



**FACULTAD DE DERECHO**

**ANÁLISIS ADJETIVO Y SUSTANTIVO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS  
PATENTES DE INVENCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL  
DEL ECUADOR Y AMÉRICA LATINA**

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

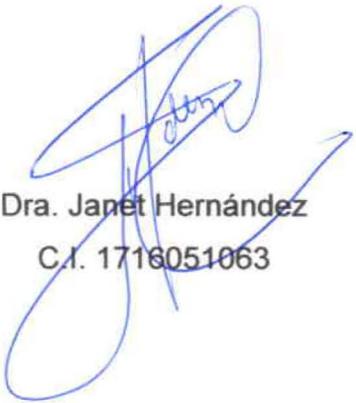
**Profesor Guía  
Dra. Janeth Hernández**

**Autor  
Alina Alvarado Escobar**

**2010  
Quito**

### DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los trabajos de Titulación.”



Dra. Janet Hernández

C.I. 1716051063

### 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 autores vigentes”

  
Alina Alvarado Escobar

C.I. 1721077897

## AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres por todo su amor, dedicación, esfuerzo y apoyo que me brindaron a lo largo de mi vida y de mi carrera; a todas las personas que hicieron posible el desarrollo de este trabajo y de manera especial a Dios por guiarme cada día y permitirme lograr este sueño.

## DEDICATORIA

**Este trabajo está dedicado a las personas más importantes en mi vida, mi familia, a mis padres por ser mi soporte, mi guía, mis consejeros, mi apoyo y la razón por la cual deseo seguir hacia adelante en busca de mis sueños; y a mis hermanos por ser mi ejemplo de constancia, de lucha, de sacrificio, de trabajo y sobre todo de superación.**

## RESUMEN

Una patente es el derecho exclusivo que se concede al titular de una invención para su uso y explotación, y para ser protegida como tal necesita reunir tres elementos fundamentales que son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Las patentes generan grandes beneficios para el titular de la misma, sin embargo el mal uso de estas pueden generar en ocasiones el apareamiento de abusos o formas de competencia desleal en el mercado, existiendo las licencias obligatorias como mecanismo alternativo para remediar dicho problema. El sistema internacional de patentes, a través de los diferentes acuerdos y tratados que se han suscrito, pretende mantener un equilibrio en la normativa que permita a los países desarrollados y no desarrollados cumplir con los requisitos necesarios para obtener la protección por patente a sus invenciones y con los objetivos del sistema de patentes, sin embargo está claro que los países menos desarrollados, como es el caso de Ecuador, y en general los países de Latinoamérica, estamos en desventaja por la falta de una iniciativa gubernamental clara en materia de propiedad intelectual, falta de recursos económicos, falta de incentivo a la investigación, y sobre todo falta de tecnología.

### **ABSTRACT**

A patent is the exclusive right that is given to the main owner of an invention for its use and its exploitation, which to be protected needs to fulfill three fundamental requirements: novelty, inventiveness and industrial application. Patent generates big benefits for who is the owner, however, patents' improper uses may cause abuses or unfair competition, having obligatory licenses as an alternative method to prevent this problem. The international system of patents, through the different agreements and treaties that have been subscribed, intend to maintain a normative balance that enable developed and undeveloped countries to fulfill all the necessary requirements to grant an appropriate patent protection to the inventions, and to the patent system objectives. Nevertheless, it is noticeable that the less developed countries, like Ecuador and in general the Latin American countries are in disadvantage because of the lack of a comprehensive government initiative in the intellectual property field, absence of economical resources, deficit of an investigation program and particularly absences of technology.

## ÍNDICE

Introducción	1
<b>1. Nociones Generales de las Patentes de Invención</b>	<b>3</b>
1.1. Concepto de patente	3
1.2. Requisitos y excepciones a la patentabilidad	4
1.3. Trámite para la obtención de una patente	15
<b>2. Licencias Obligatorias de Patentes</b>	<b>29</b>
2.1. Historia y concepto de licencia obligatoria	29
2.2. Motivos para el otorgamiento de licencias obligatorias según los ADPIC	32
2.3. Condiciones para la concesión de licencias obligatorias	45
<b>3. El sistema de patentes en los países en desarrollo</b>	<b>47</b>
3.1. Generalidades	47
3.2. Sistema internacional de patentes	50
3.3. Consecuencias en el progreso económico y tecnológico	55
<b>4. Las patentes de invención y su relación con el desarrollo económico del Ecuador y América Latina</b>	<b>65</b>
4.1. Ventajas	65
4.2. Desventajas	66
4.3. Aspectos económicos de la protección internacional de patentes	67
<b>5. Capítulo V</b>	
5.1. Conclusiones	84
5.2. Recomendaciones	87
<b>Bibliografía</b>	<b>89</b>
<b>Anexos</b>	<b>91</b>

## INTRODUCCION

La propiedad intelectual es un derecho inalienable. Dentro de esta rama del derecho se encuentran reguladas las patentes de invención, las cuales permiten revelar públicamente el conocimiento implícito en cada creación técnica que posea nivel inventivo. La protección de las patentes de invención permite a sus titulares recuperar la inversión en investigación y desarrollo, transferir tecnología de manera legal y obtener mayor capital para nuevas invenciones que aseguren el avance de las innovaciones en la sociedad.

Es de suma importancia el estudio, conocimiento y aplicación de las patentes de invención sobre todo en lo que respecta a la economía mundial, ya que estas permiten configurar las estrategias de negocios de las compañías tecnológicas y de investigación; permitiendo a su vez obtener información de la competencia, asegurar su invención y explotarla correctamente.

Esta investigación se enfoca principalmente en el estudio y análisis del impacto que generan las patentes de invención en la economía de Ecuador y América Latina. Lamentablemente, estos países se caracterizan por tener inferioridad tecnológica, lo que les impide alcanzar un alto volumen de invenciones con que contribuir al progreso técnico, a diferencia de otros países que se encuentran mejor dotados de infraestructura tecnológica, organización administrativa y recursos necesarios para propiciar e incentivar la creatividad industrial.

Datos estadísticos demuestran que en los registros de propiedad industrial de los países latinoamericanos, el promedio de patentes nacionales es abismalmente inferior en comparación con el promedio de inventos extranjeros protegidos por el sistema de patentes.

Estas cifras son alarmantes puesto que es notoria la desventaja que poseemos frente a los países adelantados e industrializados que por su superioridad económica han adoptado una posición monopólica en el mercado, lo cual evidentemente va en contra del interés público.

Si bien es cierto que el aspecto económico es un factor importante en el desarrollo de las patentes de invención, no podemos dejar de lado el ámbito político de un país, el cual constituye un factor tan importante e influyente como lo es el económico, puesto que desde el punto de vista político se determina la importancia y motivación que se da al progreso de la investigación; sin embargo esta visión política debe poseer autonomía, es decir, debe obedecer efectivamente al interés nacional y no estar enajenado a intereses del exterior.

El objetivo de este trabajo de investigación apunta, sobre todo, a determinar las alternativas que tienen los países menos desarrollados para alcanzar protección a sus invenciones en base al sistema internacional de patentes; así como también establecer el impacto de las mismas en la economía interna de estos países, con el fin de encontrar los factores que necesitan ser modificados y mejorados en pro de un mejor nivel inventivo para nuestra sociedad ecuatoriana y en general para Latinoamérica.

## **CAPITULO I**

### **Nociones Generales de las Patentes de Invención**

#### **1.1. Concepto de Patente**

Una patente es el derecho exclusivo que se concede al titular de una invención, la misma que puede ser un producto o un proceso que otorga una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema.

Consiste en un privilegio de exclusividad que otorga un Estado a un inventor o a su causahabiente, el cual le sirve para que por un período determinado, usualmente de 20 años, use y explote su creación en provecho de si mismo, así como también en provecho de otros, previo consentimiento del titular. En el caso de que no se tuviera el consentimiento del titular, nadie podrá hacer uso de dicha patente con fines de lucro.

Se puede afirmar entonces que el término patente tiene dos acepciones:

- a. Por un lado, el privilegio que se otorga al inventor de algún producto y/o proceso aplicable a cualquier rama de la industria, para que lo explote de forma exclusiva.
- b. Por otro lado, se lo puede considerar también como el documento oficial que expide el Estado a través de la autoridad nacional competente, en Ecuador el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), donde se reconoce la calidad del inventor; a dicho documento se le denomina título de la patente.

### **1.1.1. Derecho de Petición**

La propiedad intelectual en el Ecuador es por lo tanto un derecho que el Estado ecuatoriano reconoce, regula y garantiza, de conformidad con la legislación nacional comunitaria y la que emana de los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

Dentro de la rama de la propiedad industrial se encuentran las invenciones, las mismas que se protegen mediante la concesión de las patentes de invención.

Toda persona que entienda reunir los requisitos establecidos y requeridos por la Ley sobre una creación, tiene el pleno derecho de patentarla bajo su nombre y riesgo, con el fin de explotarla, utilizarla, exportarla o comercializarla por el lapso de veinte años desde la fecha de la solicitud, o de la prioridad que reivindique, de ser el caso.

## **1.2. Requisitos y Excepciones a la patentabilidad**

### **1.2.1. Requisitos:**

**1.2.1.1. Objetivos.-** Para la concesión de una patente, debe cumplirse tres tipos de requisitos que son:

- Requisitos objetivos, que deben reunirse en la regla técnica que constituye el principal objeto de la patente;
- Requisitos subjetivos, que hacen relación a la calidad del sujeto que presenta la solicitud; y
- Requisitos formales, que se refieren a los documentos que se deben agregar a la petición.

De los tres tipos de requisitos mencionados, se puede afirmar que los más relevantes son los requisitos objetivos, conocidos también como requisitos de patentabilidad.

De acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), (art. 121 Ley de Propiedad Intelectual), se establece que se otorgará patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Es importante tener claro los elementos que contiene la definición del término invención, ya que es necesario determinar si toda invención puede ser considerada como una invención patentable. Para esto debemos distinguir los requisitos positivos, y la delimitación negativa que conlleva la invención.

**1.2.1.2. Novedad.** – De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN (art. 122 Ley de Propiedad Intelectual), se considerará como nueva una invención, siempre y cuando no se encuentre dentro del estado de la técnica.

El término novedad, en sentido coloquial, se lo puede considerar como todo aquello que antes era desconocido, sin embargo en materia de patentes la novedad implica un concepto legal, que debe ser objetivamente determinado.

El artículo 17 de la Decisión 486 de la CAN (art. 122 Ley de Propiedad Intelectual) establece que la divulgación del contenido de la patente no se tomará en cuenta para determinar la patentabilidad, siempre que sea dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la

solicitud en el país, o de la fecha de prioridad, si esta no ha sido reivindicada y siempre que la divulgación haya provenido de:

- ✓ El inventor o su causahabiente;
- ✓ Una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que, en contravención con las disposiciones legales aplicables, publique el contenido de la solicitud de la patente presentada por el inventor o su causahabiente.
- ✓ Un tercero, incluidos funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
- ✓ Una orden de autoridad;
- ✓ Un abuso notorio frente al inventor o a su causahabiente;
- ✓ En el caso de que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente, o cuando para fines académicos o de investigación hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. Para esto el interesado deberá consignar una declaración en la cual se especifique que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el certificado respectivo.

La novedad se apoya en el principio de seguridad jurídica, es por esto que la solicitud de toda patente en trámite que no haya sido publicada, de acuerdo a lo que establece la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, se considerará como información no divulgada y por ende estará protegida.

**1.2.1.3. Estado de la Técnica.-** De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN (art. 122, Ley de Propiedad Intelectual), se puede definir como estado de la técnica a todo lo que haya sido accesible al público, ya sea por descripción escrita y oral, por utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, o de la prioridad reconocida.

Se considera también dentro del estado de la técnica, al contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Es importante señalar que el acceso al público impide que la invención pueda ser catalogada o considerada como novedosa, y por ende, no podría ser una invención patentable.

Una invención debe tener novedad absoluta, es por esto que la difusión no distingue los límites territoriales del país, ya que el conocimiento de la invención en cualquier país del globo es suficiente para negar la novedad.

El estado de la técnica es un concepto complementario al de novedad, por lo tanto es nuevo todo aquello que no está incluido en ese estado de la técnica, mientras que todo aquello que está incluido deberá considerarse como carente de novedad.

El hecho de establecer si una invención es novedosa, requiere empezar por ubicar la regla técnica involucrada en la misma, tomando en cuenta los requisitos que demanda toda patente,

posteriormente se debe precisar la fecha de prioridad a fin de efectuar la comparación, y finalmente se debe determinar el estado de la técnica a la fecha de prioridad. (1)

**1.2.1.4. Actividad Inventiva.-** De acuerdo al artículo 18 de la Decisión 486 de la CAN (art. 123, Ley de Propiedad Intelectual), se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Tomando en cuenta esta definición, se puede afirmar que para que un inventor merezca la protección de su invención a través de una patente tiene que haber desarrollado una mínima actividad intelectual de creación.

Esa mínima actividad intelectual se denomina en el derecho alemán como "altura inventiva o nivel inventivo", mientras que el derecho inglés exige que esta no sea notoria.

La altura inventiva se refiere a la creación junto al requisito de la novedad, de un espacio libre, de una zona de seguridad que garantice la posibilidad de un desarrollo continuo y normal de la técnica, sin atarse a impedimentos que darían como resultado un sin número de patentes injustificadas.

---

(1) Bergel Salvador, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 9.

La altura inventiva es un concepto subjetivo difícilmente estandarizado, es por esto que en la mayoría de los supuestos es difícil precisar si una regla técnica posee o no la altura inventiva que la hace patentable, a menos que sea una invención de gran trascendencia.

Sin embargo, es importante considerar que la evidencia deberá juzgarse en relación con el estado de la técnica al momento del examen.

Novedad y altura inventiva son dos conceptos totalmente diferentes, por ende una invención puede ser novedosa, pero puede ser no patentable por carecer de altura inventiva, ya que como dijimos anteriormente la invención debe representar un paso más.

De acuerdo a los lineamientos de la doctrina alemana, se exige como requisito de la invención industrial patentable su carácter progresivo, por ende la invención debe representar un progreso técnico, es decir, que constituya un avance que enriquezca la técnica industrial.

**1.2.1.5. Aplicación Industrial.-** De acuerdo al artículo 19 de la Decisión 486 de la CAN (art. 24, Ley de Propiedad Intelectual), se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

La invención para que pueda considerarse como invención industrial requiere pertenecer al campo de la industria, la misma que se la entiende en su sentido amplio como la actividad que persigue por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útil las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.

El efecto de la invención debe inducir a la obtención de un resultado. Con esto queda claro que no sería suficiente únicamente la utilización de medios industriales en su ejecución, sino que también requiere del resultado que se obtiene de la ejecución de un invento.

El resultado de la invención sería válido cuando su aplicación se da en forma directa. Esta aplicación debe tener ejecutabilidad, ya que no cabe duda de que una regla para el obrar humano sólo resultara útil si puede ser puesta en práctica.

El término industria conlleva todo lo relativo a: agricultura, industria forestal, ganadería, minería, industrias de transformación propiamente dichas, y los servicios, lo cual en términos legales, el término industria se entenderá en su sentido más vasto y no en el restringido.

**1.2.1.6. Delimitación Negativa.** – El artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual, detalla claramente los campos que están prohibidos de ser patentados, estos son:

*a. Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos:*

El descubrimiento no es lo mismo que invención, puesto que mientras el primero constata la existencia de algo, el segundo supone la intervención directa del hombre para la creación de un producto o un procedimiento novedoso, que contiene una regla utilizable prácticamente en el actuar humano.

El descubrimiento no requiere de plantear un problema ni de encontrar una solución. Este está totalmente apartado de la esfera de protección que establece la ley, ya que si bien enriquece el conocimiento humano, no aporta al campo tecnológico.

En cuanto a las teorías científicas, es claro que nos proporcionan métodos de explicación a la realidad, pero no llevan directamente a un fin práctico.

Los métodos matemáticos nos ayudan a solucionar determinados problemas técnicos, pero no llegan a constituir un procedimiento susceptible de ejecución, por lo tanto están alejados del campo de la técnica.

*b. Las materias que ya existan en la naturaleza.*

Se relaciona fundamentalmente con aquellas ciencias que tienen por objeto y resultado el estudio de la naturaleza misma, que siguen el método científico o experimental.

Si bien estas ciencias aportan al razonamiento lógico, se caracterizan por ser exactas y determinadas, lo que impide que se obtengan resultados con la dosis de novedad e intervención humana que se requiere para ser patentados.

*c. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética.*

Las obras literarias y artísticas carecen de aplicabilidad industrial, ya que su resultado práctico no puede ser utilizado directamente por la industria, por lo tanto no son susceptibles de ser patentadas.

Sin embargo tanto las obras literarias como las manifestaciones estéticas tienen una protección específica dentro de la Ley de Propiedad Intelectual, pero poseen connotaciones distintas que los diferencian.

También las creaciones estéticas que tengan una función utilitaria especial y determinada podrían protegerse como diseños industriales.

*d. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico – comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial.*

Es importante diferenciar los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, de aquellas que son para actividades económico – comerciales, puesto que las primeras como su nombre lo indica, se refieren a todas aquellos métodos de estudio, análisis, investigación para el desarrollo intelectual; mientras que las segundas se refieren a todos los métodos contables, contractuales, publicitarios, estratégicos para la actividad y desarrollo comercial.

Históricamente, el primer texto legal que derogó el patentamiento de los programas fue la ley francesa de patentes de 1968, al que siguió el Tratado de Washington de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el Convenio de Munich para la Patente Europea, tomando como base por la legislación de varios países europeos <sup>(2)</sup>.

Debido al requisito de “efecto técnico” o “aplicación industrial”, muchos tipos de software no son patentables. Por ejemplo, el software que mejora el funcionamiento del computador que lo ejecuta, tal como permitiendo que el equipo opere más rápido o haga un uso más eficiente de la memoria es potencialmente patentable, pero si el software simplemente se ejecuta en el computador, no hay ningún efecto técnico y no es patentable.

---

(2) Bergel Salvador, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 29.

Los métodos comerciales y numerosos otros tipos de procesos usualmente tampoco se pueden patentar debido a esta misma objeción. Incluso en Estados Unidos dónde históricamente ha primado el concepto de que las patentes no están limitadas a invenciones en el ámbito de las “artes tecnológicas” la tendencia parece cambiar.

El pasado mes de octubre de 2009, un Tribunal de Apelación de los Estados Unidos modificó drásticamente la ley de patentes, acercando así las normas de este país a las de otros en lo relativo a las invenciones que se pueden patentar (caso Bilski). El Tribunal de Apelación del Circuito Federal anuló uno de sus precedentes fundamentales y redujo fuertemente los tipos de métodos y procesos que pueden ser objeto de protección mediante patentes.

#### **1.2.2. Excepciones a la patentabilidad.**

De acuerdo al artículo 20 de la Decisión 486 de la CAN (art. 126, Ley de Propiedad Intelectual), se excluye de la patentabilidad expresamente:

- a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema;
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y,
- c) Las plantas y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para obtenciones de plantas o animales.

En la historia del derecho de propiedad intelectual, han sido reiterados tres casos de excepción de patentabilidad, estos son:

- Las invenciones de productos químicos farmacéuticos y alimenticios,
- Las invenciones relativas a la materia viva,
- Las invenciones que resultan contrarias a la moral y las buenas costumbres.

Estas excepciones fueron progresivamente cambiando, debido a las múltiples presiones que surgieron a nivel internacional, es por esto que hoy por hoy la patentabilidad de los productos farmacéuticos ha sido universalmente aceptada, así como también la materia viva.

El tema de las invenciones que resultan contrarias a la moral y buenas costumbres, no parece tener mayor aplicación en el derecho de propiedad industrial, ya que se considera ilógico que una persona pretenda obtener una patente en base a una invención que contrarie principios elementales. Sin embargo, las concepciones de orden público y buenas costumbres obtienen diversas interpretaciones, dependiendo de cada país.

Es así que la protección de la salud, de la vida de personas y animales, la preservación de vegetales y el evitar ocasionar más daños al medio ambiente son disposiciones y principios que van ganando espacio en acuerdos relacionados con la Propiedad Intelectual, como se verá más adelante en este trabajo.

Dentro del artículo 126 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, se establece que por ir en contra de la moral, también están excluidos de ser patentados:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;
- b) El cuerpo humano y su identidad genética;
- c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,
- d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales.

En el caso de la hormona RELAXINA, en la Oficina Europea de Patentes, se dio por ejemplo el siguiente fundamento respecto de la aplicación de esta norma:

*“La alegación de que va a patentarse la vida humana es infundada. Merece la pena señalar que el ADN no es vida sino una sustancia química que presenta información genética. La patente de un único gen humano no tiene nada que ver con la patente de la vida.”* <sup>(3)</sup>

### **1.3. Trámite para la obtención de una patente**

#### **1.3.1. Presentación de la solicitud de patente.**

La solicitud de patente está compuesta de las siguientes partes:

- 1) El formulario de solicitud administrativa,
- 2) Los documentos técnicos de la invención, que incluye tanto el nombre, resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos y fórmulas correspondientes.

---

(3) Bergel Salvador, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 38.

- 3) Los documentos formales tales como: nombramiento del Representante Legal, cuando el solicitante sea una persona jurídica; poder que faculte al apoderado a tramitar la solicitud de registro de la patente, en el caso de que el solicitante no lo haga por sí mismo.
- 4) Si se reivindica prioridad se debe entregar una copia certificada, traducida y legalizada de la primera solicitud de patente que se hubiere presentado en el exterior.
- 5) El documento que acredite la cesión de la invención o la relación laboral entre el solicitante y el inventor.

El artículo 36 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (art. 27 Decisión 486 de la CAN), establece que la solicitud de patente deberá contener lo siguiente:

- a. Identificación del solicitante y del inventor, con la determinación de sus domicilios y nacionalidades,
- b. Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones,
- c. Título o nombre de la invención; y,
- d. Identificación de la prioridad reivindicada, si fuera del caso.

A esta solicitud se le deberá anexar los siguientes documentos, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del mismo Reglamento:

- a) La descripción detallada de la invención, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren necesarios.

Cuando la invención se refiera a material biológico, deberá detallarse debidamente en la inscripción; se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria designada por el IEPI;

- b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;
- c) Copia de la solicitud de patente presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad;
- d) El documento que acredite la cesión del derecho de prioridad reivindicado, si fuere del caso;
- e) El documento que acredite la cesión de la invención o el documento que acredite la relación laboral entre el solicitante y el inventor, si fuere del caso; y,
- f) El documento que acredite la representación del solicitante, si fuere del caso.

De acuerdo al artículo 134 de la Ley de Propiedad Intelectual (art. 33 de la Decisión 486 de la CAN), la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se encargará de colocar la fecha y hora en que fue entregada la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo, siempre y cuando cumpla con los requisitos del literal (a) y (b) indicados anteriormente.

Esta solicitud tiene que ser presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, la misma que pasará por un examen para verificar si se cumplen todos los requisitos de patentabilidad que exige la ley.

También se tomará muy en cuenta el alcance de las reivindicaciones, es por esto que la solicitud puede ser objeto de modificaciones en el caso de ser necesario.

### **1.3.2. Derecho de patente correspondiente al primer solicitante**

Al igual que en otros muchos países, el Ecuador ha adoptado un sistema registral para la obtención de los derechos sobre

invenciones. "La ley adopta el criterio de que el derecho a la patente corresponde al inventor que primero haya presentado la solicitud de patente". (4).

Este sistema basa la adquisición de derechos sobre una invención en la fecha de presentación de la solicitud, es por esto que quien tiene preferencia es la persona o solicitante que tenga la fecha de presentación o de prioridad reconocida más antigua.

### **1.3.3. Prioridad Internacional**

El artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que quien haya depositado una solicitud de patente, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países signatarios de dicho tratado, gozará de un derecho de prioridad para efectuar el mismo depósito en otros países miembros durante doce meses a contar de la fecha de la primera presentación para el caso de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad, y de seis meses para dibujos o modelos industriales y marcas.

Se entiende como fecha de prioridad, a la fecha correspondiente a la presentación de la primera solicitud.

Cuando se presenta una solicitud de patente que declara tener prioridad de un depósito extranjero, la Oficina de Patentes que recibe cambiará la fecha de presentación de la nueva solicitud por la fecha de prioridad.

---

(4) Alvares Alicia, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 88.

El artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que en el caso de que una primera solicitud de patente de invención sea válidamente presentada en un país que sea miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador, y en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, otorga al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad por el período de un año desde la fecha de esa solicitud, para solicitar en el Ecuador una patente sobre la misma invención.

#### **1.3.4. Contenido y forma de la solicitud de la patente**

##### **A. Unidad de Invención.**

La solicitud de patente entenderá como unidad inventiva que se pretenda proteger un único concepto inventivo, es decir cada solicitud podrá referirse a una sola noción, sin embargo también podrá estar compuesta por un conjunto de problemas que estén relacionados entre sí y en unidad formen una sola idea.

Esta disposición la encontramos en el artículo 136 de la Ley de Propiedad Intelectual en donde se indica que en una solicitud de patente deberá estar contenida una sola invención, o en su defecto un grupo de invenciones siempre y cuando estén relacionadas entre sí y formen un único criterio inventivo.

##### **B. Memoria Descriptiva.**

La descripción de una invención tiene por objeto dos funciones:

- 1) Dar a conocer el contenido de la invención de manera tal que, una persona experta en el campo técnico correspondiente pueda verificarla y que el examinador de patentes pueda evaluarla.
- 2) Presentarse de manera estructurada de acuerdo a lo que establecen las reglas fijadas, con el fin de que la información técnica que contiene pueda ser recuperada.

El artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la descripción de la patente deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

### **C. El Resumen.**

De acuerdo a las indicaciones establecidas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), las formalidades que debe tener todo resumen son:

- Ser claro,
- Ser exacto,
- Ser conciso,
- Estar redactado en lenguaje simple para ser comprendido tanto el invento como la resolución,
- Estar acompañado por un dibujo principal, diagrama o fórmula según sea el caso.

El objetivo del resumen es facilitar la búsqueda del documento, sin tener que recurrir al documento completo.

Es importante tomar en cuenta que de acuerdo a nuestra legislación el resumen no produce efectos legales, ya que sirve únicamente para efectos de publicación e información técnica.

#### **D. Los Dibujos.**

Los dibujos tendrán el mismo valor que la descripción en cuanto a la divulgación, puesto que ambos deberán estar íntimamente relacionados, ya que los dibujos simplemente vendrán a explicar e ilustrar lo que está escrito en la descripción de la patente.

Existen 3 razones para que se anexen dibujos a la memoria descriptiva, estas son:

- ✓ Si resulta indispensable para comprender la invención,
- ✓ Si resulta indispensable para la ejecución de la invención; y,
- ✓ Si previamente en la descripción se hace referencia a un dibujo.

Así como todos los demás elementos de la solicitud, los dibujos deberán ser claros para facilitar la comprensión y entendimiento de la descripción, y contribuir a la divulgación de la invención.

#### **E. Las Reivindicaciones.**

La reivindicación define el objeto de la protección sobre el que se extiende el derecho de patente. En ella se detallan los elementos que constituyen la invención tal y como el solicitante del derecho pretende exclusivizarla. Sobre aquella se construye el objeto a través del cual el derecho de patente se hará efectivo. <sup>(5)</sup>

---

(5) Vidal Miguel, *Estudios sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patentes*, 2005, # Pág. 12.

Las reivindicaciones en una patente establecen el área técnica dentro de la cual el titular de la patente tiene el derecho exclusivo para su producción, utilización o venta.

El objetivo de las reivindicaciones es definir de forma concreta los límites que abarca la invención, sus características técnicas con lo cual se da alcance a la patente.

La importancia fundamental de las reivindicaciones radica en que el derecho de propiedad concedido por una patente se determina en primera instancia por las reivindicaciones.

Normalmente las reivindicaciones deben ser el resultado de un proceso de abstracción basado en los ejemplos contenidos en la memoria y expresar, en términos generales, la solución al problema técnico descrito y ejemplificando en la misma. Esta generalización encuentra su límite en que debe ser precisa, clara y razonable para una persona del oficio, y no debe incluir posibilidades que no resuelvan el problema que la invención plantea. (6)

El artículo 39 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual establece que, la solicitud presentada en el Ecuador no podrá reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en la solicitud prioritaria. El texto de la memoria descriptiva y reivindicaciones podrá también ser una combinación de dos o más solicitudes relacionadas a la primera solicitud presentada en el exterior, si conforma un solo concepto inventivo.

Quien reivindique una prioridad deberá indicar en base a qué instrumento jurídico lo hace.

---

(6) Álvarez Alicia, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 99

## **F. Conversión en modelo de utilidad.**

De acuerdo al artículo 83 de la Decisión 486 de la CAN (art. 138, Ley de Propiedad Intelectual), el solicitante de una patente de invención podrá sugerir que el petitorio se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad o viceversa.

La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial y se sujetará al trámite previsto para la nueva modalidad.

El artículo 41 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual establece que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá al solicitante el término de treinta días, contados a partir de la notificación, término que puede ser prorrogable por una sola vez y por igual lapso, para que este acepte o rechace la propuesta. El silencio del petionario se considerará como una aceptación tácita de la propuesta.

### **1.3.5. Trámite de la Solicitud.**

Una vez recibidos todos los documentos que exige la ley, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, examinará la solicitud. Este examen está dividido en las siguientes etapas:

#### **1) Examen Preliminar**

De acuerdo a lo que establece el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación, si la solicitud se ajusta a los aspectos formales que dicta la ley.

Si una vez examinada la solicitud no cumple con todos los requisitos, se notificará al solicitante para que complete dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de notificación, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si el plazo termina y no hay respuesta del solicitante, se declarará abandonada la solicitud.

### *2) Publicación de la solicitud*

Se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual un extracto de la solicitud, al mes siguiente correspondiente. El solicitante puede pedir que se difiera la publicación del extracto hasta por dieciocho meses.

El expediente quedará reservado hasta el momento de su publicación, y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentado en la solicitud.

### *3) Observaciones de terceros*

Una vez realizada la publicación del extracto de la solicitud de patente, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez, en el período de treinta días hábiles siguientes a la publicación, oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titularidad de la invención.

El período para presentar oposiciones podrá ampliarse por uno igual, a petición de parte interesada en presentar oposiciones, si manifestare que necesita examinar la descripción, reivindicaciones y los antecedentes de la solicitud.

Es importante señalar que la persona que presente oposición sin fundamentos válidos responderá por los daños y perjuicios, que podrán ser demandados ante la jueza o juez competente.

#### *4) Examen de fondo*

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, notificará al solicitante para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, presente sus argumentaciones, documentos o redacte nuevas reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo creyere conveniente. Este término podrá ampliarse por una sola vez y por un período igual.

Posterior a esto la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará un examen obligatorio sobre la patentabilidad de la invención.

Para este examen podrá requerir de informes de experto o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención.

Si se creyere necesario, también se puede solicitar de informes de oficinas nacionales competentes de otros países.

Los resultados de estos exámenes serán considerados como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

## **5) Resolución de la Solicitud**

La resolución definitiva puede presentarse en tres escenarios diferentes:

**5.1. Resolución favorable.-** Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de concesión de la patente.

**5.2. Resolución parcialmente desfavorable.-** Se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente motivada.

**5.3. Resolución denegatoria.-** Se negará la concesión de la patente, mediante resolución motivada.

## **1.4. Derechos que se confieren al titular de una patente**

### **1.4.1. Alcance de la protección.**

La protección que confiere una patente está definida por el contenido de las reivindicaciones, por eso se dice que son su alma y que sólo la tecnología incluida en ellas está protegida.

En el caso de que un solicitante no las ha redactado correctamente, aquellos aspectos de la invención incluidos en la descripción, pero que no figuran entre las reivindicaciones, pueden ser utilizadas o explotadas por cualquier otra persona sin la autorización del titular.

El artículo 148 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o

planos y cualquier otro elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para interpretar las reivindicaciones.

Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

#### **1.4.2. Prohibiciones a terceras personas**

El artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que la patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

1. Fabricar el producto patentado,
2. Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importado o almacenarlo para alguno de estos fines,
3. Emplear el procedimiento patentado,
4. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los numerales 1) y 2) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado,
5. Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y,
6. Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.

#### **1.4.3. Excepciones al derecho de exclusividad sobre la patente.**

El artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, indica que el titular de una patente no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en los siguientes casos:

- a) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial,
- b) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel exclusivamente experimental, académico o científico; o,
- c) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular de una licenciatuara o de cualquier otra persona autorizada para ello.

Es preciso señalar que, de acuerdo al artículo 55 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se establece que los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En ese caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizado tal utilización o explotación.

## CAPITULO II

### *Licencias Obligatorias de patentes.*

#### **2.1. Historia y concepto de Licencia Obligatoria**

Las licencias obligatorias, conocidas también como licencias no voluntarias, son una antigua institución del régimen mundial de patentes.

Su desarrollo cobró empuje a inicios del siglo XX, cuando estaba en debate el tema de introducir el patentamiento de productos químicos en diversos países europeos.

Se puede decir que su primera regulación se dio en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1925, dentro del cual, en el artículo 5 se establece que: *una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sub-licencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.*

Esta disposición fue adoptada por la legislación en la mayoría de países del mundo, sin necesidad de ser países miembros del Convenio de París.

Las licencias obligatorias se las considera de igual manera, como un mecanismo importante para evitar el ejercicio abusivo de un mercado, es decir, para evitar monopolios de los derechos conferidos por las mismas.

Las razones para que una licencia obligatoria sea concedida son varias, y para dilucidarlas se deben destacar algunos antecedentes importantes de diferentes países del mundo, como son:

- En Francia, su legislación convino otorgar licencias obligatorias por razones de interés público, tales como la defensa de la salud pública, de la economía nacional y para el perfeccionamiento de inventos patentados.
- En Canadá, la ley canadiense en 1969 decidió emitir licencias obligatorias para productos farmacéuticos. A partir de la expedición de esta ley, se hizo extensivo a otros países del mundo, con lo cual se abrió la posibilidad de utilizar este tipo de licencias para la producción o importación del producto patentado.
- En Gran Bretaña, la ley británica, estableció las licencias de derechos en 1977. Esta ley tuvo buena aceptación y a finales de los ochentas, más de cien solicitudes de licencias de derechos habían sido solicitadas en el Reino Unido.

Las licencias obligatorias fueron también expresamente incluidas en el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), en donde, en el artículo 31, específicamente se deja a libre criterio de la legislación de cada país el determinar los motivos para el otorgamiento o concesión de licencias obligatorias, pero sin embargo señala varias razones particulares, tales como: emergencia nacional, prácticas anticompetitivas, patentes dependientes y uso gubernamental.

En este Acuerdo se encuentran especificadas las condiciones que deben reunirse para la concesión de una licencia, más no limita el

derecho de los países miembros para definir en que casos se concederán.

Dentro de los ADPIC se permite que los Miembros autoricen el uso por terceros o con fines públicos no comerciales, sin autorización del titular de la patente.

El Acuerdo no establece limitaciones para permitir ese uso, pero si estipula varias condiciones que se deben cumplir con el fin de proteger los intereses legítimos del titular de una patente.

Existen dos principales condiciones que rigen como norma general, estas son:

1. Intentar obtener la licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales razonables; y,
2. El titular de los derechos de la patente, deberá recibir una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso.

Se puede definir a las licencias obligatorias como aquellas licencias concedidas por la Administración, sin o contra la voluntad del titular de la patente, en beneficio de un tercero que la ha solicitado de acuerdo con algunos de los supuestos que prevé la ley (7).

---

(7) Correa Carlos, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 168.

## **2.2. Motivos para el otorgamiento de licencias obligatorias según los ADPIC**

El artículo 31 de este Tratado, como se indicó anteriormente, concede la plena libertad a las legislaciones de cada país Miembro para especificar los motivos de otorgamiento de una licencia obligatoria, es decir, únicamente se determinan las condiciones que deben reunir para la concesión.

Sin embargo, este tratado nombra algunos motivos específicos para otorgar una licencia obligatoria, estos son:

### **2.2.1. Salud y alimentación pública, u otras razones de interés público.**

El Acuerdo del ADPIC, en su artículo 8, reconoce el derecho que tienen las partes para adoptar medidas necesarias para proteger la salud y la alimentación pública, así como también el promover el interés público en sectores de vital importancia para el desarrollo socio – económico y tecnológico, tomando en cuenta que tales medidas no sean contrarias a las disposiciones contenidas en el acuerdo.

#### **2.2.1.1. Casos en que se aplica.**

Las diversas legislaciones latinoamericanas han incluido en sus normativas ciertas cláusulas de esta naturaleza para tratar situaciones en el que se encuentre comprometido el interés público.

Utilidad pública o seguridad nacional implica el asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, tales como alimentos, medicinas, así como también la protección al medio ambiente y la atención a situaciones de emergencia que se presenten.

En el Consejo del ADPIC se ha estado debatiendo la cuestión de cómo facilitar el otorgamiento de licencias obligatorias en los países en desarrollo que no cuentan con suficiente capacidad de fabricación. (8)

Resulta conveniente buscar una solución mesurada con el fin de entregar medicamentos de excelente calidad al menor precio posible, para garantizar que se atienda de manera prioritaria las necesidades de las personas más necesitadas en los países en desarrollo, pero tampoco será eficaz utilizar a la licencia obligatoria como instrumento de negociación con las empresas, ni de favorecer económicamente a unas empresas frente a otras en el mercado.

También se debe establecer condiciones claras que incentiven económicamente a los proveedores, para que estos realicen las exportaciones de medicamentos a los países en desarrollo.

#### **2.2.1.2. Procedimiento establecido en el Ecuador.**

El procedimiento para conceder licencias por razones de utilidad pública dependerá de las normas establecidas en las legislaciones de cada país.

En nuestro caso, de acuerdo a lo que establece el Decreto 118 dictado por el Presidente de la República el pasado 23 de octubre de 2009, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es competente para otorgar licencias obligatorias sobre las patentes de medicamentos de uso humano a quienes las soliciten, siempre que se cumplan con todos los requisitos exigidos por Ley y esa norma especial.

---

(8) John Barton, Daniel Alexander, Ramesh Marshelkar Frs, Dra. Gill Samuels CBE, Dra. Sandy Thomas, Carlos Correa Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, Londres, 2003, # Pág. 58

Cada circunstancia deberá ser fundamentada y el IEPI actuará conjuntamente y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Además se aplicarán las mismas disposiciones para la concesión de cualquier licencia obligatoria que fueron detalladas anteriormente.

### **2.2.2. Emergencia nacional y extrema urgencia.**

El artículo 31 del ADPIC, especifica que solamente se permitirá la obtención de licencias obligatorias, cuando el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables, y que luego de realizar esos intentos no hayan obtenido un resultado en un plazo prudencial.

Sin embargo, los Países Miembros estarán exentos de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial.

Cuando se den estas circunstancias de extrema urgencia deberá ser notificado en cuanto sea posible el titular de los derechos de la patente.

Es importante señalar, que en estos casos, por tratarse de urgentes, se puede hacer una excepción a la regla y se puede dejar de lado el requisito de las negociaciones previas entre las partes.

### **2.2.3. Uso público no comercial.**

Esta situación se presentará cuando un Gobierno esté directamente interesado en la utilización de un invento previamente patentado.

Este requerimiento puede en ocasiones afectar a otras áreas como la producción de medicamentos, es por esto que necesariamente tiene que ser con fines no comerciales.

En el mismo artículo 31 del ADPIC, se indica que cuando se trate de una licencia para uso público no comercial, el gobierno o el contratista que tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, deberá informar sin demora al titular de los derechos.

#### **2.2.4. Prácticas anticompetitivas.**

Las prácticas anticompetitivas es una de las principales razones por las cuales se creó el régimen de las licencias obligatorias, teniendo como fin trascendental el impedir el ejercicio monopólico de los derechos conferidos al titular de una patente.

Para el otorgamiento de una licencia obligatoria por este motivo en específico, se requiere determinar la existencia de la práctica anticompetitiva por proceso judicial o administrativo.

Esta disposición está contenida en el artículo 31 del ADPIC, literal k, donde se establece que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos.

En la fijación de la remuneración se tomará en cuenta que el fin de la licencia es remediar una práctica anticompetitiva, lo que puede llevar incluso a la concesión de una licencia sin regalías.

##### **2.2.4.1. Antecedentes.**

Como es de conocimiento de todos, las prácticas monopólicas afectan la competitividad y el bienestar de la población al mantener un mercado cerrado con altas tarifas y precios en bienes y servicios.

Cada país tiene derecho a desarrollar dentro de sus propios parámetros y legislación, un mercado que convenga tanto a las importaciones como exportaciones, con el fin de que haya una libre competencia y el consumidor final no resulte perjudicado.

“Refusal to deal”, o negativa a negociar, es una práctica monopólica que se aplica en los convenios de licencia, la cual es condenada en muchos países industrializados, al igual que otras cláusulas restrictivas.

Existen tres criterios fundamentales para justificar la aplicación de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, estas son:

- 1) Las conductas que abarcan al producto patentado en sí y que afectan al consumidor final o al interés público. En otras palabras, esta situación se da cuando se trata de precios excesivos.
- 2) Aquellas que perjudican a competidores actuales o potenciales del titular de la patente, incluyendo la realización de investigaciones.
- 3) Las que pertenecen a cláusulas restrictivas en convenios de licencia, como compras atadas, de distribución, etc.

Las soluciones frente a estas prácticas anticompetitivas, las encontramos en normas específicas contenidas en las diferentes legislaciones que posee cada país respecto a la propiedad intelectual.

En el acuerdo del ADPIC, se establece como principios básicos el equilibrio de derechos y obligaciones de los titulares de derechos de propiedad intelectual, así como también de la adopción de medidas para impedir abusos y prácticas anticompetitivas.

Sin embargo, podemos notar que la propiedad intelectual en América Latina ha sido parte de un proceso de expansión y fortalecimiento que no ha sido paralelo con un fortalecimiento del derecho de defensa de la competencia; situación que es totalmente contraria a lo que se da en los países industrializados.

Esto implica una desigualdad entre los derechos exclusivos de los titulares de las patentes con los intereses de los innovadores y sus concurrentes, lo cual provoca de cierta manera el origen de prácticas monopólicas y abusos de sus derechos.

#### **2.2.4.2. Casos en que procede.**

Existen varios casos que se pueden considerar como prácticas anticompetitivas, pero entre las más importantes y destacadas en América Latina se encuentran las siguientes:

a. La delimitación de precios comparativamente excesivos, respecto de lo determinado en el mercado, o que resultan discriminatorios de los productos patentados.

Esta situación se da específicamente cuando existen ofertas de abastecimiento de mercado o precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto (dumping).

b. El rehusarse a abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables y no excesivas; y,

c. La obstrucción de actividades comerciales o productivas.

### **2.2.5. Falta o insuficiencia de explotación.**

Este tema puede considerarse que fue uno de los más controvertidos en las negociaciones del ADPIC, por las diversas dificultades que surgieron para poder llegar a un acuerdo.

El artículo 27 de este acuerdo establece que los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

Esta disposición se puede interpretar como una prohibición expresa de la obligación de explotación, que requiera ejecución industrial del invento en un país determinado.

Otra interpretación sería que se indica como requisito de esta disposición, el dar un trato igual tanto para productos importados como para los producidos internamente.

### **2.2.6. Protección al medio ambiente.**

Como es de conocimiento de todos, durante los últimos años nuestro medio ambiente se ha ido deteriorando a gran escala por diversas circunstancias, pero sobre todo por la imprudencia e inconsciencia del hombre.

La degradación del medio ambiente no conoce fronteras nacionales, es por esto que el daño que se provoca en una parte del mundo, repercute inmediatamente al extremo opuesto del mismo.

Las Naciones Unidas tienen la labor de desempeñar un papel trascendental y fundamental en relación con la protección del medio ambiente a escala mundial y con el fomento del desarrollo sostenible.

En materia de patentes, se ha considerado que las licencias obligatorias resultarían convenientes para contribuir a difundir la más amplia utilización de tecnologías que guarden armonía con la naturaleza, así como también de tecnologías ya existentes para la protección del medio ambiente

En lo que respecta a los titulares, estos no pierden los derechos que poseen sobre la patente, adquieren adicionalmente el derecho de recibir un pago por la autorización que entregan para la utilización de su invención.

#### **2.2.7. Licencias por dependencias de patentes.**

Las licencias por dependencia de patentes constituyen un importante componente pro-competitivo y pro-innovación de un régimen de patentes, ya que su disponibilidad permite a terceros mejorar invenciones ya protegidas sin que se les impida el uso de sus mejoras. <sup>(9)</sup>

El titular de una patente posterior podrá exigir en cualquier momento la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente anterior, siempre que su invención suponga un avance significativo en relación con el objeto de la primera patente y que sea de una importancia económica considerable.

---

(9) Correa Carlos, *Derecho de Patentes*, Buenos Aires, 1996, # Pág. 200.

El artículo 31, literal I), de los ADPIC establece como norma general las condiciones que deben tomarse en cuenta para la concesión de este tipo de licencia, las cuales son:

1. La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante, de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
2. El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
3. No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

#### **Condiciones para la concesión de licencias obligatorias.**

El acuerdo del ADPIC además de establecer varios motivos para el otorgamiento de las licencias obligatorias, determina también ciertas condiciones que tendrán que efectuarse para la concesión de las mismas, estas son:

#### **2.2.8. Circunstancias de cada caso individual.**

Esta disposición está inspirada en el concepto de la "*rule of reason*", que es una doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos, respecto del derecho antitrust, en donde se exige un tratamiento individualizado de cada caso.

El artículo 31 del ADPIC, en su literal a), indica que la autorización de los usos de patentes serán considerados en función de sus circunstancias propias, de cada caso individual.

Esta disposición no excluye que una vez evaluadas las circunstancias, las licencias deban someterse a una normativa común, tomando en cuenta ciertos parámetros para la fijación de tasa de regalías a ser abonada eventualmente.

#### **2.2.9. Esfuerzos previos para obtener la autorización del titular.**

Como regla general, antes de pretender obtener una licencia, el licenciataria deberá agotar todos los esfuerzos necesarios para conseguir la autorización del titular de la patente en términos y condiciones razonables, y que todos los esfuerzos realizados no hayan tenido éxito dentro de un período razonable en el tiempo.

Esta disposición establece como obligatoria la existencia de una negociación comercial previa con el titular para cualquier tipo de licencia, a excepción de las licencias por razones de emergencia sanitaria o seguridad nacional, ni para los casos en que se entrega una licencia para remediar prácticas anticompetitivas.

#### **2.2.10. Licencias no exclusivas.**

Tal como lo establecen la mayoría de legislaciones y el acuerdo del ADPIC, la autorización que entrega el titular de la patente al licenciataria para el uso de la misma, no es exclusiva y tampoco es intransferible.

Este carácter no exclusivo significa que el titular de la patente a su vez puede hacer uso de su derecho de explotación del invento en forma

paralela con el licenciataria, ya sea por sí mismo, o por otros licenciataria voluntaria.

Esto implica también que se podrá conceder más de una licencia obligatoria sobre una misma patente.

#### **2.2.11. Transferencia.**

Basándonos en el artículo 31 del ADPIC, literal e), se indica que solamente se podrá transferir una licencia obligatoria con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de aquella autorización.

Es importante indicar que esta disposición, permite que la licencia obligatoria se ceda, ya sea con otras tecnologías o con otros activos intangibles, sin que esto implique la transferencia de parte de un establecimiento físico o de parte de un negocio.

#### **2.2.12. Exportación.**

El literal f) del artículo 31 del ADPIC, establece que se autorizarán las licencias obligatoria principalmente para abastecer el mercado interno del país Miembro que autorice tales uso.

Si nos detenemos a interpretar esta disposición, podemos notar claramente que no excluye la posibilidad de poder utilizar esas licencias con fines de exportación, siempre y cuando esto no constituya la actividad principal del licenciataria obligatoria. Sin embargo, sería importante tomar en cuenta que dichas exportaciones podrían verse truncada por el ejercicio de los derecho de patentes paralela, registrada por el mismo titular en el exterior.

Si se tratase de licencias para solucionar o erradicar prácticas anticompetitivas, o en casos de emergencia sanitaria, por su naturaleza esta disposición no podría aplicarse.

### **2.2.13. Remuneración.**

El hecho de fijar una justa remuneración en cualquier campo de acción resulta en ocasiones complejo, esto se da por las múltiples circunstancias que es necesario tomar en cuenta para fijar un precio justo.

Sin embargo la concepción de justo varia de acuerdo al criterio que tenga cada persona; es por esto que si tomamos en cuenta el literal h) del artículo 31 del ADPIC, podemos notar que da apertura y libertad para fijar una remuneración, ya que simplemente indica que el titular de los derechos de la patente, recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización.

Esta disposición recoge tiene dos factores importantes que son:

- a. Por un lado establece que la remuneración se fijará de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Aquí se debe también tomar en cuenta las circunstancias del licenciatario, el sector donde opera, la finalidad de la licencia; así como también de la magnitud del mercado, de la antigüedad de la tecnología, el grado de competencia de productos y la cobertura de la patente.
- b. Por otro lado indica que hay que tomar en cuenta el valor económico de la autorización, es decir las tasas promedio de regalías pagadas por empresas independientes en el sector que se trate.

#### **2.2.14. Alcance y duración.**

El otorgamiento de una licencia obligatoria está sujeto a las disposiciones de cada legislación de un país Miembro del ADPIC, así como también de las disposiciones como norma general que se encuentran contenidas dentro de este mismo acuerdo y que fueron mencionadas anteriormente.

Sin embargo, si tomamos en cuenta lo que establece nuestra Ley de Propiedad Intelectual, podemos notar que en el artículo 154 de la misma, se establece que las razones para otorgar una licencia obligatoria serán razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional.

También se especifica que el alcance de la licencia estará contenida dentro del mismo de acuerdo a los términos y condiciones que se hayan fijado y puesto de acuerdo con el titular de la patente.

El artículo 155 de la Ley de Propiedad Intelectual establece también la posibilidad de acceder a una licencia obligatoria para frenar posiciones dominantes en el mercado y estas sean contrarias a la libre competencia.

Se entiende que la duración de la licencia será igual que el tiempo de duración de la patente, a menos que el interesado haya requerido una licencia limitada a un tiempo en específico. Esto, además, no significa que la licencia no pueda ser revocada. En el caso de nuestra legislación, el literal e), del artículo 156 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que se podrá revocar definitivamente la licencia, si el licenciataria incumpliera con los pagos y demás obligaciones.

La duración de una licencia también está limitada por las circunstancias que le dieron origen a la misma, puesto que si estas desaparecen, la licencia inmediatamente sería revocada ya sea de oficio o a petición de parte motivada. Esta disposición está contenida en el literal f), del artículo 156 de la Ley de Propiedad Intelectual.

### **2.3. Declaración de Doha sobre licencias obligatorias.**

Dentro de los temas más relevantes tratados en la reunión que se llevó a cabo en Doha, Qatar en noviembre de 2001, se hizo hincapié en la promoción y apoyo a la salud pública, buscando un libre acceso tanto a medicamentos existentes como a nuevos medicamentos, sin descuidar los efectos que podían traer dichos precios.

Como punto importante, se establece que cada legislación es independiente para adoptar medidas de protección a la salud pública, sin embargo en ella se determinan como forma flexible disponible el régimen de las licencias obligatorias.

Es importante mencionar que a los países que carecen de la capacidad para fabricar medicamentos, o que cuyas capacidades de fabricación en el ámbito farmacéutico son insuficientes o inexistentes; se les da la posibilidad de adquirir dichos medicamentos aplicando las normas existentes sobre licencias obligatorias.

En el 2003 y 2005 se decidió conceder esta facilidad de obtención de medicamentos genéricos más baratos producidos en otros lugares con un régimen de licencias obligatorias, sobre todo cuando los países no puedan fabricar por ellos mismos sus medicamentos.

Frente a la posibilidad de que ocurran desigualdades o problemas en cuanto a la utilización de licencias obligatorias respecto a

medicamentos pertenecientes sobre todo a países menos desarrollados, en el 2002 se tomó la decisión de conceder una prórroga hasta el 2016 a los países menos adelantados para proteger las patentes de productos farmacéuticos.

Sin embargo, la mayoría de estos países ya cuentan con la protección, por lo tanto deberán modificar su legislación. <sup>(10)</sup>

---

(10) John Barton, Daniel Alexander, Ramesh Marshalkar Frs, Dra. Gill Samuels CBE, Dra. Sandy Thomas, Carlos Correa, Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, Londres, 2003, # Pág. 59.

## **CAPITULO III**

### **El sistema de patentes en los países en desarrollo**

#### **3.1. Generalidades.**

El sistema de patentes desde una óptica social y económica, generalmente es visto con un papel positivo en el cumplimiento y desarrollo de sus funciones vinculadas a estos ámbitos, sin embargo, algunos estudios realizados sobre el sistema de patentes en varios países en desarrollo han revelado que en dichos países no se lograba cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos.

Básicamente esta situación puede darse por dos motivos claros que son:

- 1) El sistema de patentes de los países en desarrollo se ha adaptado a cumplir con requisitos o normas de carácter internacional, lo cual no ha permitido que desarrollen un propio sistema de patentes que se adapte al contexto nacional de cada país, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

Es claro que la mayoría de los países en desarrollo se adaptaron directamente a las leyes modelo de la OMPI, que debían ser utilizadas como pauta y modificadas de acuerdo a las condiciones específicas de cada país.

Muchos de estos países se esforzaron por modificar sus legislaciones en materia de patentes, y debido a la presión de los países desarrollados tuvieron que cambiar sus leyes y acoplarse a las del ADPIC.

2) La existencia de factores externos que repercuten en el sistema de patentes, tales como falta de tecnología, de conocimiento sobre la importancia y los beneficios que podían traer las patentes al crecimiento económico de un país, ausencia de políticas complementarias y planes de apoyo, entre otros.

Es importante recalcar que otro problema que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo es la falta o escases de investigadores e inventores potenciales, lo que impide alcanzar resultados que cumplan con el requisito de patentabilidad que es la innovación; sin contar además con la falta de instalaciones adecuadas para la investigación y la insuficiencia de fondos para invertir.

Los países en desarrollo no cuentan con un capital necesario para destinar al desarrollo de patentes; es por esto que también estarían incluidos otros factores que impiden el desarrollo del sistema de patentes, tal como es la capacidad, sensibilización y costo de tramitación de las solicitudes de patentes y del mantenimiento de los títulos, así como también es complicado el cubrir costos de adquisición y mantenimiento de derechos y sobre todo en el caso de surgir disputas los costos de un litigio.

La obtención de una patente no puede medir su influencia en el desarrollo económico en un país desarrollado o no desarrollado, ya que hay que tener en cuenta si esta patente ha sido explotada o no.

Estudios realizados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), revelaron que solamente eran explotadas comercialmente patentes en un 5% en Argentina y Chile, en el caso de Perú era de un 1,1%. (11)

---

(11) Mengistie Getachew, *Consecuencias del Sistema Internacional de Patentes en los países en desarrollo*, 2003, # Pág. 9.

El motivo para que una patente no sea explotada en un país en desarrollo se da básicamente por las estrategias comerciales de los titulares extranjeros de patentes, y al no tener un sistema de control que sancione o salvaguarde contra este tipo de abusos de patentes la situación sigue empeorando.

### **3.1.1. Políticas Complementarias y Medidas de Apoyo.**

Como se explicó anteriormente, varios países en desarrollo no han obtenido los beneficios esperados, ni han desarrollado adecuadamente su economía en base a la explotación de patentes, esto se debe en gran parte por la ausencia de medidas complementarias.

Para poder perfeccionar el sistema de patentes en los países en desarrollo se debería instaurar políticas fiscales, monetarias, normas legislativas y relacionadas entre sí.

El éxito de un sistema de patentes radica también en el compromiso por parte del gobierno de un país, de diseñar un plan junto con instrumentos de política, para lograr un desarrollo de tecnología local, y facilitar la transferencia y uso adecuado de tecnología extranjera.

Los países latinoamericanos deberíamos tomar el ejemplo de otros países no desarrollados, como es el caso de varios países de Asia Sudoriental, que se unieron y adoptaron medidas políticas para estimular la actividad inventiva local y fomentar la transferencia de tecnología del exterior.

Es claro además que existen grandes líneas de política económica que resultarían convenientes seguir para cerrar la gran diferencia de productividad que separa a los países en desarrollo de los del mundo

desarrollado, como podría ser dar una apertura comercial y vincular más estrechamente las economías latinoamericanas a los mercados más grandes y dinámicos del mundo.

Todo esto con el fin de obtener consensos y convenios con las grandes potencial mundiales en el ámbito de patentes y así ponemos a un mismo nivel de desarrollo y explotación inventiva.

### **3.2. Sistema Internacional de Patentes.**

En cuanto al régimen jurídico internacional en materia de patentes, existen varios acuerdos multilaterales, organizaciones internacionales, convenios regionales, tratados o protocolos y acuerdos bilaterales, que han sido principalmente creados para regular todo lo concerniente al ámbito de las invenciones.

Entre las principales organizaciones creadas para administrar dichos acuerdos multilaterales están:

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Organizaciones regionales de patentes como la Oficina Europea de Patentes (OEP)
- Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
- Organización regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).

El principal motivo para la creación de acuerdos internacionales en materia de patentes radica en el hecho de que las invenciones protegidas por patentes no tienen fronteras, sin embargo, si se establece que la protección es de carácter territorial, al buscar una protección en un país extranjero resultaría un tanto difícil por razones

tales como: considerar como trato discriminatorio, problemas de costo, tiempo, distinciones entre legislaciones nacionales, entre otras. Por esta razón los acuerdos en materia de patentes buscan mantener una armonía entre los distintos sistemas nacionales de patentes mediante el establecimiento de normas y requisitos comunes.

Los acuerdos internacionales en materia de patentes pueden considerarse de forma y de fondo. Entre los principales se podría decir que tanto el Convenio de París sobre la Propiedad Intelectual y el Acuerdo sobre los ADPIC tratan cuestiones de fondo.

### **3.2.1. Principales acuerdos multilaterales en materia de Patentes.**

#### ***a. El Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial.***

Este convenio se terminó en el año de 1883, sin embargo sufrió algunas enmendaduras en los años 1900, 1911, 1925, 1934, 1956, 1967 y 1993.

Históricamente, se puede decir que la exposición internacional celebrada en Austria en 1873 fue considerada como un hito histórico importante para la creación de un mecanismo internacional de protección de la propiedad intelectual. <sup>(12)</sup>

Este Convenio se lo considera como el primer acuerdo multilateral en la esfera de las patentes.

---

(12) Mengistie Getachew, *Consecuencias del Sistema Internacional de Patentes en los países en desarrollo*, 2003, # Pág. 17.

Los primeros países signatarios del Convenio de París fueron los principales países desarrollados, pero por parte de los países en desarrollo estuvieron presentes Brasil y Túnez, sin embargo el número de países en desarrollo que se fueron adhiriendo a este convenio se dio sobre todo en la década de 1990, debido al Acuerdo sobre los ADPIC.

Entre las principales normas y principios que establece este Convenio están el principio del trato nacional, el derecho de prioridad y las demás normas comunes.

A inicios del año 2002, formaban parte de este Convenio 164 países de todo el mundo, en su mayoría países en desarrollo. Existen varios criterios que indican que este Convenio refleja condiciones favorables para los países desarrollados y resulta inadecuado y desfavorable para los intereses de los países en desarrollo.

Sin embargo, al realizar un análisis profundo sobre este Convenio se puede determinar que el mismo da la posibilidad de atender las necesidades e intereses de los países en desarrollo en lo que respecta a requisitos y normas de las patentes.

Además entrega una amplitud en cuanto a las legislaciones nacionales en lo concerniente a licencias obligatorias, patentabilidad y establecimiento de procedimientos de oposición.

***b. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes.***

Este Tratado de Cooperación fue concluido en el año de 1970; en 1979 fue enmendado, y en 1984 fue modificado.

El principal objetivo o fin que se logró a través de este Tratado fue el de racionalizar los procedimientos previos a la concesión de patentes y requisitos como la presentación, búsqueda y examen, ya que se prevé la presentación de una sola solicitud, la realización de una búsqueda internacional en el estado de la técnica y la publicación internacional.

Los países miembros de este Tratado tienen la opción de presentar una solicitud internacional en sus oficinas nacionales de patentes y obtener un informe de búsqueda internacional para decidir continuar o no con su solicitud, con lo cual se estarían ahorrando costos y tiempo.

Dentro de este Tratado se encuentran especificados los tipos de asistencia técnica que se puede proporcionar a los países en desarrollo. Además se establece las dos fases del procedimiento de concesión de patentes, estas son:

- Fase Internacional: consiste en la presentación, búsqueda y examen preliminar internacional opcional.
- Fase nacional o regional: consiste en el procedimiento final de concesión de una patente en las oficinas nacionales o regionales.

***c. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)***

El Acuerdo del ADPIC fue firmado en 1994 y entró en aplicación en 1995; el mismo que forma parte del régimen de la Organización Mundial de Comercio, y antes de este, la propiedad intelectual no formaba parte de ningún acuerdo multilateral.

La característica principal del ADPIC, y la que hace que difiera de otros convenios en materia de propiedad intelectual, es el hecho de proporcionar un mecanismo eficaz de solución de controversias.

Es importante señalar los motivos por los que se llegó a suscribir el ADPIC, entre los principales están:

1. La necesidad de dar una mayor protección a la propiedad intelectual al mundo empresarial de los países industrializados, que eran víctimas de la piratería y falsificación, lo cual les traía grandes pérdidas económicas.
2. La necesidad de terminar con las deficiencias que existían respecto de las convenciones sobre propiedad intelectual, lo cual conllevaba al irrespeto de los derechos.

Si nos detenemos a analizamos este Acuerdo, podríamos determinar que busca impulsar el desarrollo de la protección por patentes en los países no desarrollados, el fomento de la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología; pero a pesar de la búsqueda de una uniformidad en las legislaciones de patentes en todo el mundo, es poco probable que este Acuerdo logre dar una correcta y efectiva armonización a nivel mundial, por las múltiples diferencias e intereses que entran en juego.

Además, la posición y los intereses de los países de mas desarrollo prevaleció en el articulado y ello ha impedido que los países de menor desarrollo establezcan un sistema de patentes que se adapte a sus necesidades y requerimientos.

### **3.3. Consecuencias en el progreso económico y tecnológico**

La capacidad tecnológica es sin duda uno de los principales factores que determina el nivel de desarrollo en materia de patentes que tiene un país.

Es por esto que el porcentaje y el número de solicitudes de patente realizadas por y en los países en desarrollo son directamente proporcionales a la capacidad tecnológica que tienen dichos países.

Al comparar el número de titulares de patentes de países desarrollados con aquellos que son de países en desarrollo, es notable la gran diferencia ya que las patentes que se otorgan en estos países, en su gran mayoría los titulares son residentes extranjeros.

El hecho de que la capacidad tecnológica de un país sea escasa, conlleva que la actividad inventiva sea limitada, y esto a su vez repercute en el ámbito internacional ya que las empresas extranjeras al conocer sobre esta situación tienen menos interés en solicitar protección por patente en ese país.

Muchos inventores de países en desarrollo no cuentan con los medios y recursos necesarios para presentar y tramitar sus solicitudes de patentes en otros países ya que resulta muy costo; sin embargo hay que destacar que a través del *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*, se otorga como beneficio a los habitantes de los países en desarrollo una reducción de hasta el 75% en las tasas, con lo cual se facilitaría la protección de sus invenciones.

La transferencia de tecnología que posee un país desarrollado puede considerarse una opción para el desarrollo en materia de patentes de los países no desarrollados, pero para que esta transferencia sea

eficaz depende de factores como la capacidad que tienen los países en absorber conocimientos de otros lugares para después adaptarlos y utilizarlos para la realización de sus propios objetivos.

Las políticas gubernamentales adoptadas por los países en desarrollo también juegan un papel importante en la transferencia de tecnología de los países desarrollados, ya que si existen restricciones, barreras o simplemente existen leyes contrapuestas, dificultaría totalmente esta transferencia.

Varios estudios indican que la dificultad no radica en importar, sino en transformar las tecnologías extranjeras, ya sea en forma de bienes de capital, licencias o inversiones. <sup>(13)</sup>

### **3.4. Evolución y tendencias futuras del sistema internacional de patentes y opciones en los países en desarrollo.**

El sistema internacional de patentes en la última década continua evolucionando y perfeccionándose a través del consenso de varios Tratados o Acuerdos de carácter internacional, en donde se han adoptado ciertos criterios válidos para que el régimen de patentes funcione de mejor manera.

Dentro los principales Tratados están:

#### *A. El tratado sobre el Derecho de Patentes*

Este Tratado fue suscrito en una conferencia diplomática llevada a cabo en el 2000, y cuyo principal objetivo radica en la armonización de requisitos de forma y de fondo para la concesión y el mantenimiento de patentes.

---

(13) Mengistie Getachew, *Consecuencias del Sistema Internacional de Patentes en los países en desarrollo*, 2003, # Pág. 25.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes establece la presentación de solicitudes de patente por vía electrónica, sin embargo, este requisito puede resultar un tanto dificultoso para aquellos países en desarrollo que no cuentan con los medios necesarios para ello; por esta razón se concedió un período de gracia y el otorgamiento de asistencia a estos países para facilitar la presentación por vía electrónica de las solicitudes de patente.

Este Tratado se extiende a los estados que son parte en el Convenio de París o a los miembros de la OMPI, a organizaciones intergubernamentales que tengan al menos un miembro que sea parte del Convenio de París o miembro de la OMPI y a organizaciones regionales de patentes que estén debidamente autorizados a formar parte de él.

#### *B. Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes*

Las disposiciones establecidas en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC dejaron varios temas de fondo a libre criterio de las legislaciones nacionales en materia de patente; por este motivo, el objetivo de este Proyecto es cubrir estos vacíos.

Los principales temas que trata el Proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes son la necesidad del carácter técnico de las invenciones, la definición del estado de la técnica y las exclusiones de la patentabilidad.

Las negociaciones de este Proyecto aún continúan ya que existen criterios contrapuestos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, lo cual impiden llegar a un acuerdo común.

### **3.4.1. Plan de acción de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**

Este programa fue presentado por el Director General de la OMPI en el año 2001, con la finalidad de realizar consultas a nivel mundial sobre las deficiencias existentes en el sistema internacional de patentes, para a su vez lograr que las legislaciones complementen y refuercen sus políticas en materia de patentes.

A partir de esta propuesta se llevaron a cabo varias asambleas con el fin de debatir las mejores opciones para el desarrollo futuro del sistema, así como también se presentaron los desafíos a los cuales se enfrentaba el mismo.

Un problema en común que consideraron tanto los países desarrollados como los países en desarrollo fue la carga de trabajo que tienen a su cargo y por lo cual era realmente necesario y urgente simplificar y racionalizar los procedimientos de patentes.

En el debate para tratar sobre esta problemática, el Grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC), se ofreció voluntariamente para participar de modo constructivo en el mismo. Sin embargo existieron delegaciones de países desarrollados tales como Estados Unidos y Canadá que criticaron la iniciativa del plan ya que lo catalogaron como ambicioso y hasta un tanto utópico ya que para llegar a la efectivización de los objetivos se requeriría de un largo período de tiempo.

Es importante también recalcar que varios países en desarrollo, de la misma manera que los países desarrollados, presentaron varias observaciones a esta iniciativa; la que más resaltó es el hecho de que se consideraba que no existía un equilibrio entre los intereses

existentes tanto de los usuarios del sistema como del público en general.

Con todas estas preocupaciones expuestas por los países miembros, el Director General de la OMPI declaró que el objetivo de esta iniciativa estaba siendo lograda, ya que se pudo conocer las inquietudes, insatisfacciones y deseos de los estados miembros, con la finalidad de continuar con debates para encontrar una solución común a las cuestiones planteadas.

### **3.4.2. Opciones.**

En un mundo cada vez más globalizado, en donde la relación entre el comercio internacional y la propiedad intelectual cada vez es más estrecha, surge como opciones principales para los países en desarrollo las siguientes:

#### **1. Permanecer fuera del sistema internacional de patentes**

Esta primera opción se caracteriza por ser la más fácil, así como también resulta ser la más costosa.

Es fácil ya que el hecho de que los países en desarrollo se queden al margen del sistema internacional de patentes, les permitiría hacer uso libre de tecnología generada por otros; sin embargo, la posibilidad de usar tecnología precaria de otros países en desarrollo no contribuye en nada a la evolución en materia de patentes. Además necesitarían contar con personal capacitado para adaptar, asimilar o copiar esta tecnología.

Resultaría costosa ya que el hecho de que los países en desarrollo terminen las relaciones con los países desarrollados, implicaría

limitaciones –e incluso retaliaciones- en los procesos de exportaciones o importaciones, lo cual repercutirá directamente en la economía de estos países.

Con este análisis se puede determinar que no es conveniente que los países en desarrollo se queden fuera de la evolución del sistema internacional de patentes, ya que a la larga pueden darse presiones comerciales por parte de los países desarrollados.

El hecho de que estos países queden fuera implica también que no hagan escuchar su voz y de que sus necesidades queden desechadas sin ser tomadas en cuenta, por ende no se podrá lograr un sistema equilibrado.

2. Formar parte del sistema internacional de patentes e influir en su desarrollo.

Esta segunda opción resulta mucho más apropiada que la primera, ya que el hecho de participar directamente en las negociaciones y debates en materia de propiedad intelectual, permitiría lograr mejores resultados en beneficio no solo de los países desarrollados sino también de los países en desarrollo.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que en las legislaciones de los países en desarrollo no tienen como prioridad en sus políticas a la propiedad intelectual, y no la consideran como un instrumento para su desarrollo.

Es evidente la poca participación de estos países en importantes debates que se han llevado a cabo en materia de patentes, tales como el Acuerdo sobre los ADPIC, las negociaciones de la Ronda de Uruguay, entre otras.

El problema que tienen los países en desarrollo para no participar de forma continúa y efectiva en estas negociaciones radica en el hecho de carecer de requisitos esenciales como: contar con expertos en propiedad intelectual, tener recursos económicos necesarios y poseer capacidad técnica.

### **3.4.3. Opciones para enfrentar al Sistema Internacional de Patentes.**

- Los países en desarrollo deberían proporcionar un sistema de patentes que favorezca la competencia y límite del campo en materia de patentes, aplicando normas estrictas de patentabilidad, facilitando la competencia y promoviendo la innovación local.
- Incluir en las legislaciones de los países en desarrollo, políticas que consideren el establecimiento de la protección del modelo de utilidad con el fin de motivar y recompensar dichas innovaciones, antes que fundir los estándares de patentabilidad.
- Los países en desarrollo requieren tener una estrategia clara para afrontar el riesgo de que una armonización de leyes de patentes a nivel internacional traiga como consecuencia normas que no toman en cuenta las necesidades e intereses de estos países. Como estrategia podría ser buscar obtener una flexibilidad en cuanto a estándares de patentes tanto para países desarrollados como no desarrollados; además se podría rechazar el proceso si es notorio que el resultado será únicamente favorable para los países desarrollados.

### **3.4.5. Opciones para transferencia de tecnología.**

Si bien es cierto que con los ADPIC se ha conseguido reforzar la protección global hacia los proveedores de tecnología, no debemos únicamente estar limitados al mismo, debemos tomar en cuenta otras opciones que podrían facilitar la transferencia de tecnología tales como:

- Los países desarrollados deberían fomentar una investigación y cooperación más eficaces con los países en desarrollo.
- Los países en desarrollo deberían unirse y colaborar entre sí para hacer más amplia y consistente su capacidad tecnológica y científica.
- Los países en desarrollo podrían colaborar con los países en desarrollo otorgándoles licencias de tecnología, lo cual se podría considerar como política de incentivo para la transferencia de tecnología.
- Colaborar con los países en desarrollo concediendo o destinando fondos públicos con el fin de promover la capacidad tecnológica propia de los países en desarrollo.
- Dictar políticas eficaces de competencia en los países en desarrollo.

- Suscribir compromisos para garantizar que los beneficios de la investigación financiada por el sector público sean disponibles para todos, incluidos los países en desarrollo.(14)
- Suscribir compromisos para garantizar el acceso libre a las bases de datos científicas. (15)

#### **3.4.4. Estrategias para la participación eficaz en las negociaciones**

Para lograr una participación eficaz de los países en desarrollo en el sistema internacional de patentes es necesario que pongan en práctica ciertas medidas tanto en el plano nacional, regional e internacional.

##### *Plano Nacional*

El punto fundamental en el plano nacional es el de tomar conciencia de la importancia que tienen las patentes en el desarrollo económico de un país.

Los gobiernos deberían implementar mecanismos para adaptar los progresos obtenidos en el plano internacional a sus naciones, debatir sus problemáticas con el fin de tener criterios claros para participar a través de delegados en las organizaciones internacionales.

---

(14) Carlos Correa, John Barton, Daniel Alexander, Ramesh Marshelkar Frs, Dra. Gill Samuels CBE, Dra. Sandy Thomas, Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, Londres, 2003, # Pág. 36.

(15) IBIDEM.

### *Plano Regional*

Es importante que los países en desarrollo pongan en la mesa de discusión todos sus intereses que tienen en común y se unan para formar una Organización Regional en materia de propiedad intelectual.

Esto debería darse tomando el ejemplo de organismos regionales en otras materias existentes en América Latina, como es el caso del ALBA, CAN, MERCOSUR, entre otras.

El hecho de unirse entre países de una misma región contribuye a poder tener representantes en las negociaciones internacionales que se lleven a cabo en materia de propiedad intelectual, así como ayudaría a examinar las cuestiones desde una perspectiva distinta y poder desarrollar una postura razonada.

### *Plano Internacional*

Los organismos regionales en materia de Propiedad Intelectual de los países en desarrollo de todo el mundo deberían unirse, con el fin de tener una postura fuerte en los procesos de negociación a nivel internacional, y así obtener mejores resultados en beneficio de los mismos. La clave de todo esto radica en tener ideas razonables, coordinadas y una postura debidamente sustentada.

## **CAPITULO IV**

### **Las patentes de invención y su relación con el desarrollo económico del Ecuador y América Latina.**

#### **4.1. Ventajas.**

1. La patente de invención constituye una herramienta muy importante y fundamental para todos aquellos inventores que dedican años de estudio, de investigación, de esfuerzo y además invierten grandes rubros de dinero, con el fin de llevar a cabo ciertos procedimientos o productos novedosos que sean de aplicación industrial, y que a su vez le permitan mantener la exclusividad del mismo durante un determinado período de tiempo, con lo cual puede recuperar su inversión así como también obtener notables réditos económicos.
2. La patente de invención constituye un factor que, directa o indirectamente, influye en el desarrollo, progreso y mejoramiento de la industria y tecnología, ya que en la actualidad estamos frente al fenómeno de la globalización que hace que la sociedad mundial se vuelva más competitiva y solamente quien que se destaca entre los demás puede surgir y obtener grandes beneficios.
3. La patente de invención motiva a la creatividad de los investigadores para llevar a la práctica sus invenciones, dándole la protección respectiva y evitando que terceras personas utilicen su invención sin previo consentimiento del titular.
4. La patente de invención evita el plagio del invento, con lo cual se demuestra que la Propiedad Intelectual, a través de la respectiva

normativa, protege ante todo el ingenio y las capacidades inventivas de cada persona frente a los abusos de terceros.

5. La patente de invención fomenta la actividad comercial, puesto que con el sistema internacional de patentes se puede obtener una protección extranjera de la misma entregando su producto para el uso humano, y obteniendo a cambio un determinado valor comercial.

#### **4.2. Desventajas.**

1. Una de las principales desventajas que trae consigo la patente de invención es el monopolio, ya que las grandes empresas al ingresar al mercado suelen dominar una posición relevante que lamentablemente limita la libre competencia.
2. Los países menos desarrollados se encuentran en desventaja frente a los países desarrollados, ya que no cuentan con una tecnología avanzada que les permita ponerse en la misma posición que aquellos países que cuentan con una tecnología de último nivel, lo cual les dificulta alcanzar invenciones que ameriten la protección por patente.
3. La patente de invención al dar la exclusividad de explotación, uso y comercialización al titular de la misma atenta contra uno de los principios del comercio, el cual es el libre acceso al mercado, por lo tanto desde este punto de vista podemos darnos cuenta que en ciertos casos el perjudicado va ser el consumidor final al no contar con varias opciones para elegir la que más le convenga.

4. La patente de invención da la protección al invento por un período determinado, que generalmente es de 20 años, desmotivando al inventor para que mejore su tecnología y pueda obtener por más años la protección a su invento.

#### **4.3. Aspectos económicos de la protección internacional de patentes.**

El hecho de que el titular de una patente de invención pueda recibir protección a nivel internacional, es un asunto que está estrechamente relacionado con políticas socio – económicas, y consecuentemente amerita un análisis de los costos económicos que conlleva la protección de una misma patente en varios países, así como de los réditos que estas generan.

En un inicio, la concesión de una patente estaba relacionada con el uso inmediato de dicho invento dentro del país, pero con la evolución de la globalización, en donde el comercio internacional se expandió por todo el mundo, surgió la necesidad de generar mecanismos de protección a nivel internacional.

La protección internacional de patentes generó reacciones a favor y en contra. La interdependencia existente entre los países fue uno de los principales motivos que tuvieron los dueños de patentes para impulsar y apoyar el sistema de protección internacional de patentes; mientras que por otro lado estaban los que consideraban que esa interrelación se convertía en una amenaza para la independencia económica.

A pesar de que existía el grupo en contra de la protección internacional de patentes, esta se dio indudablemente ya que los inventos no podían quedarse limitados a la extensión del país de origen de su titular; las patentes se caracterizan por ser cosmopolitas e internacionales, por

ende se requería de manera urgente un sistema de protección a nivel internacional.

El principio de prioridad es lo que permitió que se cree el sistema de protección internacional de patentes, con lo cual se determinó mayor número de derechos para los titulares de las mismas.

Es importante establecer que el principio de prioridad no limita el principio de territorialidad sino que surge de él, ya que con la prioridad únicamente se establece quien obtendrá las patentes en otras naciones sobre un invento ya patentado en un país, y no hace relación al campo económico.

#### **4.3.1. Criterio para una evaluación económica.**

Uno de los criterios que se ha utilizado para evaluar la actividad económica de los países se basa en los efectos que produce el Convenio de París (Protección Internacional de Patentes).

Con este análisis se podría determinar si los ingresos reales que obtienen los países han aumentado o disminuido, además permite conocer si esto ha provocado un beneficio en conjunto o solamente ha provocado que se beneficien unos países a costa de otros.

En términos simples se podría decir que la pérdida que sufre un país debería compensarse con las ganancias de otros, y los beneficios de los titulares de patentes deberían compensar las pérdidas para su país de origen y los demás países.

La balanza económica que resulta del análisis anterior, es el resultado del llamado nacionalismo económico, lo cual significa que únicamente existe una preocupación sobre los intereses económicos nacionales,

dejando a un lado los efectos que esto provoca sobre los demás países; a diferencia del internacionalismo que como su nombre lo indica, éste busca el bienestar internacional.

El problema de determinar en que condiciones es ventajoso para todos los países involucrados el conceder patentes sobre inventos ya patentados en otro país, está enfocado en el hecho de conceder patentes extranjeras, y sobre todo en la preocupación que esto provoca al presentarse la posibilidad de generarse un poder monopolístico del titular de la patente.

Por lo tanto, es claro que el sistema internacional de patentes no solamente se lo debe analizar desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que tiene el titular de la patentes, así como también el hecho de dar a la sociedad lo que le corresponde de manera equilibrada y justa.

#### **4.3.2. Costos y ganancias de la ampliación internacional del sistema de patentes.**

La ampliación internacional del sistema de patentes esta ligado al aumento o disminución de los costos y ganancias que resulten de la concesión de una patente, puesto que es claro que existirá mayor retribución económica si existe mayor cantidad de inventos, siempre y cuando los mismos representen una ventaja neta, es decir si el costo total no excede del valor total de los inventos realizados.

Es también necesario tomar en cuenta que si existe una ampliación de la protección de una patente al ámbito internacional, como ya se había indicado anteriormente, podría generarse un monopolio de la misma,

con lo cual se aumentarían los costos para la sociedad donde se produce este hecho.

Para tener un resultado claro del saldo existente de costos y ganancias provenientes del sistema de patentes internacional, es necesario tomar en cuenta varios aspectos que intervienen en este asunto, los mismos que pueden clasificarse en tres grupos.

El efecto que la ampliación del alcance del monopolio del dueño de la patente tiene sobre:

- a) *El precio del artículo exportado sobre el cual el exportador tiene la protección de una patente en el país importador,*
- b) *La tasa de los inventos realizados en las industrial de exportación, y*
- c) *La disponibilidad de inventos patentables y de información técnica no patentable.* <sup>(16)</sup>

#### **El precio de exportación de los productos patentados.**

El titular de una patente que exporta productos patentados, y goza de una posición monopolista en el mercado, tiene el derecho de colocar el precio que considere conveniente, que en muchas ocasiones sobrepasa el precio establecido; el mismo que no sería excedido sino contarán con la protección de la patente en el país importador.

---

(16) Edith Penrose, LA ECONOMIA DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES, Siglo Veintiuno Editores, México, España, Argentina. 1974, # Pág. 93.

Los grandes países exportadores, que exportan más productos patentados de los que importan, obtienen mucha más ganancia, este resultado obviamente es a costa de los países importadores.

Por su parte los países exportadores de productos patentados, no perciben de la misma forma las pérdidas que sufren por cuestiones de aranceles u otros impuestos, a las ganancias que reciben por sus exportaciones a costa de los países importadores.

Este resultado refleja claramente que con el sistema de patentes internacional, resultan mucho más favorecidos los países desarrollados que cuentan con industrias avanzadas que les permiten crear mayor cantidad de inventos, los mismos que luego de ser analizados obtienen la protección de patente lo que les permiten obtener un lucro mayor al comercializarlos, y mucho más si cuentan con una posición dominante en el mercado.

Sin embargo, y a pesar de que algunos países se han opuesto al sistema internacional de patentes, existen otros criterios en contrapartida de la oposición a dicho sistema, el cual menciona que los precios elevados que se pagan a los países exportadores influye en la fabricación de productos de mejor calidad en los países importadores, lo cual provocaría una mejor competencia en el mercado con el fin llegar algún día a ocupar la posición que ocupan las empresas extranjeras en el mercado.

#### **La tasa de invención de las industrias exportadoras.**

Proteger a través de una patente, un invento creado por una determinada persona, el mismo que le permitirá obtener varios beneficios a cambio, es realmente un incentivo para que se den nuevas invenciones. Este criterio es aplicable no solamente para las empresas

exportadoras sino también para las que se dedican a la comercialización en el mercado interno y local de un país.

Es acertado decir que en cierto modo, la protección por patentes a nivel internacional resulta mucho más importante para países que venden al mercado extranjero, que aquellos países que solo tienen ventas internas, ya que en el mercado extranjero siempre existe incertidumbre y se corre el riesgo de no recompensar lo invertido.

Precisamente con el sistema internacional de patente se busca dar ese incentivo adicional, esa protección especial para que se lleve a cabo dicho invento.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los recursos económicos que invierte un país para hacer reales las invenciones, puede ocasionar la desviación de dichos recursos a los destinos previamente establecidos; por lo tanto se podría asegurar el aumento de ofertas de inventos pero no se podría asegurar, a que costo, ni en que condiciones.

#### **La disponibilidad de los inventos y de la información técnica.**

Las invenciones que han surgido a lo largo de la historia han permitido el desarrollo y progreso notable de la sociedad, sin embargo no se puede asegurar que se han generado inventos desde que existe la Ley de Patentes que regula y protege a las invenciones, puesto que desde hace muchos años atrás existieron grandes descubrimientos en la industria a nivel mundial.

Sin embargo, con la creación de la Ley de Patentes se restringe el derecho del hombre a utilizar ideas desarrolladas y patentadas por otros, es decir, quita al público el derecho a imitar.

Como se ha venido afirmando a lo largo de este capítulo, las patentes están estrechamente vinculadas con el campo económico, y del nivel económico de cada país depende su desarrollo o hecatombe.

Resultaría conveniente que las barreras que afectan el libre desarrollo del comercio sean limitadas en su gran mayoría, puesto que existen varias instituciones que restringen el acceso de países a los mercados, a las materias primas, lo cual significa una reducción de oportunidades de usar dichos recursos.

El óptimo aprovechamiento de los recursos naturales está ligado al nivel de conocimientos técnicos que tenga un país, y mucho más si hablamos del deseo de querer patentar una invención, puesto que el conocimiento resulta ser el tema primordial en materia de patentes.

Al obtener la protección por patente de una invención, inmediatamente queda restringido su libre uso; teniendo en cuenta este criterio se puede distinguir cuatro tipos de restricciones que son:

- ☆ Regalías: Esta situación se presenta cuando el dueño de la patente pone a disposición su invento a toda persona que quiera utilizarlo a cambio de pagar un cierto precio.
- ☆ Regalías más licencia exclusiva: A diferencia de la situación anterior, en esta el dueño de la patente da una licencia para uso de su invento a un grupo limitado de personas.
- ☆ Monopolio extendido: En este caso se maneja un tipo de poder o de dominio dentro de la industria o de productos no patentados, poniéndole a cargo de varios titulares de patentes.

- ☆ **Supresión de patentes:** Se presenta cuando el titular de una patente no explota la misma, es decir no la comercializa, simplemente la tiene para no permitir que sus posibles competidores utilicen su invento.

Al analizar el impacto económico dentro de un país que concede patentes a extranjeros, podemos ver claramente que resulta un costo para dicho país, ya que el poseedor de la patente extranjera va permitir usar su invento a cambio de una regalía razonable, lo que implica que en ese precio va estar incluido los impuestos que tuvo que pagar para ingresar, por lo tanto es fácil darse cuenta lo elevado que resultaría usar dicho invento, y al final del día el más perjudicado será el consumidor final.

Se puede determinar que el consumidor final paga un precio más alto a causa de las patentes por dos motivos:

- 1) Los productos nacionales pueden fijar precios de monopolios, y
- 2) Se debe pagar regalías al dueño de la patente.

Existen varias formas en que la economía nacional del país que concede patentes a extranjeros puede sufrir, estas son:

- El total impedimento de elaborar algunos artículos que se tienen que importar a mayor costo,
- La producción de artículos de menos calidad sino se cuenta con el invento patentado, mientras que los de mayor calidad tienen que importarse, y

- La obtención de productos de la misma calidad a través de procesos no patentados, lo que conlleva al uso menos económico de los factores de producción de que se dispone, con lo cual la producción se realiza a un costo más elevado.

Una solución al problema del monopolio por los titulares de patentes es el conceder licencias. Sin embargo, existen convenios que restringen el uso de licencias, en los cuales los dueños de patentes conceden licencias a otros para usarlas, pero dentro de los términos del contrato imponen restricciones del uso que pueden hacer sobre ella.

Un ejemplo de este tipo de contratos, es el conocido como "contrato ligado", en el cual se obliga a los que adquieren las licencias a comprar suministros no patentados al que concedió dicha licencia.

También existe el acuerdo o contrato llamado como intercambio de licencias o "pool de patentes", en donde cada empresa participante concede a las demás del grupo, un permiso para usar sus patentes, además fijan entre todas precios de los productos para venderse en el mercado. El objetivo de este convenio es mantener un monopolio cerrado a cargo de las empresas del grupo.

Dentro de este convenio denominado "pool de patentes", está incluido el convenio para intercambiar información técnica no patentable conocida como *know how* o saber como.

Como es de conocimiento de todos, el *know how* es la información secreta que tiene cada titular de su invento, por ende resultaría imposible que dicho invento funcionara sin el *know how*; es por esto que los llamados "pool de patentes" son considerados como un poderoso instrumento para el intercambio de información técnica.

Antes de que un país acepte conceder una patente a un extranjero, debería analizar el hecho de que le resultaría mucho más barato el producir el artículo que importarlo del extranjero,

La economía nacional no sólo paga lo que según la teoría del sistema de patentes es una legítima retribución al inventor, sino además resulta perjudicada porque al no disponer del invento, no puede utilizar sus recursos en la forma más eficiente. (17)

#### **4.3.3. Balance de Costos y Ganancias.**

Al hablar de un balance de costos y ganancias de una amplia protección de patentes a los extranjeros no residentes, sin imponer restricciones y obligaciones especiales, se puede determinar que la mayoría de los países –sobre todo los subdesarrollados- tienen mucho más costos que ganancias. Este resultado podría generar un conflicto entre el interés general y los intereses propios del titular de la patente.

Varios estudios han demostrado que la mayoría de países, desarrollados o en desarrollo, conceden mayor número de patentes a los extranjeros que a sus propios nacionales.

Varios países sudamericanos se opusieron al sistema internacional de patentes, y esta realidad se vio reflejada en la Convención de Montevideo de 1889 en donde participaron varios estados sudamericanos, los cuales mantenían su posición firme de que no se podía conceder una patente a un invento que ya hubiera sido publicado en cualquier de los estados signatarios.

---

(17) Edith Penrose, LA ECONOMIA DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES, Siglo Veintiuno Editores, México, España, Argentina. 1974, # Pág. 102.

Es importante observar varios puntos de vista respecto a este tema, puesto que si bien la mayoría coincide en que la ampliación del sistema internacional de patentes trajo mayores costos al país que concede patentes extranjeras, también se puede decir que dicho país puede obtener beneficios cuando se logra un relación directa y positiva entre la amplitud geográfica de la protección de patentes y el surgimiento y utilización de los inventos.

Para realizar un análisis exhaustivo respecto al balance de costos y ganancias, es conveniente diferenciar desde el punto de vista de los países individuales, y desde el punto de vista del mundo como un todo.

*A. Balance para los países individuales.*

Se pueden separar los costos y ganancias que resultan de la obtención de una patente en el extranjero, de los costos y ganancias en sí del invento, cuando el fin no es obtener una patente en el extranjero, sino destinar dicho invento a las industrias exportadoras.

Un país individual no puede justificar que el hecho de conceder patentes sobre inventos desarrollados en el extranjero, provoco que las mercaderías que importa se hicieran más baratas o mejores, puesto que el país en sí no tiene nada que ganar y sí mucho por perder en caso de que la única consideración fuera la ganancia directa derivada del conceder patentes extranjeras.

Sin embargo, podría darse la posibilidad de que la concesión de patentes extranjeras estimule la inversión y abarate los artículos importados, si es que el país en donde se generó el invento tuviera un pequeño mercado interno para el producto afectado por el invento y el dueño de la patente necesitara exportar.

Es importante hacer una distinción entre los países no industrializados y los países industrializados.

Varios países no industrializados han firmado tratados de concesión recíproca de patentes con países industriales, sin embargo estos acuerdos no traen beneficios a los mismos, ya que estos acuerdos son absolutamente parciales.

La única ventaja que se podría considerar que obtienen los países con un pequeño comercio exportador de mercaderías industriales, al conceder patentes sobre inventos explotados y patentados en el extranjero es evitar que se produzcan represalias de dichos países en muchos aspectos.

El criterio que tienen los gobiernos de naciones sudamericanas respecto de formar parte de la Unión Internacional en materia de patentes, es de no unirse a la misma ya que solo asumirán muchas obligaciones a cambio de escasos beneficios por el mismo hecho de no contar con una industria desarrollada.

Sin embargo, es necesario tener claro que las patentes extranjeras pueden ser necesarias con respecto a algunos productos, con el fin de que los países poco industrializados puedan mantener su posición de competidores en los mercados de exportación.

Si se trata de un país pequeño, que cuenta con un mercado interno reducido pero con una industria de exportación muy especializada, el hecho de tener patentes en los mercados extranjeros le resultaría no solamente beneficioso sino también sería una importante protección e incentivo para la invención en sus industrias exportadoras.

Cuando hablamos de grandes países industriales, hablamos de que existe una elevada tasa de inventos, a diferencia de los países no industriales que cuentan con una baja tasa de invención, razón por la cual ha surgido el conflicto entre ambos en conferencias internacionales respecto de la amplitud de los privilegios de patentes.

Puede que países con gran industria como Estados Unidos, Alemania o Gran Bretaña, no se verían muy afectados por el hecho de no contar con patentes en el extranjero, ya que cuentan con un mercado nacional lo bastante amplio como para permitir que se obtenga un importante ingreso económico por el monopolio de las patentes nacionales con las que cuentan.

Por lo tanto, para este tipo de países el provecho que obtengan del monopolio que mantienen en el mercado interno resultaría suficiente para compensar los costos; a diferencia de los países poco industrializados, que para obtener una utilidad neta por la obtención de patentes extranjeras, básicamente requieren mantener una ventaja especial en cuanto a estilo, novedad y habilidad.

#### *B. Balance para el mundo en conjunto.*

Se podría afirmar que el mundo en conjunto tendría una ganancia neta si se diera un aumento de inventos como resultado de la concesión de patentes.

Sin embargo, es importante mantener parámetros claros y equilibrados en la legislación de cada país en materia de patentes, con el fin de establecer claramente los límites respecto a varios asuntos como: lo que ha de ser patentable, el uso de la patente y el territorio que debe abarcar. Un punto más complejo de definir es el que se refiere a la duración de la patente, puesto que no hay manera de determinar

exactamente cual es la duración de patentes que resulta justa y conveniente desde el punto de vista económico, debido a las diferencias que hay entre los diversos inventos e inventores.

Si analizamos las ganancias que recibirán todos los países en conjunto, fácilmente se puede observar que no todos los países obtendrán la misma retribución ya que esto dependerá del poder monopólico que tengan determinados países sobre otros, lo cual significa que los unos se benefician de la pérdida de los otros.

Es claro que no podría considerarse como una solución a estas diferencias el eliminar el sistema internacional de patentes, puesto que a la vez se generarían nuevos problemas que provocarían distorsiones de las relaciones económicas. Puede generar que la industria del país en el que se obtuvo la patente quede en desventaja frente a sus competidores extranjeros que tendría plena libertad para acceder al invento y utilizarlo a cambio de ningún rédito para el titular de la patente.

#### **4.4. Fundamentos del sistema de patentes a la luz de los objetivos del derecho de la competencia económica.**

Cuando un invento adquiere protección a través de una patente, el titular de la misma tiene exclusividad de explotación y a su vez le permite tener una apropiación temporal de tecnología.

A través del sistema internacional de patentes, los dueños de las mismas pueden comercializarlas en el mercado, para lo cual deben tomarse en cuenta los requisitos de una competencia económica justa y equilibrada.

El derecho a la competencia económica es el conjunto de normas jurídicas reguladoras del proceso competitivo. <sup>(18)</sup>

Cuando en el mercado se da una ausencia de competencia, esta situación se convierte en una falla de mercado que necesita de la intervención estatal. Se puede justificar la intervención estatal desde dos puntos de vista que son: punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico.

Se puede afirmar que los objetivos que persiguen tanto el régimen de Propiedad Intelectual como el de la competencia económica coinciden, puesto que ambos buscan el bienestar del consumidor y la promoción de la innovación tecnológica. Los derechos de patentes de invención es uno de los principales incentivos para el fomento de la innovación tecnológica, por ende se puede considerar que tanto la Propiedad Intelectual como la competencia económica se complementan mutuamente.

Por su parte la Propiedad Intelectual ordena la competencia en el ámbito de los derechos inmateriales, mientras que las patentes de invención lo hacen en el campo de los conocimientos técnicos en particular.

Sin embargo, también es claro que con las patentes de invención que dan al titular la exclusividad dentro del mercado, se está yendo contra un precepto de la competencia que vendría a ser eliminado, el mismo que es la posibilidad de participar libremente en el mercado.

---

(18) Gómez Xavier, PATENTES DE INVENCION Y DERECHO A LA COMPETENCIA ECONOMICA, Edición Abya – Yala, 2003, # Pág. 23.

Tomando en cuenta a la Teoría Institucional se puede establecer que de acuerdo a la política de competencia que se adopte, se pueden afectar tanto a los intereses de los consumidores como al desarrollo tecnológico. Esta teoría da soporte a la existencia de los derechos de Propiedad Intelectual en lo que se refiere a las restricciones a la competencia.

Finalmente, se puede concluir en que el conflicto que existe entre el régimen de Propiedad Intelectual y el de la competencia, surge básicamente del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que bajo ciertos aspectos, y en ocasiones, chocan con las normas que tutelan la competencia.

#### **4.5. Las patentes y la inversión extranjera.**

Tras varios estudios realizados, no se ha podido determinar con certeza que la existencia de las patentes constituya un incentivo importante, ni obstáculo alguno, a la inversión extranjera directa privada.

Cuando un empresario extranjero va a invertir en un determinado país, no necesariamente tiene como fin u objetivo realizarlo exclusivamente en materia de patentes, es decir, este motivo no los impulsa ni los desanima para invertir en el extranjero.

La naturaleza de la protección de un invento por patentes constituye un factor poco importante para decidir en definitiva si invertir o no invertir; puesto que tomando como ejemplo la industria farmacéutica, en algunas partes del mundo a pesar de no contar con la protección de patentes es notable una gran inversión extranjera.

Uno de los principales argumentos que mantienen los empresarios extranjeros es que tanto los alimentos como las medicinas son productos de vital importancia para la vida y salud, por ende siempre es conveniente invertir en los mismos para poder comercializarlos, a pesar de no contar con una protección por patente.

De acuerdo a ello, se puede constatar que varios países europeos como Turquía e Italia, gracias a la inversión extranjera pudieron lograr que sus empresas locales usen y desarrollen tecnología extranjera patentada.

Los países menos desarrollados, como son la mayoría de países sudamericanos, han encontrado en la inversión en la producción una herramienta para proteger a sus mercados de los competidores extranjeros.

Se puede considerar como un hecho importante, el que un país conceda o no patentes a inventos extranjeros siempre y cuando esta decisión influya en las políticas gubernamentales para fortalecer y mejorar la inversión extranjera.

## CONCLUSIONES:

1. Las patentes de invención constituyen una manera óptima, eficaz y rentable de proteger las invenciones de todas aquellas personas que consideren haber creado algún bien, producto o proceso que cumpla los tres requisitos básicos que se exigen de acuerdo a los principios de la Propiedad Intelectual que son: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; permitiendo tener la exclusividad de explotación del mismo por un período aproximado de 20 años, tiempo en el cual podrá recuperar todo el capital invertido y generar una gran cantidad de réditos para sí mismo en compensación de su esfuerzo e ingenio.
2. Las patentes de invención generan beneficios para sus titulares, puesto que pueden protegerse de los abusos de terceras personas que quieran aprovecharse de la creación sin contar previamente con su consentimiento; sin embargo este privilegio en ciertas ocasiones provoca abusos por parte del propietario de la patente, si extralimitan su posición dominante en el mercado, conocida como monopolio, lo cual puede provocar que se violen y se rompan los principios del libre comercio. Como resultado de esto se obtiene un mayor enriquecimiento de países desarrollados que son quienes por lo general acceden en mayor medida a estos monopolios, mientras que, del otro lado de la moneda, están los países menos desarrollados que se ven limitados a un reducido mercado por sus inferiores oportunidades de competir con dichos países.
3. Como una opción para frenar los arbitrarios abusos que se generan por parte de los titulares de las patentes están las licencias obligatorias. Existen varias razones para el otorgamiento de una de ellas, los ADPIC especifican algunas

causales, sin embargo, las más frecuentes en los países en desarrollo son la emergencia nacional o extrema urgencia en la salud pública. La Declaración de Doha especificó algunos puntos claves respecto de este tema, sobre todo en beneficio de los países menos desarrollados, sin embargo hay algunos aspectos que quedan aún por tratar para alcanzar una mejor aplicación práctica de esas prerrogativas.

4. El fin del sistema internacional de patentes es mantener una armonización de normas entre las que se establecen en los tratados o acuerdos internacionales con la normativa interna que tiene cada país, sin embargo los objetivos que se plantearon no han podido ser llevados a cabo de manera óptima, sobre todo en los países menos desarrollados, ya que estos no están al mismo nivel en materia económica ni inventiva que los países desarrollados, para esto se han realizado varias reuniones y acuerdos internacionales con el fin de seguir trabajando en pro de las necesidades de cada país.
  
5. Para el Ecuador, y en general para la mayoría de los países latinoamericanos, las patentes de invención no han constituido un gran aporte al desarrollo económico y comercial. Los datos estadísticos revelan que lamentablemente en estos países la mayoría de patentes son extranjeras, frente a un porcentaje mínimo de patentes nacionales. Esto se da principalmente por la falta de interés que prestan los gobiernos a la propiedad intelectual, la falta de conocimiento sobre las ventajas y beneficios que traen las mismas, así como también la falta de auspicio al ingenio e inventiva, y sin dejar de lado la escases en recursos económicos y tecnología para llevar a la realidad un invento propuesto. Es por esto que definitivamente la aprobación de una política seria, orientada y financiada de patentes de

invención es una manera de proteger, mejorar y desarrollar a los países desarrollados.

## RECOMENDACIONES:

1. Al estar los países en desarrollo en desventaja frente a los países desarrollados, deberían unirse con la finalidad de juntar ideas, esfuerzos y capital, para generar una tecnología más sustentable que permita ocupar el mismo nivel inventivo que tienen los países desarrollados y así competir en igualdad de condiciones, pudiendo alcanzar a su vez la protección por patentes en el ámbito internacional, y un ordenamiento legal más apropiado y eficaz para salvar las diferencias tecnológicas que les separa de los países del primer mundo.
2. Los acuerdos o tratados que se negocian en materia de propiedad intelectual, deberían promover un mayor apoyo internacional de países desarrollados con el fin de destinar fondos económicos y crear excepciones globales que permitan mejorar, actualizar y desarrollar la tecnología con la que cuentan los países en desarrollo, la misma que es indispensable para el desarrollo de las investigaciones y de la productividad y competitividad local.
3. Por ello, es fundamental que en toda reunión que se lleve a cabo en materia de propiedad intelectual, los países en desarrollo participen activamente, con la finalidad de hacer escuchar su voz, sus necesidades y propuestas para alcanzar beneficios, acuerdos y convenios que les permitan subsanar la falta de recursos propios para el desarrollo de su tecnología, y por ende de sus invenciones.
4. El gobierno de nuestro país debería dar más importancia a la Propiedad Intelectual, aceptando que es un factor importante e influyente en el desarrollo tecnológico nacional y una invaluable fuente de información y creatividad. Si bien debe atender prioridades

básicas como salud, vivienda, alimentación, educación, empleo, entre otros, también debe mirar hacia un futuro, tecnológicamente prometedor, y consolidar una política de propiedad intelectual integral, que incentive la investigación, maximizando las potencialidades nacionales y orientando su uso, con el fin de tener propuestas tecnológicas de calidad que alcancen los 3 requisitos de patentabilidad y poder generar réditos económicos al país, los cuales con esfuerzo, dedicación nos podrán sacar algún día del subdesarrollo.

5. El gobierno ecuatoriano se debe preocupar por firmar acuerdos de cooperación mutua e intercambio con países desarrollados, con la finalidad de intercambiar tecnología, tener acceso abierto a bases de información científica que permitan tener un mejor conocimiento de la ciencia y llevarla a la práctica. También debe identificar los puntos de acuerdo y beneficio mutuo con otros países del área latinoamericana, a fin de consolidar estrategias de desarrollo conjuntas en materia de desarrollo tecnológico, investigación y explotación de recursos, y políticas de propiedad intelectual.

## BIBLIOGRAFÍA

1. **ALVAREZ, ALICIA G**, Como obtener una patente, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
2. **BERGEL, SALVADOR D**, Requisitos y excepciones a la patentabilidad: Inventiones biotecnológicas, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
3. **CORREA, CARLOS**, Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
4. **CORREA, CARLOS**, Propiedad Intelectual y competencia: el papel de las licencias obligatorias, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
5. **CORREA, CARLOS**, Licencias Obligatorias, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
6. **CORREA, CARLOS**, Integrando los derechos de propiedad intelectual y la política de desarrollo, [http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/Multi\\_Lingual\\_Documents/Multi\\_Lingual\\_Exec\\_Summary/ExeSummarySpanish.pdf](http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/Multi_Lingual_Documents/Multi_Lingual_Exec_Summary/ExeSummarySpanish.pdf), 2003.
7. **DONOSO CRESPO, ESTEBAN**, Justicia, vigencia y eficacia del régimen internacional de patentes, Edición Universidad Andina Simón Bolívar.
8. **GANCEDO NIETO, TERESA**, La protección internacional de las invenciones, Ediciones Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1997.
9. **GOMEZ VELASCO, XAVIER**, Patentes de invención y derecho de la competencia económica, Ediciones Abya – Yala, 2003.
10. **KATZ, JORGE**, Patentes de invención, Convenio de París y países de menor grado de desarrollo relativo, Editores Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales ILDIS, 1974.
11. **KORS, JORGE ALBERTO**, Nulidad y caducidad de las patentes de invención y de los modelos de utilidad: procedimiento administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
12. **LOPEZ AYALA, PAULO CESAR**, Patentar o mantener en secreto una invención, he ahí el dilema, Ediciones Palestra, Lima Perú, 2001.

13. **MERCURIALI, CARLOS**, Las patentes de invención para el desarrollo de Latinoamérica, Ediciones Astrea, Buenos Aires, 2006.
14. **MONCAYO VON HASE, ANDRES**, El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.
15. **PENROSE, EDITH**, La economía del sistema internacional de patentes, Siglo Veintiuno Editores, 1974.
16. Acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, [http://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm)
17. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html), 1979.
18. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, [http://www.mic.gov.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=175:decision-486-del-regimen-comun-sobre-propiedad-intelectual&catid=60:normas-y-decisiones&Itemid=66](http://www.mic.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=175:decision-486-del-regimen-comun-sobre-propiedad-intelectual&catid=60:normas-y-decisiones&Itemid=66), 2009.
19. Ley de Propiedad Intelectual, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009.
20. Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009.

## **ANEXOS:**

### **ENTREVISTA**

**DRA. MARTA CARVAJAL**

#### **DIRECTORA NACIONAL DE PATENTES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

- 1. ¿Considera que nuestro país cuenta con un sistema jurídico suficiente en materia de patentes?**

Yo creo que si ya que contamos con bases legales que están sustentadas en bases internacionales, sobre todo en lo que respecto a temas como: a que se da patentes, el alcance de las patentes, el tiempo de duración de las patentes, la forma de defensa que tienen los titulares de las patentes; por esta razón considero que el país si cuenta con los esquemas jurídicos suficientes, además hay que tomar en cuenta que prácticamente somos miembros de casi todos los tratados internacionales y de tratados de comercio como el ADPIC.

- 2. En los últimos años, ¿ha aumentado o disminuido el otorgamiento de patentes de invención en nuestro país?**

El otorgamiento como tal ha disminuido, porque a pesar de que se presentan muchas mas solicitudes de patentes que antes, a nivel mundial se ha determinado que la calidad que abarcan las invenciones, que son aquellas que el Estado tiene que otorgar el derecho, no son invenciones suficientes que ameriten la condición de un titulo de patente; es por esta razón que en el Ecuador también han aumentado las exigencias en lo que respecta a este tema, debido a que la patente por el hecho de conceder una exclusividad y siendo un tratado tecnológico puede limitar la investigación local y también puede limitar el acceso a medicamentos.

**3. ¿Qué factores son los más influyentes para ese comportamiento estadístico?**

Como mencioné anteriormente, básicamente a nivel mundial sobre todo en la farmacia que es el ámbito en el que más se patenta, se ha tratado de buscar mecanismos para mantener la protección de exclusividad de las patentes que les da un monopolio, que muchos lo llaman monopolio legal, sobre sus productos sin dejar que estos pasen al estado de genéricos y siempre se están buscando mecanismos que impidan el pronto ingreso de genéricos en los países.

**4. ¿Qué ventajas trae ser titular de una patente de invención?**

Las ventajas son sumamente amplias, es lógico que debe ser así ya que una patente de invención lo que premia realmente es a un investigador, y hay que tomar en cuenta que la investigación no es fácil ni barata, es por esto que en países donde se investiga se gastan grandes rubros de dinero en investigación. La protección de patentes es muy fuerte ya que nadie tiene el derecho de producir o comercializar el producto a excepción del titular, por este motivo para un inventor la patente es un elemento bastante importante, la misma que bien administrada puede generar un capital que le permita solventar permanentemente la investigación, es decir mantener una investigación sustentada en el tiempo.

**5. Según su opinión, ¿qué desventajas trae consigo una patente de invención?**

Las desventajas son justamente aquellas que se dan en países menos desarrollados, en donde no hay un desarrollo en la investigación, lo cual a su vez limitan las áreas de investigación en donde podría haber posibles potenciales del mismo país.

Otra desventaja se da por la exageración, como el caso que te mencione, en donde muchas patentes no son invenciones sino que resultan ser mecanismos para tratar de mantenerse en el mercado, incluso presentando solicitudes con lo cual ya se limita el hecho de ser producidas por una tercera persona en el país mientras no se resuelva. Prácticamente este mecanismo consiste en ingresar cada 5 años el mismo compuesto por un número indeterminado de años, y justamente este mecanismo se está tratando de evitar en nuestro país.

#### **6. ¿Qué ventajas trae consigo el otorgar una licencia obligatoria de una patente de invención?**

La única ventaja que desde mi punto de vista existe es el hecho de ser una herramienta política de un país. Es una herramienta valiosa cuando se tiene la capacidad de negociar el precio y la tendencia a la baja de los precios sobre todo en medicamentos.

Las licencias obligatorias cuando se dan en países desarrollados, se da principalmente por proteger muchas veces la competencia, ya que el hecho de tener una patente conlleva en ocasiones al monopolio lo cual provoca abusos en gran medida, limitando incluso el desarrollo tecnológico y el desarrollo comercial de los países. Por esta razón en los países de primer mundo se utiliza en gran número las licencias obligatorias reguladas a través del Estado.

En nuestro país y en los países donde no existe un avance tecnológico las licencias obligatorias sirven sobre todo para mantener precios bajos en ciertas áreas sensibles como es la salud.

#### **7. ¿Qué desventajas trae?**

Las desventajas que pueden darse en un momento dado es el hecho de dar un uso fuerte o desmedido, como es el caso de Tailandia en donde después de

haber lanzado alrededor de 12 licencias obligatorias, prácticamente las multinacionales se agruparon y empezaron a hacer presión al no enviar medicamentos, a limitar el ingreso de medicamentos en este país, perjudicando directamente a la salud.

Tomando el ejemplo de Tailandia podemos ver que las licencias obligatorias en ocasiones generan monopolios, por esta razón hay que tener mucha táctica incluso políticamente cuando se usen las licencias obligatorias sobre todo en países menos desarrollados; en los más desarrollados no se ve esos casos ya que las licencias obligatorias se usan con mecanismos mucho más sólidos y más fuertes que en los países en desarrollo.

#### **8. ¿Cuáles son las más importantes y principales patentes otorgadas en nuestro país?**

Existen algunas patentes importantes en nuestro país, como algunas patentes de productos anti – cancerígenos que no existen en otros lugares.

En cuanto a universidades, las que poseen patentes son: la Pontificia Universidad Católica es la que más patentes tiene, la Universidad Central que tuvo una patente hace algunos años, posiblemente se otorgue 2 patentes a la Universidad Tecnológica Particular de Loja y esperamos que de la Universidad Estatal de Cuenca que están haciendo investigaciones muy importantes también podamos tener por lo menos unas 3 patentes.

Las principales empresas farmacéuticas que tienen patentes en nuestro país son entre otras: Bayer, Sanofi, Beringer, Novartis, Schering,

A través de las patentes se conoce que estos productos han sido desarrollados, lo cual permite hacer investigaciones sobre los mismos o esperar que el producto llegue en un tiempo corto al país.

El conocimiento de todo esto se difunde a nivel de investigadores, a nivel de médicos, a nivel de científicos que son los que van a aplicar los conocimientos.

Independiente de que existen muchas patentes de calidad en nuestro país como las que acabo de mencionar, lamentablemente no constituyen un aporte al desarrollo económico, ya que nuestro país no cuenta con un desarrollo sustentable para la ciencia y tecnología, además no existen políticas estatales que permitan que este desarrollo aporte realmente a una investigación local.

**9. Personalmente, ¿considera que la influencia de las patentes de invención en el campo económico y comercial de nuestro país, le ha retribuido en forma positiva o negativa? ¿por qué?**

Personalmente considero que no tiene mayor impacto económico, aunque puede haber un limitante en los genéricos, sin embargo esto no constituye un gran factor.

Positivamente tampoco creo que tenga influencia por el hecho de que no somos países con tendencias a la investigación y no estamos usufructuando de esas ventajas que deberíamos usarlas.

Actualmente estamos trabajando para que en las universidades se usen los procesos y mecanismos que da la protección de propiedad intelectual, justamente para mejorar el desarrollo industrial y económico del país, porque el momento en que nuestro país empiece a vender y a licenciar tecnología patentada, ese momento estaremos hablando de un aporte económico al país, mientras esto suceda desgraciadamente no podemos hablar de aportes económicos.

**10. ¿Quiénes son los principales solicitantes de patentes nacionales en Ecuador?**

Es un número muy reducido los solicitantes nacionales en nuestro país como te dije anteriormente, lamentablemente no se otorgan patentes ni al 2% de todo lo que se solicita en el país, el gran porcentaje de las patentes son transnacionales y de esas el 93% son farmacéuticas

Actualmente están ingresando nuevas áreas en tecnología debido a las tendencias mundiales, la farmacéutica que anteriormente ocupaba el primer puesto ya no está en este lugar en el record internacional, ahora están ocupando otras áreas como por ejemplo: la eléctrica, la electrónica y las telecomunicaciones que están viniendo desde Corea.

Estas patentes todavía no ingresan al país pero ya se nota un declive de las patentes farmacéuticas, y empiezan a surgir otras áreas como mencioné antes: la electrónica, mecánica e incluso ya están ingresando con mayor frecuencias en áreas petroleras.

**11. Según su opinión, ¿cuál es el grado de conocimiento entre los nacionales de las ventajas que conlleva el poseer una invención registrada?**

Es muy poco el conocimiento que se tiene al respecto, sin embargo la ventaja que tenemos es que felizmente desde hace 1 año estamos en una campaña muy fuerte en las universidades, la misma que ha tenido muy buena acogida y ahora hay mas de 5 universidades creando los centros de transferencia tecnológica con un capitulo grande de propiedad intelectual, lo que demuestra realmente que la gente empezó a preocuparse por este tema.

El hecho de que incluso el CONEA haya calificado por patentes como un porcentaje alto a las universidades, estas han empezado a preocuparse por los derechos de propiedad intelectual.

Estamos próximos al lanzamiento de los centros de asistencia técnica a innovadores ligado a ciencia y tecnología de las universidades con el apoyo de la OMPI y de la OMS. Se puede notar por la cantidad de gente que pide cupos para este tema, que el trabajo que se ha venido realizando preliminarmente de ir por cada universidad enseñando a usar bases de datos, tecnología patentada y explicando las ventajas económicas que trae consigo la protección de innovación de investigación esta dando buenos resultados.

Además existe un grupo de personas que esta haciendo propiedad intelectual para todos los proyectos que se están presentando, con lo cual podemos notar que nuestro país ya empieza a pensar lo valioso que es valorar a la ciencia y tecnología. Lo que se busca es un desarrollo propio utilizando nuestros recursos naturales así como de productos derivados para que sea un rubro importante en la economía nacional.

## **ENTREVISTA**

**DR. EDGARDO FALCONI**

### **VOCAL DEL COMITÉ DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**1. ¿Considera que nuestro país cuenta con un sistema jurídico suficiente en materia de patentes?**

Yo pienso que tenemos la regulación jurídica internacional, las leyes internacionales mas las leyes nacionales que si dan un marco adecuado para que las empresas, personas naturales o jurídicas, presenten solicitudes de patentes en nuestro país, es decir, si contamos con el marco jurídico adecuado; pero resulta que también influye mucho la política del país, por esta razón se da un cambio bien drástico y se podría decir que la restricción al otorgamiento de patentes se produce porque la política de este gobierno pone algunos limites, como por ejemplo el no conceder patentes a polimorfos o cristalizaciones.

**2. En los últimos años, ¿ha aumentado o disminuido el otorgamiento de patentes de invención en nuestro país?**

Esto es un dato que no está claro, pero generalmente se le ha dado una progresiva negativa a las solicitudes de patentes, por la razón de que las patentes que mas se conceden son las patentes entregadas que han sido aceptadas en otros países, tales como Colombia o Perú, que son parte de la Comunidad Andina de Naciones, por esta razón se presentan aquí las solicitudes si se desea ratificar. Debido a las políticas de Estado nosotros hemos generalmente negado esas patentes, esto se ha dado en la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial, aquí en el Comité se han apelado y nosotros hacemos un análisis nuevamente para ver si realmente se trata del registro de una nueva molécula, porque las empresas tratan de ocultar el principio activo, es decir la molécula con otras cosas, y por esta razón se ha disminuido el otorgamiento de patentes.

### **3. ¿Qué ventajas trae ser titular de una patente de invención?**

Bueno la ventaja que trae consigo es que el titular de una patente va tener tiempo para recuperar la inversión que realizó, durante los 20 años que dura la vigencia de la misma. Es importante tener claro que las patentes tienen que ver mucho con 3 temas que básicamente son: investigación y desarrollo, todo lo que se refiere a la competencia, y todo lo que se refiere a la salud.

### **4. Según su opinión, ¿qué desventajas trae consigo una patente de invención?**

Se habla que hay muchas desventajas sobre todo en los últimos años, ya que se dice que no se da libre acceso al crearse ciertos "monopolios" de las farmacéuticas con respecto a las patentes de fármacos. Yo les dejo la inquietud de que, si hablamos de monopolios estuviéramos hablando de un delito del derecho de la competencia, por esa razón en Estados Unidos existen las leyes anti trust, es por esto que el monopolio que se otorga a una empresa para que recupere su inversión realmente cae en el delito del anti trust, por lo tanto yo no creo que sea una desventaja conceder patentes, siempre y cuando sean de nuevas moléculas. Es importante no conceder patentes a disfraces como son los polimorfos o segundos usos; como para ejemplificar esta el caso del viagra, que se dio la patente para evitar infartos, luego se descubrió que sirve para la disfunción eréctil, por esto al estar ya por caducarse presentaron nuevamente la patente alegando un segundo uso que era evitar la disfunción eréctil y quisieron mantener su monopolio por 40 años mas, por esta razón se les negó.

**5. ¿Qué ventajas trae consigo el otorgar una licencia obligatoria de una patente de invención?**

La Ley es muy clara y la Decisión 486 de igual manera, al decir que se concederá una licencia obligatoria ante un caso de alguna enfermedad que está mermando a la población, o de una pandemia. La ley dice que se concederá la licencia obligatoria a cambio de pagar las regalías correspondiente a la farmacéutica y el gobierno se encargará de dar gratis la medicación para evitar que la pandemia se extienda, es decir son casos extremos. Considero que el hecho de conceder licencias obligatorias es muy bueno, yo creo que muchos países deberían empezar a conceder más licencias obligatorias ya que nadie sale perjudicado, mas bien la sociedad sale beneficiada ya que es una manera de ver que la Propiedad Intelectual no es algo malo, al contrario es algo bueno si es bien empleada y uno de esos instrumentos es la licencia obligatoria.

**6. ¿Cuáles son las más importantes y principales patentes otorgadas en nuestro país?**

Bueno es algo que sinceramente no lo se con exactitud ya que al ser Vocal del Comité aquí solo conocemos en segunda instancia las patentes, sin embargo se han concedido patentes importantes como es el caso de aparatos para extraer petróleo, también se han concedido patentes sobre algunas moléculas. Personalmente considero que toda patente es importante ya que se invierte grandes cantidades de dinero y si se conceden es porque realmente valen la pena.

**7. Personalmente, ¿Considera que la influencia de las patentes de invención en el campo económico y comercial de nuestro país, le ha retribuido en forma positiva o negativa? ¿Por qué?**

Yo creo que no habido una gran aportación económica para el país por la razón de que existen varios limitantes de no conceder patentes. Es difícil conceder una patente en nuestro país sobre todo por la intervención de la política estatal que son simplemente lineamientos, por esta razón el gobierno dice lo que se debe o no hacer, y por esta razón no creo que haya habido una gran influencia económica aquí en el país.

**8. Según su opinión, ¿Cuál es el grado de conocimiento entre los nacionales de las ventajas que conlleva el poseer una invención registrada?**

Yo creo que el conocimiento es bajo, el IEPI esta trabajando cada día más para que se conozca sobre los derechos de Propiedad Intelectual, sobre las instituciones jurídicas de la Propiedad Intelectual, entre ellas las patentes.

En nuestro país ha habido personas que han creado productos originales. Se de un caso particular como fue el que aquí se descubrió la dirección hidráulica de autos, resulta que el creador al no conocer sobre la Propiedad Intelectual nunca patentó su invención, y vino una persona del exterior vio el invento y luego fue a Estados Unidos y patentó la dirección hidráulica, me parece que fue la Mustang.

**9. ¿Cómo cree que será la evolución del sistema de patentes en el Ecuador en los próximos años?**

Imposible saber, porque hay dos corrientes en la Propiedad Intelectual; en este momento el gobierno esta tendiendo a tener una política "revolucionaria" de la Propiedad Intelectual, no es como se concibe en la OMPI, en decisiones internacionales, nosotros tendemos hacia una corriente argentina en la cual se piensa mas en el ser humano, en la persona, en los monopolios que ocasionan algunas veces las patentes, en el acceso a la protección. Con la primera licencia obligatoria que se ha concedido en el Ecuador, que es de acceso a la medicación, a ocasionado que la OMPI, la OMC se preocupe de que el

Ecuador tome una política de Propiedad Intelectual revolucionaria, la cual personalmente no me parece mala, al contrario me parece muy interesante y estoy de acuerdo.

Decir que va a pasar en el futuro básicamente depende del gobierno, de que si mañana se entra a negociar tratados de comercio se tendrán que cambiar las políticas, a lo mejor se tendrá que abrirse más hacia el mundo tradicional de la Propiedad Intelectual .

## ENTREVISTA

**DR. ALVARO SEVILLA**

### EXPERTO EN MATERIA DE PATENTES

**1. ¿Considera que nuestro país cuenta con un sistema jurídico suficiente en materia de patentes?**

Si, en materia de patentes hay una protección suficiente, la Ley de Propiedad Intelectual esta por encima de los requisitos mínimos del ADPIC, claro que ahora el gobierno actual esta trabajando en nuevo proyecto de Ley de Propiedad Intelectual para bajar los estándares del ADPIC. En conclusión el país si tiene protección para patentes incluso supera en algo los requerimientos mínimos requerido por la OMC en los ADPIC.

**2. ¿Qué ventajas trae ser titular de una patente de invención?**

Tener el derecho de explotación exclusiva de la patente, pero a la vez tienes derechos y obligaciones; al mismo tiempo que tienes el derecho de explotar exclusivamente la patente también tienes la obligación de explotarla, porque si no podrían dictar una licencia obligatoria.

**3. Según su opinión, ¿Qué desventajas trae consigo una patente de invención?**

Ser titular de una patente no tiene desventajas; te da derechos así como obligaciones. Una desventaja puede ser el tener un plazo de vencimiento, si el invento se da como para tenerlo como un secreto industrial por ejemplo, ese secreto industrial puede durar todo el tiempo que se mantenga en secreto, es

decir no tiene un plazo de vigencia de tus derechos, mientras lo mantengas en secreto la información se mantiene como confidencial, entonces no hay un plazo de vigencia. Esa podría ser una desventaja pero al mismo tiempo es importante que las patentes tengan un plazo de vigencia porque como estamos hablando de innovación y avances tecnológicos también el tener la patente podría obstaculizar nuevos desarrollos de ese punto específico.

#### **4. ¿Qué ventajas trae consigo el otorgar una licencia obligatoria de una patente de invención?**

Depende de los términos en que se conceda la licencia obligatoria; por licencia obligatoria se entiende que hay un acto de la autoridad competente por la cual concede a un tercero una licencia obligatoria respecto de la invención de un titular, este pierde el control de otorgar licencias a quien él considere conveniente, y no solo el control sino además los términos de esa licencia, al menos los económicos, son fijados por esa autoridad, los mismos que podrían estar muy lejos de los términos económicos en que el titular quería para conceder dicha licencia.

#### **5. ¿Qué desventajas trae?**

El primero es el tema económico porque no siempre la autoridad va estar de acuerdo del valor económico de esa licencia, hay muchos puntos de subjetividad en este tema por eso resulta difícil saber cual es el valor justo de la licencia obligatoria. Siempre para el titular el valor que le pague la autoridad va ser menor del que el va querer obtener por la patente, esta es claramente una desventaja.

Otra es el control, es decir a quien se le concede la licencia obligatoria; se podría ser extremadamente estrictos en controles de calidad para conceder la licencia, y puede resultar que la autoridad competente no sea tan estricto y que la licencia sea otorgada a una empresa que si bien pueda fabricar tal vez no

pueda cumplir con los estándares de calidad que quisiera el titular; es por esto que perder el control puede generar muchos problemas como titular y que la explotación de dicho invento no se realice de la forma adecuada, o que no genere los réditos que se espera.

**6. Personalmente, ¿Considera que la influencia de las patentes de invención en el campo económico y comercial de nuestro país, le ha retribuido en forma positiva o negativa? ¿Por qué?**

Es positivo porque se defiende los intereses de los inventores, de las personas que trabajan en investigación y desarrollo, y esas personas tienen que ser retribuidas de alguna forma y el sistema de patentes les da una protección y les retribuye esa investigación y ese desarrollo que están generando los inventores locales o extranjeros, por esta razón la protección de patentes si es conveniente y ayuda al desarrollo general de los países.

Un ejemplo es India, este país en un inicio no tenía protección de patentes en lo que respecta a fármacos, las leyes se modificaron y hoy es un centro de investigación y desarrollo en fármacos y tiene muchísimos ingresos relacionados con productos farmacéuticos, protegidos como patentes y aquellas patentes que han vencido y son hoy de dominio público, es decir, si hay una diferencia en la India de sus ingresos y puestos de trabajo relacionados con antes de que se incentive la protección, y ahora una vez que la protección está clara en la Ley.

En el caso de nuestro país, nosotros no somos un país que investigue y desarrollo, al contrario somos un país que poco investiga y desarrolla; creo que tenemos que cambiar la mentalidad y que el gobierno genere las políticas para que haya esa investigación y desarrollo y seamos los primeros beneficiarios de inventos en nuestro país.

En temas de derecho de autor, en software hay algunos que se utilizan a nivel mundial que son muy importantes y han sido desarrollados por ecuatorianos, con esto se puede concluir que si hay la capacidad lo que no hay es la inversión por parte del Estado, la cual se necesita para poder investigar y desarrollar.

**7. Según su opinión, ¿Cuál es el grado de conocimiento entre los nacionales de las ventajas que conlleva el poseer una invención registrada?**

Yo creo que si hay un conocimiento de los involucrados en este tema, tal vez no tan amplio como se esperaba o quisiéramos, pero en el fondo lo que no hay es esa investigación y desarrollo, es decir, las personas que hacen investigación y desarrollo creo que tienen los conocimientos al menos básicos para saber que su invento puede ser protegido.

Nuestro sistema de patentes es bastante estricto, es distinto al sistema anglosajón en el cual se puede patentar cualquier cosa, es un sistema extremadamente flexible y demasiado poco exigente, lo cual no es bueno desde mi punto de vista; pero en cambio el sistema local es extremadamente exigente, es por esto que yo creo que hay que encontrar un punto medio entre los sistemas para que se incentive la protección. Muchas personas pueden saber del sistema pero no se animan a proteger sus invenciones, ya sea por costos, sea por desconocimiento o por temor que su invención no califique para obtener la patente.

**8. ¿Cómo cree que será la evolución del sistema de patentes en el Ecuador en los próximos años?**

Creo que depende mucho de las políticas de gobierno, ya que las políticas de gobierno actual van hacia una flexibilización y hacia una menor protección de la que se ha manejado en los últimos 12 años desde la expedición de la Ley de

Propiedad Intelectual, esto lo ha dicho el gobierno públicamente, por esta razón depende mucho de las políticas públicas, por lo pronto están en ese camino si es que el gobierno es reelecto seguirán por el mismo camino, en conclusión habrá una disminución de protección en materia de patentes en general.

## **ENTREVISTA**

**DR. IVAN CARVAJAL**

### **SECRETARIO RECTORADO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR**

#### **1. ¿Cuánto capital se invirtió para la investigación realizada?**

Se invirtió alrededor de \$100.000 dólares, la Universidad dio el 60% del capital invertido y el resto lo obtuvimos por medio de fondos de Cooperación Internacional, sin embargo para obtener un dato exacto se debería revisar el proyecto en si que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ya que se encuentran involucradas dos partes, la una que es todo el proyecto de investigación y la otra que son todos los gastos que incluyen el proceso para la obtención de la patente.

#### **2. ¿Qué recursos se utilizaron para el desarrollo de la investigación?**

Participaron primero un grupo de investigadores, el resultado que se obtuvo fue producto de una investigación compartida entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, específicamente la Escuela de Biología y el Instituto de Aranceles para el desarrollo de la Investigación; por lo tanto participaron investigadores que son profesores de estas instituciones, participaron estudiantes quienes realizaron trabajos de colaboración para esta investigación, pero sobre todo participaron investigadores profesionales. También se utilizó todo el equipamiento y contaron con tecnología muy avanzada.

**3. ¿Se utilizó tecnología extranjera para el desarrollo de la investigación?**

Totalmente, puesto que vivimos en un país donde la investigación es realmente elemental y hay prejuicios bastantes absurdos como es el decir que tenemos tecnología nacional donde en este caso deberíamos decir que la tecnología es mundial, por lo tanto no existe una tecnología nacional. Actualmente la tecnología es global por ende se utilizó tecnología extranjera para la elaboración del proyecto.

**4. ¿Desde que fecha se inició el proceso para la obtención de la patente de la investigación realizada?**

El proceso se inició el año anterior con la entrega de la solicitud, todavía está en trámite y esperamos obtener la resolución final a fines de este año.

**5. ¿Se ha presentado alguna oposición a la patente hasta este momento?**

No, favorablemente no hemos sabido sobre alguna oposición que se haya presentado.

**6. ¿Cuánto tiempo se necesitó para llevar a cabo el proyecto?**

Más o menos alrededor de 2 años y medio.