

**Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)
ECUADOR**

Observaciones del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador en referencia al documento **SCP/29/7**

Al respecto esta oficina se pronuncia a continuación sobre los ítems de interés:

1. Estudio sobre la actividad inventiva (parte 3), prestando especial atención a los temas sugeridos en el párrafo 8 del Anexo del documento SCP/24/3 (Propuesta de España), especialmente, la evaluación de la actividad inventiva en el sector químico

Para el análisis de los requisitos de patentabilidad la Oficina ecuatoriana aplica las disposiciones y directrices contenidas en la Decisión Andina 486 y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI), adicionalmente también se consideran las directrices señaladas en el Manual Andino de Patentes y los argumentos expuestos en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A continuación, se emiten los criterios que esta Oficina aplica sobre algunos de los temas sugeridos en el documento SCP/24/3:

- **Conocimiento General del experto en la materia. Su combinación con el estado de la técnica**

En la Decisión Andina 486 no se contempla de manera específica la definición de “*el conocimiento general del experto en la materia*”; sin embargo, el artículo 18 sobre el tema hace referencia a lo siguiente:

“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”. (Énfasis añadido)

Por otro lado el COESCCI en su artículo 271 señala:

“Se entenderá por persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente a un experto o grupo de expertos con calificación derivada de estudios y experiencia en el área técnica de la invención”.

Además, El Manual Andino de Patentes describe:

*“Se considera el nivel inventivo como un proceso cuyos resultado no se deducen del estado de la técnica en forma evidente **para un técnico con conocimientos medios***

en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida".
(Énfasis añadido)

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiesta:

"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 invención¹" (Énfasis añadido)

Conforme a lo expuesto si bien no existe una interpretación específica, la práctica de esta Oficina para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad se fundamenta en la aplicación del conocimiento del examinador apoyado necesariamente por la información derivada del estado de la técnica.

- **Combinación: Yuxtaposición y efectos sinérgicos**

Se entiende por yuxtaposición a la combinación de elementos que conforman una invención los cuales no son patentables salvo el caso en el que esta combinación de elementos genere un resultado no evidente para un técnico en la materia.

Sobre este aspecto el Manual Andino de Patentes, manifiesta:

"La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características".

Conforme a lo expuesto, esta oficina evalúa el efecto técnico inesperado resultante de la combinación de elementos de la invención para el reconocimiento de la actividad inventiva de la misma.

- **Indicadores secundarios**

¹ PROCESO 153-IP-2015

El documento SCP/29/5 preparado por la Secretaría se refiere a la segunda parte del estudio adicional sobre la actividad inventiva; este estudio refleja entre otros, el criterio de indicadores secundarios como parámetro para evaluación de este requisito de patentabilidad. Los indicadores referidos son:

- la invención reivindicada satisface una necesidad que existe desde hace tiempo o supera los intentos fallidos realizados previamente por otras personas;
- la invención reivindicada tiene un éxito comercial notable o presenta una importancia económica significativa;
- la invención reivindicada ha sido objeto de copia por terceros, que la prefieren al estado de la técnica, o los competidores del mercado pretenden conseguir la aplicación comercial de la invención reivindicada (por ejemplo, mediante la petición de licencias);
- el estado de la técnica disuade a un experto en la materia de realizar la invención reivindicada o el inventor supera un prejuicio científico;
- la invención reivindicada genera ventajas, resultados o efectos técnicos inesperados
- la invención reivindicada supera dificultades técnicas que no se habían podido resolver por otros medios o es particularmente compleja y difícil de llevar a cabo;
- la invención reivindicada ofrece una solución sorprendentemente sencilla o un método de fabricación más simple y de bajo costo;
- la invención reivindicada aporta una solución original, puesto que se aparta del camino conocido y abre una vía nueva.

Si bien la normativa comunitaria y nacional no establece la condición de indicador secundario para evaluar la actividad inventiva, se debe mencionar que para el análisis de este requisito, esta oficina se basa en la verificación de las ventajas, resultados, efectos técnicos inesperados o en la forma de resolver un problema latente de una manera no evidente, parámetros considerados como elementos principales para el reconocimiento del nivel inventivo.

- **El peligro del análisis ex post-facto**

El análisis ex post- facto se refiere a un análisis en retrospectiva, en el cual el examinador puede considerar evidente una invención basado en la solución propuesta en el respectivo expediente.

El Manual Andino de Patentes establece las pautas de como el examinador de patentes debe analizar la solicitud de patente basado en el método problema-solución, sobre este aspecto se señala textualmente:

“Para determinar si el objetivo de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, 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 con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente”. (Énfasis añadido)

(...)

*Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. **Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”.*** (Énfasis añadido)

De lo expuesto, se evidencia que en el Manual Andino de Patente existen directrices claras para el análisis objetivo de las solicitudes de patentes que evita a su vez incurrir en un análisis retrospectivo. La objetividad del análisis está dada por el análisis basado en la información proporcionada por el solicitante al momento de la presentación de la solicitud de patente o de su prioridad reconocida.

- **Evaluación de la actividad inventiva en el sector químico (Reivindicaciones tipo fórmula Markush, enantiómeros, etc.)**

Una fórmula Markush es la representación general de la estructura química de una sustancia para indicar un grupo de compuestos relacionados. El Manual Andino de Patentes sobre este aspecto manifiesta que un compuesto tiene actividad inventiva cuando:

“-el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o

-presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados).”

Es preciso señalar que para el reconocimiento de actividad inventiva, todos los compuestos incluidos en la fórmula Markush deben cumplir con las condiciones antes mencionadas, caso contrario se acepta únicamente aquellos compuestos sobre los que el solicitante ha evidenciado estructura o efecto inesperado; es decir, esta Oficina reconoce el nivel inventivo cuando el o los compuestos reivindicados poseen información técnica documentada que soporte el efecto técnico mejorado o inesperado atribuido a ellos.

2. Un documento actualizado sobre la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes, basado en el documento SCP/29/5;

http://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices

La Unidad de Gestión de Patentes del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que están en contacto permanente con los usuarios interesados en gestionar sus innovaciones a través del sistema de patentes. Este equipo está conformado entre otros por Ingenieros Químicos, Ingenieros en Biotecnología, Químicos, Farmacéuticos y Abogados quienes desde su competencia profesional brindan asesoría.

Para realizar una correcta asesoría todos los funcionarios de la Unidad reciben una inducción en técnicas de atención al usuario, en aspectos técnicos relacionados con su formación profesional y sobre todo en el contenido de la normativa aplicable y así de esta manera garantizar una adecuada transmisión de información hacia el usuario.

Es preciso señalar que la Institución con el objetivo de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por los usuarios durante las asesorías, ha elaborado un acuerdo de confidencialidad cuya firma es de carácter obligatorio para todos los funcionarios, mismo que en su parte SEGUNDA – OBJETO establece: *“Las partes acuerdan que cualquier información relativa tanto a aspectos técnicos y/o proyectos normativos del SENADI, así como toda información técnica que pudiere tener conocimiento a través de solicitudes de obtención de derechos en temas de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, variedades vegetales y/o conocimientos tradicionales, así también datos de carácter personal de los usuarios tanto internos como externos de esta entidad pública, que sean de acceso para el servidor como consecuencia del ejercicio de sus funciones tendrá consideración de información confidencial y será tratada de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Esa información, y sus copias y/o reproducciones tendrán la consideración de información confidencial, para los efectos del presente acuerdo”*. Lo establecido en el acuerdo de confidencialidad interno se ajusta a las disposiciones legales contempladas en la normativa nacional sobre este tema.

Por otra parte sobre la confidencialidad entre el usuario y un asesor de patentes externo, la Institución no interviene en dicho aspecto; asimismo no posee un sistema de

acreditación de agentes en propiedad intelectual o asesores de patentes, para el ejercicio de la gestión en este ámbito.

Existen varios instrumentos legales nacionales que regulan la confidencialidad de la información, así la Constitución en su artículo 20 establece: *“El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación”* y en su artículo 83 *“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, numeral 12: Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”*.

En lo concerniente a derechos intelectuales y confidencialidad de la información suministrada por el usuario en una solicitud de patente, la Decisión Andina 486 en su artículo 39 menciona *“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”* y en su artículo 40 indica *“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”*.

En lo pertinente a los abogados de patentes, además de lo establecido en la normativa comunitaria, existe normativas que regulan la confidencialidad entre cliente – abogado, así:

-El Código Orgánico de la Función Judicial que en su artículo 335 *“Prohibiciones a los Abogados en el Patrocinio de las Causas.- Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas, numeral 1 establece: Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones”*

-El Código Integral penal por su parte también sanciona a los abogados que revelen secretos profesionales, conforme al artículo 269 que manifiesta: *“Prevaricato de las o los abogados.- La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.”*

-La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en su artículo 27 *“Prácticas Desleales. - Entre otras, se consideran prácticas desleales, numeral 7 dispone: Violación de secretos empresariales.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que:*

- a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;*
- b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,*
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.*

Se considera desleal, en particular:

- a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo.*
- b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de:*
 - 1) el espionaje industrial o comercial;*
 - 2) el incumplimiento de una obligación contractual o legal;*
 - 3) el abuso de confianza;*
 - 4) la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y,*
 - 5) la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4).*

A efectos de conocer y resolver sobre la violación de secretos empresariales, se estará a las siguientes reglas:

- a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.*
- b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado.”*

-La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su artículo 6 *Accesibilidad y confidencialidad* prescribe: “Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer.

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad”.

-Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 5 Información Pública ordena: “Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado” y en su artículo 6 Información Confidencial manifiesta: “Se considera información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes,

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento

jurídico interno. Se exceptiona el procedimiento establecido en las indagaciones previas (...)”.

3. Un documento en el que se recopile información sobre las disposiciones de la legislación de patentes y prácticas en ese ámbito que contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología en los Estados miembros.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) es un cuerpo normativo que transforma la comprensión de la propiedad intelectual y el funcionamiento de la Oficina Nacional de propiedad intelectual de ser meramente registral a ser una entidad que coadyuva a la gestión de la propiedad intelectual. El COESCCI tiene como objetivo promover la transferencia de tecnología, la generación de ciencia, tecnología, innovación y el cambio de la matriz productiva en el país; a través de la conformación de redes de innovación social, de investigación, académicas y en general, para acrecentarlos desde la práctica de la complementariedad y solidaridad; así como por medio de mecanismos que permitan la generación de investigación, desarrollo de tecnología e innovación con un alto grado de componente nacional <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Como se mencionó previamente el COESCCI impulsa la transferencia de conocimiento y tecnología a través de disposiciones contenidas en varios de sus artículos que impulsan por ejemplo las actividades monitoreo y vigilancia tecnológica, libertad de operación, reproducción de patentes como mecanismo de graduación. Algunos de los artículos relacionados con este ámbito se mencionan a continuación:

-Artículo 8: Deberes y atribuciones de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (numeral 15).

Artículo 23: Centros de Transferencia de Tecnología

-Título II: Innovación social Artículo 74 a 84.

-Disposición General Vigésima Octava

Actualmente las actividades de Transferencia de Tecnología se encuentran dentro de las funciones de la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), no obstante, esta Oficina, en el marco de sus competencias participa en actividades relacionadas a través de eventos de difusión con el objetivo de fomentar la adecuada gestión de la propiedad intelectual y promover el uso de la información tecnológica como una herramienta para la transferencia de conocimiento y tecnología.

Finalmente, con respecto al requerimiento para mantener actualizada la información recopilada por medio de las actividades SCP se remite a continuación lo solicitado:

- i) **Determinados aspectos de las legislaciones nacionales o regionales en materia de patentes, que pueden consultarse en:**
http://www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html

La Decisión Andina 486, normativa comunitaria y el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación, normativa nacional son la base legal sobre la que se resuelve la concesión de una solicitud de patente o diseño industrial.

Lo expuesto a continuación constituye una revisión del contenido de información disponible en el link señalado y la normativa nacional.

-NOVEDAD - Artículo 269

Texto sugerido:

La invención no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está formado por todo lo que se haya puesto a disposición del público por descripción escrita u oral, utilización, comercialización u otro medio antes de la fecha de presentación (fecha de prioridad) y el contenido de las solicitudes de patente ecuatorianas siempre que dicho contenido este incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto.

-SUFICIENCIA DE LA DIVULGACIÓN - Artículo 280

Texto sugerido:

La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para que sea comprendida y para que pueda ser realizada por un experto en la materia sin requerir una experimentación indebida. Deberá incluir la siguiente información: a) Título; b) el campo de la tecnología al que se refiere la invención y la tecnología anterior conocida por el solicitante; c) problema técnico y la solución que ofrece la invención, sus diferencias y sus ventajas con respecto a la tecnología anterior y su aplicación industrial y d) el mejor método conocido por el solicitante para realizar la invención, para lo cual puede utilizar ejemplos y dibujos, de ser estos pertinentes.

-EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE - Artículos 268 y 273

Texto sugerido:

1. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
2. El material biológico existente en la naturaleza; así como, los recursos genéticos o sus productos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

3. Las nuevas formas de sustancias (sales, ésteres, éteres, complejos, combinaciones) y los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamaño de partículas e isómeros o sus productos.
4. Los usos o nuevos usos de productos, procedimientos, máquinas o aparatos conocidos.
5. Las obras literarias y artísticas y las demás obras protegidas por el derecho de autor.
6. Los planes, las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, de juego o económico-comerciales.
7. Los programas y las aplicaciones informáticas.
8. La presentación de información.
9. Las invenciones contrarias al orden público o las buenas costumbres o cuya explotación comercial sería perjudicial para la vida o la salud humana o animal, la preservación de vegetales o el medio ambiente.
 - a) Procedimientos de clonación de seres vivos.
 - b) Cuerpo humano y su identidad genética.
 - c) Utilización de embriones con fines industriales o comerciales.
 - d) Procedimientos para modificar genéticamente animales sin la obtención de beneficio médico sustancial para humanos o animales.
10. Los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento de personas o de animales.
11. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de plantas o de animales, a excepción de los procedimientos no biológicos y microbiológicos.

-EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS - Artículo 294

Texto sugerido:

1. Los actos realizados en un marco privado de carácter no lucrativo.
2. Los actos con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica.
3. Cuando la patente proteja un material biológico, 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.
4. Actos referidos en el artículo 5to del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

a) Los actos relativos a productos puestos en el mercado en Ecuador o en otro país por el titular de la patente o con el consentimiento de éste.

b) Determinados usos con relación a aeronaves, vehículos terrestres o navíos extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el territorio nacional.

5. Actos relacionados con el testeo, uso, fabricación o venta de una invención patentada con el único fin de generar y presentar información requerida para la aprobación de la fabricación, uso o venta de cualquier producto, incluyendo productos farmacéuticos y químicos agrícolas; así como, para la producción de productos destinados a la venta después de la fecha de expiración de la patente.

6. Licencias Obligatorias.

ii) **Legislaciones nacionales/regionales sobre procedimientos de oposición y otros mecanismos de revocación o cancelación administrativa, que pueden consultarse en:**

http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/;

Con respecto a los mecanismos de oposición y mecanismos administrativos de revocación e invalidación, la Decisión Andina 486, el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y el Código Orgánico Administrativo, contemplan disposiciones relativas a este aspecto, las cuales son enunciadas a continuación. Es preciso señalar que dichas disposiciones permiten incrementar la calidad de las patentes al proveer elementos adicionales para la adecuada gestión y concesión de solicitudes.

1. Sistema de Oposición

El procedimiento de oposición tiene como finalidad el permitir que terceros que sientan vulnerado sus intereses, puedan oponerse a la concesión de la patente.

La Decisión Andina 486 sobre este aspecto señala en su artículo Artículo 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.

Por otra parte en el artículo 43 se señala: " *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".

2. Revocación administrativa y mecanismos de invalidación

Los mecanismos de invalidación de patentes se rigen por la Decisión Andina 486, Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y en otras instancias administrativas por el Código Orgánico Administrativo y Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Sobre este tema la Decisión Andina 486 contiene varios artículos referidos a la nulidad de la patente, así:

"Artículo 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 afroamericanas 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. "

"Artículo 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"

"Artículo 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".

"Artículo 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".

"Artículo 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".

El Código Orgánico de la Económica Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación contempla aspectos relacionados a la nulidad, en los siguientes artículos:

"Artículo 303.- Nulidad absoluta de la patente.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cualquier persona que acredite legítimo interés, y en cualquier momento, declarará la nulidad absoluta de una patente, en los siguientes casos:

- 1. Si el objeto de la patente no constituyese una invención;*
- 2. Si la patente hubiese sido concedida para una invención no patentable;*
- 3. Si la invención no cumplierse con los requisitos de patentabilidad;*
- 4. Si la patente no divulgase suficientemente la invención;*
- 5. Si las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas en la descripción;*
- 6. Si la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;*
- 7. De ser el caso, si no se hubiese 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 el Ecuador es país de origen;*
- 8. De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales del Ecuador o los países miembros de la Comunidad Andina, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que el Ecuador o cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen;*
- 9. Si la patente hubiese sido concedida en contravención del artículo 282;*
- 10. Si la patente hubiese sido concedida en contravención del artículo 286;*
- 11. Si se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los actos administrativos; y,*
- 12. Si la patente hubiese sido concedida con cualquier otra violación a la ley que sustancialmente haya inducido a su concesión. 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 reputara nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente".*

"Artículo 304.- De la nulidad relativa.- Los actos administrativos afectados por vicios 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

en materia de derechos intelectuales podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente"

"Artículo 305.- Acción de anulación por falta de derecho.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales 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".

"Artículo 306.- Notificación y presentación de argumentos y pruebas.- En los casos de nulidad, se notificará a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten las pruebas que estimen convenientes. Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, se podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 300 relativos a la patente objeto del procedimiento".

"Artículo 307.- Plazos para la presentación de argumentos y pruebas.- 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, cualquiera de las partes podrá solicitar una prórroga por dos meses adicionales. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución".

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva con respecto a los reclamos y recursos administrativos menciona lo siguiente:

"Artículo 172.- Los reclamos administrativos.

En las reclamaciones los interesados podrán peticionar o pretender:

- a) La formulación de observaciones, consideraciones y reservas de derechos, cuando se impugnaren los actos de simple administración;*
- b) La cesación del comportamiento, conducta o actividad; y,*

c) La enmienda, derogación, modificación o sustitución total o parcial de actos normativos o su inaplicabilidad al caso concreto.

En cuanto a la tramitación de una reclamación, ésta debe ser presentada ante el órgano autor del hecho, comportamiento u omisión; emisor del acto normativo; o ante aquél al cual va dirigido el acto de simple Administración. El órgano puede dictar medidas de mejor proveer, y otras para atender el reclamo".

"Artículo 173.- Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 129, 30 y 131 de esta norma.

La oposición a los restantes actos de trámite o de simple administración podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Los convenios y tratados internacionales podrán sustituir los recursos de apelación o reposición, en supuestos o ámbitos determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos tales como la conciliación, mediación o arbitraje, en los términos de dichos convenios y tratados internacionales y la Ley de Arbitraje y Mediación.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa, sino solo reclamo. La falta de atención a una reclamación no da lugar a la aplicación del silencio administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada.

4. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición".

"Artículo. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado".

"Artículo. 175.- Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación, o la acción contencioso -administrativa, a elección del recurrente".

"Artículo. 176.- Recurso de apelación. Objeto.

1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa.

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado".

"Artículo. 177.- Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.

3. *Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos".*

Artículo 178.- Recurso extraordinario de revisión.- Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

- a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;*
- b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;*
- c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y,*
- d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.*

El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.

El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido".

"Artículo 179.- Fin de la vía administrativa.

Ponen fin a la vía administrativa:

- a. Las resoluciones de los recursos de apelación y revisión;*
- b. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario;*

c. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y,

d. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

-El Código Orgánico Administrativo con respecto a los actos de revocatoria de los actos desfavorables, manifiesta:

"Artículo 118.- Procedencia. En cualquier momento, las administraciones públicas pueden revocar el acto administrativo desfavorable para los interesados, siempre que tal revocatoria no constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".

"Artículo 119.- Competencia y trámite. La revocatoria de estos actos corresponde a la máxima autoridad administrativa.

La revocatoria de actos desfavorables se efectuará siguiendo el procedimiento administrativo ordinario previsto en este Código".

(El Código Orgánico Administrativo COA, promulgado mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31, de 7 de julio de 2017, establece : Disposición Transitoria Segunda.- **“Los procedimientos que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de la implementación del Código Orgánico Administrativo, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.**)

3. Sistemas de Reexaminación

La aplicación de este mecanismo consiste en un reexamen a petición del titular de la patente o de un tercero, ejecutado por la oficina de patentes después de la concesión de una solicitud como alternativa o complemento del sistema de oposición. Este sistema no es de aplicación en la oficina ecuatoriana, por cuanto la vía administrativa para la concesión se cierra con la emisión de la resolución de concesión favorable y todos los argumentos de oposición son considerados dentro del proceso de gestión de la solicitud previo a la resolución final; pese a ello en el caso de inconformidad por alguna de las partes sobre la patente concedida el mecanismo por el cual puede hacer valer sus argumentos no es un reexamen de la solicitud sino a través de los recursos administrativos que la normativa nacional o regional contempla.

4. Presentación de información por terceros

El único mecanismo por el cual terceros pueden presentar información en contra de la solicitud de patente es a través de una oposición fundamentada conforme establece dicha legislación, puntualmente como se señala en los artículos 42 y 43 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

iii) Actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, y de reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen, a escala internacional:

En relación a las actividades colaborativas Ecuador hace uso de los mecanismos que se detalla a continuación:

1. Intercambio de los resultados de la búsqueda y el examen

La oficina Ecuatoriana utiliza como recurso de información varios insumos generados por otras oficinas de propiedad intelectual, los cuales representan un apoyo para la gestión de solicitudes de patentes; sin embargo dicha información no tiene un carácter vinculante a la concesión o denegación de la solicitud. Cabe señalar que la normativa aplicable para la concesión es la Decisión Andina 486 y el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento y la Innovación.

A continuación se señala algunos mecanismos en los cuales esta oficina se apoya:

-Sistema del PCT

Ecuador es miembro del PCT, y como tal utiliza el Reporte de Búsqueda Internacional así como la Opinión Escrita de las solicitudes PCT que ingresan en fase nacional.

-Marcos regionales/plurilaterales

PROSUR

Ecuador al formar parte del sistema de cooperación PROSUR se encuentra trabajando en varios proyectos relacionados con el intercambio de información tecnológica e

información de patentes entre los países miembros. Con respecto a las actividades colaborativas en materia de búsqueda y examen de solicitudes de patentes, el proyecto actualmente aplicable a este mecanismo es el memorándum de entendimiento firmado para la implementación del programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH). Es preciso recalcar que este procedimiento permitirá acelerar la gestión de las solicitudes de patentes en el país, sin que su concesión o denegación dependan de la decisión adoptada por algún otro país miembro. Ecuador se encuentra en fase de implementación del PPH PROSUR

2. Cooperación en el uso de la capacidad de búsqueda y examen

CADOPAT

Ecuador ha firmado un memorando de entendimiento con México para la utilización de la plataforma CADOPAT como recurso para el examen de patentabilidad y resoluciones de esta oficina, principalmente para aquellas solicitudes que por la naturaleza de la tecnología contenida en ella, representa cierta complejidad para el examinador ecuatoriano.

3. Aceptación de los resultados de búsquedas y exámenes equivalentes efectuados por otras oficinas

La oficina ecuatoriana no acepta los resultados de búsquedas y exámenes equivalentes de una solicitud, como mandatorio para la concesión o denegación de una solicitud de patente, dichas búsquedas y exámenes constituyen elementos referenciales de soporte para el examinador de patentes. La concesión se basa enteramente en las disposiciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional, adicionalmente a ello se tiene en cuenta para la concesión lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia:

“D.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

(...). Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente²

Por otra parte se toma en cuenta lo establecido en el Convenio de Paris en su artículo 4bis que señala:

“ 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.”

Lo expuesto en el presente documento constituye los comentarios que a criterio de esta oficina son pertinentes respecto al comunicado recibido.

--/--

² Proceso 112-IP-2008 Tribunal Andino de Justicia