



FACULTAD DE DERECHO

DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA APLICADO A LA PATENTE  
DE INVENCIÓN

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos  
establecidos para optar por el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados  
de la República

Profesor Guía

Dr. Manuel Fernández de Córdoba

Autor

Juan José Espinosa Bravo

Año

2014

## DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante Juan José Espinosa Bravo, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

---

Manuel Fernández de Córdoba

Doctor en Jurisprudencia

CI:

## DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

---

Juan José Espinosa Bravo

CI: 1718616145

## **AGRADECIMIENTOS**

A todos los profesores que tuve durante la carrera, en especial al Doctor Manuel Fernández de Córdoba; ya que gracia a su gran ayuda y sus vastos conocimientos, pude elaborar la presente tesis.

## **DEDICATORIA**

Este trabajo lo dedico a mis padres Juan y Mónica, a quienes les debo todo lo que he logrado durante mi vida universitaria. A mí hermano Eduardo, quien alegra mi vida.

## RESUMEN

El presente trabajo se trata acerca del derecho de la competencia económica aplicado a la patente de invención. Para desarrollar el tema, es necesario analizar al derecho de propiedad inmaterial; el cual contiene dos elementos, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Asimismo, es primordial abordar el derecho de competencia, en especial lo comprendido dentro de sus dos principales componentes, la competencia desleal y la libre competencia. Analizadas ambas ramas jurídicas, la investigación se enfoca en determinar si la patente de invención por sí misma desvirtúa a la libre competencia. La patente de invención confiere derechos de exclusividad para el titular, creando así un monopolio legal; el mismo que, al no vulnerar la libre competencia no debería ser sujeta de aplicación del régimen normativo de la competencia. El problema surge, al momento en el cual el titular, por medio de la patente abusa del poder de mercado o simplemente acude al uso de prácticas anticompetitivas; y el problema se ahonda más aun cuando el legislador deba ponderar entre el derecho de exclusividad del titular y el bien jurídico protegido “la libre competencia”. No se puede determinar con exactitud que todos los actos jurídicos derivados de la patente deban ser sujetos al derecho de la competencia; sin embargo, si se puede sostener que los contratos de licencias pueden ser fuentes significativas de detrimento de la libre competencia. Es así que, se analizan los contratos de licencias voluntarias y a las licencias obligatorias, en especial las emitidas por abuso de prácticas anticompetitivas. Partiendo de las licencias obligatorias, se analiza el Decreto Ejecutivo N°118 de liberación de medicinas, en el cual existen grandes falencias jurídicas. Además, se analiza parte del Instructivo para la concesión de licencias obligatorias sobre patentes de fármacos, en el cual una de sus normas alienta a la competencia desleal. Por último, se hace un análisis de derecho comparado entre la legislación Ecuatoriana en lo pertinente a patentes de invención con las legislaciones de Uruguay y Argentina.

## ABSTRACT

The present work is about the right of economic competition applied to patents. In order to develop the current topic, it is necessary to analyze the intangible property right; which contains two elements, intellectual property and industrial property. Likewise, it is essential to approach the competition law, especially that specified within its two main components, unfair competition and free competition. After analyzing both legal branches, the investigation focuses on determining whether the patent itself distorts free competition. The patent grants exclusive rights to the patentee, thereby creating a legal monopoly; the same that, by not infringing free competition should not be subject to the application of the competitive regulatory regime. The problem arises the moment in which the patentee, by means of the patent, abuses of market power or simply turns to the use of anti-competitive practices; and the problem deepens even more when the legislature should ponder between the exclusive rights of the patentee and the legally protected right "free competition". It isn't possible to accurately determine that all legal acts derived from the patent should be subject to competition law; however, it is possible to sustain that license agreements can be significant sources of detriment of free competition. Thus, voluntary licensing and compulsory licensing agreements are analyzed, especially those issued by the abuse of anti-competitive practices. Based on compulsory licensing, the Executive Order N°118 for medicine release is analyzed, in which there are significant legal flaws. Additionally, a part of the Instruction Manual for the grant of compulsory licenses on drug patents is analyzed, in which one of its standards encourages unfair competition. Lastly, a comparative law analysis is made between the Ecuadorian legislation as it pertains to patents and the Argentine and Uruguayan legislations.

# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL Y</b>	
<b>PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	
1.1. Antecedentes.....	3
1.2. Propiedad Inmaterial.....	6
1.3. Definición de Propiedad Intelectual.....	7
1.4. Derechos de Autor.....	8
1.5. Propiedad Industrial.....	10
1.5.1. Marcas.....	10
1.5.2. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	11
1.5.3. Modelos de utilidad.....	11
1.5.4. Dibujos y modelos industriales.....	12
1.5.5. Patente de Invención.....	13
1.5.5.1. Derecho de exclusividad de las patentes de invención...	15
1.5.5.2. Licencias de uso de las patentes de invención.....	15
<b>CAPÍTULO II. DERECHO DE LA COMPETENCIA</b>	
2.1. Antecedentes.....	17
2.2. Definición.....	20
2.3. El mercado.....	22
2.3. Bien Jurídico que se protege.....	24
2.4. Posición de dominio del mercado y su abuso.....	27

2.5. Libre Competencia y Competencia Desleal.....	30
2.5.1. Normativa pertinente.....	33

## **CAPÍTULO III. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN LA PATENTE DE INVENCIÓN**

3.1. Abuso de posición de dominio del mercado por medio de la patente de invención.....	37
3.2. Derecho de exclusividad versus el bien jurídico protegido “libre competencia”.....	41
3.3. Licencia voluntarias para explotación de la patente, como fuente de restricción de la competencia económica....	42
3.3.1. Cláusulas sobre las regalías.....	43
3.3.2. Cláusulas sobre fijación de precios.....	44
3.3.3. Cláusulas sobre territorialidad.....	44
3.4. Licencias obligatorias para la explotación de la patente, en particular como fuente para evitar un mercado anticompetitivo.....	45
3.4.1. Por Falta de Explotación.....	46
3.4.2. Por razones interés público, emergencia o seguridad nacional.....	48
3.4.3. Por Prácticas Anticompetitivas.....	50

## **CAPÍTULO IV. DERECHO COMPARADO Y ANÁLISIS DEL DECRETO EJECUTIVO N°118**

4.1. Derecho comparado de la licencia obligatoria de una patente de invención.....	53
4.2.1. Uruguay, Ley No. 17.164 de regulación de los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales.....	53
4.1.2. Argentina, Ley No. 24.572 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.....	62
4.2. Análisis del Decreto Ejecutivo N° 118.....	65

## **CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

5.1. Conclusiones y Recomendaciones.....	72
--	----

<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>75</b>
-------------------------	-----------

<b>ANEXOS.....</b>	<b>80</b>
--------------------	-----------

## INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad industrial tutelan las ideas, concepciones, creaciones humanas que trascienden del sujeto y encarnan en una realidad material. Asimismo, son elementos de un sistema de economía de mercado y, como tales, son instrumentos de la competencia y por ello son, igualmente, situaciones jurídicas de ventaja protegidas por los ordenamientos nacionales, comunitarios e internacionales.

En consecuencia, el ejercicio de un derecho de propiedad industrial dentro de los límites de su contenido legal no implica una restricción de la competencia; sólo cuando su explotación excede su contenido legal, cualquier restricción de la competencia resultante puede ser ilegal. En tal sentido, la patente de invención, eje central de la presente investigación, otorga a su titular derechos de exclusividad frente a terceros, lo cual deriva en un monopolio de carácter legal.

Un monopolio *per sé* no es sinónimo de abuso; por el contrario, al ser eficaz dentro de la sociedad, es inconcebible que sea objeto de sanción y prohibición, en otras palabras no implica reproche alguno, ya que lo que es motivo de ilicitud es el ejercicio abusivo de esa posición contraria a la libre competencia. Además, al limitar los derechos de patentes, éstos no podrían existir; debido a que, las patentes serían ilegales por constituir restricciones a la competencia.

No toda posición de dominio produce menoscabo a la libre competencia, pero si toda práctica anticompetitiva. Hay que tener en claro que, el objetivo principal de la patente de invención es cumplir un rol social, y que el beneficio económico que se obtenga deberá ser directamente proporcional al beneficio social que brinde. Al producirse un menoscabo a la libre competencia, quienes se afectan directamente son los operadores económicos; debido a que, quien se favorezca de la competencia desleal busca atraer clientela de la competencia en beneficio propio.

Con lo que respecta al desarrollo de la presente investigación, el primer capítulo versa sobre los aspectos generales de la propiedad intelectual y propiedad industrial respectivamente. Cabe recalcar que ambos elementos son parte del derecho de propiedad inmaterial. En lo que concierne a la propiedad industrial, en especial se elabora una descripción concreta sobre la patente de invención.

En el segundo capítulo se realiza una descripción general del derecho de competencia económica, haciendo especial énfasis en el principal bien jurídico protegido “la libre competencia”. Asimismo, se realiza una diferenciación entre competencia desleal y libre competencia.

En el tercer capítulo, se aborda a la patente de invención relacionada con el derecho de la competencia económica, exponiendo situaciones en las cuales la patente de invención puede ser fuente o no de abuso de la posición de dominio del mercado. De igual forma, se aborda a las licencias obligatorias, en especial a las que son otorgadas por prácticas anticompetitivas.

El cuarto capítulo se destina en primer lugar, a realizar un análisis de derecho comparado sobre las licencias obligatorias de la patente de invención. Se compara la legislación uruguaya y argentina con la Decisión 486 del Régimen Común para la Propiedad Industrial y la Ley de Propiedad Intelectual. En segundo lugar, se realiza un análisis sobre el Decreto ejecutivo N°118. Por último, el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido de la presente investigación.

## **DESARROLLO**

### **CAPÍTULO I.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **1.1. Antecedentes**

Desde que el ser humano habitó la tierra, ha buscado formas de trascender para no truncar su porvenir. Las primeras agrupaciones humanas, destacaban a sus miembros siempre que aportaban algo novedoso al grupo, ya sea armas para ser utilizadas en combate, mecanismos de caza y recolección, entre otros; es decir, se daban los primeros pasos hacia la competencia entre los habitantes de cada agrupación, competencia que se enfocaba primordialmente por las ideas novedosas que se introducían. Dichas “ideas novedosas” fueron preponderantes en el desarrollo de los pueblos; sin embargo, no tenían un reconocimiento de gran connotación. Con el transcurso del tiempo, el ser humano se dio cuenta que, no bastaba con introducir invenciones en una sola agrupación social; sino que lo realmente valioso para progresar era intercambiar esas ideas con los demás grupos sociales.

Es así que, después de cientos de años de luchas, de muertes, de cambios sociales y culturales, se unieron varios grupos sociales para intercambiar ideas y conocimientos y así formar grandes aglomeraciones de personas, las cuales se traducen en las grandes civilizaciones. Por ejemplo, la civilización romana, la civilización griega y la civilización egipcia son de las más grandes y sobresalientes dentro de la edad antigua. La civilización romana, tuvo un nivel elevado de conocimiento tanto en el ámbito social, cultural y jurídico, tanto que hasta la actualidad dichos aportes son tomados en cuenta dentro de la organización de los Estados. El aporte jurídico que brindó, sirvió de base para el desarrollo del sistema jurídico germánico romano.

Durante la edad media, se desarrollaron grandes inventos los cuales fueron empleados para mejorar la vida de los seres humanos. Los inventores, no eran los únicos que lucraban de su intelecto; debido a que, al carecer de protección legal sobre sus creaciones, cualquier persona podía apropiarse de la idea y

explotarla a su conveniencia. Por ejemplo, los reyes y monarcas de la época obligaban a los inventores a otorgarles la titularidad de la creación. Los intelectuales de la época, no incorporaban a la sociedad sus inventos por temor a perderlos. Cansados de tantos abusos y arbitrariedades, realizaban pequeñas reuniones en las cuales fraguaban planes para evitar quedar como meros espectadores de lo que ellos creaban; sin embargo no surtían efectos, debido a que, eran reprimidos por los reyes y monarcas según la circunscripción territorial en donde se encontraban.

Con la caída de las monarquías y gracias a la influencia de la revolución francesa, el poder absoluto con el que contaba el rey desapareció y pasó a radicar en el pueblo. Con este gran paso, surgen grupos defensores de los derechos intelectuales, los cuales comienzan a marcar la senda en pro de la incorporación de los mencionados derechos dentro de cuerpos legales. Sin embargo, tuvo que pasar alrededor de un siglo para que esos deseos se plasmasen en la realidad, debido a que, nunca antes los inventores alrededor del mundo se habían reunido para exponer sus inventos y discutir sobre la protección jurídica a los mismos.

En 1873, se da la primera Exposición Internacional de Invenciones de Viena, en la cual se reunieron varios inventores para que muestren sus creaciones al mundo. Sin embargo, no tuvo la acogida esperada; debido a que algunos expositores extranjeros por miedo a que se les robara las ideas para explotarlas comercialmente en otros países se negaron a asistir. (Organización mundial de la propiedad intelectual, s.f.).

“El Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra, dictado en el siglo XVIII, es el primer reconocimiento de derecho de autor conocido”. (Abarza y Katz, 2002, p.9).

Realizada la exposición de Viena, tuvieron que transcurrir diez años para consumir la elaboración del primer cuerpo legal para defender los derechos de propiedad industrial. Es así que, en 1883 se crea el primer tratado internacional llamado Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial con 77 países miembros, mismo que entró en vigencia en únicamente catorce Estados en 1884. Protegía a las patentes, marcas y diseños industriales, otorgó una protección extraterritorial es decir, para que se los nacionales de un país determinado obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales. Para velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el convenio, se creó una Oficina Internacional encargada de llevar los asuntos administrativos derivados de los derechos de propiedad industrial. (Organización mundial de la propiedad intelectual, s.f.).

Cabe mencionar que, el Convenio de París no contempló a los derechos de autor. Por tal motivo, tres años más tarde, en 1886, se suscribe el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, con 58 países miembros, cuyo protección se extendía a novelas, cuentos, poemas obras de teatro, canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. El objetivo principal del Convenio era otorgar protección internacional a los creadores literarios y artísticos, es decir un derecho extraterritorial que permitía ser titulares de sus obras tanto dentro de sus países como en países extranjeros. Como ya sucedió en el caso del Convenio de París, para el Convenio de Berna igualmente se creó una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas derivadas de los derechos de autor. (Organización mundial de la propiedad intelectual, s.f.).

En el año de 1893, los expertos en Propiedad intelectual e Industrial, en especial los directores y miembros de las oficinas creadas en virtud del Convenio de París y el Convenio de Berna, decidieron que ambas oficinas debían pertenecer a un solo organismo, que se denominó Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual con sede en Berna-Suiza conocidas con las siglas francesas de BIRPI. (Organización mundial de la propiedad intelectual, s.f.).

Estas oficinas se encargaban de administrar 6 tratados internacionales. La propiedad intelectual tomó fuerza alrededor del mundo, es así que, en 1960 las Oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de la Organización de las Naciones Unidas. El 14 de julio de 1967 se suscribió el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La OMPI reemplazó a las BIRPI, actualmente la OMPI administra 26 tratados incluyendo su Convenio de creación, a diferencia de los 6 que administraban las BIRPI.

## **1.2. Propiedad Inmaterial**

La obtención de un título de propiedad inmaterial, garantiza al creador el monopolio de fabricación y venta temporal. Las dos opciones que se dispone actualmente son la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La primera se refiere a los títulos jurídicos que garantizan un monopolio al creador artístico o literario mientras que la propiedad industrial garantiza el monopolio al creador de una idea industrial. (Universidad Politécnica de Catalunya, 1996, p.199).

La propiedad inmaterial es una forma como cualquier otra propiedad, con la sola diferencia que se la ejerce sobre bienes inmateriales. Además de ser dueño de una mesa, una casa o un libro (bienes tangibles), el creador también es dueño de los frutos de su intelecto: una obra literaria o plástica (bienes intangibles). (Acosta y Falconí, 2005, 231).

La materialidad significa que el autor o creador exteriorizó su idea, para poder llegar a obtener un bien o servicio que sea merecedor de reconocimiento jurídico. Una vez plasmadas las ideas en algo material, por ejemplo en una obra literaria, el autor obtiene el derecho de exclusiva sobre dicha obra; sin embargo, la protección recae únicamente sobre las ideas plasmadas y visibles, más no en las ideas que el autor podría tener en la mente. Esto es bastante obvio; puesto que el derecho de propiedad intelectual o el derecho de

propiedad industrial reconocen legalmente lo que efectivamente ha sucedido, más no lo que puede llegar a suceder.

### **1.3. Definición de Propiedad intelectual**

Para definir a la propiedad intelectual, primeramente es necesario definir las palabras propiedad e intelectual. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2001), propiedad es “el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disfrutar de ello dentro de los límites legales”; en cuanto a la palabra intelectual, la define como “perteneciente o relativo al entendimiento”. En el mismo diccionario se incluye la definición de propiedad intelectual; sin embargo, se hace una diferencia entre ésta y la propiedad industrial. Propiedad intelectual se define como “el que tiene por objeto inscribir y amparar los derechos de autores, traductores o editores de obras científicas, literarias o artísticas”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001). Por su parte propiedad industrial se define como “la que sirve para registrar patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y recompensas industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001).

Según David Rangel (1992, pp.7-8), “se entiende por propiedad intelectual el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen a favor de los autores y los causahabientes para la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”. De acuerdo al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) la propiedad intelectual protege y abarca lo siguiente:

Las obras literarias, artísticas y científicas, las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales y la

protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

La Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (1998), es su artículo 2 sostiene que la propiedad intelectual comprende:

Los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 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 servicios y los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, las obtenciones vegetales y cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

#### **1.4. Derechos de autor**

El derecho de autor, se reconoce como un derecho universal inherente al ser humano, tal como se proclama dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el artículo 27 numeral 2 “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. El derecho de autor surge para proteger obras literarias o artísticas que el ser humano con uso de su intelecto llega a crear. Contiene derechos morales y derechos patrimoniales, los primeros se entienden como los derechos que tiene el titular de la obra para evitar que otros se apropien o modifiquen de cualquier forma su creación; mientras que los derechos patrimoniales se enfocan meramente a la explotación de la obra por medio de la cual se obtienen réditos económicos.

El derecho moral no es apreciable en dinero, pero permite al autor defender su nombre y su obra contra publicaciones indeseadas, alteraciones o explotaciones económicas no autorizadas de su creación. Claude Colombet (1997, p.47), divide al derecho moral en cuatro componentes que son:

El derecho de divulgación llamado también el derecho de comunicar la obra al público, el derecho al respeto del nombre llamado también como derecho a la paternidad, el derecho al respeto de la obra o derecho a su integridad, y por último, el derecho de arrepentimiento o retractación; mientras que el derecho patrimonial comprende la obtención de provecho económico por explotación de su obra, ya sea por el titular de la obra o por terceras personas a las cuales se les otorgan licencias de explotación.

La legislación ecuatoriana contempla a los derechos de autor dentro de la Ley de Propiedad Intelectual. Cabe recalcar que, las normas de derecho de autor contenidas dentro del antedicho cuerpo legal, se crean en apego al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886 y enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979, al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y la Decisión Comunitaria No. 351. Con esta aclaración, el artículo 5 sostiene que:

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

## **1.5. Propiedad Industrial**

Actualmente la doctrina mercantilista sostiene que, la propiedad industrial debe ser llamada derecho industrial; puesto que, engloba derechos no solo de propiedad sino el derecho a la libertad de empresa, derecho a la libre competencia entre otros, debido a que, los titulares del derecho industrial pueden introducirse en un determinado mercado y ofrecer sus bienes o servicios siempre que no desvirtúen la competencia actuando con lealtad empresarial dentro del mismo. Algunas legislaciones alrededor del mundo han determinado que la propiedad industrial se encuentra ligada estrechamente con el derecho a la competencia económica, y por ende han creado cuerpos legales que las relacionan.

La protección jurídica dentro de los diferentes estados, mediante la aplicación de la normativa correspondiente, da seguridad para que las personas creen e introduzcan a la sociedad sus procedimientos industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos entre otros. José Costa (2006, p. 41) define a la propiedad industrial como “el derecho a la utilización y explotación exclusiva que tiene el inventor de procedimientos industriales, modelos o dibujos, o bien signos distintivos comerciales o industriales. El uso de este derecho exclusivo se regula por la diferente normativa de cada país o Internacional”. Tanto las distintas legislaciones como la doctrina reconocen que la propiedad industrial comprende a las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, a los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las invenciones.

### **1.5.1. Marcas**

Por marca se entiende al signo que se utiliza para distinguir productos y/o servicios, el cual debe ser registrado. De esta forma, se genera una exclusividad contra terceros, la cual prohíbe la utilización de la marca sin el consentimiento del titular. De igual forma, le permite oponerse al registro de una nueva que pueda inducir a error al público consumidor. El propósito principal de las marcas comerciales y las de servicio es indicar el origen de los

bienes y servicios, y establecer la diferencia entre los de una marca registrada frente a los demás.

### **1.5.2. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen**

En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1995) dentro de artículo 22 se dispone que “indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (1998), en el artículo 237 dispone lo siguiente:

Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

### **1.5.3. Modelos de utilidad**

Se considera como modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía; así como cualquier otra creación nueva susceptible de aplicación industrial que no goce de nivel inventivo suficiente que permita la concesión de patente. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

José Javier Villamarín (2010, p. 3) propone la siguiente definición:

Modelo de utilidad consiste en la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último. Es una solución técnica nueva, como una verdadera invención, con la que no es posible establecer sino diferencias de grado. Los modelos de utilidad no son sino la institución destinada a acoger las invenciones de detalle, de cuantía menor, de modesta entidad, en un sistema de protección menos riguroso y de duración más breve, que suponen la mejora de las cualidades de objetos conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el final que normalmente se destinan.

#### **1.5.4. Dibujos y modelos industriales**

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dentro de la revista Dibujos y modelos industriales y el Arreglo de La Haya (2010, p. 1) define a los dibujos y modelos industriales de la siguiente forma:

Por dibujo o modelo industrial se entiende el aspecto ornamental o estético de un artículo funcional, que puede consistir, en el caso de los dibujos, en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores y, en el caso de los modelos, en rasgos tridimensionales, como la forma del artículo. Los dibujos y modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos industriales y artesanales, que van desde relojes, joyas, artículos de moda y otros artículos suntuarios hasta instrumentos industriales y médicos; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos hasta vehículos y estructuras arquitectónicas; desde productos funcionales y estampados textiles hasta artículos recreativos, tales como juguetes y accesorios para animales de compañía. Los dibujos y modelos industriales deben poderse reproducir por medios industriales. Los dibujos y modelos industriales protegen un aspecto muy distinto del objeto de protección de una patente, principalmente porque están relacionados con la apariencia del artículo.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (1998), en el artículo 165 define al dibujo o modelo industrial, como:

Toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia.

#### **1.5.5. Patente de Invención**

Los primeros antecedentes históricos sobre la patente de invención datan de la edad media, en la cual la monarquía concedía derechos exclusivos de explotación a quienes demostraban ser los titulares de una invención. Así lo afirma Alfredo Morales (2007, p. 304), “el otorgamiento de derechos exclusivos sobre la explotación de productos del ingenio humano tienen su origen en la Edad Media, época en la cual los soberanos absolutos concedían monopolios o privilegios de distinta naturaleza, con prescindencia de su utilidad y conveniencia”.

La evolución del régimen político y jurídico alrededor del mundo, paulatinamente se fueron disminuyendo los derechos arbitrarios y abusivos que regían a la patente de invención. Lo que nunca disminuyó y sigue vigente hasta la actualidad, es el derecho exclusivo de explotación con el que cuenta el titular, mismo que otorga un derecho de exclusividad, por ende crea un monopolio legal a su favor

A pesar de que en doctrina se han dado varias definiciones sobre lo que significa la invención, no se ha logrado llegar a una definición definitiva; ya que, se corre el gran riesgo de que sea sobrepasada por el desarrollo de la tecnología y de la técnica. Se considera como definición más acertada que, “una invención es la solución técnica de un problema técnico en la industria” (Astudillo, Cabrera y Salazar, 1999, p4). Un invento para poder ser patentado, debe ser nuevo, tener altura inventiva y poder ser aplicado industrialmente.

Por otro lado, de acuerdo a José Costa (2006, p. 43) la patente de invención “es un título de propiedad industrial que otorga el derecho de utilización en exclusiva de un producto o procedimiento novedoso, implique una actividad

inventiva y tenga una clara aplicación industrial”. La doctrina diferencia entre patente de un producto la cual protege al producto en sí, es decir cubre todas las etapas o procedimientos que se dieron hasta llegar al producto final; y que patente de un procedimiento, protege al procedimiento que se realiza para obtener un producto; sin embargo la protección no es imputable al producto obtenido.

La legislación Ecuatoriana sostiene que se puede solicitar patente de invención de un producto o procedimiento; sin embargo no proporciona una definición particular para cada una de dichas invenciones. En doctrina se diferencia entre patente de un producto y patente de un procedimiento; debido a que, ambas tienen características diferentes.

La patente de invención per se crea un monopolio legal para su titular, por lo cual permite al mismo explotarla exclusivamente, apartándose de la competencia y siendo el único beneficiado de los réditos económicos que pueda obtener. Tal conducta no es mala por sí misma, en tanto que, no se actué deslealmente en contra de los demás operadores económicos ni se restrinjan abusivamente la competencia.

La explicación y diferenciación entre libre competencia y competencia desleal se abordará al final del segundo capítulo de la presente investigación. Por último, conviene mencionar que los principales principios que rigen a la patente son los de prioridad y territorialidad. El principio de prioridad significa que la primera solicitud de registro que se presentó ante la autoridad competente, tiene primacía sobre las demás que se presenten dentro de un territorio determinado. Por su parte el derecho de territorialidad que reviste a la patente, conlleva que únicamente su registro surte efectos jurídico dentro del país en el cual fue concedida.

#### **1.5.5.1. Derecho de exclusividad de las patentes de invención.**

El titular de una patente de invención, ya sea de un producto o de un procedimiento, tiene el derecho de explotar exclusivamente su invención,

impidiendo a otros terceros su fabricación, arrendamiento, enajenación o utilización del producto o del procedimiento sin su consentimiento expreso. El derecho de exclusividad crea un monopolio legal y temporal para el titular, el cual le permite beneficiarse de todos los réditos económicos que produzca la patente.

#### **1.5.5.2. Licencias de uso de las patentes de invención.**

Para empezar, es necesario traer a colación la definición del término licencia, “permiso para hacer algo” (Diccionario de la Real Academia Española, 2001); es decir que, en primera instancia una licencia conlleva esencialmente una práctica permisiva sujeta a la voluntad. Haciendo referencia al campo jurídico, el mismo diccionario (2001) sostiene lo siguiente “resolución de la Administración por la que se autoriza una determinada actividad”; sin embargo, la definición es escueta, debido a que la licencia no es sólo emitida por parte de autoridad, sino existen también licencias que se otorgan en el ámbito privado.

Las licencias de uso de una patente de invención pueden ser de dos clases, las primeras son las llamadas licencias voluntarias o contractuales; mismas que nacen de la autonomía de la voluntad del titular, las segundas llamadas licencias obligatorias que nacen de la ley. Cabe recalcar que ambas licencias otorgan un rédito económico atribuible al titular de la invención. Las licencias de uso únicamente otorgan a un tercero la facultad de explotarla invención, sin que esto conlleve la transmisión o cesión de todos los derechos, específicamente de su titularidad. La transmisión o cesión de derechos pueden ser otorgadas por el titular del derecho o por los causahabientes.

Existen casos en los cuales el titular no cuenta con los suficientes recursos económicos, muestra desinterés e incapacidad o simplemente no cuenta con tiempo necesario para explotar por sí mismo su invento. En esos casos, el titular tiene la potestad para acordar con uno o varios terceros, la celebración de un contrato de licencia que les permita explotar el producto o el procedimiento respectivo. Dicho contrato, por regla general es bilateral, oneroso, principal, conmutativo y de tracto sucesivo.

Por su parte, las licencias obligatorias, van en contra al principio de la autonomía de la voluntad; debido a que, nacen de un mandato legal. Dentro de las legislaciones, existen casos concretos en los cuales el Estado puede otorgar licencias obligatorias, generalmente se declara la licencia obligatoria de una patente de invención cuando existe un interés público general en un determinado territorio o por emergencia nacional.

## **CAPÍTULO II. DERECHO DE LA COMPETENCIA**

### **2.1. Antecedentes**

Con la aparición del comercio en la vida del ser humano, nació la competencia; sin embargo no se regulaba como tal, ya que en un inicio no se realizaban grandes transacciones y el más fuerte y poderoso económicamente disponía del mercado a su antojo. Citando un ejemplo, en antiguas civilizaciones como la Romana o la Griega, los grandes mercaderes se apropiaban de la mayoría de los réditos económicos que brindaba un determinado mercado, creando monopolios sin detractores ni autoridad a la cual rendían cuentas; debido a que eran parte del poder político de la civilización o a su vez entregaban dádivas en dinero o bienes a quien ostentaba el poder. Los pequeños mercaderes que intentaban introducirse en el mercado, se veían obligados a dar un porcentaje de sus ganancias y a cumplir reglas abusivas impuestas por los grandes mercaderes; caso contrario, sus vidas y sus patrimonios corrían peligro.

La política utilizada en las civilizaciones mencionadas, predominó alrededor del mundo por varios siglos. El derecho mercantil europeo, específicamente al derecho corporativo que va desde el siglo XII hasta el siglo XVI y el estatal que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se caracterizaron por la total falta de libre acceso al mercado, evidenciando una rígida organización monopolística de un sistema gremial y un fuerte intervencionismo del poder público. (Flint, 2002, p. 39).

El sistema gremial estaba compuesto por profesionales debidamente matriculados, lo cual les permitía realizar actividades mercantiles. La matrícula era el requisito indispensable para desarrollar actividad comercial dentro del mercado, la cual no era entregada a todo el que la solicitaba; sino a personas conocidas dentro del medio y con un buen estatus económico. A partir de la Revolución Francesa, se dispuso que si una persona deseaba hacer del comercio su profesión habitual, no podía ser impedida de obtener una matrícula

de comercio, antecedente de lo que en futuro se conocería como la libre competencia.

A pesar de esto, los gremios al regularizar la actividad industrial y comercial que cada integrante debía realizar en razón de su oficio o profesión y de lo dispuesto dentro de su matrícula, seguían imponiendo barreras para ingresar al mercado, por ejemplo, imponiendo tasas altísimas para la afiliación, limitando a un monto determinado el número de ventas, entre otros. De esta forma, la competencia se veía truncada, por lo que era imperante que el derecho positivo regule dichas arbitrariedades.

Las primeras normas dictadas contra una forma de restricción competitiva, fueron las contenidas en la Loi de Chapelier de 1791, promulgada en Francia, durante la época de la revolución francesa, lo cual resultó únicamente una simple aproximación al derecho de la competencia. (Maturana, 2003, p. 29).

El verdadero nacimiento del derecho de la competencia, se en Estados Unidos en 1890 con la ley denominada, *Sherman Anti-Trust*. Dicho cuerpo legal, fue modificado algunas veces en respuesta al dinamismo del mercado y las necesidades que se presentaban dentro de EEUU, hasta obtener lo que actualmente se conoce como la *Antitrust Law*.

Algunos países de Europa, como el caso de Inglaterra, Francia, Italia, entre otros, contaban con normativa que propendía a velar por la competencia; sin embargo, no se obtuvo el efecto deseado en la jurisdicción nacional de cada país, ni mucho menos en jurisdicción internacional. En 1957, mediante la suscripción del Tratado de Roma se creó la Comunidad Económica Europea, sucesora de la Comunidad del Carbón y del Acero, lo que impulsó a la integración económica y a la creación de un mercado único. Es así que el bloque decidió incorporar un marco legal fuerte que cuente con suficiente seguridad jurídica para regular el derecho de la competencia (*Antitrust*). Actualmente el

Reglamento 1/2003, es el cuerpo legal que regula el Derecho de la Competencia en la Comunidad Económica Europea. (wikipedia, s.f.).

Dentro de Latinoamérica, tardó mucho más tiempo la llegada del Derecho de la Competencia. A finales del siglo XX empezó a incorporarse en el marco jurídico de los diferentes países. La incorporación de la Derecho de la Competencia en la CAN, nace del Acuerdo de Cartagena, en el cual se dispone como uno de los principales objetivos la creación de un mercado común, que permita el desarrollo de la región. En especial, el derecho de la competencia surge de lo dispuesto en el Artículo 93:

Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien. (Acuerdo de Cartagena, 1969).

En el Ecuador, hasta el año 2008 no existía normativa nacional que rigiera al Derecho de la Competencia en estricto sentido, aplicándose únicamente la normativa comunitaria; y tratándose de los intereses y derechos de los consumidores se acudía a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidora partir del año 2011, el régimen positivo se afianza con la expedición de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado.

## **2.2. Definición**

El derecho de la competencia, se encuentra profundamente relacionado con la economía, en específico con el desarrollo de la economía de mercado; por tal

razón, varios autores han convenido en llamarlo derecho de la competencia económica. Para efectos de la presente investigación, las frases “derecho de la competencia” o “derecho de la competencia económica” serán sinónimas. El derecho de la competencia económica, emana de la gran necesidad que tienen los Estados de controlar, regular y sancionar la comercialización de bienes y servicios dentro del mercado, en donde los operadores económicos son los encargados de hacerlo.

Cabe mencionar que, son operadores económicos todas las personas jurídicas y naturales que realizan actividades mercantiles, ya sea el intercambio de bienes y servicios siempre con una finalidad de lucro dentro de un determinado mercado. El mercado *per se* no puede auto-regularse e imponer sanciones a sus participantes, por lo cual el derecho de competencia económica es el encargado de evitar prácticas que afecten a los operadores económicos y a los consumidores que en *ultima ratio* son los más vulnerables.

Como ya se mencionó, el derecho de la competencia comprende dos elementos, un elemento económico y otro jurídico. La parte económica se tiene que definir desde el punto de vista de una competencia perfecta y una competencia imperfecta. En la competencia perfecta el mercado es lo más competitivo posible, es decir ningún operador económico es capaz de influir considerablemente en los precios, por lo cual no es capaz de obtener un beneficio excesivo en relación a los competidores. Roger Miller (1990, p.p. 332-333) establece que en un escenario de competencia perfecta “ningún comprador o vendedor individual puede ejercer influencia alguna sobre el precio mediante sus compras o ventas individuales”.

La realidad muestra que, el mercado es dinámico y cada operador económico quiere obtener mayor beneficio, he ahí el *quid* de la competencia; porque de lo contrario ningún operador económico entraría al mercado para no incrementar sus ganancias. Por su parte, la competencia imperfecta, es aquella en la cual un solo operador económico o un pequeño grupo de ellos se apropia de todo o

gran parte del mercado. En la práctica, los mercados se desarrollan bajo un esquema de competencia imperfecta.

En el ámbito jurídico, Pinkas Flint (2002, p.23) sostiene que el derecho de la competencia:

Estudia los problemas que la competencia genera, como la competencia desleal, el abuso de la posición dominante, las prácticas restrictivas de la competencia, entre otras nociones jurídicas. Tratar de normar la estructura de mercado más conveniente a la libre competencia y sanciona las conductas de aquellos agentes económicos que actúan en forma anticompetitiva y que enfrenten la normatividad protectora del mercado competitivo que se persigue.

José Olaechea dentro de Pinkas Flint (2002, p.23) subdivide al derecho de la competencia en tres disciplinas:

La competencia desleal que tratan acerca de las pautas que deben seguir los competidores entre sí, la defensa de consumidor que protegen los intereses de los consumidores, en oposición a aquellas que regulan a productores y comerciantes; y la libre competencia que vela por el sistema de libre mercado en su conjunto.

Los Estados han incluido dentro de sus legislaciones al derecho de la competencia, no con el fin de limitar y regular la producción; sino con el fin de evitar que la conglomeración de operadores económicos no produzca detrimento al mercado y por ende a la economía del mismo. No existe una definición exacta del derecho de la competencia; sin embargo, dentro de la presente investigación se tomara la siguiente definición considerada como la más acertada:

Derecho de la competencia es el que garantiza una actividad económica que se desarrolle en espacios de lealtad y libertad. Forja un sistema de garantías que asegure la oferta y la demanda, involucre a los diversos

agentes económicos, respalde a los consumidores y a su vez favorezca la actividad comercial, generando equivalencias entre la oferta y la demanda, disponiendo de un sistema que de forma espontánea beneficie a aquellos que actúan en pro de los procesos económicos e impidan que se consoliden marcos de poder en los mercados. (Soto, 2013, p.2).

### **2.3. El Mercado**

El derecho de la competencia se encuentra intrínsecamente ligado a la economía, y por ende a la economía de mercado, en la cual los operadores económicos producen lo que les conviene sin imposición alguna del Estado, y los consumidores, guiados por su voluntad, adquieren los productos que crean necesarios. Hace muchos años el mercado no pasaba de ser un lugar físico, en el cual los vendedores entregaban productos a los compradores, a cambio de que éstos últimos entreguen una cantidad de dinero determinada. En la actualidad, existen desde mercados físicos, que en poco serán obsoletos, hasta mercados virtuales en los cuales no es necesaria la interacción física; sino que mediante el uso de la tecnología, como realizar una llamada telefónica o por medio del internet se puede efectuar una compra y pago de un producto o servicio.

La característica fundamental de un mercado, es la competencia económica, misma que radica en el precio de los productos y en la cantidad de vendedores y consumidores que componen el mercado. El precio de los productos, llamado en economía como “precio equilibrio” es fijado en razón de la oferta y la demanda de los mismos. Por ejemplo, en el mercado de los reproductores de DVD, el precio equilibrio de los mismos es de 90 dólares. Si el precio es mayor a 90 dólares por un DVD y existe un exceso de oferta, indudablemente el precio bajará. Por el contrario, si el precio es menor a 90 dólares por un DVD y existe una escasez de oferta, el precio subirá. Al mantenerse el precio equilibrio de X producto dentro del mercado, no existirá un exceso de oferta y demanda,

que generen presiones para cambiar el precio fijado, lo cual desembocará en la creación de un mercado competitivo y eficiente.

Un mercado competitivo es “aquel en el que hay muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno de ellos ejerce un influencia insignificante en el precio del mercado” (Gregory, 2009, p.49). Sí la mayoría de mercados fueran del tipo explicado, alrededor del mundo se evitaría la creación de monopolios y por ende la distorsión de la competencia. El gran anhelo de los gobiernos a nivel mundial, es obtener un mercado competitivo, pero agregándole lo que en doctrina se conoce como mercado perfectamente competitivo, en el cual “los bienes que se ofrecen en venta son iguales y que hay tantos compradores y vendedores que ninguno puede influir en el precio del mercado” (Gregory, 2009, p.49); sin embargo, obtener dicho mercado se convierte en una entelequia, ya que el mercado por regla general es imperfecto.

La eficiencia del mercado competitivo se da en razón de la asignación adecuada de recursos para la elaboración de un determinado producto, generando una producción estable y uniforme que satisfaga las necesidades del consumidor. Es necesario mencionar que la eficiencia económica del mercado responde a dos características fundamentales: la primera la eficiencia en la asignación de recursos económicos entre los participantes del mercado y la asignación de los bienes y servicios que se ofrecen según los requerimientos del consumidor; y la segunda, es la eficiencia dinámica, es decir la todo lo que tiene que ver con incorporación de nueva tecnología e innovación.

No es tarea fácil obtener un mercado eficiente, debido a que, no depende únicamente de los operadores económicos; sino de factores externos, entre otros, la imposición de impuestos y subsidios por parte del Estado, el alza en los precios de la materia prima o la creación de monopolios. Para evitar los monopolios, existe normativa legal que vela por la libre competencia; en el caso del Ecuador la Ley Orgánica de Regulación del Poder y Control del Mercado,

es el cuerpo legal vigente que regula la creación de monopolios y en sí abarca al derecho de la competencia económica.

A más de las definiciones dadas, es necesario definir lo que significa mercado relevante. El mercado relevante es el mercado en el cual se define los límites en los que se desarrolla la competencia entre los operadores económicos, identificando los competidores existentes y potenciales que ofertan bienes y servicios que potenciales compradores pueden adquirir. “Los competidores deberán ser equiparables, para lo cual se considerará las características de la superficie de venta, el conjunto de bienes que se oferta, el tipo de intermediación y la diferenciación con otros canales de distribución o venta del mismo producto” (Ley Orgánica de Regulación del Poder y Control del Mercado, 2011,).

Para determinar un mercado relevante se debe tener en cuenta al menos dos aspectos, el primero, es el mercado producto, el cual se determina entre otros, las características físicas y técnicas del producto, la demanda del mismo y el precio. Mientras que, el segundo es el mercado geográfico, es decir determinar en qué áreas geográficas se ofertará a la venta el producto, tomando en cuenta aspectos técnicos y legales.

#### **2.4. Bien Jurídico que protege**

Existe una gran discusión en torno a cuál es el bien jurídico protegido por el derecho de la competencia. La doctrina en su totalidad no ha logrado ponerse de acuerdo; sin embargo gran parte de ella ha dispuesto que el principal bien jurídico protegido por el derecho de la competencia, sea la libre competencia. Al respecto, Pinkas Flint (2002, p.414) expone como bienes jurídicos tutelados a “la libertad de empresa, libertad de asociación, libertad de contratar, y específicamente a la libertad de competencia”, postura que concuerda con el pensamiento de la Escuela de Chicago; debido a que, su tesis en síntesis sostiene que el bien jurídico protegido es la libertad del mercado, que en otras palabras significa la libre competencia.

La libre competencia es la base fundamental del mercado, debido a que, gracias a ella los operadores económicos actúan bajo un régimen competitivo que propende a formar mercados competitivos y eficientes, que aporten considerablemente a la sociedad; ya sea mediante el aporte a la economía o mediante la satisfacción las necesidades del consumidor. De tal forma, la Libre competencia es el único mecanismo mediante el cual la forma de vida de la sociedad puede mejorar, sin que haya intervención directa del Estado. La intervención del mismo se efectúa únicamente cuando se transgrede la competencia, accionando los mecanismos legales pertinentes.

El derecho de competencia, que contiene a la libre competencia se encuentra regulado mediante la ley, la cual por obvias razones tiene que ser concordante con la Constitución de cada Estado. “(...) Las normas protectoras de la libre competencia son los efectos reales o potenciales que pueda producir alguna conducta o acto de las empresas, sin importar el lugar donde las mismas se encuentran constituidas o realizan sus actividades (...)”. (Marín, 2011, p. 24)

Es así que desde el siglo pasado se desarrolla el concepto de Constitución Económica del Estado. Ernesto Blume, citado por Marcelo Marín (2011, p.3) expone lo siguiente sobre la Constitución Económica:

(...) El sistema económico consagrado en la Constitución de un determinado Estado, que comprende la regulación de la propiedad, de la economía pública y privada, de la actuación de los agentes económicos, de las reglas del mercado, de la empresa, y en general, del fenómeno económico, cuya incorporación en la normativa constitucional, sumada a la parte dogmática y a la parte orgánica, conforma las tres partes fundamentales de una Constitución moderna (...).

La libre competencia se encuentra directamente relacionada con los postulados constitucionales, por lo tanto forma parte de la Constitución económica. Proteger jurídicamente a la libre competencia, va más allá de intereses individuales o de un cierto grupo, lo que el legislador desea con su protección

es generar un bienestar común; por medio del cual, toda la sociedad se vea beneficiada esperando que el bien jurídico no sea vulnerado.

No se trata de tutelar jurídicamente un interés individual, como merecedor de sanción, sino de tutelar el interés económico en general; se trata de buscar un punto de equilibrio, de crear formas de protección que tengan en cuenta los intereses del público consumidor, es decir tener en cuenta los intereses de todos. El legislador debe lograr un equilibrio de intereses, lograr llegar hacia un interés económico general, protegiéndose en la Constitución los intereses colectivos. (Flint, 2002, p.416).

La vulneración del bien jurídico debe efectivamente causar un daño grave al colectivo, ya que puede darse el caso en el que mediante una práctica X se afecte a la competencia, pero que dicha afectación no produzca un detrimento grave a la libre competencia; en este caso, si la práctica se encuentra dispuesta en el cuerpo normativo pertinente, se podría imponer una sanción menos grave. En relación al comportamiento sujeto a sanción que un operador económico debe efectuar para vulnerar el bien jurídico protegido, Pinkas Flint (2002, p. 414) sostiene:

El comportamiento punible consiste en infringir la ley de la materia, abusando de la posición monopólica u oligopólica en el mercado, o, en participar en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios, con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.

## **2.5. Posición de dominio o de poder del mercado y su abuso**

Poder de mercado es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con

prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general (...). (Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder de Mercado, 2011).

Un operador económico que, apelando a su potencial financiero, eficiencia en la venta de su producción y por ende que aporta indudablemente al desarrollo de la sociedad, puede llegar a ostentar una posición privilegiada dentro del mercado, con respecto a sus competidores. Ahora bien, la posición privilegiada que llegue a obtener deberá estar apegada a la normativa vigente, para evitar que se abuse de ella. Doctrinariamente se conoce a la antedicha posición, como posición de dominio del mercado o posición de poder de mercado (PD); misma que, es regulada legalmente en la mayoría de Estados a nivel mundial. Se dice que, un operador económico tiene una posición de dominio del mercado cuando influye en el proceso para la fijación de precios; debido a que, acapara un gran parte del mercado o a su vez forma un monopolio.

La posición de dominio en el mercado, por sí misma no es sinónimo de abuso y competencia desleal. No se puede afirmar que una empresa (operador económico) que goza de posición dominante por sus propios méritos y por el beneficio que otorga al consumidor, deba ser condenada y sancionada legalmente; ya que, lo que se sanciona es el abuso, más no el poder que ostente.

Si se utilizan métodos apegados a derecho, como implementación de nuevas tecnologías para la producción, innovaciones en la cadena de producción o creación de procesos que ahorren tiempo, dinero y espacio, sería imposible sancionar a las empresas que lo hagan. Al sancionar a toda empresa que ostente poder de mercado, muchas multinacionales estarían condenadas a la desaparición.

De acuerdo a lo expuesto, se entiende que lo realmente sancionable y que desvirtúa al mercado es el abuso de la posición de poder dentro del mismo. Juan Alba y Eduardo Moreda (2009, p.38) sostienen que:

El abuso de poder de mercado de un agente económico se manifiesta por la capacidad que tiene ese agente de obtener un beneficio económico excesivo debido a su posible influencia en el proceso de fijación de precios en el mercado. Es decir, no basta con poder afectar a la formación del precio, sino que también es necesario obtener a la vez un beneficio económico excesivo, es decir, tener incentivos económicos para afectar al precio.

Los incentivos económicos a los que se refiere la definición expuesta, son las ganancias que en principio deben ser destinadas para los competidores, pero que a causa de fijar precios convenientes para el operador económico que ostenta el poder en el mercado, dichas ganancias llegan a sus arcas. La fijación abusiva de precios no solo conlleva su aumento desmesurado, sino también, una baja considerable del mismo. Ya sea que aumente o baje el precio, el objetivo es apropiarse de gran parte o de todo el mercado. A final de cuentas dichos incentivos económicos desplazan a los demás competidores, que al verse en desigualdad de condiciones tienden a dar un paso al costado y apartarse del mercado.

La definición dada es muy simple y escueta, debido a que no basta con que un operador económico tenga influencia en la fijación de precios. Según el Tribunal de Luxemburgo, el abuso es:

Un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que pueden influir en la estructura de un mercado en el que, debido justamente a la presencia de la empresa de que se trate, la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, y que producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de

competencia que aun exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia. (Extracto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas recopilada en Soto, 2013, p.29).

Sin embargo, no define claramente cuáles son los medios por los cuales se puede llegar a obstaculizar la competencia. No considera muchos factores como la imposición de barreras de entrada y salida a otros operadores económicos, el impedimento para obtener materia prima e insumos, imposición de ventas atadas, incremento indiscriminado de la producción, entre otros que influyen directamente al mercado e impidan el desarrollo normal de la competencia.

De igual forma, estanca la definición en la palabra “obstaculizar” y en la frase “competencia debilitada”, que al ser explicada ampliamente deja un gran vacío para quien recepta la definición. No se puede saber con exactitud si el alcance del abuso del poder del mercado es únicamente obstaculizar la competencia, o también restringir, distorsionar o afectar la competencia que analizando dichos términos de forma individual y minuciosamente dan una dirección diferente al abuso de poder del mercado, tal como se verá en el siguiente párrafo.

Como tercera y última definición, por considerarse como la más apropiada para definir al abuso de poder de mercado, y contener taxativamente cuales son las prácticas que derivan en el mismo, se cita la dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder de Mercado (2011), “se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general” .

## **2.6. Libre Competencia y Competencia Desleal**

El derecho de la Competencia económica se encuentra formado de dos partes fundamentales. La primera es el derecho a la libre competencia, mismo que vela por promover la concurrencia de varios operadores económicos que

efectúan actividades empresariales en el mercado, es decir promueve la competencia. Al promoverse la competencia, se abaratan costes de producción, la oferta y la demanda no se ven afectadas, se impulsa a la innovación e investigación, entre otros, que benefician a todos los concurrentes del mercado en especial al consumidor.

Se entiende que, el mayor beneficio para el consumidor es la pluralidad de oferta y la comodidad en los precios de los productos. En cuanto a los operadores económicos, la libre competencia genera incentivos de índole legal como el otorgamiento de facilidades para importar nueva tecnología con aranceles más bajos que los estipulados o exportar su producción, entre otros.

Si un operador económico adquiere nueva tecnología, reducirá indudablemente los costos de producción, mejorará la calidad del producto final reduciendo su precio lo que permitirá que más consumidores ingresen al mercado, y sobre todo, obtendrá un nuevo incentivo, que es el de posicionarse técnicamente por encima de los demás competidores; mismo que, resulta en última instancia el beneficio más importante. La libre competencia, procura la competitividad entre los operadores económicos. Armando Cazares dentro del libro de Flint (2002, p. 30) sostiene que:

La competitividad es la capacidad que tienen las empresas de satisfacer las distintas necesidades del consumidor, sea éste final o intermedio. Esta capacidad puede alcanzarse a través de mejoras en la productividad de las empresas, pudiendo reflejarse en menores precios o mejor calidad de los productos o servicios ofrecidos. Ello, en definitiva permite a las empresas expandir sus mercados y/o alcanzar mayores beneficios.

La competitividad no se agota en el mejoramiento de la productividad de las empresas, trasciende y exige principalmente que la participación en el mercado satisfaga necesidades y deseos de los operadores económicos y de los consumidores. Asimismo, obliga a que se realicen mayores inversiones de capital y talento humano, se generen nuevas oportunidades y estrategias que

mejoren la distribución, comercialización del producto en el mercado y de ser necesario medidas post venta del producto.

Dichas medidas se refieren a las medidas que el productor y/o vendedor del producto final ofrecen al consumidor luego de haber adquirido el producto. Se trata principalmente de garantías técnicas, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Por ejemplo, si el daño acusado del producto no es imputable al consumidor/comprador, los costos de reparación o de reposición total o parcial del producto corren por cuenta del productor y/o vendedor. Con mercados tan dinámicos como son los existentes en el actual modelo económico capitalista en el que se desarrolla el ser humano, la competitividad es el único camino que pueden tomar los operadores económicos si desean obtener algún beneficio social y económico.

La libre competencia responde a un modelo jurídico y político que tiene como objetivo principal el evitar la consumación de prácticas anticompetitivas que afecten al bien jurídico protegido “mercado”. Los Estados pretenden intervenir únicamente cuando el mercado no opere en una situación de libre competencia que beneficie a los operadores económicos y a los consumidores. Al respecto, “toda legislación protectora de libre competencia quiere lograr precios menores, mejores productos y una mayor conveniencia para los consumidores a través de un número mayor de opciones de compra” (Flint, 2002, p.26).

La libre competencia se basa en los principios de libertad de empresa ya sea individual y colectiva y de libertad de mercado el cual responde a la libertad que tienen tanto operadores económicos como consumidores de elegir si participan o no en el mercado. De la libertad de elección depende la correcta asignación de recursos económicos para el mercado; debido a que, si existe un exceso de oferta y escases de demanda o viceversa el mercado tiende a sufrir fallas y probablemente desaparecerá.

En cuanto a la Competencia desleal, la misma surge cuando hay un menoscabo de la libre competencia, es decir uno o varios operadores económicos desean apropiarse de la parte de mercado que les corresponde a

otro u otros operadores económicos, haciendo uso de prácticas desleales contrarias a la ley. "Competencia desleal es toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y en general a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas" (Flint, 2002, p.103). Cabe recalcar que, las prácticas desleales incluidas en las legislaciones no corresponden a una clasificación taxativa, en razón que el mercado se encuentra en constante dinamismo.

No se puede hablar de competencia desleal sin que haya un detrimento en el mercado. Las normas de libre competencia tienden únicamente a promover, velar, incentivar la competencia en el mercado, son normas pro-competitivas; mientras que, las normas de competencia desleal son creadas para sancionar todo lo que dañe a la competencia. Las normas de competencia desleal se basan en la idea que la competencia en el mercado es más eficiente, y por ende la distribución de recursos económicos será mejor, si todos quienes concurren al mismo actúan con libertad sin restricción alguna de carácter desleal y anticompetitivo. De esta forma, se protege tanto a operadores económicos como a los consumidores que son los más vulnerables dentro de la economía de mercado.

Hasta hace poco, se asociaba a la competencia desleal con los monopolios, creyendo que son sinónimos. Así, se enfoca meramente al derecho de competencia desleal en la formación de monopolios. Sin embargo, esta percepción es completamente errónea, debido a que el monopolio no es en sí mismo una práctica desleal. Por tal motivo, las legislaciones alrededor del mundo contemplan muchas s prácticas desleales que desvirtúen el principio de buena fe que rige las operaciones mercantiles dentro del mercado, evitando agotar a la competencia desleal en el monopolio.

Quien realiza prácticas concernientes a competencia desleal, siempre busca desviar la clientela ajena en provecho propio. Es así que, la afectación se da directamente a los competidores. La actividad de concurrencia a un mercado *per se* es lícita, permitida e irreprochable por parte del legislador, siempre que

se efectúe mediante la utilización de prácticas transparentes. De tal forma, el Estado no sanciona el daño que un competidor ocasione a otro, a causa de haberse apropiado de su clientela, segmento de mercado, ganancias, entre otros, si la consecución del mismo fue de forma lícita.

No es sancionable dicha conducta; debido a que, en el sistema competitivo todo operador económico busca principalmente maximizar sus utilidades y aumentar su patrimonio. Al contrario, el requisito *sine qua non* para que la competencia desleal se configure es que, se cause un perjuicio a cualquiera de los participantes del mercado, sean operadores económicos o consumidores.

### **2.6.1. Normativa Nacional Pertinente**

La Constitución de cada Estado es la norma magna de la cual emana el derecho a la competencia. Cabe recalcar que, la Constitución del Ecuador, contiene algunas normas en cuanto al derecho de la competencia en general sin hacer una distinción directa entre libre competencia y competencia desleal; sin embargo, para efectos de la presente investigación se direccionarán las normas constitucionales según correspondan a la libre competencia y a la competencia desleal. Primeramente es necesario aludir al artículo 1 Ley Orgánica de Control y Regulación de Poder de Mercado (2011), el cual comprende a la libre competencia y a la competencia desleal, al respecto:

El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.

El artículo 4 ibídem (2011) explica los lineamientos de la política pública para la creación de la ley, mismos que en gran parte corresponden al derecho a la libre competencia, en tal sentido:

El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la eficiencia en los mercados. - El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores.- El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio del derecho a desarrollar actividades económicas, en un sistema de libre concurrencia. - La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar la producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el conocimiento científico y tecnológico. - La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes económicos al mercado.

En cuanto a la competencia desleal, se encuentra contemplada dentro del artículo 25 ibídem (2011), mismo que:

Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.

Una vez mencionadas las normas orgánicas, corresponden hacer una breve exposición de las normas constitucionales. En tal sentido se presenta el artículo 66 numeral 15 “el derecho a realizar actividades económicas, en forma individual y colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. Dentro de esta norma se encuentra dispuesto el principio de la libertad de empresa, el cual es la base fundamental para que se consume la competencia de mercado.

La constitucionalidad de la libre competencia nace de los siguientes artículos, artículo 283:

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (...).(Constitución del Ecuador, 2008).

Artículo 284 numeral 8“La política económica tendrá los siguientes objetivos: Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes”. (Constitución del Ecuador, 2008).

Artículo 304: La política comercial tendrá los siguientes objetivos:

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.
6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (Constitución del Ecuador, 2008).

Art. 319(...) El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Constitución del Ecuador, 2008).

En cuanto a la constitucionalidad de la competencia desleal, se encuentra lo siguiente, Artículo 335:

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. (Constitución del Ecuador, 2008).

Además, el artículo 336:

El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. (Constitución del Ecuador, 2008).

## CAPÍTULO III. DERECHO DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN LA PATENTE DE INVENCIÓN

### 3.1. Abuso de posición de dominio del mercado por medio de la patente de invención

**Aclaraciones:** 1. En el desarrollo del presente capítulo, únicamente la palabra patente. 2. El titular de la patente de invención puede ser una persona natural o jurídica. Para efectos del presente capítulo, la palabra titular será asociada a las palabras “operador económico”; debido a que, se considerará que la empresa es la titular de la patente de invención.

La propiedad intelectual y el derecho de la competencia comparten un objetivo principal; puesto que, ambas ramas jurídicas tienden a velar por el progreso tecnológico, inventivo y económico de la sociedad. Si bien es cierto que, a *prima facie* las normas de propiedad intelectual y normas de competencia protegen a los titulares de las patentes de invención, no se puede desconocer que en última instancia a quienes se busca proteger a los consumidores. De este análisis se entiende que ambas normativas no se contraponen entre sí, siempre que cumplan con el objetivo mencionado. Apelando a la patente, el titular puede obtener una posición de dominio en el mercado, misma que en sí no es susceptible de sanción; sin embargo, surge una divergencia entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia cuando se abusa de la posición de dominio obtenida.

La patente crea un monopolio legal para el operador económico, que puede o no ser explotado económicamente. Es necesario distinguir entre un monopolio de carácter legal y un monopolio de carácter económico; debido a que éste último es el que da paso al surgimiento de una posición de dominio del mercado. Un monopolio legal emana meramente de la ley, el cual confiere derechos y facultades exclusivos de explotación al titular; mientras que monopolio económico, surge de los derechos exclusivos mencionados, con el fin de obtener réditos económicos en un determinado mercado.

Cabe mencionar que en la práctica no se distingue entre monopolio legal y monopolio económico, entendiendo que el concepto monopolio incluye ya un carácter económico. En el caso de la patente, contiene un monopolio legal y un monopolio económico; sin embargo la legislación ecuatoriana no realiza dicha distinción. De acuerdo a lo mencionado, la patente no siempre genera una posición de dominio.

Puede darse el caso en el cual un operador económico explote varias patentes; pero solamente una de ellas le otorgue posición de dominio. Por ejemplo, la farmacéutica (A) es titular de un medicamento para la gripe y un medicamento para la diabetes. El primer medicamento se comercializa en el mercado de antigripales, en el cual existen otras farmacéuticas que ofrecen el mismo producto, razón por la cual la empresa A no ostenta una posición de dominio en ese mercado. Por otro lado, en el mercado de medicamentos para la diabetes, la farmacéutica (A) es la única empresa que comercializa el producto, lo cual le otorga claramente una posición de dominio del mercado.

Ahora bien, como ya se mencionó, el ostentar posición de dominio no es sinónimo de abuso. Para analizar si un derecho de propiedad intelectual crea o no posición de dominio en el mercado, se debe tener en cuenta muchos aspectos. Uno de los más importantes es el volumen del mercado, lo que en doctrina se conoce como “cuota de mercado”, es decir la participación directa en el mercado por parte del operador económico o por personas naturales o jurídicas vinculadas, la misma que debe ser considerable. En tal sentido, el Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (2012) en el artículo 15 define lo siguiente:

(...) la cuota de mercado resultante de una operación de concentración en un mercado relevante será la suma de las cuotas de mercado, en dicho mercado relevante, de los operadores económicos partícipes en la operación. Se entenderá, en todo caso, que existe adquisición de cuota cuando: a) Aun existiendo control previo por parte del adquirente se produjera como consecuencia de la concentración económica un cambio

en las características del control, sea este conjunto o exclusivo, b) Asimismo, existe adquisición de cuota cuando se produce la creación de una empresa en participación y los operadores económicos aporten todo o parte de su negocio a la entidad de nueva creación.

Otros dos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta son la imposición de barreras a los competidores, y la posibilidad de fijar precios unilateralmente. En especial, la fijación de precios, “es un elemento de indudable trascendencia, pues refleja con particular nitidez la falta de competencia efectiva que caracteriza a las posiciones dominantes”. (Cabanellas, 2005, p.194). Si se reviste de legalidad la posición de dominio, el determinar que un operador económico cuente con la misma, será únicamente para actuar si en el futuro se produce una restricción efectiva de la competencia en detrimento del mercado.

A más de lo mencionado, se deben analizar ciertas particularidades al momento de determinarse una posición de dominio. Al respecto, Xavier Gómez (2003, p. 48), expone que “la determinación de una eventual posición dominante debe tener en consideración la sustituibilidad de la demanda como de la oferta”.

La sustituibilidad de la demanda o intercambiabilidad, trata de identificar los productos o servicios que, efectivamente, compiten en un determinado mercado geográfico. Más, la determinación de un mercado concernido también atiende a la sustituibilidad de oferta que persigue identificar la presencia de potenciales competidores, asimismo, en un determinado espacio territorial. (Gómez, 2003, p. 49).

Por ejemplo para determinar la sustituibilidad de la demanda, entre otros, hay que analizar el mercado del conocimiento tecnológico y el mercado de los productos o procedimientos que se protege de acuerdo a las reivindicaciones de los mismos.

La sustituibilidad de la demanda permite al titular de la patente argumentar que su invención no se encuentra monopolizando el mercado; debido a que el derecho exclusivo que tiene es el de explotación, más no el de exclusividad del conocimiento tecnológico, peor aún que por sí mismo pueda restringir la entrada de nuevos competidores. Por el contrario, la sustituibilidad de la oferta, descarta totalmente a la sustituibilidad de la demanda, tomando únicamente en cuenta al derecho de exclusividad de explotación, que al introducir el producto o procedimiento limita que otros competidores, que no pueden obtener legalmente el derecho a explotar la invención, entren al mercado.

Asimismo Gómez (2003, p.49) sostiene que

Dentro de la sustituibilidad de la demanda, debe tomarse en cuenta su elasticidad, la misma que en términos simples se traduce en el grado de reacción que tiene el producto que está poniéndose a la venta, al efectuarse un cambio en el precio; es decir, si el precio sube la demanda bajará, y si el precio baja la demanda subirá. Sin embargo, esto puede prestarse para que en determinada situación, el titular de la patente abuse de su posición dominante, por ejemplo al elevar los precios mediante la facultad que tiene de fijarlos.

Al respecto Guillermo Cabanellas (2005, p.194) sostiene que:

El concepto de la elasticidad de la demanda debe ser utilizado con precaución, pues la elasticidad de la demanda frente a otros productos u otros competidores potenciales puede haber aumentado justamente como consecuencia de un alza de precios derivada de la posición dominante que se desea identificar.

Conviene señalar que, para determinar si existe un abuso de posición de dominio del mercado-y por ende sancionarla-, la autoridad nacional competente en materia de Derecho de Competencia, debe determinar el mercado relevante, es decir un mercado determinado y delimitado; además, debe apelar a la utilización de las reglas per se o a la regla de la razón, según corresponda

al caso en concreto. En cuanto a la sanción, Guillermo Cabanellas (2005, p.213) sostiene:

La sanción contra el abuso de posición dominante tiene un valor propio en cuanto no es una sanción contra la restricción a la competencia- que se castiga a través de otras figuras- y en cuanto no es tampoco una sanción contra la falta de competencia efectiva, que configura una posición dominante, sino que busca establecer una situación de equilibrio tal como la que existiría en condiciones de competencia efectiva.

### **3.2. Derecho de exclusividad versus el bien jurídico protegido “libre competencia”.**

El derecho de exclusividad inherente al titular de la patente, tiene que ver únicamente con la explotación de la misma, lo cual impide que terceros no autorizados se beneficien. La explotación se puede plasmar en la fabricación, venta, uso, importación o exportación de la invención, lo cual permite obtener réditos económicos.

La exclusividad mencionada no abarca la exclusividad de tecnología, lo cual significa que el titular de la patente no puede impedir que terceros utilicen la misma tecnología para la producción y elaboración de otros productos. De igual forma, no envuelve a otros factores de producción, como materia prima o insumos destinados a la producción que tenga un operador económico. Los conocimientos intelectuales concernientes al estado de la técnica, no son de exclusividad del titular de la patente; y pueden ser puestos en práctica para obtener otra invención.

Para determinar cuál de los mencionados derechos prevalece, es necesario tomar en cuenta el factor económico. Cabe recalcar que se debe tomar en cuenta muchos otros aspectos para llevar a cabo la ponderación mencionada; sin embargo, para efectos de la presente investigación, el factor económico es el más importante.

El factor económico, en cuanto a que la patente se traduce en las regalías que ésta produce a su titular, ya sea por licencias voluntarias u obligatorias, por contratos de cesión o por explotarla por sí mismo dentro de un determinado mercado. El mercado es abierto a todo aquel que tenga los medios idóneos para entrar en él, ya sea un operador económico o el consumidor.

En virtud a lo expuesto, la autoridad nacional en materia de competencia tiene que realizar un minucioso examen que determine en *ultima ratio* qué es más beneficioso para toda la sociedad: por ejemplo, si la patente de invención, a pesar de crear un monopolio, no ha quebrantado la normativa de competencia.

### **3.3. Licencia voluntarias para explotación de la patente, como fuente de restricción de la competencia económica.**

Xavier Gómez (2003, p. 70) de acuerdo a lo dicho por Rafael Miranda, define a la licencia voluntaria como:

Un acto jurídico (convenio o contrato) en virtud del cual el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial patentada, registrada o mantenida bajo secreto industrial, autoriza a otro su explotación, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas.

En virtud a la definición expresada, se puede definir a la licencia voluntaria como un acuerdo en virtud del cual el titular de la patente (licenciante) confiere a un tercero (licenciataria) la autorización para el uso de su patente a cambio de una retribución económica conocida como regalía, por un tiempo determinado. Cabe acotar que el titular de la patente puede seguir explotando su invención, sin problema alguno. Además, el otorgamiento de la licencia no significa la transmisión total de los derechos ni tampoco una fórmula de cotitularidad.

Como fuente de promoción de la competencia, una licencia voluntaria permite que la explotación de la patente no permanezca únicamente en manos de su

titular. Es así que el licenciatarario concurre al mercado para ser un competidor efectivo en cuanto a la invención licenciada. Mucho mejores son los casos en los cuales existe una pluralidad de licenciatararios, es decir el titular de la patente conviene con uno o más terceros, el otorgar el derecho de explotación a cambio del pago de regalías.

Los contratos de licencias voluntarias, imponen obligaciones y derechos al licenciatarario, las cuales no pueden ir en contra de la normativa sobre la libre competencia. Dichos contratos, a pesar de promover la competencia, en el momento en que imponen cláusulas restrictivas y abusivas sobre el licenciatarario, configuran situaciones anticompetitivas, favorables para los intereses económicos del licenciante, pero desfavorables para el licenciatarario y, en última instancia, para el público consumidor.

En tal sentido, la licencia voluntaria pro-competitiva sufre un cambio abrupto, para transformarse en un instrumento limitante de la competencia, mediante el cual el licenciante podría obtener beneficios mucho mayores que los que obtuviera si explotara la patente por sí mismo y en exclusiva. Las cláusulas anticompetitivas más comunes dispuestas dentro de los contratos de las licencias voluntarias son las restricciones en la producción, límites a la exportación, cantidad de personal con el que debe contar el licenciatarario, regalías, fijación de precio y territorialidad. Para efectos de la presente investigación y por considerarse de mayor importancia se analizaran las tres últimas cláusulas mencionadas.

**3.3.1. Cláusulas sobre las regalías.-** las cláusulas sobre regalías son consideradas como las más importantes para el licenciante, en cuanto versan directamente sobre el rédito económico que se obtendrá con respecto al contrato celebrado. Si bien es cierto que las partes pueden fijar las regalías de forma voluntaria, no se puede desconocer que tal práctica puede derivar en la imposición de precios discriminatorios.

Esto coloca al licenciatarario en inferioridad para competir, en cuanto tendría que aumentar su producción e incrementar sus precios de venta para poder cumplir

con el pago de las regalías exigidas por el licenciante. Además, de darse la venta de los productos con precios mucho más altos a la competencia, provocaría que las autoridades de competencia fijen su mirada en la actuación del licenciante.

Otro gran problema es el que concierne al pago de regalías *ex tempore*, es decir el pago después de expirada la patente registrada. Al respecto, “el derecho estadounidense considera que la extensión de la obligación de pagar las regalías más allá del periodo de validez de la patente implica una extensión no autorizada del monopolio legal concedido al titular de aquella”. (Cabanellas, 2005, p. 305).

**3.3.2. Cláusulas sobre fijación de precios.-** Si el titular de la patente también la explota, los precios no pueden ser mayores ni menores a los que él aplica. Cabe mencionar que la fijación de precios afecta al licenciario; más no a todos quienes participan en el mercado. Es decir, por ejemplo, en el mercado existen distribuidores, sub-distribuidores y revendedores que no tiene relación comercial con el titular de la patente sino únicamente con el licenciario, razón por la cual, en muchos casos, cuando venden el producto al usuario o consumidor final, el precio ya ha sido alterado.

El producto que se licencia, no puede llegar a ser fabricado sin la utilización de tecnología y factores de producción; asimismo, el procedimiento que se licencia no puede surtir efectos sin la utilización de factores externos y no pertenecientes a la patente. En tal virtud, para la fijación de precios el titular de la patente debe tener en cuenta todos los factores que permiten elaborar el producto final, además de la carga impositiva legal que sobre la producción recaiga, y la ganancia que se obtendrá de la venta del producto.

**3.3.3. Cláusulas sobre territorialidad.-** Estas cláusulas responden principalmente a las licencias exclusivas abiertas y cerradas. “Las licencias exclusivas abiertas son las que permiten que otros licenciarios efectúen ventas pasivas- o sea ventas no solicitadas o gestionadas activamente- en el

territorio exclusivo; las cerradas son las que no permiten tales ventas”. (Cabanellas, 2005, p. 314).

En tal virtud, se trate de una licencia abierta o cerrada, el licenciante no puede imponer obligaciones como, entre otras, la de no utilizar el procedimiento bajo licencia en el territorio donde otro licenciataria opera; la de no comercializar el producto en el territorio del licenciante; la de no usar tecnología que sólo se puede adquirir en el territorio de otro licenciataria; o, la de negarse, sin razón plenamente justificable, a atender los pedidos efectuados por los consumidores.

Al imponer obligaciones como las mencionadas, se afecta claramente a la libre competencia, privando así a los licenciataria de hacer uso efectivo del derecho adquirido contractualmente. Además, se nota claramente que con dichas obligaciones se busca la desaparición de las licencias exclusivas cerradas, lo que posibilitaría que el titular recupere el monopolio del mercado; y posiblemente abuse de su posición dominante.

#### **3.4. Licencias obligatorias para la explotación de la patente, en particular como fuente para evitar un mercado anticompetitivo.**

La Licencia obligatoria es un mecanismo por el cual un tercero puede acceder al uso de una patente sin permiso del titular, previo el cumplimiento de ciertos procedimientos o condiciones establecidas en la Ley, y en caso de razones de interés público, previa declaratoria del Presidente de la República. (Ruiz, 2013, p.61). Al respecto, conviene señalar que la exclusividad de explotación inherente al titular de la patente se pierde, reemplazándola por disposiciones legales y por la decisión de la máxima autoridad del Estado, lo cual se traduce, objetivamente, en una clara imposición.

Confirmando que una licencia obligatoria solo puede ser concedida por el Estado, Carlos Correa, dentro del libro de Luis Castellanos (2013, p. 531) dice que:

Es una autorización acordada por el gobierno que permite a una tercera parte utilizar, sin el consentimiento del titular de derecho, la patente u otro derecho de propiedad intelectual. Es un permiso o autorización otorgada a un tercero para explotar una tecnología determinada que no es conferida por su titular, sino conferida a ese tercero por el Estado, en circunstancias excepcionales.

El derecho de patentes si bien es cierto que, confiere derechos exclusivos al titular, como fin superior tiene el de garantizar el bienestar social por medio de la implementación de patentes que aumenten la investigación y la tecnología en la sociedad. Lo privado deja de serlo cuando el interés público prima. Por ejemplo, al existir un interés en defender la salud pública, el Estado puede forzar al titular de una patente de medicamento a conferir una licencia obligatoria. Cabe mencionar que la licencia obligatoria no conlleva la transferencia del derecho de patente.

Las licencias obligatorias se encuentran previstas dentro del acuerdo TRIP's, traducido al español como ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), específicamente en el artículo 31. Sin embargo, dicha norma tiene mucha flexibilidad, en cuanto da la posibilidad a los Estados miembros para que discrecionalmente determinen en qué casos se otorgarán licencias obligatorias.

La regulación de las licencias obligatorias en la Decisión 486 de la CAN se encuentra en el Capítulo VII "Régimen de las licencias obligatorias". Mientras que en la Ley de Propiedad Intelectual, su regulación se encuentra en el Libro II, Capítulo II Sección VII del "Régimen de Licencias Obligatorias".

De acuerdo a la Decisión 486, se pueden conceder licencias obligatorias en tres casos:

**3.4.1. Por Falta de Explotación de la invención patentada.-** La patente debe ser explotada para cumplir con su objetivo social y económico. Tanto el derecho internacional como el interno de cada Estado, disponen que la patente

debe ser explotada por medio del titular o por un tercero autorizado. Sin embargo, en ciertas ocasiones no se explota a la patente, frente a lo cual se prevé ciertos remedios legales. En tal sentido, el artículo 61 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000) establece que:

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 prudencia.

En virtud de la norma citada, se desprende que la no explotación por un plazo determinado da lugar a la concesión de una licencia obligatoria. Con respecto a que sólo se concederá la licencia obligatoria cuando se haya solicitado anteriormente una licencia contractual sin haber obtenido un resultado positivo, esta disposición concuerda con el artículo 156 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

El plazo de duración así como el alcance de la licencia obligatoria serán determinados por la oficina nacional competente. Cabe mencionar que la licencia obligatoria procede únicamente cuando se ha notificado previamente al

titular de la patente. Además, el titular puede impugnarla. Pero, de no aceptarse la impugnación, la concesión de la licencia obligatoria no impide que el titular pueda explotar su invención.

**3.4.2. Por razones interés público, emergencia o seguridad nacional.-** De acuerdo a la política de la mayoría de Estados, son estos casos donde se conceden la mayoría de licencias obligatorias. Por ejemplo, el Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo 118 de 23 de octubre de 2009, ha tomado como política de Estado la concesión de licencias obligatorias al declarar de interés público el acceso a medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana.

Sin embargo esta postura adoptada por el Estado es sumamente cuestionada; debido a que un decreto ejecutivo no puede sobrepasar las disposiciones contenidas en normas supranacionales y nacionales; además las licencias obligatorias no son perpetuas, son transitorias y duran lo que dure la declaración de emergencia o interés público. El análisis del Decreto Ejecutivo 118 se realizará en el siguiente capítulo.

Continuando con tema, el sustento para la concesión de estas licencias obligatorias, radica en el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000):

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.

La norma citada tiene concuerda con el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual (1998):

Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y, solo 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.

Pese al contenido del Decreto 118, de las normas citadas se desprende que el interés público, emergencia o seguridad nacional tiene que ser previamente declarada por el país miembro, lo cual trasladado a la realidad ecuatoriana es el Presidente de la República el encargado de emitir dicha declaratoria, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución del Ecuador (2008):

La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública (...). La declaratoria mencionada, se da en apego al artículo 164 ibídem "(...) decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o

interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural (...).

Otorgar la declaratoria de licencia obligatoria no deriva en la privación de los derechos que titular de la patente adquirió previo el trámite administrativo correspondiente. Se deben respetar todos los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados internacionales vigentes en la materia. También no significa que el titular de la patente, tenga que abstenerse de explotar su invención, por el contrario puede seguir haciéndolo sin problema alguno; y además tiene que recibir una compensación pecuniaria en razón de la licencia obligatoria concedida. En cuanto a la notificación que debe realizar al titular de la patente, esta no puede ser pasada por alto; debido a que se estaría privado del legítimo derecho a la defensa.

#### **3.4.3. Por Prácticas Anticompetitivas.-**

La Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000), en el artículo 66 sostiene:

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.

En concordancia, la Ley de Propiedad Intelectual (1998), en el artículo 155:

A petición de parte, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas mediante resolución de la Superintendencia de Control

del Poder de Mercado, como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de poder de mercado por parte del titular de la patente.

La normativa comunitaria expone que, debe haber una calificación previa sobre las prácticas que afecten la competencia, es decir la autoridad competente en materia de competencia es la encargada de emitir un informe vinculante en el cual detalle claramente la práctica anticompetitiva cometida. De igual forma, la normativa nacional sostiene un pronunciamiento previo.

“Las licencias obligatorias pueden permitir el remedio de situaciones de abuso o la restitución de condiciones de competencia, sin implicar empero la supresión del derecho del titular” (Álvarez et al.,1998, p. 55). Tal como si se tratara de una licencia obligatoria por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional, el titular de la patente no pierde el derecho a seguir explotándola.

Sin embargo, esta práctica no es la única, pues existen muchas más como son la imposición abusiva de precios, la restricción al desarrollo tecnológico, la limitación de la distribución o comercialización de los productos, la imposición de cláusulas abusivas y restrictivas dentro de los contratos de licencias voluntarias, entre otras.

En el Ecuador, para determinar cuáles son las prácticas contrarias a la libre competencia a las que hacen alusión las normas legales citadas, es necesario remitirse a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en específico al Capítulo I, sección 2 que incluye al poder de mercado y su abuso, sección 3 que incluye a las prácticas restrictivas; y sección 5 que incluye a las prácticas desleales.

Sin embargo, antes de analizar si el titular de la patente incurre en prácticas contrarias a la libre competencia, es necesario determinar el mercado relevante en el cual se desarrolla; es primordial remitirse a la Sección 1, que señala lo que comprende el mercado relevante y el volumen de negocios. Sin determinar

el mercado relevante, sería imposible determinar una práctica anticompetitiva. En tal sentido:

La definición del mercado en el que la práctica o conducta juzgada, es de particular importancia. En los Estados Unidos, por ejemplo, se entiende que un “mercado relevante”, a los efectos de la legislación *anitrust* comprende todos los productos para los cuales existe elasticidad cruzada de demanda. En otras palabras, tal mercado incluye los productos a los que el consumidor recurriría si el precio del producto patentado es elevado anormalmente. Ello dependerá, a su vez, de cuan único o sustituible es aquél y de la clase de producto de que se trate. (Álvarez, et al.1998, p. 57).

Por último, es necesario mencionar al artículo 41 del acuerdo ADPIC (1994), el cual contiene disposiciones acerca de las licencias obligatorias como remedio de prácticas anticompetitivas. En tal sentido:

Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. 2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro (...)

## **CAPITULO IV**

### **DERECHO COMPARADO Y ANÁLISIS DEL DECRETO EJECUTIVO N°118**

#### **4.1. Derecho comparado de la licencia obligatoria de una patente de invención**

A diferencia de varios países latinoamericanos que cuentan con normas específicas para la propiedad intelectual y para la propiedad industrial, el Ecuador tiene un solo cuerpo legal que regula a los dos. Por ejemplo Chile norma a la Propiedad Intelectual mediante la Ley N° 17.336, y a la Propiedad Industrial mediante la Ley N°19039. Lo mismo sucede con países como Uruguay, que rige la Propiedad Industrial mediante la Ley N°17.164, y Argentina que rige la propiedad industrial por medio de la Ley 24.572. Lo mismo sucede con países europeos como España, el cual norma a la Propiedad Industrial, en específico a las patentes de invención y modelos de utilidad, mediante la Ley Española de Patentes.

Es pues, pertinente, dentro de la presente investigación, analizar únicamente a la patente de invención, por lo es necesario indicar que se encuentra normada por la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, además por la Ley de Propiedad Intelectual, Libro II de la Propiedad Industrial, Capítulo II de las Patentes de Invención. En tal virtud se cotejará dichas normas con la Ley 17.164 uruguaya y con la Ley 24.572 argentina, en lo que corresponde a las licencias voluntarias y obligatorias.

##### **4.1.1. Uruguay, Ley No. 17.164 de regulación de los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales.**

Al inicio de la esta ley, desde el artículo 8 al artículo 12, se explica las características fundamentales que debe tener una invención para poder ser patentada. Debe ser nueva, suponer una actividad inventiva, ser susceptible de aplicación industrial, y no encontrarse dentro del estado de la técnica. En cuanto a la descripción del estado de la técnica, concuerda en gran parte con lo

dispuesto en la Decisión 486 y la ley ecuatoriana; sin embargo, añade que la información puesta al público, la difusión escrita u oral o por cualquier otro medio de información, puede darse en el país o en el extranjero, cosa que en la legislación ecuatoriana no dispone.

En cuanto a la considerar que una invención es susceptible de aplicación industrial, la ley N° 17.164 (1999) en su artículo 12 sostiene que “se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria (...)”, disponiendo que sólo la utilización en la industria ya produce que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Al respecto, la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000), en el artículo 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.

Asimismo, la legislación ecuatoriana acertadamente prevé lo mencionado, el artículo 124 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva (...)”. (Ley de Propiedad Intelectual 1998).

Lo que no se considera patentable concuerda en gran parte con lo dispuesto en la Decisión 486 y en legislación ecuatoriana. Por ejemplo, Uruguay no prevé que no se puede patentar las materias ya existentes en la naturaleza, lo cual en el Ecuador sí se lo hace. Sin embargo, resulta muy amplia y ambigua dicha disposición, debido a que no existe un registro taxativo aprobado mundialmente que determine cuáles son las materias ya existentes; es decir, el rechazo de una patente solicitada quedaría a la máxima discrecionalidad de la autoridad competente, que podría alegar que la solicitud presentada incurre en la causal de “materia existente en la naturaleza”.

Otra diferencia es que no es patentable el material biológico y genético, como existe en la naturaleza, dando un carácter amplísimo a dicha disposición. En la legislación ecuatoriana lo concerniente a material biológico y genético se encuentra previsto en la categoría de uso contra la moral, la cual delimita taxativamente cuáles son los casos en los que una invención no puede ser patentada. En cuanto a lo que va en contra de la moral, en la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000) no es patentable “a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral (...)”.

En cuanto a la titularidad de la patente, sostiene que puede ser titular de la patente una persona natural o jurídica nacional o extranjera, lo cual la legislación ecuatoriana no prevé; debido a que únicamente se limita a expresar que pueden ser titulares de la patente de invención una persona natural o jurídica. Sin embargo, la norma andina, si lo hace en el artículo 22 “los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas”. (Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2000). Asimismo, si la patente se desarrolla bajo dependencia, tanto la legislación uruguayas como la ecuatoriana en concordancia con la Decisión 486, prevén disposiciones similares, por ejemplo si la invención es desarrollada bajo dependencia, pertenece al empleador salvo que hayan estipulado contractualmente lo contrario; o de darse la invención el trabajador es merecedor de una remuneración significativa por haber hecho tan gran aporte inventivo.

Un aporte muy interesante no previsto en la legislación ecuatoriana, es lo dispuesto en la Ley 17.164 (1999) en el artículo 18 “(...) Se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese”. En tal sentido, el trabajador no puede presentar solicitud de patente a su favor, aun finalizada la relación laboral cuando no haya transcurrido un año desde el cese de la misma. En cuanto al desarrollo de una invención bajo relación laboral, la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000) prevé:

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 (...).

Con respecto a la presentación de la solicitud de patente, el artículo 23 dispone

A la solicitud que contenga la identificación del solicitante y de la invención, la descripción de la misma y las reivindicaciones, pero que carezca de las demás formalidades, se le concederá un plazo de hasta noventa días para que sea completada. (Ley 17.164, 1999).

Cabe recalcar que la fecha de presentación subsiste. Por su parte, la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000) prevé en el artículo 27, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo el petitorio, la descripción, una o más reivindicaciones; uno o más dibujos (...)”. Por su parte la ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (1998), expresa en el artículo 133 que “se debe acompañar la descripción de la invención, su nombre, las reivindicaciones y el comprobante de pago de la tasa respectiva; de faltar los requisitos mencionados simplemente la solicitud no es admitida”. Cabe mencionar que, la legislación uruguaya, otorga un plazo para que ser completada la solicitud, disposición que no es contemplada ni por la Decisión 486 ni por la ley ecuatoriana.

El examen debe ser realizado por la oficina competente, la cual determinará su concesión. Cosa parecida sucede en el Ecuador, donde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realiza el examen de patentabilidad de la invención. Cabe mencionar que la Ley 17.164 (1999) prevé que “desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la misma, debe haber transcurrido máximo 18 meses”, lo cual dentro de la legislación ecuatoriana no se encuentra previsto. En cuanto al plazo de duración, la patente en ambas legislaciones tendrá una duración de 20 años a partir de la fecha de la solicitud.

Una vez concedida la patente, los derechos que se confieren al titular son los de exclusividad de explotación frente a terceros, describiéndolos. De igual suerte lo hace con las excepciones que tiene el titular, que incluye el agotamiento de la patente; lo cual también es previsto por la legislación ecuatoriana, pero dentro de las prohibiciones que tiene el titular. En cuanto al agotamiento de la patente, ambas legislaciones claramente sostienen que se puede tratar de un agotamiento nacional como internacional, según sea haya puesto lícitamente el producto o procedimiento dentro del mercado.

Los derechos de titular pueden ser transmitidos por actos entre vivos o por sucesión, lo cual significa que los nuevos titulares de la patente son los causahabientes. De igual forma se disponen tipos de contratos como son las licencias y la cesión de derechos.

En cuanto a la nulidad y caducidad de la patente, tanto la ley 17.164 como la ley de Propiedad Intelectual, contemplan las mismas disposiciones. La diferencia surge, en cuanto a la renuncia de la patente, la cual no es prevista en la legislación ecuatoriana. En tal sentido, el titular de la patente puede renunciar totalmente o parcialmente a las reivindicaciones de la patente, lo cual extingue el derecho que ostenta.

Surge una disposición sumamente interesante. En el artículo 43, “los derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida pueden ser expropiados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes. La expropiación puede limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado”. (Ley 17.164, 1999). Quiere decir que, el Estado, de considerar necesario, puede expropiar la invención, lo cual dejaría sin mayor efecto a las licencias obligatorias. Asimismo, se desincentiva a los posibles inventores que seguramente verán amenazados sus derechos, y mucho peor se puede ver afectada la transferencia de tecnología. Lo mencionado no se encuentra dispuesto en la Decisión 486 ni en Ley de Propiedad Intelectual.

Las licencias son contratos mediante los cuales el titular de la patente permite que terceros exploten su invención. Si bien es cierto que, en el Libro III Sección

V de Ley de Propiedad Intelectual entre otros contratos se trata a las licencias, dentro del capítulo concerniente a la patente de invención solamente se toma en cuenta a las licencias obligatorias, mas no a las licencias voluntarias o contractuales. La licencia debe ser inscrita en el registro respectivo.

Es aquí donde nace la primera gran diferencia con la Ley 17.164 (1999), el artículo 51 enuncia las principales cláusulas que deberá contener el contrato de la licencia voluntaria; sin embargo, por el acuerdo de voluntades, éstas pueden variar, aumentar su alcance, o estipularse unas nuevas. Por tratarse de un contrato que potencialmente puede afectar a la libre competencia, acertadamente el artículo 52 ibídem manda que no se puedan estipular cláusulas que produzcan efectos negativos en la competencia y crean una competencia desleal; velando así por una concurrencia efectiva en el mercado.

Como ya se analizó en el capítulo anterior, las licencias, sean éstas voluntarias u obligatorias, no provocan que el titular pierda su derecho a explotar la invención por sí mismo. Al contrario, por haber licenciado su invención, deberá ser merecedor de réditos económicos traducidos en las regalías que la licencia produce.

La segunda gran diferencia, nace en relación a los casos en los cuales se aplican las licencias obligatorias: la Ley 17.164 reconoce cinco casos en los que aplican, mientras que la Ley de Propiedad Intelectual únicamente reconoce a dos.

El primero, por falta de explotación de la patente, lo que significa que la patente no ha sido producido, usada, importada, exportada o cualquier otra actividad concerniente al comercio. El artículo 54, prevé el plazo que debe haber transcurrido para que se pueda solicitar la licencia obligatoria. Es así que “Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud (...)”. (Ley 17.164, 1999). Cabe mencionar que este caso no es reconocido por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, a pesar de que en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sí se lo encuentra. Al respecto:

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 (...). (Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2000).

El segundo caso, por razones de interés público. Tal como dispone la legislación ecuatoriana, debe notificarse la solicitud de la licencia obligatoria al titular de la patente, para que éste, de así considerarlo, se oponga y presente sus excepciones. Sin embargo la ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana no establece un término para la oposición, lo cual la Ley 17.164 (1999) sí dispone, siendo así “el término de 30 días para que proponga su oposición”.

Asimismo ambas legislaciones, prevén que en la resolución de aprobación se debe establecer el plazo de duración de la licencia, el cual finalizará cuando se compruebe que las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido sin probabilidad de que vuelvan a surgir. En cuanto a las regalías que deben cancelarse al titular de la patente, éstas deben ser pagadas con rigurosidad; además de que el titular no pierde el derecho de explotar la invención por sí mismo. La Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000) dispone:

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.

El tercer caso, se da cuando se ha solicitado una licencia contractual y no ha surtido efecto por lo que el solicitante recurre a una licencia obligatoria. En tal sentido el artículo 64 sostiene:

Cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento (...). (Ley 17.164, 1999).

Como cuarto caso, concierne a las patentes dependientes, es decir, cuando el titular de una patente desee explotar su invención, pero al hacerlo afectaría los derechos de una patente anteriormente registrada; en tal caso puede solicitar una licencia obligatoria. En tal sentido el artículo 69 dice:

Cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciataria a cualquier título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción. Cuando una patente tenga por objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotación. (Ley 17.164, 1999).

Cabe mencionar que el tercer caso y el cuarto caso no están contemplados por la Ley de Propiedad intelectual. En cuanto al tercer caso, esto es, el de haber

solicitado una licencia voluntaria sin recibir contestación favorable, no se reconoce que sea un caso en el que deba procederse a una licencia obligatoria; sólo se trata de un requisito para obtener una licencia obligatoria en los casos reconocidos por el mencionado cuerpo legal. Es así que, el artículo 156 literal a) dispone:

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 (...). (Ley de Propiedad Intelectual, 1998).

Como último caso, reconoce el otorgamiento de una licencia obligatoria en los casos en los que se demuestre que se han dado prácticas anticompetitivas que afecten al sistema de concurrencia del mercado. Es así que el artículo 60 sostiene:

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado. (Ley 17.164, 1999).

La norma citada concuerda en parte con lo dispuesto en la legislación ecuatoriana y con la Decisión 486, debido a que, tanto la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana como la Decisión 486 únicamente prevé que deberá declararse la práctica anticompetitiva mediante una resolución administrativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, no contemplando un procedimiento judicial. Conviene señalar que, el determinar un detrimento a la

libre competencia mediante un proceso administrativo, agiliza el otorgamiento de la licencia obligatoria.

Otra diferencia se da al amparo del artículo 62 de la Ley 17.164, que dispone que si se han cumplido más de dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria; lo cual no se dispone dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, debido a que describe a este tipo de licencia de una forma muy escueta.

#### **4.1.2. Argentina, Ley No. 24.572 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.**

La Ley No. 24.572 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, al igual que la Ley 17.164 uruguaya prevé 5 casos en los cuales se pueda dar paso a la concesión de una licencia obligatoria.

El primero de ellos es el relativo a la falta de concesión de una licencia voluntaria, siempre que se haya realizado previamente una solicitud. Al respecto el artículo 42, dispone que:

Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia (...).

En cuanto al segundo caso, en el cual existe falta de explotación de la patente de invención., se prevé lo siguiente:

Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o CUATRO (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de

UN (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular. (Ley No. 24.572, 1996).

Cabe mencionar que ambos casos traídos a colación, no son considerados por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. El primer caso, es únicamente un requisito dispuesto en el artículo 156 literal a de la Ley de Propiedad Intelectual. En Cuanto al segundo caso se encuentra contemplado en el artículo 61 de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000):

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 (...).

Como ya se expuso en el análisis de la Ley 17.164 uruguaya, la negativa a conceder una licencia voluntaria solo se considera como uno de los varios requisitos que se debe cumplir para obtener una licencia obligatoria reconocida por la ley ecuatoriana. En cuanto a la falta de explotación, el Ecuador no ha visto la necesidad de incluirlo dentro de la Ley de Propiedad Intelectual; debido a que la Decisión 486 se aplica directamente y por sobre la ley nacional.

El tercer caso, corresponde a la concesión de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, en donde la autoridad competente previamente debe haber determinado dichas prácticas. Al respecto el artículo 44 “será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas (...).” (Ley No. 24.572,

1996). Se trata de un trámite administrativo mediante el cual se determina la práctica anticompetitiva, concordando a plenitud con la legislación ecuatoriana.

El cuarto caso, se refiere a la concesión de licencias obligatorias por razones de interés público, que lo limita en dos motivos: emergencia sanitaria y seguridad nacional. Esto concuerda con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, ésta no agota a la emergencia en “emergencia sanitaria” sino que deja abierta la posibilidad de determinar cualquier tipo de emergencia de acuerdo a las necesidades del Estado y de lo dispuesto por la Constitución de la República.

El último caso, es el conocido como patente dependiente tal como dispone el artículo 46:

Se concederá el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente —segunda patente— que no pueda ser explotada sin infringir otra patente —primera patente— siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico significativo de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente; b) Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente, y c) Que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente. (Ley No. 24.572, 1996).

#### **4.2. Análisis del Decreto Ejecutivo N°118**

Las licencias obligatorias no son perpetuas, son transitorias y duran lo que dure la situación que las motiva. El interés público o el interés nacional es una realidad permanente. Por consiguiente, uno y otro están condicionados a la verificación de un determinado acontecimiento que los pueda afectar, como causa para la concesión de una licencia obligatoria. Cuando la situación

concreta, la que motiva la declaración de emergencia que a su vez busca proteger el interés general, termina, la licencia obligatoria también se termina.

Si se admite licencias obligatorias al margen de un hecho o situación concreta, simplemente se las está desnaturalizando. Esto es lo que sucede con el Decreto Ejecutivo N°118, debido a que, el mismo da la oportunidad de que se soliciten licencias obligatorias por una supuesta declaración de interés público, que no se encuentra claramente delimitado; ya que el hecho que da origen a las licencias obligatorias debe ser puntual, específico, no se puede dar tanta apertura como lo hace el mencionado decreto. Si se trata de una enfermedad que aqueja a la población, debe especificarse cuál es, por ejemplo el VIH; más no se puede sostener que se otorgarán licencias obligatorias para las enfermedades que afecten a la población ecuatoriana, y sean prioritarias para la salud pública, pues son muchas.

Todo en cuanto tiene que ver con la salud de los ciudadanos, es prioridad para la salud pública y debe ser atendido por el sistema de salud, tal como dispone el artículo 358 de la Constitución del Ecuador (2008) “ el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades para una vida saludable e integral (...), en concordancia con el artículo 359 (...) el sistema garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles. Por último no se ha demostrado, que el Ecuador se encuentre en emergencia de salud, ni mucho menos que las medicinas para las enfermedades en general hayan escaseado dentro del país.

El Decreto Ejecutivo N° 118 de 23 de octubre de 2009, posteriormente publicado en el Registro Oficial No. 67 de 16 de noviembre de 2009, es el instrumento jurídico más relevante sobre licencias obligatorias de patentes dentro del Ecuador. Se dicta en apego al Art. 31 de los ADPIC, que reconoce el derecho de los países miembros de la OMC de emitir licencias obligatorias para patentes de medicamentos que sirvan para combatir y mitigar enfermedades de interés público, en concordancia con la Declaración de Doha (2001) sobre el acuerdo ADPIC y la Salud Pública, en lo pertinente “cada

miembro tiene derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias. Con tal aclaración, El artículo 1 del establece:

Declarar de interés público el acceso a las medicinas utilizadas por el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública, para lo cual se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes de medicamentos de uso humano que sean necesarias para su tratamiento. No se considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y, en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades.

Todo medicamento que se obtiene a partir de una patente de invención, mediante un proceso técnico y científico cumpliendo estándares internacionales y en apego a la normativa vigente, es producido y posteriormente puesto a la venta dentro de un mercado local, regional o internacional. Es así que el principal fin de todo medicamento es brindar un tratamiento a todo ser humano que lo necesita.

En relación al artículo 1 del Decreto ejecutivo (2009), el mismo contiene poca claridad desde el inicio de su redacción. Al decir que “y que sean prioritarias para la salud pública”, en primer lugar, en cuanto a la palabra prioritarias, se evidencia que la norma es muy abierta; debido a que enfermedades leves como una simple gripe o graves como tuberculosis, al presentarse en cualquier grupo poblacional debe considerarse como prioritario; puesto que es deber del Estado y un derecho consagrado en la Constitución el de velar por la salud de cada uno de los ciudadanos.

Al respecto, Luis Castellanos (2013, p. 561) expone que:

Tanto la Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y las normas legales internas, ya que por la aplicación de los principios de igualdad y de justicia distributiva los medicamentos deberán ser destinados al tratamiento de

todas y cada una de las enfermedades que afectan a los habitantes de la República del Ecuador, pues para aquel que se halla con un quebranto de su salud, sea menor – simple gripe o grave. Esclerosis múltiple, VIH/SIDA, etc-, se convertirá en una prioridad recuperar su salud y más si esta enfermedad afecta a un grupo considerable de personas aquejadas de una enfermedad de temporada (...).

En segundo lugar, si bien es cierto que se deben tratar con el mayor esmero las enfermedades que azotan a los ecuatorianos, no se puede sostener que enfermedades sea sinónimo de salud pública. Puesto que, la salud pública es un concepto amplísimo constante de varios elementos que no pueden ceñirse únicamente a las enfermedades. Sería mucho más apropiado delimitar la norma y señalar si se trata de una epidemia, endemia o pandemia, que cabe recalcar que son parte de la salud pública; mas no sinónimo d ella.

El artículo 2, si bien es cierto que, quien solicite la licencia obligatoria debe cumplir con todos los requisitos legales pertinentes, la misma norma permite que el Órgano Competente, en este Caso el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), discrecionalmente otorgue dichas licencias obligatorias. Asimismo la norma es poco clara en la parte pertinente a “en función de las circunstancias propias” (Decreto Ejecutivo 118, 2009); debido a que, no determina qué clase de circunstancias son ni de qué forma deben ser analizadas. Para evitar que la discrecionalidad otorgada sea muy amplia, se emitió la Resolución Administrativa No. 10-04 P-IEPI del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI publicada en el Registro Oficial No. 141 del 2 de marzo de 2010, por la cual se emite el Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos.

Es preponderante mencionar que dicha resolución administrativa, no puede ir en contra de normas supranacionales ni leyes nacionales, por lo cual el instructivo no puede ser aplicado. Sin embargo, por la inseguridad jurídica que vive el Ecuador, se aplica sin mayor reparo dicho instructivo, yéndose en contra

de del orden jerárquico de aplicación de las normas, mismo que se encuentra dispuesto en el artículo 425 de la Constitución del Ecuador (2008):

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados internacionales y convenios internacionales; las leyes orgánicas, las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

Las resoluciones administrativas, se encuentran al final del orden jerárquico, por lo que es inconcebible la aplicación del instructivo. Empero, por encontrarse vigente y ser de aplicación directa, para efectos de la presente investigación, se analizarán brevemente algunas de sus disposiciones.

El mencionado Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos (2010) en el artículo 1 dispone el objetivo del mismo “El Instructivo establece las normas que regirán el procedimiento a aplicarse en la tramitación de las peticiones que se formulen para obtener licencias obligatorias sobre las patentes de fármacos”, el cual claramente evidencia que sus disposiciones son obligatorias, lo que es confirmado por el artículo 2. En el artículo 3 y el artículo 4 mencionan los requisitos formales que deben efectuarse para presentar la solicitud, los mismos que son bastantes simples y generales.

Es necesario mencionar como crítica que, en el artículo 4, en el inciso primero “la DNPI analizará si la patente objeto de la solicitud de licencia obligatoria se encuentra registrada ante el IEPI” (Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010), es una obligación innecesaria e irrelevante debido a que, es de claridad absoluta que quien solicita una licencia obligatoria lo realiza con conocimiento previo de que existe una patente de invención que le interesa explotar, de lo contrario solo se dedicaría a importar el medicamento y no perdería el tiempo en tan engorroso trámite de licenciamiento.

En el inciso tercero se enuncia lo siguiente “las licencias obligatorias sobre patentes de fármacos pueden concederse para el uso público no comercial o para uso comercial”(Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010), esto significa que se da paso para que el Decreto Ejecutivo N° 118 puede ser aplicado para uso comercial, lo que indudablemente crearía una competencia desleal. En el sentido Luis Castellanos (2013, p. 566) expone:

El tercer inciso del artículo 4 contiene una aclaración que resulta contraria a la naturaleza de la declaratoria de licencias obligatorias por razones de interés público pues se está posibilitando que se aplique el decreto ejecutivo 118 para uso comercial, es decir que la causa de la petición es ganar un poco menos que el titular, es decir, es Estado estaría respaldando una situación de competencia desleal por intervenir en el comercio para favorecer un tercero, donde no podemos encontrar la fundamentación legal de la declaratoria, pues no es una razón de interés público, cuando dice: las licencias obligatorias sobre patentes de fármacos pueden concederse para uso público no comercial o para uso comercial.

“El uso público no comercial corresponde a la adquisición de fármacos realizados por cualquiera de las entidades del sector público ecuatoriano para cubrir sus respectivos programas de salud” (Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010), por lo cual resulta irrelevante el primer inciso del artículo 5 que versa sobre “la acreditación de que el medicamento va a ser destinado principalmente para el abastecimiento del mercado interno y que será destinado al uso público no comercial”(Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010); ya que, solo las entidades del sector público no tienen fin de lucro.

El artículo 6 dispone “(...) así como, comprobar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en “términos y condiciones comerciales

razonables”, sin haber obtenido una respuesta favorable en un plazo de 45 días”, (Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010), requisito que no es solicitado para quien desee obtener una licencia obligatoria para uso no comercial; lo que significa que no hay una igualdad de condiciones.

Además dicha disposición es contraria en su totalidad a lo dispuesto en el artículo 156 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual (1998):

El potencial licenciatario 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.

Al parecer quienes redactaron el texto del Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos, no revisaron con detenimiento el artículo precitado; por lo que, una vez más se demuestra la inaplicabilidad y poca lógica del presente instructivo.

Surge otra crítica en cuanto al contenido del artículo 9 “La DNPI analizará la solicitud, el informe del Ministerio de Salud Pública y la documentación adjunta y resolverá motivadamente el caso (...)”. (Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos 2010), en cuanto no considera que también es necesario analizar los argumentos presentados por el titular de la patente. Es decir, se vulnera el derecho a un debido proceso y en principal a la legítima defensa que tiene el titular de la patente para evitar que su invención sea objeto de una licencia obligatoria.

Continuando con el análisis del Decreto Ejecutivo N°118 (2009), el artículo 3 prevé que el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Izquieta Pérez deberá conceder los registros sanitarios en un plazo máximo de 30 días a partir

de la solicitud de los mismos, siempre que se cumplan con los requisitos legales y los procedimientos necesarios para verificar calidad, seguridad y eficiencia de los mismos. Sin embargo, en la práctica la concesión de los registros sanitarios suelen durar mucho más del tiempo mencionado, lo que hace suponer que esta norma no se va a cumplir.

Además, al otorgarse los registros *ex tempore*, la licencia obligatoria carecería de efectividad, en el sentido de que su otorgamiento se lo hace con el fin de cubrir una necesidad urgente que no puede estar sujeta a limitaciones burocráticas excesivas; sino debe ser puesta en práctica lo más pronto posible para salvaguardar a la sociedad. Si quien solicita la licencia obligatoria es una entidad del sector público, uso público no comercial, el problema de la concesión de los registros sanitarios *ex tempore*, no serían un problema tan grande en la “comercialización del medicamento”; debido a que, no se venden el medicamento sino se lo entrega a la ciudadanía sin fin de lucro. El único fin es preservar la salud de los ciudadanos.

Por otro lado si se trata de una licencia obligatoria de uso comercial, si surgiría un problema en cuanto a la “comercialización del medicamento”; debido a que, sin contar con un registro sanitario, la empresa u operador económico podría poner a la venta el producto, “lo que nos hace suponer que en un supuesto remoto podría no concederse este Registro Sanitario y por tanto tampoco existiría fijación de precios.

En cuanto a los artículos subsiguientes, es decir artículos 4, 5 y 6 se establecen las obligaciones que tiene la Autoridad competente, en cuanto al objeto plazo alcance y regalías de la licencia, así como la notificación de la misma al titular de la patente; razón por la cual debido a la simplicidad de dichas disposiciones legales no amerita realizar un análisis exhaustivo.

## CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1. Conclusiones y Recomendaciones

La propiedad inmaterial se ejerce sobre bienes inmateriales, en este caso las ideas (la intelectualidad), que para ser utilizadas en la sociedad, deben ser plasmadas materialmente. La materialidad significa que el autor o creador exteriorizó su idea, para poder llegar a obtener un bien o servicio que sea merecedor de reconocimiento jurídico.

Una vez plasmadas las ideas en algo material, por ejemplo en una obra literaria, el autor obtiene el derecho de exclusiva sobre dicha obra; sin embargo, la protección recae únicamente sobre las ideas plasmadas y visibles, más no en las ideas que el autor podría tener en la mente.

Dentro de la propiedad inmaterial, se encuentra la propiedad industrial, misma que contiene a las patentes de invención, las cuales surgieron para proteger e incentivar las creaciones e invenciones humanas; otorgando derechos de exclusividad sobre la invención, lo cual puede traducirse en un monopolio legal. Un monopolio *per sé* no es sinónimo de abuso; por el contrario, al ser eficaz dentro de la sociedad, es inconcebible que sea objeto de sanción y prohibición.

El derecho de la competencia económica surgió como mecanismo para controlar y evitar que un determinado mercado se desvirtúe, a causa de actos contrarios a la ley, efectuados por los operadores económicos que participan en él mismo. Es complejo determinar si la patente de invención debe estar sujeta al derecho de la competencia; sin embargo lo que gran parte de la doctrina ha aceptado es que licencias que se conceden para la explotación de la patente, pueden afectar la libre competencia.

Por otro lado, las licencias obligatorias pueden ser empleadas como remedios legales cuando el titular de la patente realiza prácticas anticompetitivas; tal como prevé la Normativa comunitaria y la nacional. Para evitar que la competencia en el mercado se vea coartada y desvirtuada, gran parte de la

doctrina se ha enfocado en los contratos de licencias de uso, como mecanismos para evitar la concentración del mercado en un solo operador económico.

Al ser es Estado un órgano de regulación, es primordial que emita normativa pertinente que procure brindar una seguridad jurídica plena a los ciudadanos. Sin embargo, no es así, en el Ecuador, en el año 2009 se emitió el Decreto Ejecutivo N°118, el cual permite que se otorguen licencias obligatorias por interés público. No obstante, como ya se analizó en el último capítulo de la presente investigación, se ha demostrado que dicho decreto es inaplicable; puesto que, carece de sustento jurídico y va en contra de la naturaleza propia de las licencias obligatorias.

Si bien es cierto que, las licencias obligatorias constituyen una herramienta para brindar solución a un interés de uso público que ha sido previsto mediante el Decreto N°118, la adopción del mismo debe guardar completa armonía con la normativa internacional, en especial con la Decisión 486 del Régimen Común a la Propiedad Industrial, lo cual no ha sucedido.

El Estado no puede generar normas con tanta inconsciencia, lo cual mediante el Decreto Ejecutivo N°118 junto con la resolución administrativa que creó Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos, ha generado. Debido a que, ha creado una perspectiva diferente de lo que significa una licencia obligatoria, desnaturalizándola y transgrediendo claramente la normativa supranacional.

En cuanto al Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos, es inconcebible desde cualquier punto de vista que, una resolución administrativa vaya por encima de una ley. Al parecer el o los encargados de crearlo por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se han olvidado el principio básico de la jerarquía de las normas impuesto por Kelsen. Es recomendable que, quienes son los llamados a crear las normas, sean personas con vastos conocimientos jurídicos. Además, es de

completo asombro el darse cuenta que, tanto el Decreto Ejecutivo N°118 y su instructivo, se encuentren vigentes y sean de aplicación directa.

El artículo 156 de la Ley de Propiedad Intelectual (1998), en su primer literal dispone que la licencia obligatoria será concedida si se cumple con:

El potencial licenciatario 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.

A más de las demás incongruencias jurídicas que contiene el Decreto Ejecutivo N°118, con la norma citada queda demostrada la total inaplicabilidad del decreto; debido a que no contempla dicha disposición. El “magnífico” Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos, contempla únicamente para las licencias obligatorias de uso comercial que debe demostrarse que se intentó obtener una licencia voluntaria dentro de un plazo de 45 días, lo que claramente va en contra de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Con lo que respecta al derecho comparado de una licencia obligatoria de una patente de invención, tanto la normativa comunitaria como la nacional, guardan armonía con las legislaciones comparadas, la uruguaya y argentina respectivamente. Concluyendo así, que el Ecuador cuenta con normativa muy buena sobre patentes de invención; empero, no se han obtenidos significativos avances en cuanto a innovaciones se trata.

## REFERENCIAS

- Abarza, J., Katz, J. (2002). *Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC*. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas.
- Acosta, A., Falconí, F. (2005). (eds). *TLC más que un tratado de libre comercio*. Recuperado el 20 de octubre de 2013 de <http://books.google.com.ec/books?id=oniHVAyj2pYC&printsec>
- Alba, J. y Moreda, E. (2009). *Anuario de la Competencia* Recuperado el 15 de noviembre de 2013 de <http://books.google.com.ec/books?id=O1PXIY5-uX0C&pg=PA238&dq>
- Álvarez, A., Díaz, M., García, E., García Moreno, V., González, A., González J., Marichal, C., Mastellone, S., Correa, C., et. al. (1998). *El Estado y el Derecho Económico Actual, Propiedad Intelectual y Competencia: el papel de las Licencias Obligatorias*. México DF, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución del Ecuador*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Astudillo, Cabrera y Salazar (1999). *Propiedad intelectual y las nuevas biotecnologías desde la perspectiva agrícola (Versión preliminar)*. Recuperado el 25 de octubre de 2013 de <http://books.google.com.ec/books?id=EhcPAQAIAAJ&printsec=frontcover&source>.
- Cabanellas, G. (2005). *Derecho Antimonopólico y Defensa de la Competencia /2*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Castellanos, L. (2013). *Defensa de la Propiedad Intelectual*. Quito, Ecuador: Corporaciones de Estudios y Publicaciones.

- Colombet, C. (1997). *Libro Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*. Recuperado el 25 de octubre de <http://books.google.es/books?id=23uLfnjgTrEC&pg=PP5&hl=es&source>.
- Comunidad Andina. (1969). *Acuerdo de Cartagena*. Recuperado el 17 de noviembre de 2013 de <http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/images/ACUERDO.pdf>
- Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recuperado el 20 de febrero de 2014 de [http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg\\_norsupra/decis486comcomand.pdf](http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_norsupra/decis486comcomand.pdf).
- Correa, R. (2009). Decreto Ejecutivo N° 118 sobre la liberación de medicinas. Recuperado el 15 de marzo de 2014 de [http://www.camaradecomercioamericana.org/Decreto\\_118%2026-10-09.pdf](http://www.camaradecomercioamericana.org/Decreto_118%2026-10-09.pdf)
- Costa, J. (2006). *Innovación y propiedad industrial*. Recuperado el 25 de octubre de 2013 de <http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZwU-P6wXEecC&oi>.
- Flint, P. (2002). *Tratado de Defensa de la Libre Competencia*. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez, X. (2003). *Manual de Defensa de la Propiedad Intelectual*. Quito, Ecuador: Corporaciones de Estudios y Publicaciones.
- Gregory, N. (2009). *Principios de Economía*. Madrid, España: Paraninfo.
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (2010). *Instructivo para la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes de Fármacos*. Recuperado el 16 de marzo de 2014 de [www.lacamara.org/ccg/.../Licenciasobligatoriasparamedicamentos.doc](http://www.lacamara.org/ccg/.../Licenciasobligatoriasparamedicamentos.doc)

José Manuel Blecua, M., Salvador, G., García de la Concha, V., Lledó, E., Bosque, I., Salas, M., Álvarez de Miranda, P., López, P., Villanueva, D. (2001). *Diccionario de la lengua española (DRAE)*. Recuperado el 23 de octubre de <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>.

Ley de Propiedad Intelectual, concordancias. (2010). Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley 17.164, regularse los Derechos y Obligaciones Relativos a las Patentes de Invención, los Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales. (1999). Recuperado el 25 de Febrero de 2014 <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17164&Anchor>

Ley 24.572, Ley de patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (1996). Recuperado el 01 de marzo de 2014 de <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

Marín, M. (2011). *El Derecho de Competencia Económica en la Constitución del Ecuador*. Recuperado el 23 de noviembre de 2013 de <http://www.uhemisferios.edu.ec/revistadederecho/index.php/iushumani/article/view/22/pdf>.

Miller, R. (1990). *Microeconomía*. (3a ed.). México D.F., México: Mc. Graw Hill.

Morales, A. (2007). *Curso de Derecho Mercantil*. Caracas, Venezuela: Editorial Texto C.A.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1967). *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 20 de octubre de 2013 de [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283997](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997)

Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*. Recuperado el 27 de noviembre de 2013 de [http://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf).

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2010). *Dibujos y modelos industriales y el Arreglo de La Haya: Introducción*. Recuperado el 24 de octubre de 2013 de [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/designs/429/wipo\\_pub\\_429.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/designs/429/wipo_pub_429.pdf).

Organización Mundial del Comercio. (2001). *Declaración de Doha*. Recuperado el 15 de marzo de 2014 de [http://www.wto.org/spanish/res\\_s/booksp\\_s/ddec\\_s.pdf](http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ddec_s.pdf).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Breve Historia de la OMPI. Recuperado el 13 de octubre de 2013 de <http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Recuperado el 22 de octubre de 2013 de <http://www.un.org/es/documents/udhr>.

Rangel, D. (1992). *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. México D.F., México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ruiz, M. (2013). *Manual de Propiedad Intelectual*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Soto, J. (2013). *Vías de aplicación del derecho de la competencia en la Unión Europea*. Recuperado el 19 de noviembre de 2013 de <http://books.google.com.ec/books?id=bx8RvYHkrUMC&printsec=frontcover&source>.

Universidad Politécnica de Catalunya. (1996). *Gestión económico-financiera de la empresa*. Recuperado el 20 de noviembre de 2013 de <http://books.google.com.ec/books?id=L9mZms0J4V0C&pg=>.

Villamarín, J. (2007). El régimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486. Recuperado el 26 de octubre de 2013 de <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>

Wikipedia. (s.a.). (s.f.). Derecho de la Competencia. Recuperado el 15 de diciembre de 2013 de [http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho\\_de\\_la\\_competencia](http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_competencia)

## **ANEXOS**

## **ANEXO 1**

### **Ley Nº 17.164**

#### **Regúlense los Derechos y Obligaciones relativos a las Patentes de Invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales**

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:

#### **TITULO I**

##### **DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, de acuerdo con el interés público y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas. Artículo 2º.- El derecho moral de los inventores y diseñadores a que se los reconozca como autores de sus invenciones y creaciones es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos.

Los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán con los títulos correspondientes. El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo renuncia expresa por escrito. Será nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncia a su derecho a ser mencionado.

Artículo 3º.- El derecho conferido al inventor o al diseñador por una patente nace con la resolución que la concede, sin perjuicio del derecho de prioridad y de aquéllos que emergen de la presentación de la solicitud. Artículo 4º.- El Estado no garantiza ni el mérito ni la novedad de las invenciones que se patenten de acuerdo con la presente ley, ni se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario.

Artículo 5º.- Las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras podrán ser titulares de las patentes reguladas en la presente ley. Artículo 6º.- Las normas relativas al trato nacional y al derecho de prioridad establecidas en los convenios internacionales ratificados por el país en materia de patentes, serán aplicables en igualdad de condiciones a los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios y a las personas asimiladas a ellos.

Artículo 7º.- En los casos de inexistencia de convenio internacional, los extranjeros tendrán los mismos derechos que los nacionales. El Poder Ejecutivo podrá limitar la aplicación de esta disposición a los nacionales de aquellos países, o personas asimiladas a ellos, que concedan una reciprocidad adecuada.

## TITULO II

### PATENTES DE INVENCION

#### CAPITULO I

##### PATENTABILIDAD

Artículo 8º.- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 9º.- La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada.

Artículo 10.- No afectará la novedad la divulgación de la invención realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquél. Artículo 11.- Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.

Artículo 12.- Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia. Artículo 13.- No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley:

A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos.

C) Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización.

D) Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

E) Los programas de computación considerados aisladamente.

F) Las diferentes formas de reproducir informaciones.

G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza.

Artículo 14.- No son patentables:

A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.

Artículo 15.- Los productos o los procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, no podrán ser objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente inicial.

## CAPITULO II

### DERECHO A LA PATENTE

#### Sección I

Titularidad del derecho Artículo 16.- El derecho a la patente pertenecerá al inventor o a sus causahabientes y podrá transferirse por acto entre vivos o por causa de muerte. Si varias personas hicieren la misma invención en forma independiente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su sucesor, que presente primero la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha más antigua para esa invención.

#### Sección II

Inventiones realizadas durante una relación de trabajo

Artículo 17.- Cuando una invención hubiere sido realizada en cumplimiento de un contrato de trabajo, obra o servicio, cuyo objeto total o parcial sea la actividad de investigación, el derecho a la patente emergente de la misma pertenecerá al empleador, salvo disposición en contrario.

En los casos en que el aporte personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explícito o implícito del contrato o de la relación de trabajo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria.

Artículo 18.- Cuando el trabajador realice una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieren influido predominantemente conocimientos adquiridos o la utilización de medios proporcionados por ella, sin estar obligado a realizar actividad de investigación, lo comunicará por escrito a su empleador.

Si el empleador notifica por escrito su interés en la invención dentro de los noventa días, el derecho a la patente les pertenecerá en común. Se presumirá como desarrollada durante la relación de trabajo toda invención cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del año posterior al cese.

Artículo 19.- Las invenciones realizadas durante una relación de trabajo no comprendidas en los artículos precedentes, pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

Artículo 20.- Toda disposición contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Sección será nula.

### Sección III

#### Plazo de protección

Artículo 21.- La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud.

### CAPITULO III

#### REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESION DE PATENTES

Artículo 22.- La solicitud de patente de invención deberá contener:

- A) El nombre del inventor y el del solicitante con su domicilio.
- B) La clase de patente que se solicita.
- C) La denominación atribuida a la invención.
- D) La descripción clara y completa de la misma.
- E) Una o más reivindicaciones.
- F) Un resumen de la descripción.
- G) La constancia del pago de derechos.
- H) La fecha, el país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso.

I) Los documentos de cesión de derechos, cuando corresponda.

Artículo 23.- Cuando del examen formal preliminar de una solicitud de patente de invención resultare que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artículo anterior pero contiene la identificación del solicitante, una descripción del objeto y de lo reivindicado, se otorgará al solicitante un plazo, cuya extensión máxima establecerá la reglamentación y que no excederá de los noventa días, para verificar dichos requisitos.

Verificados en plazo, la solicitud mantendrá la fecha de presentación. En caso contrario, se la tendrá por abandonada.

Artículo 24.- Cuando se reivindique una prioridad extranjera de acuerdo con el literal D) del artículo 4º del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto-Ley N° 14.910, de 19 de julio de 1979), el solicitante dispondrá de un plazo de noventa días para agregar un certificado que contenga la fecha de depósito y la copia de la solicitud, expedido por la autoridad que hubiera recibido la misma. Su no presentación producirá la pérdida del derecho de prioridad.

Artículo 25.- En caso de solicitudes relativas a microorganismos, el depósito del material biológico necesario para la descripción de su objeto se realizará en las instituciones autorizadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, hasta la ratificación de convenios internacionales referidos a la materia.

Artículo 26.- Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial transcurridos dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso. La publicación podrá anticiparse a requerimiento del solicitante.

Artículo 27.- Las solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial podrán, a solicitud del interesado y con la conformidad de la oficina examinadora, convertirse en otra clase de patente antes de su resolución. Artículo 28.- En los casos previstos por el artículo anterior, el solicitante deberá publicar nuevamente su solicitud, manteniéndose la fecha de la solicitud original. Al solicitarse la conversión deberán pagarse las tasas correspondientes.

Artículo 29.- La solicitud de patente deberá comprender una única invención o varias, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, de tal manera que integren un único concepto inventivo. Cuando del examen de una solicitud resulte que ella no cumple con dicho requisito, el solicitante deberá dividirla en tantas solicitudes como fuese necesario. Las solicitudes divisionarias mantendrán la misma fecha de presentación que la solicitud original.

Artículo 30.- La solicitud de patente no podrá ser modificada salvo en los siguientes casos:

- A) Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresión gráfica.
- B) Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto.
- C) Cuando ello se entienda pertinente por los técnicos a cargo del examen.

No se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial.

Artículo 31.- Cualquier interesado podrá presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de patente dentro del plazo perentorio que fije la reglamentación, contado a partir de la fecha de publicación. La presentación de observaciones no suspenderá el trámite de la solicitud y quien las hiciera no pasará por ello a ser parte del procedimiento.

Artículo 32.- El examen de fondo de la solicitud tendrá por objeto determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podrá:

- A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso.
- B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas.
- C) Recurrir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes.

Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo acto, salvo cuando surgieran elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferirá vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentación.

Artículo 33.- Cumplidos los requisitos previstos por la presente ley se resolverá sobre la concesión de la solicitud de patente, expidiéndose el título en su caso.

#### CAPITULO IV

#### DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES SUS EXCEPCIONES, LIMITES Y EXTINCION

## Sección I

### Derechos conferidos

Artículo 34.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su autorización cualquiera de los siguientes actos:

A) Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento.

Artículo 35.- El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

## Sección II

### Transmisión de las patentes

Artículo 36.- Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente. Artículo 37.- El pago de las tasas en caso de transferencia o cesión parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponderá al titular, salvo acuerdo en contrario. Artículo 38.- Cuando varios interesados solicitaren una patente, efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia, deberán manifestar expresamente si son copropietarios, condóminos o socios. Sin esta declaración no se otorgará el título ni se inscribirá la transferencia o contrato.

## Sección III

### Excepciones, alcance y agotamiento del derecho

Artículo 39.- El derecho que confiere una patente no alcanzará a los siguientes actos:

A) Los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio económico para el titular de la patente.

B) La preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la dirección de un profesional habilitado.

C) Entre otros, los casos de preparación de un medicamento bajo receta médica para un paciente individual, elaborado bajo dirección de un profesional habilitado.

D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al vencimiento de la patente.

E) Los realizados con fines de enseñanza o investigación científica o académica.

F) La importación o introducción de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

Artículo 40.- El titular de la patente no podrá impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, después que el mismo ha sido puesto lícitamente en el comercio dentro del país o en el exterior por dicho titular o bien por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado. No se considerarán puestos lícitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infracción de derechos de propiedad intelectual (Parte III, Sección 4, del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio).

Artículo 41.- El titular de la patente no podrá impedir los actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaran el procedimiento objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o explotación.

Dichos actos podrán continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos. Este derecho no será transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo.

Artículo 42.- Las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares son patentables. Su explotación industrial o comercial sólo podrá realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo.

Artículo 43.- Los derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida pueden ser expropiados por el Estado de acuerdo con las normas pertinentes. La expropiación puede limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado.

#### Sección IV

Nulidad, caducidad y renuncia

Artículo 44.- Las patentes serán nulas:

A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley.

B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención.

C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Artículo 45.- No será válida la concesión de la patente a quien no tenía derecho a obtenerla. El reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los tres años contados desde la fecha en que la invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 46.- Cuando el reclamo sólo afecte total o parcialmente alguna reivindicación de la patente la decisión se limitará a la misma, debiendo precisarse sus alcances, cuando corresponda.

Artículo 47.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada en la forma prevista por los artículos 317, siguientes y concordantes de la Constitución de la República.

Artículo 48.- Las patentes válidamente concedidas caducarán:

A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada.

B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley.

Artículo 49.- El titular de una patente podrá, en cualquier tiempo, renunciar por escrito a la misma, totalmente o a una o más de sus reivindicaciones particulares. La renuncia debidamente presentada surtirá efecto a partir de la fecha de su presentación.

## CAPITULO V

### LICENCIAS Y OTROS USOS

#### Sección I

##### Licencias convencionales

Artículo 50.- El titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 51.- Salvo estipulación en contrario, serán aplicables las siguientes normas:

A) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de dicho objeto.

B) El licenciatarlo no podrá ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias.

C) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país o explotarla por sí mismo.

D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciatarlo podrá adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente.

Artículo 52.- Prohíbese establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado.

Entre dichas cláusulas o condiciones corresponde señalar las que produzcan:

A) Efectos perjudiciales para el comercio.

B) Condiciones exclusivas de retrocesión.

C) Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes.

D) Limitaciones al licenciatarlo en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente.

E) Limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica y comercial.

## Sección II

### Oferta de licencia

Artículo 53.- El titular de una patente de invención residente en el país podrá autorizar la explotación de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y económica para realizarla de manera eficiente. La patente en oferta tendrá su anualidad reducida a la mitad. La oferta se regulará en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales. A falta de acuerdo

sobre la remuneración de la licencia cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento previsto en los artículos 74 y 75 de la presente ley.

### Sección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente

#### Subsección I

Licencias y otros usos por falta de explotación

Artículo 54.- Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación se ha interrumpido por más de un año, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor.

Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las demoras de los organismos públicos para expedir autorizaciones, ajenas a la voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotación. La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto. A estos efectos la explotación de la patente realizada por un representante o licenciataria se considerará como realizada por el titular.

#### Subsección II

Licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular por razones de interés público

Artículo 55.- En situaciones especiales que pudieran afectar al interés general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo económico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos.

Artículo 56.- El derecho del titular de una patente podrá ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno.

Artículo 57.- En los casos de otorgamiento de licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular, se dará traslado de la solicitud de licencia o de otro uso al titular y al licenciataria de la patente por el término perentorio de

treinta días, vencido el cual, de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta.

La reglamentación establecerá los demás procedimientos y requisitos a seguir para la concesión de las licencias u otros usos. Dicha reglamentación garantizará la participación en igualdad de condiciones a todos los interesados en la explotación, previendo las necesarias instancias de conciliación y arbitraje.

Quienes soliciten la explotación del objeto de la patente deberán especificar las condiciones bajo las cuales pretendan obtenerla, su aptitud económica y la disposición de un establecimiento habilitado por la autoridad competente para llevarla adelante.

Artículo 58.- La resolución que conceda una licencia obligatoria u otro uso de acuerdo con el artículo anterior deberá pronunciarse sobre su alcance definitivo o provisorio y los demás aspectos previstos para las licencias obligatorias.

Artículo 59.- La autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos 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.

### Subsección III

Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas anticompetitivas Artículo 60.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado.

Artículo 61.- Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde señalar:

A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado.

B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.

C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.

D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el país.

E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

Artículo 62.- Habiendo transcurrido más de dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prácticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta días perentorios.

Artículo 63.- La revocación de la patente o de la licencia no podrá afectar los actos o los contratos efectuados durante su vigencia para la explotación de la patente ni impedir la comercialización de los respectivos productos.

#### Subsección IV

#### Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular

Artículo 64.- Cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento. En todos los casos la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial deberá conceder la licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, cuando el interesado demuestre que:

A) Posee capacidad técnica y económica para enfrentar la explotación de que se trate. La capacidad técnica se evaluará por la autoridad competente, conforme a las normas específicas vigentes en el país, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad económica se entenderá la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotación a realizar.

B) Posee estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local.

C) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, aquél pueda realizar dicho desarrollo por sí o por terceros dentro del país, salvo los casos de imposibilidad de producción en el territorio nacional.

Cuando se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de protección a la fecha de aplicación de la presente ley y la patente comprenda materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, el licenciatarario se obligará a adquirir dicha materia prima, molécula o principio, al titular de la patente o a quien éste indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado

internacional, comprometiéndose el titular a venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial para sus filiales deberá ofrecerlos al licenciataria a ese precio.

El licenciataria podrá adquirir la materia prima de otro proveedor cuando éste la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15% (quince por ciento) al que el titular la oferte en el territorio nacional. En este caso el licenciataria deberá demostrar que la materia prima adquirida de esa forma ha sido puesta lícitamente en el comercio, en el país o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado.

Artículo 65.- Para la fijación de la remuneración prevista en el artículo precedente será de aplicación lo dispuesto en el literal B) del artículo 77 de la presente ley.

Artículo 66.- La licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular no podrán extenderse más allá de todo lo relativo a los actos de explotación o comercialización del objeto de la licencia durante toda la vigencia de la patente en el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación.

Artículo 67.- Concedida una licencia obligatoria el titular de una patente se obliga a brindar toda la información necesaria para explotar el objeto de la licencia, tales como conocimiento técnico, protocolos de fabricación y técnicas de análisis y de verificación y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación vinculadas a la patente objeto de la licencia. La negativa infundada del titular a proporcionar el conocimiento técnico y transferir la tecnología necesaria a efectos de alcanzar el fin deseado o la no venta en tiempo y forma de la materia prima cuando ésta fuere el objeto de la patente supondrán en forma inmediata la pérdida de los derechos de regalía para el titular de la patente.

Artículo 68.- La patente caducará cuando habiendo transcurrido dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no se pudiere explotar el objeto de la licencia por parte del licenciataria obligatorio por causas imputables al titular de la patente o a su licenciataria contractual. Se entenderán causas imputables al titular de la patente, entre otras, la negativa a proporcionar la información o la autorización a que refiere el artículo precedente.

#### Subsección V

#### Patentes dependientes

Artículo 69.- Cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciataria a cualquier título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción. Cuando una patente tenga por

objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotación.

Artículo 70.- La licencia o el uso sin autorización del titular cuya finalidad sea permitir la explotación de una patente dependiente, se otorgará en las siguientes condiciones:

A) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico significativo que posea una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

B) El titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente.

C) La cesión del uso autorizado de la primera patente incluirá el de la segunda.

#### Subsección VI

#### Disposiciones generales y de procedimiento

Artículo 71.- El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos, deberá acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al país, dentro de los noventa días siguientes a su requerimiento.

Podrá prescindirse de este requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.

Artículo 72.- El interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizados deberá poseer capacidad técnica y económica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotación.

Artículo 73.- Una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, no podrá:

A) Concederse con carácter exclusivo.

B) Ser objeto de sublicencia.

C) Otorgarse al defraudador.

D) Cederse, salvo junto con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote el objeto de la licencia.

Artículo 74.- De la solicitud de licencia obligatoria se dará traslado al titular de la patente por un término perentorio de treinta días, vencido el cual y de no mediar oposición expresa, se considerará que la acepta. En caso de mediar oposición, se nombrará dentro de los cuarenta días un tribunal de tres árbitros con las más amplias facultades, designados, uno por el patentado, otro por el solicitante de la licencia y el tercero de común acuerdo por los otros dos árbitros. En caso de no efectuar la designación una de las partes o no llegar a un acuerdo sobre el tercer integrante, la misma será efectuada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de diez días.

El tribunal arbitral deberá pronunciarse sobre la desestimación o la concesión de la licencia obligatoria, su alcance, sus condiciones y su remuneración, dentro de un plazo que no excederá los sesenta días desde su constitución.

Artículo 75.- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resolverá por actofundado y dentro de los treinta días siguientes, sobre la concesión de la licencia obligatoria, en las condiciones planteadas por el solicitante, las que hubieren acordado las partes directamente, las que surgieren del arbitraje, o las que considere dicha Dirección Nacional en caso de faltar la decisión arbitral.

Artículo 76.- El procedimiento dispuesto en los artículos 74 y 75 de la presente ley, no regirá para las situaciones previstas en las Subsecciones II y III de la Sección III del presente Capítulo.

Artículo 77.- La resolución que conceda la licencia deberá expedirse sobre los siguientes aspectos: A) El alcance de la licencia, especificando en particular los actos excluidos de la misma.

B) El pago de la adecuada remuneración a abonar por el licenciatarlo.

La misma se determinará sobre la base de la amplitud y el valor económico de la explotación de la invención objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demás circunstancias propias de cada caso.

C) Los derechos y las obligaciones de cada una de las partes.

D) Las medidas tendientes a que se brinde por el titular la información industrial o comercial necesaria para su explotación, así como las garantías de su cuidado y confidencialidad por el licenciatarlo.

E) El plazo en que deberá comenzar la explotación de su objeto y el período en el que la falta de la misma habilite su revocación.

F) Otros aspectos necesarios o convenientes para la explotación de la patente, la comercialización, el cumplimiento de la licencia y su contralor.

Artículo 78.- La licencia obligatoria concedida podrá ser modificada mediante el procedimiento establecido para su concesión, cuando el titular de la patente hubiere concedido licencias en condiciones más beneficiosas.

Artículo 79.- La licencia obligatoria y otros usos sin autorización del titular, podrán ser revocados cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos:

A) La falta de explotación por el licenciatarario, transcurridos los plazos de comienzo y ausencia de la misma, fijados por la resolución que la concede (literal E) del artículo 77 de la presente ley).

B) La realización de prácticas anticompetitivas o abuso del derecho por el licenciatarario.

C) El incumplimiento de los términos de la concesión.

Artículo 80.- La resolución que conceda una licencia obligatoria u otros usos sin autorización del titular, deberá ser publicada e inscripta en el registro especial llevado al efecto.

## **ANEXO 2**

### **LEY DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD**

**Decreto 260/96**

**Apruébase el texto ordenado de la Ley N° 24.481, modificada por su similar N° 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación.**

Bs. As., 20/3/96

VISTO las Leyes N° 24.481, 24.572 y 24.603 y los Decretos N° 590 del 18 de octubre de 1995 y 3 del 3 enero de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que en el debate previo a la sanción por el Congreso de la Nación del proyecto de Ley N° 24.603, cuyo artículo 2 fuera observado por el Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores cuestionaron algunas disposiciones del Decreto N° 590 del 18 de octubre de 1995, argumentando su presunto exceso reglamentario.

Que la observación del Poder Ejecutivo Nacional tuvo como exclusivo propósito la preservación de las facultades reglamentarias que le confiere la CONSTITUCION NACIONAL, sin perjuicio de la consideración y análisis particularizado de los argumentos vertidos en el citado debate.

Que a tal efecto y luego del trabajo conjunto que llevaron a cabo funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con legisladores representativos de ambas Cámaras, se ha realizado un nuevo examen respecto al texto de una reglamentación de las leyes mencionadas en el Visto, que preservando plenamente las facultades presidenciales y respetando los compromisos internacionales asumidos por la República, responda a las inquietudes del Congreso de la Nación respecto del ejercicio de sus propias competencias.

Que, por su parte, las sucesivas modificaciones legislativas y reglamentarias hacen aconsejable la aprobación de un nuevo texto ordenado de la Ley, así como un texto de su reglamentación que reemplace a partir de su publicación al Decreto N° 590 del 18 de octubre de 1995.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional y la Ley N° 20.004.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

**Artículo 1º** — Sustitúyese el Decreto N° 590 del 18 de octubre de 1995 y su anexo II, por el presente decreto y sus anexos.

**Artículo 2º** — Apruébase el Texto Ordenado de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481, con las correcciones

de la Ley N° 24.572 que obra como Anexo I y forma parte integrante de este decreto.

**Artículo 3°** — Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 24.481 con las correcciones introducidas por la ley N° 24.572 que, como Anexo II, forma parte integrante de este decreto.

**Artículo 4°** — Ratifícase la vigencia del Anexo I del Decreto 590 del 18 de octubre de 1995, incorporándose el mismo como Anexo III del presente decreto.

**Artículo 5°** — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Eduardo Bauzá. — Domingo F. Cavallo.

## ANEXO I

TEXTO ORDENADO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION Y  
MODELOS DE UTILIDAD N° 24.481 MODIFICADA POR LA LEY N°  
24.572 (T.O.1996)

### TITULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° — Las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley.

ARTICULO 2° — La titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial:

- a) Patentes de invención; y
- b) Certificados de modelo de utilidad.

ARTICULO 3° — Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en el país.

### TITULO II

#### DE LAS PATENTES DE INVENCION

## CAPITULO I

### PATENTABILIDAD

ARTICULO 4º — Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.

c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

ARTICULO 5º — La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

ARTICULO 6º — No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

ARTICULO 7º — No son patentables:

- a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;
- b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.

## CAPITULO II

### DERECHO A LA PATENTE

ARTICULO 8º — El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o

transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente ley:

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 del producto objeto de la patente;

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho 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 del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

*(Artículo sustituido por art. 1° de la [Ley N° 25.859](#) B.O. 14/1/2004).*

ARTICULO 9° — Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

ARTICULO 10. — Invenciones desarrolladas durante una relación laboral:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador.

b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los NOVENTA (90) días de realizada la invención.

c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las regalías efectivamente percibidas por éste.

d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta UN (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.

ARTICULO 11. — El derecho conferido por la patente estará determinado por la primera reivindicación aprobada, las cuales definen la invención y delimitan el alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

### CAPITULO III

#### CONCESION DE LA PATENTE

ARTICULO 12. — Para obtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con las características y demás datos que indique esta ley y su reglamento.

ARTICULO 13. — La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de UN (1) año de la presentación originaria.

ARTICULO 14. — El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior, deberá ser invocado en la solicitud de patente. El solicitante deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Adicionalmente, para reconocer la prioridad, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I) Que la solicitud presentada en la REPUBLICA ARGENTINA no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere; la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.

II) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud.

ARTICULO 15. — Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

ARTICULO 16. — El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desestimiento deberá hacerse en común. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes.

ARTICULO 17. — La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

ARTICULO 18. — La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue en la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES creada por la presente ley:

a) Una declaración por la que se solicita la patente;

b) La identificación del solicitante;

c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente ley.

ARTICULO 19. — Para la obtención de la patente deberá acompañarse:

- a) La denominación y descripción de la invención;
- b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;
- d) Un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;
- e) La constancia del pago de los derechos;
- f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Si transcurrieran NOVENTA (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f) originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.

ARTICULO 20. — La invención deberá ser descrita en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa.

Los métodos y procedimientos descritos deberán ser aplicables directamente en la producción.

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deberá ser descrito juntamente con aquél en la respectiva solicitud, y se efectuará el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentación.

El público tendrá acceso al cultivo del microorganismo en la institución depositante, a partir del día de la publicación de la

solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

ARTICULO 21. — Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.

ARTICULO 22. — Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla.

La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma.

ARTICULO 23. — Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de certificado de modelo de utilidad y viceversa. La conversión sólo se podrá efectuar dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la fecha de su presentación, o dentro de los NOVENTA (90) días siguientes a la fecha en que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado se tendrá por abandonada la misma.

ARTICULO 24. — La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, se considerará abandonada la solicitud.

ARTICULO 25. — La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

ARTICULO 26. — La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a publicar la solicitud de patente en trámite dentro de los DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

ARTICULO 27. — Previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el TITULO II, CAPITULO I de esta ley.

La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES podrá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que establezca el decreto reglamentario y podrá también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país, quienes serán remunerados en cada caso, de acuerdo a lo que establezca el decreto reglamentario.

Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá requerir a la Administración la realización de este examen en sus instalaciones.

Si transcurridos TRES (3) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.

ARTICULO 28. — Cuando la solicitud merezca observaciones, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de SESENTA (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

Todas las observaciones serán formuladas en un solo acto por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, salvo cuando se requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante.

Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de SESENTA (60) días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

ARTICULO 29. — En caso de que las observaciones formuladas por la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES no fuesen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución.

ARTICULO 30. — Aprobados todos los requisitos que correspondan, la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES procederá a extender el título.

ARTICULO 31. — La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae.

ARTICULO 32. — El anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

- a) El número de la patente concedida;
- b) La clase o clases en que se haya incluido la patente;
- c) El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;
- d) El resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- e) La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
- f) La fecha de la solicitud y de la concesión, y
- g) El plazo por el que se otorgue.

ARTICULO 33. — Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una patente para corregir errores materiales o de forma.

ARTICULO 34. — Las patentes de invención otorgadas serán de público conocimiento y se extenderá copia de la documentación a quien la solicite, previo pago de los aranceles que se establezcan.

#### CAPITULO IV

##### DURACION Y EFECTOS DE LAS PATENTES

ARTICULO 35. — La patente tiene una duración de VEINTE años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 36. — El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.

b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT.

d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la REPUBLICA ARGENTINA, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

## CAPITULO V

### TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES

ARTICULO 37. — La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscripta en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 38. — Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciataria, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley N 22.262 o la que la modifique o sustituya.

ARTICULO 39. — Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

ARTICULO 40. — La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí mismo.

## CAPITULO VI

### EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS

ARTICULO 41. — EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente. Las excepciones no deberán atender de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

## CAPITULO VII

### OTROS USOS SIN AUTORIZACION DEL TITULAR DE LA PATENTE

ARTICULO 42. — Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley N 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere.

ARTICULO 43. — Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o CUATRO (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de UN (1) año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular.

Se considerarán como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como tales, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la demora en obtener el registro en Organismos Públicos para la autorización para la comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. La falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas.

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL notificará al titular de la patente el incumplimiento de lo prescrito en el primer párrafo antes de otorgar el uso de la patente sin su autorización.

La autoridad de aplicación previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida según circunstancias propias de cada caso y habida cuenta del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los NOVENTA (90) días hábiles de presentada la solicitud y ellas serán apelables por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial. La sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos.

ARTICULO 44. — Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 42.

A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

- a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
- b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
- d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley N 22.262 o la que la reemplace o sustituya.

ARTICULO 45. — EL PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente; su alcance y duración se limitará a los fines de la concesión.

ARTICULO 46. — Se concederá el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente —segunda patente— que no pueda ser explotada sin infringir otra patente — primera patente— siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico significativo de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente, y
- c) Que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

ARTICULO 47. — Cuando se permitan otros usos sin autorización del titular de la patente, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) La autorización de dichos usos la efectuará el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL;
- b) La autorización de dichos usos será considerada en función de las circunstancias propias de cada caso;
- c) Para los usos contemplados en el artículo 43 y/o 46 previo a su concesión el potencial usuario deberá haber intentado obtener la autorización del titular de los derechos en término y condiciones comerciales conforme al artículo 43 y esos intentos no hubieren surtido efectos en el plazo dispuesto por el artículo 42. 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 demoras a su titular;
- d) La autorización se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación que permitan su explotación;
- e) Esos usos serán de carácter no exclusivo;
- f) No podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;

g) Se autorizarán para abastecer principalmente al mercado interno, salvo en los casos dispuestos en los artículos 44 y 45;

h) El titular de los derechos percibirá una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización, siguiendo el procedimiento del artículo 43; al determinar el importe de las remuneraciones en los casos en que los usos se hubieran autorizado para poner remedio a prácticas anticompetitivas se tendrá en cuenta la necesidad de corregir dichas prácticas y se podrá negar la revocación de la autorización si se estima que es probable que en las condiciones que dieron lugar a la licencia se repitan;

i) Para los usos establecidos en el artículo 45 y para todo otro uso no contemplado, su alcance y duración se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y podrán retirarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorización se han extinguido y no sea probable que vuelvan a surgir, estando el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL facultado para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. Al dejarse sin efecto estos usos se deberán tener en cuenta los intereses legítimos de las personas que hubieran recibido dicha autorización. Si se tratara 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.

ARTICULO 48. — En todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la patente estarán sujetos a revisión judicial, como asimismo lo relativo a la remuneración que corresponda cuando ésta sea procedente.

ARTICULO 49. — Los recursos que se interpusieran con motivo de actos administrativos relacionados con el otorgamiento de los usos previstos en el presente capítulo, no tendrán efectos suspensivos.

ARTICULO 50. — Quien solicite alguno de los usos de este Capítulo deberá tener capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y disponer de un establecimiento habilitado al efecto por la autoridad competente.

## CAPITULO VIII

### PATENTES DE ADICION O PERFECCIONAMIENTO

ARTICULO 51. — Todo el que mejorase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición.

ARTICULO 52. — Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. En caso de pluralidad, se tomará en cuenta la que venza más tarde.

**ANEXO 3**

**DECRETO EJECUTIVO N° 118**

**RAFAEL CORREA DELGADO**

## PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

### CONSIDERANDO:

Que el artículo 32 de la Constitución de la República establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio' de otros derechos que sustentan el buen vivir; Que el artículo 3.1 de la Constitución de la República señala que es deber primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, derechos constitucionalmente reconocidos, como la salud;

Que el artículo 363 No. 7 de la Constitución de la República señala que, para la consecución del régimen del buen vivir, es obligación del Estado, en materia de salud el "garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales."

Que el artículo 31 de las normas sobre Aspectos Relacionados al Comercio de la Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio, reconoce el derecho de los países a emitir licencias obligatorias para patentes de medicamentos que sirvan para combatir y mitigar enfermedades de interés público;

Que la declaración de Doha sobre los acuerdos de ADPIC y la Salud Pública, adoptado unánimemente por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio, especifica que cada Estado Miembro "tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias". Además que la mencionada declaración puntualiza que el Acuerdo de ADPIC debería' ser interpretado y aplicado para "promover el acceso a los medicamentos para todos ";

Que la estrategia mundial sobre "salud pública, innovación y propiedad Intelectual" de la Asamblea Mundial de Salud, AMS 61.21, párrafo 20, anunció que, "los derechos de Propiedad Intelectual no impiden ni deberán impedir que los Estados Miembros adopten medidas para proteger la salud pública."

Que el Objetivo N° 3 del plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, promulgado mediante Decreto Ejecutivo 745 de de abril de 2008, es: "*Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población* ";

Que la Norma Andina contemplada en la Decisión 486, que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, contempla el Régimen de Licencias Obligatorias, al igual que lo contempla la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador;

Que para el cumplimiento de este objetivo, el señalado Plan Nacional de Desarrollo establece la política 3.3 "Asegurar el acceso universal a medicamentos esenciales, consolidar la autoridad y soberanía del Estado en el manejo de los medicamentos y recursos fitoterapéuticos" siendo una de las estrategias la utilización de licencias obligatorias como un instrumento para abaratar costos de medicamentos;

Que es interés del Estado en el campo de la salud pública, precautelar el acceso equitativo a la atención de salud y consecuentemente a los medicamentos, especialmente de las clases socio-económicas más vulnerables.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los números 1 y 3 del artículo 147 de la Constitución de la República y de 10 establecido en el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

DECRETA:

Artículo 1.- Declarar de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública, para lo cual se podrá conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios para sus tratamientos. No se considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y, en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades.

Artículo 2.- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es la Oficina Nacional Competente para otorgar las licencias obligatorias a quienes las soliciten, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la legislación aplicable y en este decreto. La autorización de las Licencias Obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y deberá ser fundamentada en cada caso. El IEPI concederá las licencias obligatorias en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 3.- El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez, tomará las provisiones necesarias a fin de conceder los registros sanitarios para los medicamentos que se produzcan o importen al amparo del régimen de licencias obligatorias, en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la presentación de la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos legales y los procedimientos necesarios para verificar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos.

Artículo 4.- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, establecerá el alcance, objeto y plazo por el cual se concede la licencia; así como el monto y condiciones de pago de las regalías de dicha licencia, y demás condiciones estipuladas en la normativa aplicable.

Artículo 5.- El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, a través de La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, notificará a los titulares de patentes que sean sujetas al régimen de licencias obligatorias.

Artículo 6.- El plazo de la licencia obligatoria será fijado por el órgano competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Este plazo podrá declararse terminado por parte de la misma autoridad, 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.

Disposición general.- De la ejecución del presente Decreto encárguese el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, según el ámbito de su competencia.

Disposición final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil nueve.

## **ANEXO 4**

### **BOLETÍN INFORMATIVO**

El Registro Oficial No. 141 del 2 de marzo de 2010 publica la Resolución No. 10-04 P-IEPI del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, por la cual se emite el INSTRUCTIVO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE PATENTES DE FÁRMACOS.

Este Instructivo tiene su origen en el Decreto No. 118 (Registro Oficial No. 67 de 16 de noviembre de 2009), que declaró de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana, y habilitó la concesión de licencias obligatorias sobre patentes de medicamentos de uso humano. A continuación resumimos el contenido de la referida Resolución.

## **CAPÍTULO I**

## DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto.- El Instructivo establece las normas que regirán el procedimiento a aplicarse en la tramitación de las peticiones que se formulen para obtener licencias obligatorias sobre las patentes de fármacos.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Sus disposiciones son de aplicación obligatoria.

## CAPÍTULO II

### SOLICITUD

Art. 3.- De la solicitud.- Para presentar la solicitud de concesión de licencia obligatoria, el aplicante deberá seguir los siguientes pasos:

- Diligenciar el formulario correspondiente.
- Adjuntar los documentos citados en el formulario respectivo, así como aquellos adicionales que considere necesario para justificar la solicitud.
- Presentarlo ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) del IEPI.

Art. 4.- Análisis de la solicitud.- La DNPI analizará si la patente objeto de la solicitud de licencia obligatoria se encuentra registrada ante el IEPI. La DNPI resolverá motivadamente en atención de las circunstancias de cada caso particular. Las licencias obligatorias sobre patentes de fármacos pueden concederse para el uso público no comercial o para uso comercial.

## CAPÍTULO III

### REQUISITOS PARA LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DE FÁRMACOS

Art. 5.- Licencia obligatoria para uso público no comercial.- Tratándose de una solicitud de licencia obligatoria para uso público no comercial, el solicitante debe acreditar que el producto o medicamento que va a producir o importar va a ser “destinado principalmente para el abastecimiento del mercado interno” y que será destinado al “uso público no comercial”. Se entiende como “uso público no comercial” a los procesos de adquisición de fármacos realizados por cualquiera de las entidades del sector público ecuatoriano para cubrir sus respectivos programas de salud.

Los documentos que servirán para acreditar que el abastecimiento será principalmente para el mercado interno son los siguientes:

- Registro Único de Contribuyentes – RUC.

- Habilitación vigente ante el Registro Único de Proveedores – RUP que administra el INCOP.
- Declaración juramentada de que los medicamentos producidos bajo el régimen de licencia obligatoria serán destinados para el “uso público no comercial” y “destinados principalmente para el abastecimiento del mercado interno”.
- Propuesta del precio del producto con el cual será comercializado bajo el régimen de licencias obligatorias.
- Otros documentos que, a criterio del solicitante, acrediten el “uso público no comercial”.

Art. 6.- Licencia obligatoria para uso comercial.- Para presentar la solicitud de licencia obligatoria para uso comercial, el solicitante debe acreditar que el producto o medicamento que va a producir va a ser “destinado principalmente para el abastecimiento del mercado interno”; así como, comprobar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en “términos y condiciones comerciales razonables”, sin haber obtenido una respuesta favorable en un plazo de 45 días.

A la solicitud se debe adjuntar:

- Declaración juramentada de que los medicamentos producidos bajo el régimen de licencia obligatoria serán “destinados principalmente para el abastecimiento del mercado interno”.
- Cartas y demás documentos con los cuales el solicitante pruebe haber intentado obtener la autorización del titular de los derechos en “términos y condiciones comerciales razonables” y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo de 45 días.
- Propuesta de análisis del precio del producto a ser comercializado bajo el régimen de licencias obligatorias.

La concesión de una licencia obligatoria para uso comercial faculta al licenciataria a explotarla, también, en el uso público no comercial.

## CAPÍTULO IV

### ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 7.- Notificación al titular de la patente.- Recibida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, la DNPI notificará al titular de la patente sobre la solicitud presentada.

Art. 8.- Petición al Ministerio de Salud Pública.- El IEPI solicitará del Ministerio de Salud Pública que informe si la materia objeto de la solicitud es una medicina de uso humano de las utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la población ecuatoriana y que sean prioritarias para la salud pública.

Art. 9.- Resolución.- La DNPI analizará la solicitud, el informe del Ministerio de Salud Pública y la documentación adjunta y resolverá motivadamente el caso. En caso de que la resolución conceda la licencia obligatoria, en el mismo acto administrativo se debe establecer el alcance, objeto y plazo por el cual se la concede, así como el monto y condiciones de pago de las regalías de dicha licencia y demás condiciones establecidas en la normativa aplicable.

Art. 10.- Compensación económica al titular de la patente.- Se entiende por compensación económica, al pago de una remuneración adecuada que el solicitante de la licencia obligatoria, reconocerá al titular de la patente, según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización.

Art. 11.- No exclusividad.- La licencia obligatoria no tendrá carácter exclusivo. No podrá cederse los derechos originados por la licencia obligatoria, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos. La concesión de licencias obligatorias no menoscabará el derecho del titular de seguir explotando la patente.

Art. 12.- La defensa de los derechos derivados de las patentes lícitamente concedidas es de interés público, así como la de los inherentes a las licencias obligatorias de explotación de dichas patentes que se concedan. En consecuencia, nadie distinto a los titulares de las patentes y de las licencias obligatorias podrá explotar una patente y los infractores serán castigados en conformidad con la ley.

## CAPÍTULO V

### IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

Art. 13.- De los recursos.- Contra la resolución emitida por la DNPI se podrá interponer los recursos que establece el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de que se planteen directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa u otras del ordenamiento jurídico.

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 en la parte no reclamada.

## CAPÍTULO VI

## REFORMA Y MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA OBLIGATORIA CONCEDIDA

Art. 14.- Revocatoria de la licencia obligatoria.- La DNPI, de oficio o a petición de parte, podrá revocar la licencia obligatoria cuando las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido y no sea probable que vuelvan a surgir, o cuando el licenciataria incumpla las disposiciones previstas en la resolución que otorga la licencia. La revocatoria de esta licencia deberá considerar una protección adecuada de los intereses legítimos de los licenciataria.

Art. 15.- Modificación de la licencia concedida.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de la licencia obligatoria podrán ser modificadas 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, respetando siempre los derechos del titular de la patente.

## CAPÍTULO VII

### DISPOSICIONES FINALES

Art. 16.- Vigencia del Instructivo.- Esta Resolución será aplicable a partir de su emisión, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Quito D. M. / Guayaquil, marzo de 2010