

Quito, 10 de febrero de 2020

COMENTARIOS A LA CIRCULAR C. 8940

En atención a la Circular C.8940 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del 10 de enero de 2020, se remiten los comentarios pertinentes a lo solicitado:

- i) un proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso anterior. La información puede referirse, por ejemplo, a la jurisprudencia pertinente, los desafíos que se plantean a los Estados miembros en la aplicación de la excepción y los resultados de la aplicación a escala nacional/regional;**

La **excepción relativa al uso anterior** hace referencia a que terceros continúen utilizando la invención patentada en la medida en que hayan utilizado la invención en el marco de sus actividades comerciales y de buena fe antes de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad) o hayan llevado a cabo preparativos serios y eficaces con tal fin.

En este sentido, en el Ecuador la legislación que regula este ámbito manifiesta lo siguiente:

-La Decisión Andina 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial en su artículo 55 establece *"Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.*

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

-El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) en su artículo 296.- Usuario previo, describe esencialmente lo señalado en el artículo 55 de la Decisión Andina 486.

Actualmente, en el Ecuador no se han reportado casos relacionados a la excepción relativa al uso anterior descrita en los artículos precedentes por lo que no existe evidencia de su aplicación.

- ii) un documento en el que se compile información sobre las disposiciones de la legislación sobre patentes y las prácticas en ese ámbito que hayan contribuido a la transferencia efectiva de tecnología.**

El COESCCI contempla varios aspectos relacionados con disposiciones legales que promueven la transferencia de tecnología y uso estratégico de los derechos de Propiedad Intelectual para favorecer la misma, la generación de ciencia, tecnología, innovación y el cambio



de la matriz productiva en el país; además, promueve el flujo de información y transferencia de tecnología entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales;

De manera específica establece lo siguiente:

“Artículo 23.- Centros de transferencia de tecnología.-Son espacios estratégicos de derecho público, privado o mixtos, creados por centros de investigación, empresas públicas o instituciones de educación superior, entre otras, que mantengan actividades de investigación, orientados a la recepción y aprovechamiento práctico del conocimiento científico, la desagregación y la transferencia tecnológica en cualquiera de sus formas, principalmente para la confección o desarrollo de un bien o servicio, nuevo o similar en fase preliminar o como prototipo final”.

“Artículo 24.- Institutos públicos de investigación.-Los institutos públicos de investigación son entidades con autonomía administrativa y financiera los cuales tienen por objeto planificar, promover, coordinar, ejecutar e impulsar procesos de investigación científica, la generación, innovación, validación, difusión y transferencia de tecnologías.

(...) Todos los institutos públicos de investigación deberán contar con una estructura y regulación que permita su adecuado funcionamiento relacionado a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología.

Los Institutos públicos de investigación, tendrán las siguientes atribuciones:

(...) 4. Generar procesos de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología; (...).”

“Artículo 81.- De la transferencia de tecnología.- Comprende las actividades para transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la elaboración de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnológica comprende acuerdos contractuales tales como, la prueba de concepto, la validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, concesión de licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, capacitación, contratación de mano de obra nacional, entre otros.

La transferencia tecnológica se incorporará como requisito en la contratación pública de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, así como en los contratos de inversión y cualquier otra modalidad de contratación que realice el Estado, salvo la debida justificación conforme la política que para el efecto se emita. En tales procesos, se podrá establecer parámetros y criterios de calificación específicos para aquellos oferentes que estén dispuestos a asumir mayores compromisos de transferencia tecnológica según la metodología que la Función Ejecutiva defina para el efecto.

Esta política pública, priorizando los sectores estratégicos y de interés público, determinará los niveles mínimos y mecanismos de transferencia tecnológica que se requerirán en las contrataciones que realice el Estado, conforme a parámetros técnicos, económicos y jurídicos, la cual será expedida y actualizada en coordinación con las diferentes entidades públicas de manera anual.



El Estado podrá establecer, según la política emitida por la entidad rectora de la materia, reservas de mercado en compras públicas para los productos y servicios con intensidad tecnológica de proveedores de origen ecuatoriano”.

Disposición General

“VIGÉSIMA OCTAVA.- A fin de fortalecer las capacidades nacionales para la transferencia de tecnología, los trabajos de titulación de las carreras o programas académicos impartidos por las instituciones de educación superior podrán consistir en la reproducción o en la búsqueda de un segundo uso de patentes”.

Por otra parte, es necesario destacar que la divulgación suficiente de una invención contenida en una solicitud de patentes es importante para la transferencia de tecnología garantizando de esta forma la reproducibilidad de la invención por una persona versada en la materia técnica. En este sentido el COESCCI manifiesta:

“Artículo 280.- Descripción de la patente.- La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin requerir una experimentación indebida (...)”.

Es preciso señalar que la normativa ecuatoriana reconoce la transferencia de tecnología como un mecanismo para fomentar la investigación y generar espacios para el desarrollo del conocimiento y de ecosistemas de innovación, siendo esta una competencia de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); no obstante, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) se ha preocupado por difundir el sistema de patentes y exigir claridad y suficiencia en las solicitudes receptadas como contribución a la transferencia de tecnología a nivel nacional.

Con respecto al requerimiento de información actualizada señalada en los puntos i) a iii), está ya ha sido remitida en comunicaciones anteriores (ver comentarios a la Circular C. 8893).

--/--