;
- d) Si un tercero de buena fe, antes de la fecha de presentación de la solicitud para concesión de la patente o de la prioridad reivindicada, se hallaba en el país fabricando el producto o utilizando el procedimiento para fines comerciales o hubiere realizado preparativos serios para llevar a cabo la fabricación o uso con tales fines; y,

e) Si se hubiere concedido la patente con cualquier otra violación a la Ley que substancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, información o descripción erróneos o falsos.

Art. 152.- El juez competente podrá declarar la nulidad de la patente que se hallare en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la Ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que hayan transcurrido diez años desde la fecha de la concesión de la patente, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

Sección VI DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Art. 153.- Para mantener vigente la patente o en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de conformidad con esta Ley.

Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de seis meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el inciso anterior.

Sección VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 154.- Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta sección. El titular de la patente será notificado en forma previa a la concesión de la licencia, a fin de que pueda hacer valer sus derechos.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta Ley.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Art. 155.- A petición de parte y previa sentencia judicial, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas judicialmente como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

Art. 156.- El otorgamiento de licencias obligatorias estará en todo caso sujeto a lo siguiente:

a) El potencial licenciataria deberá probar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y, que esos intentos no han sido contestados o lo han sido negativamente, dentro de un plazo no inferior a seis meses contados a partir de la solicitud formal en que se hubieren incluido tales términos y condiciones en forma suficiente para permitir al titular de la patente formarse criterio;

b) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni ser objeto de sublicencia sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente; ello deberá constar por escrito y registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial;

c) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno, cuando no se produjeran o importaren a éste, o al territorio de un país

miembro de la Comunidad Andina o de cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga una unidad aduanera u otro acuerdo de efecto equivalente;

d) El licenciataria deberá reconocer en beneficio del titular de la patente las regalías por la explotación no exclusiva de la patente, en los mismos términos comerciales que hubieran correspondido en el caso de una licencia voluntaria. Estos términos no podrán ser inferiores que los propuestos por el potencial licenciataria conforme con el literal a) de este artículo y, en defecto de acuerdo de las partes, luego de notificada la decisión de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre la concesión de la licencia, serán determinados por ésta;

e) La licencia será revocada inmediatamente si el licenciataria incumpliere con los pagos y demás obligaciones; y,

f) La licencia obligatoria deberá revocarse, de oficio o a petición motivada del titular de la patente, si las circunstancias que le dieron origen desaparecen, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciataria.

Art. 157.- A petición del titular de la patente, o del licenciataria, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que los de la licencia obligatoria.

Art. 158.- No surtirán efecto alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones de esta sección.

En lo referente a las licencias voluntarias se estará a lo previsto en el libro III, sección V, De los Actos y Contratos sobre Propiedad Industrial y las Obtenciones Vegetales.

-ANEXO 3-

**ACUERDO DE LOS ASPECTOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL
COMERCIO (ADPIC)**

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

SECCION 5: PATENTES

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial [\(5\)](#). Sin perjuicio de lo dispuesto en el [párrafo 4 del artículo 65](#), en el [párrafo 8 del artículo 70](#) y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

a.- los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b.- las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante

un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a.- cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación [\(6\)](#) para estos fines del producto objeto de la patente;

b.- cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos [\(7\)](#) de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

A.- la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

B.- sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para

el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos; el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

A.- esos usos serán de carácter no exclusivo;

B.- no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

C.- se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;

D.- a autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses ilegítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

E.- el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

F.- la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

G.- toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

H.- los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;

I.- cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente («segunda patente») que no pueda ser explotada sin infringir otra patente («primera patente»), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

J.- la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

i) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente;y

ii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud [\(8\)](#).

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el [párrafo 1 b\) del artículo 28](#), cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado

b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

-ANEXO 4-

**CONVENIO DE PARIS PARA
LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE
1883**

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1883

Artículo 4

A.

- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.
- 3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

- 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.
- 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.
- 3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.
- 4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.

- 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.
- 2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.

- 1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.
- 2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Artículo 4bis

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.
- 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.
- 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Artículo 4ter

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 4quater

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Artículo 5

A.

1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

-ANEXO 5-
TLC PERÚ-EEUU

TLC PERU-ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Artículo 16.9: Patentes

1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles", respectivamente. 2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo de los ADPIC. No obstante lo anterior, una Parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes, de conformidad con el párrafo 1. Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha o después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, deberá mantener dicha protección.
3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable con la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
4. Sin perjuicio del Artículo 5.A(3) del Convenio de París, cada Parte dispondrá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente con base en las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de dicha patente de conformidad con su legislación. Sin embargo, una Parte también puede disponer que el fraude, falsa representación o conducta no equitativa pueda constituir base para revocar o anular o considerar no efectiva una patente.

5. Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia protegida por una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte dispondrá que cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información, para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo será exportado fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.

6. (a) Cada Parte dispondrá los medios para y deberá, a solicitud del titular de la patente, compensar por retrasos irrazonables en la expedición de la patente, restaurando el término de la patente o los derechos de patente. Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. A efectos de este subpárrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la expedición de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha en que se haya hecho la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos atribuibles a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

(b) Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá hacer disponible una restauración del plazo de la patente o los derechos de patente, para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización, relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte. Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.

7. Cada Parte no tomará en cuenta la información contenida en las divulgaciones públicas utilizadas para determinar si una invención es nueva, o tiene actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue efectuada o autorizada por, o deriva del solicitante de la patente y si (b) ocurrió dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.

8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad de efectuar enmiendas, correcciones, y observaciones relativas a sus solicitudes. Cada Parte dispondrá que ninguna enmienda o corrección introduzca nueva materia dentro de la divulgación de la invención tal como fue presentada en la solicitud original.

9. Cada Parte dispondrá que la divulgación de una invención reclamada se considerará lo suficientemente clara y completa si proporciona información que permita llevar a efecto la invención por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación y podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud.

10. Con el fin de asegurar que la invención reclamada está suficientemente descrita, cada Parte dispondrá que la invención reclamada se considere suficientemente respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada, en la fecha de su presentación.

11. Cada Parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble.

-ANEXO 6-
TLC COLOMBIA-EEUU

Artículo 16.9: Patentes

1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles", respectivamente.

2. Nada en este Capítulo se entenderá como que impide a una Parte excluir de la patentabilidad invenciones según se establece en los Artículos 27.2 y 27.3 del Acuerdo de los ADPIC. No obstante lo anterior, una Parte que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes, de conformidad con el párrafo

Cualquier Parte que otorgue protección mediante patentes a plantas o animales a la fecha o después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, deberá mantener dicha protección.

3. Cada Parte podrá prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable con la explotación normal de la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

4. Sin perjuicio del Artículo 5.A(3) del Convenio de París, cada Parte dispondrá que una patente puede ser revocada o anulada únicamente con base en las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de dicha patente de conformidad con su legislación.

5. Consistente con el párrafo 3, si una Parte permite que una tercera persona use la materia protegida por una patente vigente para generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola, esa Parte dispondrá que cualquier producto producido en virtud de dicha autorización no será fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte con fines diferentes a los relacionados con la generación de información, para cumplir los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez expire la patente, y si la Parte permite la exportación, el producto sólo será exportado fuera del territorio de esa Parte para propósitos de cumplir los requisitos de aprobación de comercialización de esa Parte.

6. (a) Cada Parte dispondrá los medios para y deberá, a solicitud del titular de la patente, compensar por retrasos irrazonables en la expedición de la patente, restaurando el término de la patente o los derechos de patente.

Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. A efectos de este subpárrafo, un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la expedición de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres años contados a partir de la fecha en que se haya hecho la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los períodos atribuibles a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

(b) Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una patente, cada Parte deberá hacer disponible una restauración del plazo de la patente o los derechos de patente, para compensar al titular de la patente por cualquier reducción irrazonable del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobación de comercialización, relacionado con la primera comercialización del producto en dicha Parte. Cualquier restauración deberá conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.

7. Cada Parte no tomará en cuenta la información contenida en las divulgaciones públicas utilizadas para determinar si una invención es nueva, o tiene actividad inventiva, si la divulgación pública (a) fue efectuada o autorizada por, o deriva del solicitante de la patente y si (b) ocurrió dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la Parte.

8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad de efectuar enmiendas, correcciones, y observaciones relativas a sus solicitudes.

9. Cada Parte dispondrá que la divulgación de una invención reclamada se considerará lo suficientemente clara y completa si proporciona información que permita llevar a efecto la invención por una persona diestra en el arte, sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación y podrá exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud.

10. Con el fin de asegurar que la invención reclamada está suficientemente descrita, cada Parte dispondrá que la invención reclamada se considere suficientemente respaldada por su divulgación, cuando esa divulgación le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada, en la fecha de su presentación.

11. Cada Parte dispondrá que una invención reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad específica, sustancial y creíble¹⁶.

Artículo 16.10: Medidas Relacionadas con Ciertos Productos Regulados.

1. (a) Si una Parte requiere o permite, como condición para otorgar la aprobación de comercialización para un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico agrícola, la presentación de información sobre seguridad o eficacia del producto, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó dicha información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización

en la Parte, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo para la aprobación de comercialización; o

(ii) evidencia de la aprobación de comercialización; por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para los productos químicos agrícolas, a partir de la fecha de la aprobación de comercialización en el territorio de la Parte.

(b) Si una Parte requiere o permite, en relación con el otorgamiento de la aprobación de comercialización de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto químico agrícola, la presentación de evidencia respecto a la seguridad o eficacia del producto que fuera previamente aprobado en otro territorio, tal como la evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio, la Parte no deberá, sin el consentimiento de la persona que previamente presentó la información de seguridad o eficacia para obtener la aprobación de comercialización otro territorio, autorizar a otro para que comercialice el mismo o un producto similar con base en:

(i) la información de seguridad o eficacia presentada como respaldo para la previa aprobación de comercialización en el otro territorio; o

(ii) evidencia de la previa aprobación de comercialización en el otro territorio; por un periodo de al menos cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas a partir de la fecha de la aprobación de comercialización del nuevo producto en el territorio de la Parte. Para poder recibir protección de conformidad con este subpárrafo, una Parte podrá exigir que la persona que provea la información en el otro territorio solicite la aprobación en el territorio de la Parte dentro de los cinco años siguientes de haber obtenido la aprobación de comercialización en el otro territorio.

(c) Para propósitos de este Artículo, un producto farmacéutico nuevo es aquel que no contiene una entidad química que ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto farmacéutico, y un producto agrícola químico nuevo es aquel que contiene una entidad química que no ha sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un producto agrícola químico.

2. Cuando un producto esta sujeto a un sistema de aprobación de comercialización en el territorio de una Parte de conformidad con el párrafo 1, y así mismo está amparado por una patente en el territorio de esa Parte, la Parte no alterará el plazo de protección que se establece de conformidad con el párrafo 1, en el caso que el plazo de protección de la patente expire en una fecha anterior a la fecha de vencimiento del plazo de protección especificada en el párrafo 1.

3. Cuando una Parte permita, como condición para la aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, que personas, diferentes a la que originalmente presentó la información de seguridad o eficacia, se apoyen en la evidencia de la información de seguridad o eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación previa de comercialización en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa Parte deberá:

(a) implementar medidas en su proceso de aprobación de comercialización a fin de impedir que tales otras personas comercialicen un producto amparado por una patente, reclamando el producto o su método de uso aprobado durante el termino de esa patente, a menos que sea con el consentimiento o aquiescencia del titular de la patente 17 ; y

(b) establecer que el titular de la patente será informado acerca de la identidad de cualquier persona que solicite la aprobación de comercialización para ingresar al mercado durante el término de la patente identificada a la autoridad de aprobación como que ampara ese producto.