

# La protección de los inventos por patentes\*

Alejandro Ponce

Martínez

*Los inventos pueden ser amparados como secretos empresariales, patentes o modelos industriales.*

## I. CONCEPTO DE INVENCION

Ni la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ni la Decisión 486 de la Comunidad Andina definen a la invención. Tampoco lo hacen la mayor parte de las legislaciones modernas, ni los tratados. Más bien la tendencia legislativa es la de establecer requisitos de patentabilidad.

Las leyes mexicana y argentina sí lo hacen: *se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre*.<sup>1</sup> La gran Enciclopedia Larousse señala que invención es acción y efecto de inventar e inventar es hallar la manera de hacer una cosa nueva o no conocida o una nueva manera de hacer algo. El Diccionario de la Real Academia Española tiene una similar definición.

Según señala Ramiro Moreno Baldivieso, la doctrina alemana considera que la invención es una regla ideada para el empleo de las fuerzas naturales. Ello implica que la invención es dinámica y sirve para producir bienes. Cita a Mousseron y a Berkovitz que consideran que la invención es un conjunto de reglas ordenadas con vistas a responder a un problema técnico, como cuerpo de fórmulas, como una receta.<sup>2</sup>

A diferencia de la obra artística o literaria que satisface, más bien, una exigencia espiritual, la invención constituye una innovación tecnológica que soluciona un problema técnico.

Por ello, con el fin de delimitar lo que constituye invención, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que comenzó a regir el 1 de diciembre de 2000, que consagra en buena parte los conceptos de la ley ecuatoriana,<sup>3</sup> indica que es lo que no se considera invención.

No son, por ello, invenciones (Decisión 486, art 15):

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de los seres vivos, tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas y cualquier obra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas;

- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y
- f) las formas de presentar la información.

La ley federal de los Estados Unidos de América (35U.S.C.101) establece que quienquiera que inventa o descubre cualquier nuevo y útil procedimiento, máquina, manufactura o composición de materia o cualquiera nueva y útil mejora de ellos puede obtener patente. Los procedimientos se definen como procesos, arte o métodos e incluyen nuevos usos de procedimientos conocidos, máquinas, manufacturas, composiciones de materia o materiales (35 U.S.C. 100 (b)).<sup>4</sup>

Una antigua sentencia del mismo país, que la cita Moreno Baldivieso tomándola de la obra de Pascual Di Guglielmo, el cual, a su vez se remite a Stephen Ladas, dio el siguiente concepto: *El invento no es un descubrimiento del intelecto sino un principio puesto en práctica a un arte, a una manufactura o a una composición de sustancias que debe ser nuevo, es decir no conocido o usado con anterioridad. No importa que la cosa sea simple o compleja, resultado de largas y laboriosas investigaciones o de un relámpago de genio instantáneo, ya que a la ley le interesa el hecho y no el modo que sea conducido a él.*<sup>5</sup>

La invención es, pues, una innovación tecnológica que tiene un efecto útil en cualquier campo de la industria.

Los descubrimientos, en cuya virtud simplemente se hace público algo que existía en la naturaleza pero que era desconocido, no son invenciones. Sí pueden, sin embargo, ser el camino o el antecedente de invenciones, puesto que al descubrirse algo que se desconocía puede llegarse a crear productos o procedimientos nuevos y útiles en la industria. *Solamente cuando el explorador sobrepasando el mero dominio del descubrimiento y cuando se haya apoderado del nuevo principio o fuerza o ley y lo haya vinculado con algún medio particular o dispositivo mecánico mediante el cual o a través del cual actúa sobre el mundo material, que puede asegurarse su propio control bajo las leyes de las patentes, sólo entonces controla su descubrimiento a través de medios por los cuales lo pone en acción práctica o sus equivalentes y sólo a través de ellos.*<sup>6</sup>

*El hecho de ser una regla para el obrar humano constituye para Bercovitz una característica esencial no sólo de la invención industrial sino de toda invención. La invención indica los medios para obtener un resultado cierto. En este sentido, se distingue del descubrimiento, dado*

que éste supone la adquisición de nuevos conocimientos pero no consiste en una regla para el obrar humano.<sup>7</sup> El descubrimiento científico implica esencialmente un procedimiento intelectual deductivo; las invenciones, al contrario, suponen una actividad principalmente inductiva.<sup>8</sup> En el descubrimiento no actúa el espíritu inventivo sino el especulativo y las facultades de observación; de modo que con el descubrimiento quedamos en el campo de la ciencia y del intelecto especulativo, mientras que con la invención penetramos en el dominio de la realización y del intelecto práctico.<sup>9</sup>

Por ello Raúl Moscoso Alvarez describe al proceso de innovación, siguiendo a la investigadora española Sofia Fernández de Córdova, como compuesto de tres fases: 1) investigación básica; 2) desarrollo, y 3) primera utilización del procedimiento o producto. Critica que la propiedad intelectual sólo ampare, con patentes, a las dos últimas fases, mas no a la primera, que sólo se halla cubierta, en cuanto a su forma, por derechos de autor.<sup>10</sup>

La investigación básica está ordenada a la búsqueda y hallazgo de una nueva verdad o ley científica presente pero encubierta en la naturaleza, y la aplicación ordenada a una aplicación práctica de los resultados, considerados como conocimientos científicos a punto de aplicación.<sup>11</sup>

La fase de desarrollo abarca el periodo comprendido entre la tentativa de conversión de resultados en procesos y productos aplicables industrialmente hasta la obtención de un proceso aplicable o un producto susceptible de ser comercializado.<sup>12</sup>

La fase de utilización se inicia con la primera aplicación de un procedimiento o con la primera introducción del producto en el mercado.<sup>13</sup> Sin embargo esta tercera fase, en muchos productos o procedimientos especialmente los relacionados con campos de bioquímica, farmacia y similares, pende no sólo de la gestión del inventor o de las personas a quienes él ha cedido sus derechos, sino de los exámenes que, por razones de seguridad para la población, deben efectuar los organismos públicos encargados del control. Según la experiencia de la industria farmacéutica, por ejemplo, desde la fecha de solicitud de una patente, que ocurre cuando el procedimiento inventivo se halla en la fase dos, hasta que el producto o el producto fabricado con el nuevo procedimiento se coloca en el mercado, transcurre un plazo entre doce y dieciséis años.

Raúl Moscoso Alvarez, situándose en una posición de avanzada, estima que la legislación, superando inclusive las disposiciones del Convenio de Ginebra de 7 de marzo de 1978 sobre el registro internacional de descubrimientos científicos, no vigente aún por no haber obtenido la ratificación de al menos 10 Estados, debe considerar a tales descubrimientos objeto de patente cuando se encuentran en los umbrales de la aplicación industrial,<sup>14</sup> puesto que ellos constituyen el antecedente de la invención. Cree que el que el sistema de patentes no cubra y proteja la primera fase de la investigación soslaya la estratégica importancia que ha cobrado en los nuevos tiempos la investigación básica para el progreso tecnológico, social y económico de las naciones y sostiene que tal protección es importante sobre todo para los países en desarrollo.

Personalmente estimo que tal amparo desde la fase de investigación básica puede, adicionalmente, tener tras-

cendencia para las investigaciones que se realicen en las universidades y escuelas politécnicas.

Ecuador siguiendo en esta materia, como en otros aspectos, la ley peruana, introdujo una protección previa a través de los certificados de protección que se otorgan a los inventores que tengan en desarrollo un proyecto de invención y que requieran experimentar o construir algún mecanismo que les obligue a hacer pública su idea (LPI, art. 163).

Este certificado, que confiere el derecho de prioridad por un año para dentro de ese plazo presentar la solicitud de patente, sin pérdida de derecho por la publicación, se confiere, pues, a un proyecto de invención.

Entre aquello que la Decisión 486 no considera invención se encuentra el software, programa de ordenador o soporte lógico. Su protección ha sido discutida. Dos jóvenes abogados, graduados en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sostuvieron tesis distintas en sus memorias de incorporación, al mantener el uno que el software debía ser amparado por patentes por ser un invento, y el otro, que se hallaba protegido como derecho de autor.<sup>15</sup> Los expertos en derecho informático afirman que debe ser protegido en forma distinta de las tradicionales de propiedad intelectual.<sup>16</sup>

Ciertamente el que el software sea protegido como derecho de autor, ha merecido algunas críticas, entre las cuales Delia Lipszyc señala las siguientes:<sup>17</sup>

1. el software pertenece al mundo de lo utilitario y no de lo bello;
2. como el derecho de autor no protege las ideas, el programa de ordenador tiene un deficiente amparo jurídico, puesto que, en cuanto idea, debería estar protegido, como ocurre, según pretenden algunos, a través de las patentes;
3. el derecho de autor sólo tutela la expresión formal, mas no el contenido. La protección al programa de ordenador debería abarcar el contenido;
4. es inconveniente otorgar una amplia protección internacional porque perjudica a los países en desarrollo;
5. la inexistencia del derecho a una copia, pues el carácter utilitario del software exige tal resguardo;
6. el derecho de autor se desnaturaliza con la inclusión del software.

Ella misma da algunas las respuestas a tales objeciones:<sup>18</sup>

1. El programa de ordenador es una obra;<sup>19</sup>
2. Las nociones clásicas sobre plagio se adecúan al software;<sup>20</sup>
3. Existen otras obras, como las audiovisuales y las musicales fijadas en electromagnéticas que sólo son perceptibles por medio de aparatos electrónicos;
4. El valor, el destino y la forma de expresión de la obra son criterios ajenos al reconocimiento de la protección por el derecho de autor.<sup>21</sup> No todas las obras están en el orden de lo bello o estético, como ocurre por ejemplo con las obras científicas. Obras estéticas, como las de arquitectura, son también utilitarias.
5. El derecho de patentes tampoco protege las ideas como tales;
6. el derecho de autor no sólo protege la forma sino el contenido;
7. las leyes pueden establecer plazos menores de protección, como lo hizo Francia;

8. sería muy complicado crear un sistema internacional de protección distinto al conferido por el derecho de autor;<sup>22</sup>

9. la desprotección legal desalienta la creatividad. Si se protegiera de distinta manera a los titulares nacionales frente a los extranjeros (dando preferencia a aquellos), se fomentaría el uso gratuito, ilícito de los programas de ordenador provenientes del extranjero, sin que el creador nacional se beneficie;

10. la protección nace de la creación y no de un acto del Estado;

11. la aplicabilidad de principios y normas conocidos.

También se han señalado otras objeciones a la tutela del software como derecho de autor, entre las cuales vale la pena enunciar las siguientes:<sup>23</sup>

a) La dificultad de amparar el algoritmo, por lo cual se concluye que éste sólo puede ser protegido por las normas sobre secretos,<sup>24</sup> pues tampoco, de modo general, y como tales no pueden ser tampoco protegidos por patentes.<sup>25</sup>

b) Lo usualmente inapropiado de establecer derechos morales. Se dice que *los programas de computación no revelan la personalidad del autor, por lo que carece de sentido la atribución de derechos morales, por lo que carece de sentido la atribución de derechos morales a los productores de software ... En virtud del derecho de retracto,<sup>26</sup> el autor de una obra puede retirarla de circulación, en cualquier momento. El ejercicio de este derecho en relación con el software significaría tanto como la posibilidad de arrepentirse de los contratos firmados con los usuarios*.<sup>27</sup>

Esta crítica es efectivamente real, pues la producción de un programa de ordenador, a diferencia de otra obra, no sólo surge del ingenio de una sola persona, normalmente, sino del esfuerzo de varios, bajo una persona jurídica, por lo cual la identificación del autor, que sólo puede ser por definición una persona natural, se torna, en mucho, inaplicable, especialmente con relación a los derechos morales.

Por ello nuestra Ley trata de equiparar, en mucho, al titular, en cuanto a ciertos derechos, con el autor, en materia de programas de ordenador. El titular de los derechos es el productor, *esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra* (art. 29, inc. 1o.). Al productor (titular) le corresponde el derecho exclusivo de *realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa y de programas derivados del mismo* (art. 29, inc. 3o.). De igual modo, él se halla legitimado *para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación* (art. 29, inc. 2o.).

Estos conceptos superan los tradicionalmente aceptados en cuanto a los derechos morales que sólo se reconocen en las personas naturales.

Pero más allá del software, la inusitada evolución de la tecnología digital de reproducción y distribución ha generado nuevas preocupaciones en torno a la aplicabilidad del derecho de autor. *Hemos oído múltiples veces y volveremos a oír que la legislación tradicional de derecho de autor cada día es más inadecuada. Hemos oído y volve-*

*remos a oír en infinidad de ocasiones que el derecho de autor se va a convertir en un sistema de licencias obligatorias. Se nos ha dicho y se nos repetirá que el derecho de autor va a degenerar en un derecho de remuneración equitativa.*<sup>28</sup> Por ello, se ha discutido, en extenso, sobre el derecho de reproducción, garantizado por el art. 9 de la Convención de Berna, a través de la infraestructura global de la información,<sup>29</sup> aspecto que rebasa el ámbito de esta exposición, pero que ejemplifica, con claridad, cómo los conceptos usuales sobre el derecho han de ser adaptados a las nuevas realidades del mundo en un desarrollo cada vez más compacto.<sup>30</sup>

En cambio, una importante ventaja que se deriva de la protección como derecho de autor es la de que los derechos patrimoniales no tienen otras limitaciones que aquellas que se establecen específicamente en el ordenamiento jurídico, como lo reconoce el art. 19 de nuestra Ley.

*Los derechos de explotación de que dispone el autor son tantos como formas de utilización de la obra sean factibles, no sólo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado.*<sup>31</sup>

Este principio (la no sujeción a *muneris clausus*) tiene particular importancia respecto de los programas de ordenador, y en general de las nuevas tecnologías, pues todas sus formas de explotación y provecho económico sin duda no podrían ser previstas en ninguna legislación positiva.<sup>32</sup>

En Alemania, como es normal en la mayor parte de los países, es posible la protección bajo distintas formas de propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor. *This makes it possible to assign an element or activity to the appropriate form of industrial protection according to its different aspects. The description of technical subject-matter, for example in a specialist journal (but not the publication of a patent specification) gives right to copyright. However, this only protects authors against copying or largely identical reproduction of the form of expression, i.e. of the image or description as specifically presented. A patent on the other hand protects the functional principle claimed in the presentation precisely in the form in which it is reduced to practice, i.e. the various forms of use of the subject-matter according to Sec. 9 of the Patent Act.- With regard to computer programs in particular, the teaching cannot acquire technical character by embodying program steps in data storage media or computer structures. Then even purely descriptive or artistic presentations could become patentable by being stored electronically.*<sup>33</sup>

La jurisprudencia alemana ha establecido la doctrina, que sería aplicable a la exclusión y no exclusión contenidas en la Decisión 486, de que las solicitudes que contienen un proceso o pasos de procesos conducidos en un computador son patentables si es que, aparte de cumplir los requisitos de patentabilidad, el uso de los medios técnicos forma parte de la solución del problema y constituye la principal reivindicación, al igual que parecen patentables, si es que el uso de los medios técnicos es parte de la solución del problema, las invenciones relacionadas con programas de computación que comprenden reivindicaciones de productos, como el elemento de almacenamiento con pasos de procedimientos.<sup>34</sup>

## II. CLASES DE INVENCIONES

La Decisión 486 regula fundamentalmente dos clases de invenciones: a) aquellas que se refieren a los productos, y b) las que comprenden procedimientos (art. 14). Sin embargo, tanto tal Decisión (art. 21) como, implícitamente, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) (art. 27, 1), siguiendo la tendencia europea, aceptan también los inventos de segundo uso, que se los ha considerado como inventos de procedimiento.<sup>35</sup>

Como mencioné antes, la ley y la jurisprudencia de los Estados Unidos de América son más explícitas en cuanto a las diferentes clases de invenciones o, más específicamente, a los diversos objetos sobre los cuales pueden versar las invenciones, ya que señala que pueden ser procedimientos o arte, máquinas, manufactura o composición de materia. Entre los procedimientos se incluyen los nuevos usos de procesos, máquinas, manufactura, composición de materia o materiales conocidos. La ley francesa de 1844 reconocía la patentabilidad de productos, medios y aplicaciones (art. 2o.) y la reforma de 1968 eliminó la enumeración taxativa al señalar que podía patentarse especialmente un producto, un procedimiento, una aplicación o una combinación de medios.<sup>36</sup> Evidentemente dentro de estas tres clases de inventos (productos, procedimientos y nuevos usos o nuevas aplicaciones) pueden darse infinidad de subgrupos atendiendo el campo industrial o técnico de la invención.

## III. PROTECCIÓN DE LOS INVENTOS

Los inventos pueden ser jurídicamente amparados bien como secretos empresariales, en cuya virtud sólo gozan de protección mientras se guarde el secreto, bien bajo patentes o bien como modelos industriales.

Secreto empresarial es *cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero* en la medida en que sea secreta, tenga valor comercial como tal y haya sido objeto de medidas razonables para que se la mantenga como tal (Decisión 486, art. 260).

El peligro de mantener en secreto una invención es doble:

- si un tercero inventa lo mismo, está facultado para utilizarlo comercialmente, y
- la divulgación termina con la protección, salvo que hayan existido medidas razonables para proteger el secreto.<sup>37</sup>

Las patentes en cambio constituyen un derecho otorgado por el Estado, en cuya virtud el inventor o su sucesor, a cualquier título, adquiere la exclusividad de explotar, por cierto tiempo, el invento y de impedir que terceros, sin su autorización, lo hagan. El objetivo final del sistema de patentes es el de que la invención pase al dominio público. *La distorsión a corto plazo que introduce la protección de la patente al impedir el libre acceso al producto creativo, constituye el costo que una economía de mercado debe pagar para disponer de innovaciones en el largo plazo.*<sup>38</sup> El sistema de patentes de invención, origi-

nado por otras necesidades, cumple, indudablemente con este objetivo (estimular el desarrollo de proyectos de investigación), ya que le permite al investigador, por una parte, gozar de la exclusividad de su obra durante un período de tiempo determinado, y por otra parte, a través de la publicación del invento, permite, además, el conocimiento público del arte, de manera que posibilita y estimula nuevas investigaciones basadas en el mismo, acelerando de ese modo el progreso de la ciencia.<sup>39</sup> Se ha sostenido que este objetivo del sistema de patentes ha sido distorsionado o no cumplido a cabalidad en países en desarrollo en los cuales *local patent offices fail to meet the needs of local societies by not embracing high-speed information technology, by not providing quick and competent responses to patent requests, and by not adopting new technologies to analyze and support patent acquisition.*<sup>40</sup>

El modelo de utilidad es una especie de patente que se otorga si el nivel inventivo no alcanza al requerido para que se otorgue una patente, por introducir exclusivamente mejoras funcionales al estado de la técnica. Modelo de utilidad es *toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía* (Decisión 486, art. 81).

Para la concesión de patente el invento debe ser nuevo, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

*En un sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, mas en materia de patentes, la novedad implica un concepto legal... Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente determinada.*<sup>41</sup>

Por ello la Decisión 486 señala que una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. *El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida* (art. 16). También se encuentra dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en trámite, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, cuya fecha de presentación o de prioridad fuere anterior, siempre que tal contenido se halle incluido en tal solicitud anterior cuando se publique o haya transcurrido el plazo de dieciocho meses desde la solicitud o desde la fecha de la prioridad invocada (art. 16).

La divulgación, en cuya virtud una invención se torna accesible al público, no necesariamente debe ser totalmente clara, de acuerdo con la jurisprudencia europea. La información puede, en cierto grado, hallarse escondida, si es que una persona versada puede descubrirla sin esfuerzo indebido. Así *the chemical composition of a product that has been available to the public also forms part of the state of the art if the skilled practitioner is able to analyse it. Conversely, disclosure of a process also discloses the inevitable result.* - Furthermore, matter will have to be

*viewed as also having been disclosed which the skilled practioner is required to add from his technical knowledge as a matter of course or as being virtually essential to carrying out a given teaching.*<sup>42</sup>

Sin embargo, la novedad no se afecta por la divulgación ocurrida un año antes de la fecha de presentación o un año antes de la fecha de la prioridad, si tal divulgación proviene (Decisión 486, art. 17):

- a) del inventor o su causahabiente;
- b) de una oficina nacional competente (esto es de una autoridad administrativa que tramite y conceda patentes) que, en contravención de la ley publique el contenido de la solicitud;
- c) de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

La fecha de presentación de la solicitud es aquella en que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) o la oficina nacional competente de la otros países de la Comunidad, recibe el petitorio que al menos contenga la indicación de que se solicita la concesión de una patente, los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la DNPI comunicarse con esa persona, la descripción del invento, los dibujos (de ser pertinentes) y el comprobante de pago de las tasas (Decisión 486, art. 33).

La fecha de prioridad es aquella en que se ha presentado una solicitud por la misma patente (básicamente) o modelo de utilidad en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones o en un país miembro del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, o de un país miembro de la OMC, o de un país con el cual Ecuador tenga un tratado que así lo establezca, como es la Convención Americana de 1910 o de un país que otorgue igual trato a las solicitudes que se presenten en cualquier país de la Comunidad Andina ( Decisión 486, art. 9; LPI, art. 131).

También se considera como fecha de prioridad la de la presentación en Ecuador de una solicitud anterior en la cual no se hubiese invocado un derecho de prioridad. En tal evento, la primera solicitud se considera abandonada ( Decisión 486, art. 9).

La excepción a la regla absoluta de novedad relacionada con la divulgación, siempre que ella se realice en un plazo no mayor de un año, antes de la solicitud o de la fecha de prioridad invocada, parece tener su antecedente en la regla de la Ley de Patentes de los Estados Unidos de América, según la cual no se concede patente si el invento ha estado en venta un año antes de la fecha de la solicitud (35 U.S.C. 102 (b)). Esta norma ha sido explicada por las Cortes de dicho país sobre la base de cuatro razones de política que la sustentan: *1.-not taking from the public what it has reasonably come to believe is freely available; 2.- inducing prompt disclosure of inventions to the public; 3.- preventing an inventor from using commercial exploitation to extent the statutory period of exclusive use, and 4) allowing an inventor reasonable time to "fine tune" the invention prior to seeking a patent.*<sup>43</sup> Sin embargo, la discusión judicial ha llevado a que la Corte Suprema de los Estados Unidos señale cuáles son los requisitos que la venta del invento debe reunir para impedir, si es que ha ocurrido más de un año antes de la presentación de

la solicitud, el otorgamiento de la patente o para obtener la declaración de su nulidad. Tales condiciones son que la invención debe ser el objeto de una oferta comercial de venta y la de que la invención debe estar lista para ser patentada. Este segundo requisito puede probarse de dos maneras (para impedir el otorgamiento de la patente u obtener su nulidad si el hecho ocurrió más de un año antes de la fecha de presentación de la solicitud), sea mediante evidencia que muestre una reducción a la práctica, o por la prueba de que el inventor desarrolló dibujos u otros materiales suficientes que permitan que una persona versada en el arte ponga en práctica el invento.<sup>44</sup> En Francia, cuando existe una invención combinada, únicamente la anticipación completa, esto es sobre los mismos aspectos, la misma función técnica y el mismo resultado provoca la falta de novedad.<sup>45</sup> La falta de novedad puede provenir de la revelación o el uso público por parte del titular, pero debe demostrarse que la invención era accesible al público antes de la fecha de la solicitud.<sup>46</sup> Una revelación a una persona obligada a guardar el secreto no elimina la novedad. Sin embargo, el titular debe probar tal obligación del secreto.<sup>47</sup>

El que la invención tenga nivel o altura inventiva significa que no sea el resultado obvio o evidente del estado de la técnica, de acuerdo con el criterio de una persona versada en la materia de que se trata (Decisión 486, art. 18). El nivel o altura inventiva proviene de la doctrina francesa y sin estar contemplado en la antigua Ley argentina No. 111 (que era muy similar a la ecuatoriana de 1928 que rigió hasta que la derogó la Ley de Propiedad Intelectual, aunque ya había quedado sin vigor por la supremacía de las decisiones comunitarias a partir de la No. 85) fue considerado como un elemento para determinar la validez de una patente, pues se consideró que los jueces, para tal finalidad, debían analizar si en el invento existe *el elemento de lo inesperado o sorpresivo, que distinguiría la actividad inventiva de la técnica trivial.*<sup>48</sup> El derecho de los Estados Unidos de América se basa en el sentido de la no obviedad de la invención para la calificación de este requisito de patentabilidad, según el criterio de una persona experimentada en la materia. La Corte Suprema americana ha determinado que ni un nuevo o diferente resultado ni una ventajosa nueva manera constituyen la prueba aceptable para otorgar una patente, sino que el análisis debe ser hecho en *terms of obviousness to one skilled in the art.*<sup>49</sup>

Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios (Decisión 486, art. 19). La invención, en consecuencia, ha de ser útil. La utilidad tiene que haber sido descubierta por el inventor y descrita en la memoria la forma de tal utilización. Tal como lo ha decidido la jurisprudencia norteamericana, la invención ha de ser operable y capaz de satisfacer alguna función en beneficio de la humanidad.<sup>50</sup> Sin embargo, ello no significa que la invención ha de ser más útil que lo que existe en el estado de la técnica<sup>51</sup> pues *the law...does not look to the degree of utility; it simply requires that (the invention) shall be capable of use and that the use is such as sound morals and policy do not discountenance or prohibit.*<sup>52</sup> Nuestra antigua Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos establecía

que la concesión de patente por parte del Estado no garantizaba la realidad, el mérito ni los provechos del invento precisamente para significar que la aplicabilidad industrial de la invención no implicaba, necesariamente, su superioridad técnica sobre el estado de la tecnología al momento de la concesión. Ciertamente el que la invención sea susceptible de aplicación industrial no significa que efectivamente el invento llegue a ser utilizado. De hecho se estima que sólo un 10% de las patentes concedidas en el mundo se ponen en práctica.<sup>33</sup>

Aparte de estos requisitos de patentabilidad, la Decisión 486 contiene prohibiciones para la concesión de patentes de invención, a pesar de que reúnan los requisitos de patentabilidad. En los Estados Unidos de América, de modo comparativo, las únicas excluidas de patentabilidad son las invenciones útiles **solamente** para la utilización de material nuclear especial o energía atómica en armas atómicas (35 U.S.C. 101 (b)). En el derecho francés (hasta 1995), no son patentables aquellos inventos contrarios al orden público y a las buenas costumbres y aquellos que pertenecen a categorías expresamente excluidas, como son las obtenciones vegetales amparadas por la ley de la materia, las razas de animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales y animales y los segundos usos terapéuticos.<sup>34</sup>

Las prohibiciones de patentabilidad en la Decisión 486 (arts. 20 y 21) son:

- a) las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger el orden público o la moral, sin que se considere como atentatoria a la moral o al orden público sólo por el hecho de existir una prohibición legal o administrativa sobre tal explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente, sin que pueda considerarse que la mera existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o regule tal explotación sea determinante para considerar que la invención atenta a la salud o la vida de las personas, de los animales o a la preservación de los vegetales o el medio ambiente;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales;
- e) los segundos usos cuando no sean el resultado de una actividad inventiva o de investigación.

Los requisitos positivos de patentabilidad como las prohibiciones se aplican tanto a las invenciones como a los modelos de utilidad, por los cuales se concede patente.

Sin embargo, no se consideran modelos de utilidad las obras plásticas, las de arquitectura ni los objetos que tuvieren únicamente carácter estético (Decisión 486, art. 82).

Con relación a los segundos usos, ya he mencionado que la Secretaría General de la Comunidad, en claro desafío al mandato de los países miembros, ha alterado el derecho comunitario andino al haber cambiado su doctrina anterior en el sentido de que los segundos usos, si cumplían con los requisitos de patentabilidad, podían paten-

tarse, con el de que no está autorizada su patentabilidad. Este cambio de posición de la Secretaría General es tanto más peligroso cuanto que con ello se ha convertido o intenta convertirse a tal Secretaría en una especie de órgano directo de apelación de las resoluciones de las oficinas nacionales competentes, eliminando los recursos internos, esto es impidiendo que actúen previamente los tribunales nacionales. Si la Decisión 486 y su antecesora la 344 hubieran deseado prohibir la concesión de patentes para inventos consistentes en un uso distinto del originalmente atribuido, hubiera insertado tal prohibición en el art. 20. Más aún, según se conoce, en las deliberaciones previas a la emisión de la Decisión 486, la Secretaría General buscó que los países miembros, únicos que pueden legislar a través de la Comisión, cambiaran el texto del antiguo art. 16 e introdujeran la prohibición de tal patentamiento, pero los miembros de la Comisión unánimemente rechazaron tal propuesta y tres de los países (Ecuador, Perú y Venezuela) han otorgado patentes de segundo uso. Los integrantes de la Comisión, al dictar la Decisión 486, buscaron armonizar las normas comunitarias a aquellas del Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que establece el nivel mínimo de protección de la propiedad intelectual requerido por la comunidad internacional y que no permite que los países prohíban la patentabilidad de segundos usos, por lo cual la Decisión 486 no la prohibió. La patentabilidad de los segundos usos es una *medida imprescindible para mejor atender las necesidades terapéuticas de la colectividad. Es posible que se obtengan resultados más beneficiosos para la generalidad, si la investigación farmacéutica se concentra en la búsqueda de nuevas aplicaciones...en lugar de intentar lograr nuevas sustancias o principios de estructura sumamente compleja y que requieren ingentes inversiones.*<sup>35</sup> El derecho de patentes, en su actual evolución, ha admitido, plenamente las patentes de segundo uso. El Tratado sobre el derecho de patentes de 1963 sólo excluye la patentabilidad por razones de seguridad y una reciente resolución expresamente acepta la patentabilidad de segundos usos.<sup>36</sup>

#### IV. LOS TITULARES DE PATENTES

El derecho a la patente pertenece al inventor. Este puede transferir su derecho por acto entre vivos y, naturalmente, tal derecho puede ser transmitido por sucesión por causa de muerte (Decisión 486, art. 22).

Los titulares de patentes pueden ser personas naturales o jurídicas. Ello significa que el solicitante de una patente, o el cesionario de ella, puede ser una persona distinta del inventor, a quien éste o sus sucesores hayan cedido o transmitido sus derechos.

Si la invención es obra de varias personas, todas, en conjunto, tienen un derecho común sobre ella. Esto implica que cada una puede transferir por acto entre vivos su derecho o transmitirlo por causa de muerte. El derecho a obtener la patente, sin embargo, corresponde a todas ellas en común (Decisión 486, art. 22).

Para ser considerado inventor es indispensable haber desarrollado una actividad inventiva. Quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención, sin aporte inventivo, no es inventor o coinventor (LPI, art. 127).

Si la invención se produjere por la actividad independiente de varias personas, la patente se concede a quien primero la solicite o a quien invoque la fecha de prioridad más antigua (Decisión 486, art. 22).

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente o de oponerse a dicha mención (Decisión 486, art. 24).

La Decisión 486 no contiene una norma expresa acerca del derecho sobre las invenciones que se obtienen en virtud de un mandato o de un contrato de trabajo, aunque se desprende del texto del art. 23 que, en el caso de invenciones ocurridas en relación de dependencia, el derecho a obtener la patente es del empleador. En Francia, el principio general es de que el derecho a la patente corresponde al inventor o a su sucesor en el derecho (aunque el INPI no examina este aspecto). La excepción a este principio se encuentra en las invenciones efectuadas por un empleado que, cuando son realizadas como consecuencia de un encargo permanente u ocasional corresponden al empleador, quien tiene la facultad de decidir si es que se debe o no solicitar la patente. Un encargo ocasional para inventar se encuentra también en amplias instrucciones a varias personas, aunque no exista un preciso objetivo.<sup>57</sup>

La ley ecuatoriana que rige en esta materia, tanto porque no hay norma en la Decisión 486 (art. 276) cuanto porque la disposición de su art. 23 es aplicable *sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada país miembro*, es muy precisa (LPI, art. 129):

a) El derecho a la patente sobre un invento desarrollado en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o empleador, **salvo estipulación en contrario**. Por ello, por contrato puede establecerse una regla diversa a la general de que el derecho a la patente corresponde al empleador. Además el empleado, sin perjuicio de lo pactado en el contrato, tiene derecho a una remuneración única y equitativa cuando la importancia de la invención sea excepcional y exceda del objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. Este derecho es irrenunciable.

b) Si la invención realizada por un empleado fuere consecuencia de un contrato de trabajo que no contemple la actividad inventiva, el derecho a la invención corresponde al empleador, cuando el empleado ha utilizado datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo. En este caso el empleado inventor tiene derecho a una remuneración única y equitativa que, a falta de acuerdo de las partes, es fijada por el juez, previo informe del IEPI. Este derecho es irrenunciable.

c) Si la invención se ha realizado en el curso o con ocasión de actividades académicas de universidades o centros educativos, o utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad corresponde a la universidad o centro educativo, salvo estipulación en contrario. Quien dirige la investigación tiene derecho a la misma retribución indicada anteriormente.

d) Si el empleador para quien el inventor ha realizado la investigación es una persona jurídica del sector público, ésta puede ceder parte de los beneficios económicos en beneficio de los empleados inventores.

Por último, tanto en la Decisión 486 como en la Ley de Propiedad Intelectual existe la obligación de todas las entidades que reciban financiamiento del sector público

para sus investigaciones de reinvertir parte de sus regalías para generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndoles partícipes de los rendimientos de las innovaciones (Decisión 486, art. 23; LPI, art. 129).

## V. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

El inventor y quien tenga legítimo interés puede, bien durante la tramitación de la solicitud de patente, bien luego de concedida la patente o el modelo de utilidad, reivindicar su derecho y obtener que la solicitud de patente en trámite o el derecho concedido se *transfiera* (según el verbo que impropriadamente usa el art. 237 de la Decisión 486)<sup>58</sup> a su nombre y, por consiguiente se la conceda a su favor, o que se reconozca su calidad de titular, si la patente ha sido concedida. En ambos casos tiene derecho a indemnización de daños y perjuicios.

Este derecho puede ejercerlo durante el proceso para la concesión del registro de patente o modelo de utilidad, en cualquier momento y, una vez concedida la patente, dentro de los cuatro años contados desde la concesión o de los dos años de haberse comenzado la explotación (Decisión 486, art. 237; LPI, art. 128). Si la patente se hubiere solicitado de mala fe esta acción es imprescriptible, esto, es puede ejercitarse durante el plazo de duración de la patente (veinte años desde la solicitud) o del modelo de utilidad (diez años desde la fecha de solicitud), e inclusive posteriormente para efectos de la indemnización por los daños y perjuicios.<sup>59</sup>

Durante la tramitación de la solicitud de patente y mientras ésta no sea pública, la memoria y reivindicaciones en ella contenidas se hallan protegidos por las normas sobre secretos empresariales (Decisión 486, arts. 260 y 261). La solicitud es pública dentro de los dieciocho meses de presentada en Ecuador o de la fecha de prioridad reivindicada, o en el caso de modelos de utilidad, dentro de doce meses, salvo que el solicitante pida que se la publique antes, luego de efectuado el examen de forma (Decisión 486, art. 40). Si el solicitante de la patente ejerce derechos contra terceros, éstos tienen el derecho de consultar el expediente, el cual, sin embargo, no se vuelve público (Decisión 486, art. 41).

Una vez concedida la patente el titular adquiere el derecho exclusivo para la explotación de la invención que, fundamentalmente, aunque no únicamente, se concreta en (Decisión 486, art. 52):

- a) Si la patente comprende un producto:
  - I. fabricar el producto;
  - II. ofrecerlo en venta, venderlo o usarlo, o importarlo.
- b) Si la patente comprende un procedimiento (inclusive un segundo uso):
  - I. emplear el procedimiento;
  - II. fabricar un producto con el procedimiento patentado, ofrecerlo en venta, venderlo o importarlo.
- c) En ambos casos, conceder licencia para la explotación (derecho que puede también ejercerlo durante la tramitación de la solicitud de patente);
- d) Transferir los derechos sobre la patente.

Tanto en los casos de licencia como en los de transferencia puede establecerse el pago de regalía o precio, lo cual queda a libre criterio de las partes contratantes.

e) Impedir que terceros, sin su autorización, realicen actos que violen su derecho de exclusiva, mediante la ejecución de cualquiera de aquellos de explotación antes indicados.

Sin embargo, el titular de la patente no puede impedir la ejecución de actos de comercio de un producto protegido por una patente si tal producto es introducido en el comercio, en cualquier país, por el propio titular, o por otra persona con su consentimiento o por una persona vinculada económicamente a él (Decisión 486; art. 54). (Agotamiento de los derechos).

Tampoco puede impedirse que terceros usen el material biológico capaz de reproducirse (protegido por una patente) si tal material ha sido obtenido por reproducción, multiplicación o propagación de material introducido en el comercio por el titular o con su consentimiento o por una persona vinculada económicamente a él, siempre que tal reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se lo introdujo en el comercio, y siempre que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación (Decisión 486, art. 54).

Tampoco el titular puede ejercer su derecho de impedir la explotación por terceros no autorizados, si tales terceros, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o la fecha de presentación de la solicitud sobre la que se concedió patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiesen realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo (Decisión 486, art. 55).

f) Reclamar daños y perjuicios por el uso no autorizado durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud de patente y su concesión (Decisión 486, art. 239).

g) Obtener que los jueces o, en ciertos casos, el IEPI,<sup>60</sup> ordenen (Decisión 486, arts. 241, 242, 246):

- i) el cese de los actos que constituyan infracción;
- ii) la indemnización de daños y perjuicios;
- iii) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción y los materiales y medios que han servido para cometer la infracción;
- iv) la prohibición de la importación o exportación de los productos y materiales que sean resultantes de la infracción o que hayan servido para su cometimiento;
- v) la adjudicación a su favor de los productos resultantes de la infracción o de los materiales que sirvieron para que ella se cometa;
- vi) la adopción de medidas que impidan que se vuelva a cometer la infracción, que incluyen la destrucción de productos y medios o el cierre definitivo del establecimiento del infractor;
- vii) la publicación de la sentencia condenatoria;
- viii) que el infractor informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes y sobre los circuitos de distribución;
- ix) previamente a la iniciación de un proceso judicial de fondo o de conocimiento, medidas cautelares similares a las que pueden ordenarse en el fallo fi-

nal (salvo la indemnización anticipada de daños), así como la constitución de una garantía suficiente;

ix) la prohibición de ingreso o salida de mercaderías que violen los derechos del titular (prohibición que no sólo la puede disponer el IEPI sino también los Administradores de Aduana directamente o todos quienes tengan control sobre el comercio exterior ecuatoriano) (LPI, art. 342);

x) la inspección de los sitios donde presumiblemente se cometa una infracción para detenerla provisionalmente (LPI, arts. 155 y 156);

xi) que cualquier persona informe sobre el cometimiento de una infracción (LPI, art. 377);

xii) la imposición de multas (LPI, art. 339).

De acuerdo con la ley ecuatoriana, actualmente las acciones preventivas se tramitan ante los jueces de lo civil y las acciones de conocimiento ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, mientras no se creen los jueces distritales, cortes distritales y sala de la Corte Suprema especializados en propiedad intelectual (art. 294 y disposición transitoria décima).<sup>61</sup> Se produce, pues, una quiebra evidente del principio de la unidad de la causa, que atenta contra la seguridad jurídica, pues cada uno de los jueces que conocen estos asuntos civiles, pueden, sobre la misma materia y el mismo litigio dictar decisiones contradictorias. De igual modo, este sistema pugna con la necesaria descentralización de la administración de justicia. Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional no lo estimó así y dejó subsistente un sistema *parcelado* de administración de justicia.<sup>62</sup>

Además el titular puede presentarse como acusador particular o denunciante para lograr que los jueces de lo penal inicien los procesos penales por infracción de los derechos de patente, que pueden concluir en sentencias condenatorias de hasta tres años de prisión y multa de hasta cinco mil unidades de valor constante, esto es US\$13.144,70 (según la Ley de transformación económica del Ecuador que fijó el valor de la UVC en US\$2,62894).

El plazo de prescripción para las acciones civiles ha sido reducido en la Decisión 486 a dos años desde que el titular tuvo conocimiento del hecho, pero se ha aumentado a cinco años desde que el infractor cesó en la infracción si es que el titular no tuvo conocimiento del hecho. (art. 244). En la LPI el plazo es el previsto en el Código Civil de cuatro años desde la perpetración del acto, lo que en el caso de sucesión de actos equivalía al último acto infractor (LPI, art. 329; CC, art. 2259).

Las acciones penales prescriben en cinco años (LPI, art. 338; CP, art. 101).

Para fijar el monto de los daños y perjuicios el juez puede considerar, entre otros elementos, el daño emergente y el lucro cesante, el monto de los beneficios recibidos por el infractor y el precio que el infractor hubiere tenido que pagar al titular por la utilización del invento, según la prueba aportada en el juicio (Decisión 486, art. 243). En todos los casos, como en cualquier litigio en que se demanda daños y perjuicios, sea como consecuencia de la responsabilidad contractual o en virtud de la extracontractual o delictual, se ha de probar, en primer lugar el daño, y en

segundo lugar, su monto. Este aspecto tiene notable trascendencia por cuanto conozco que se ha introducido una dañina práctica, en otras áreas de la propiedad intelectual,

consistente en *tarifar* el valor de la indemnización, *imponiendo*, para evitar la conducción de una medida cautelar, el pago de valores sin sustento en evidencia alguna.

#### NOTAS

\* Exposición original en el Seminario Taller "Protección Legal de los resultados de la investigación científica", 23-11-2000.- FUNDACYT. Completada y revisada para el "Seminario sobre la Decisión 486", Universidad San Francisco de Quito, 20-02-2001.

1. Cfr. Bergel, Salvador D, Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Inventiones biotecnológicas, en Derecho de Patentes (Correa, Carlos, et al), Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 13 a 82.
2. Temas de Propiedad Industrial, Moreno Baldivieso, Ramiro, La Paz, p. 12-13.
3. Excepto en materia de esquemas de trazado en que, equivocadamente, elige el sistema de registro antes que el de la creación y en materia de nombres comerciales en que introduce normas totalmente contradictorias con la naturaleza de los nombres comerciales.
4. Cfr. Chisum, Donald S. y Jacobs, Michael S. , Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, New York, 1992, p. 2-19, § 2C(1)(a).
5. Moreno Baldivieso, Ramiro, ob. cit. p. 13
6. Breuer Moreno, C., Cit. por Moreno Baldivieso, Ramiro, ob. cit. p. 14.
7. Bercovitz, Alberto, Los requisitos de patentabilidad en el derecho alemán, Madrid, 1969, p. 466.- Cit. por Bergel, Salvador, ob. cit. p. 15.
8. Rotondi.- Cit. por Moscoso Alvarez, Raúl, Propiedad Intelectual e innovación tecnológica en el Ecuador, Abya-Yala, Quito, 2000, p. 38.
9. Gama Cerqueira.- Cit. por Moscoso Alvarez, Raúl, ob. cit. p. 38.
10. Ob. cit. p. 39 y 40.- Cfr. Fernández de Córdova, Sofía, Derecho de Patentes e investigación científica, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1996.
11. Id. p. 39.
12. Id. p. 39.
13. Cfr. id. p. 40.
14. Id. p. 36 y 37.
15. Cfr. Tobar Carrión, Bernardo, Soporte lógico de ordenador ("software") y propiedad intelectual, (tesis doctoral), PUCE, Quito, 1989.- Falconí Pérez, Miguel, La protección jurídica a los programas de computación. (tesis doctoral), PUCE, Quito, 1990.
16. Páez, Juan José.- Exposición en el seminario de derecho informático, Quito, 2000.
17. Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco/Cerlac/Zavalía, Buenos Aires, 1993, p. 106.
18. Ob. cit. p. 108 a 111.
19. Obra, según nuestra Ley de Propiedad Intelectual es toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. (Art. 7).
20. Importante es citar textualmente: Las facultades de orden patrimonial que dispensa el derecho de autor para proteger las obras contra los usos no autorizados se adecúa a la protección de los programas de ordenador, como lo demuestra la evolución de la jurisprudencia, que aceptó la teoría de Ulmer que la incorporación de una obra en una memoria de ordenador equivale a una reproducción y la aparición en pantalla importa un acto de comunicación pública de la obra. Las nociones clásicas sobre plagio de obras también se adecúan al plagio de programas de ordenador. (p. 109).
21. Id. p. 109.
22. Por ello se ha llegado a sostener que la protección a través del derecho de autor debía ser algo provisional, hasta, hasta llegar a una concepción internacional más acorde con la naturaleza del software. Véanse, en este sentido, las conclusiones de Tobar, Bernardo en su tesis (inédita) Soporte Lógico de Ordenador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1989, p. 131 y 132.
23. Falconí Pérez, Miguel, Protección Jurídica a los programas de computación, Edino, Guayaquil, 1991, p. 116 a 128.
24. Falconí Pérez, Miguel, ob. cit. p. 118.
25. Neither a mathematical formula nor an algorithm for making mathematical computations or conversations can be patented as such. (Parker v. Flook, 437 U.S. 584,

## NOTAS

198 U.S.P.Q.193 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S.67, 175 U.S.P.Q. 673 (1972)) ...Systems using mathematical formulae or mental systems can be patented as processes, an a process is not precluded from elegibilitu for patent protection merely one step is use of a suitably programmed digital computer. (*Diamond v. Diehr*, 450 U.S.175, 209 U.S.P.Q.1 (1981)) Today, it is common for patents to issue claiming computer software structure s and computing methods. Chisum, Donald S y Jacobs, Michael A., *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender, New York, 1992, 2C(1)(f).- El más importante de los casos citados por estos autores es la patente conferida a American Telephone and Telegraph Company y A T & T Bell Laboratories el 10 de mayo de 1988, para un método y aparato for optimizar la localización de recursos. Nuestra ley (art. 125, literales c) y d) no considera invenciones a las obras literarias y artísticas así como a los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial.

26. Reconocido expresamente por algunas legislaciones.

27. Batto, Hilda N., *Protección jurídica del software*, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, Año 10, No. 29, mayo-agosto 1988, p. 249.- Sin embargo, debe tenerse en cuenta, como explica Lypszyc, que el derecho de retracto siempre comporta la obligación de indemnizar perjuicios por los contratos incumplidos. (Ob. cit. p.173).

28. Oman, Ralph, *El imperativo de la responsabilidad compartida en Internet*, Boletín de derecho del autor, Unesco, Volumen XXXII, No. 2, abril-junio 1998, p.28.

29. Cfr. Lucá, André, *La propiedad intelectual y la infraestructura global de la información*, Boletín de derecho del autor, Unesco, Volumen XXXII, No. 1, enero-marzo 1998, p.3-19.

30. En otros campos del Derecho también existe esa necesaria e indispensable transformación y adaptación a las nuevas realidades. El caso Pinochet lo demostró. Internamente, en Ecuador, en un campo tan tradicional como el civil, ha de generarse una nueva corriente jurisprudencial, por ejemplo en materia de daños, a causa de la Ley de Transformación Económica del Ecuador y su antecedente, la devaluación sostenida que condujo a la dolarización.

31. Lypszyc, Delia, ob. cit. p. 175.

32. Tobar, Bernardo, *La protección de los programas de ordenador y de las bases de datos*, en X Congrwo Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales (del autor, el artista y el productor) Quito, 1995, p. 371.

33. Tauchert, Wolgan, *Patent Protection for Computer Programs - Current Status and New Developments*, Internationa Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 31, No. 7-8-2000, p.813.

34. Tauchert (ob. cit, p. 812-824) efectúa un análisis de decisiones de la Corte Suprema de Alemania a partir del caso Dispositionsprogram de 1977 hasta el caso Logk-verifikation de 1999, cuya evolución muestra que la patentabilidad de software está íntimamente relacionada con la contribución a la solución de problemas técnicos y en que, luego de aceptarse el carácter inventivo, se efectúa la discusión sobre la existencia o inexistencia del requisito de novedad o del nivel inventivo.

35. Sin embargo, la Secretaría General de la Comunidad Andina ha estimado, en contra del criterio de los países miembros, que no son patentables las invenciones de segundo uso. Cfr. resolución No. 406, Dictamen de Incumplimiento contra Perú. Esta resolución será materia de decisión final por parte del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones, ante el cual la propia Secretaría General ha planteado una demanda de incumplimiento contra Perú. Similares acciones ha tomado en contra de Ecuador y Venezuela. Al proceder de esta manera ha eliminado del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena su propia resolución No. 079 que categóricamente dispuso que las invenciones de segundo uso eran patentables. En los dictámenes de incumplimiento, además, se ha convertido la Secretaría General de la Comunidad en una especie de órgano de apelación o de revisión directa de los actos administrativos de las oficinas nacionales competentes, interfiriendo así con la actividad y competencia propias de los órganos internos no sólo de cada país, sino también dentro de la organización de las respectivas oficinas nacionales competentes. (En el caso del Ecuador se ha suprimido, con el proceder de la Secretaría, la posibilidad de intervención del Comité de Propiedad Intelectual -órgano del IEPI- y

## NOTAS

del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo Distrital, órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones del IEPI, que es la oficina nacional competente del Ecuador). Para que exista incumplimiento, salvo en los casos en que, groseramente, un órgano administrativo o jurisdiccional se niegue a aplicar de modo expreso una norma comunitaria, debe haber en la legislación del país miembro o en normas secundarias de carácter general, disposiciones que estén en pugna con el ordenamiento andino. La concesión o no de una patente no constituye, per se, un incumplimiento.

36. Larraguibel Zavala, Santiago, Tratado sobre la propiedad industrial, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 1995, p.28.
37. La protección bajo secretos empresariales, sin embargo, tiene trascendencia para el amparo, por ejemplo, de conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. Muy ilustrativa es, en este aspecto, la nota de Gelvina Rodríguez Stevenson Trade Secrets: the secret to protecting indigenous ethnobiological (medicinal) knowledge, N.Y.U. J. Int'L. & Pol., 32, No. 4, p.119-1174.
38. Panaderos, Mónica, Patentamiento en la industria farmacéutica argentina.: Derechos Intelectuales, ASIPI, Astrea, Buenos Aires, 1995, No. 5, p. 54.
39. Meyer, Roberto E., Protección de inventos tecnológicos, Derechos Intelectuales, Id. p. 174.
40. Sherwood, Robert M., Scartezini, Vanda and Siemsen, Peter Dirk, Promotion of inventiveness in developing countries through a more advanced patent administration, IDEA, Frank Pierce Law Center, Vol. 39, No. 4, p. 473.
41. Bercovitz, Alberto, ob. cit., cit. por Bergel, Salvador, ob. cit. p.15-16.
42. Corte Suprema Federal de Alemania, 1986 GRUR 372- Thrombozyten- Zählung; APO EBA, G1/92.- EPO TBA, T 12/81, 1982 OJ EPO 296, 13 IIC 747 (1982) - Diastereomers; Corte Suprema Federal de Alemania 1980 GRUR 283- Teephlsäure.-, Corte Suprema Federal de Alemania, 1995 GRUR 30, 331, 27 IIC 541 (1996) Electric Plug-In Connection.- Cit. por Rogge, Rüdiger, The concept of novelty with particular regard to conflicting patent applications, International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol 28, No. 6- Dec. 1997, p.797.
43. General Elec. Co. v. United States, 654 F.2d 55, 61, 211 U.S.P.Q. (BNA) 867, 873 (Ct.Cl, 1981).- Cit. por González, Juan C. The on-sale bar to patentability: the U.S. Supreme Court sheds some light, IDEA, Vol. 40, No. 1, 2000, p. 84.
44. Pfaff v. Wells Elecs, Inc., 119 S.Ct.304, 48 U.S.P.Q., 2d (BNA) 1641 (1998).- Cit. por González, Juan C. ob. cit.p. 88.
45. Corte de apelaciones de París, 30 de mayo de 1997, 1997 PIBD 639.III.489.- Cit. por Schmidt-Szalewski, Joanna, Development of French Patent Law in 1997-1998, International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 31, No. 5-2000, p.502.
46. Corte Suprema, diciembre 12, 1995, 1996 PIBD 607.III.142. Id.
47. Corte de Apelaciones de París, enero 8, 1997, 1997 PIBD 631.III.232. Id.
48. Carl Braum Camera Werke v. Mira, Guillermo, CNfed, Sala I CivCom, 24-4-79, JA, 1979-III-306.- Cit. por Chalouopka, Pedro, In dubio contra patentem?, Derechos Intelectuales'ASIPI. Astrea, Buenos Aires, No. 2, 1987, p. 49.- Tal criterio fue confirmado por otros fallos que cita el mismo autor.
49. Grakam v. Cockshutt Fram Equip, Inc., 256 F.2d 358, 117 U.S.P.Q.439 (5th Cir. 1958); Jeoffroy Mfg. Inc. v. Graham, 219 F.2d 511, 104 U.S.P.Q. 211 (5th Cir. 1955).- Cit. por Chisum, Donald S. y Jacob, Michael, A, ob. cit.§ 2C(4)(a), 2-59.
50. United States Steel Corp. v Phillips Petroleum Co., 865 F.2d 1247, 9 U.S.P.Q. 2d 1461 (Fed.Cir. 1989), cit. por Chisum, Donald S. y Jacobs, Michael A., ob. cit. §2C(2), 2-50.
51. In re Ratti, 270 F.2d 810, 123 U.S.P.Q, 349 (CCPA 1959) Id.
52. Bedford v. Hunt, 3 F. Cas. 37 (No. 1217) (C.C.D. Mass. 1817) Id.
53. Sherwood, Robert M. et al, ob. cit. p. 490.
54. Larraguibel Zavala, Santiago, ob. cit. p, 30 a 32.
55. Gómez Segade, Un camino de futuro: la patentabilidad de la segunda indicación médica, Cuadernos de jurisprudencia sobre propiedad industrial, nº 1, 1987, p. 23.- Cit. por Fernández Nóvoa, Carlos, Dictamen sobre la patentabilidad de los segundos usos de una sustancia químico-farmacéutica. que se utiliza para el diagnóstico
56. Países que prohibieron en cierta época la concesión de patentes de productos en materia farmacéutica otorgaron patentes de segundo uso. Así la Oficina Europea de

## NOTAS

Patentes la aceptó para España, antes de la vigencia de la patente de producto, (Decisión 20-09-1996, T.958-94, DO OEP 6-1997, p. 241) y el Tribunal Supremo Español también, en fallos de 13-09-1982, 2-03-1986, 21-03-1988 y 16-07-1988. Ilustrativa es la sentencia de 3-03-1986 en que se admite la patentabilidad e un procedimiento para la fabricación de una película para recubrir embutidos, considerando al procedimiento reivindicado como *modus operandi* para obtener determinado resultado industrial y acepta que es patentable un procedimiento que consista en *én cambio de resultados y materiales para lograr un producto nuevo*. (Lobato García-Miján, Manuel, Informe sobre el artículo 16 de la decisión 344 y sobre la validez de la patente peruana No. 1138). Las patentes de segundo uso se otorgaron también en Austria y Alemania, en época en que estaba prohibida la patente farmacéutica sobre productos.

57. Corte Suprema (Sala Comercial), enero 13, 1998, Huche, Gaudin v. Régie nationale des usines Renault, 1998 Dossiers Brevets I.7. Cit. por Schmidt-Szalewski, Joanna, ob. cit. p.503.

58. No existe transferencia alguna del derecho, sino declaración de que el derecho, ab initio, pertenece a la persona que lo reivindica. Quien solicitó abusivamente la concesión de patente, jamás tuvo derecho alguno y, en consecuencia, nada puede transferir.

59. Atentan, indudablemente, contra la seguridad jurídica todas las disposiciones de la Decisión 486 que preclaman la imprescriptibilidad de ciertas acciones. Si la nulidad absoluta se sana después de transcurridos quince años, no se ve justificación a que esta acción reivindicatoria y otras previstas en el ordenamiento comunitario no prescriban.

60. El IEPI puede conducir inspecciones, requerir información, inventariar bienes con los cuales se violen *prima facie* los derechos, retirar rótulos, aprehender y depositar mercaderías, dictar otras medidas cautelares, sancionar con multas entre 20 y 600 UVCs (US\$52.57 y US\$1577.36) y disponer medidas de frontera. (arts. 332 a 345, LPI).

61. Resulta interesante comparar nuestro sistema de solución de litigios, en esta materia, con aquellos que rigen en otros países. En ese sentido cfr. Patent enforcement in selected countries, International Review of Industrial Property and Copyright Law, Vol. 31, No. 6-2000. (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos de América y Japón).

62. Cfr. resolución del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2000, No. 161-2000-TP (R.O. 173, 28-09-2000).- El sistema de acciones y la organización de los jueces en materia de propiedad intelectual se resume de la siguiente forma: I.- Acciones Civiles:

a) Procesos de conocimiento: I.- Para obtener la reparación de los daños causados y la cesación de actos violatorios; II.- Para obtener la nulidad de determinados registros de propiedad intelectual; III.- Para reivindicar los derechos de titular de una patente; iv.- Para exigir derechos derivados de contratos relacionados con propiedad intelectual. b) Procesos cautelares: I.- Medida cautelar provisional; II.- Medida cautelar definitiva II.- Acciones administrativas: I.- Procedimientos de vigilancia y control; II.- Procedimientos de sanción; III.- Procedimientos en frontera; IV.- Procedimientos de impugnación de actos administrativos. III.- Acciones contencioso-Administrativas. IV.- Acciones penales. -Jueces: a) Acciones civiles: 1a. instancia: Jueces Distritales de propiedad intelectual, o transitoriamente, Tribunales distritales de lo contencioso administrativo (salvo para acciones cautelares, que son conocidas por los jueces de lo civil, con apelación a las Cortes Superiores). 2a. instancia: Tribunales distritales de propiedad intelectual o, transitoriamente, no hay 2a. instancia.

Casación: Sala de Propiedad Intelectual de Corte Suprema o, transitoriamente, Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema.

b) Asuntos contencioso-administrativos: Instancia única: Tribunales distritales de lo contencioso administrativo.- Casación: Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema.

c) Asuntos penales: Sumario y etapa intermedia: Jueces de lo Penal. 2a. Instancia: Cortes Superiores. Plenario (juicio): Tribunales Penales. Casación y Revisión: una Sala de lo Penal de la Corte Suprema.