

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Jurisprudencia

Escuela de Derecho

Disertación previa a la obtención del título de Abogado

Tema del trabajo de titulación

Violación de Norma Andina en Juicios Contenciosos Administrativos Cuando se Ordena el Registro de Patentes sin Examen de Patentabilidad.

Autor:

Ricardo Gabriel González Aroca

Docente a cargo de la dirección:

Magister Byron Robayo

Diciembre 2022

Quito – Ecuador

ÍNDICE

1 Introducción. 1

1.1 Antecedentes. 1

1.2 Delimitación del problema. 1

1.3 Objetivos. 3

1.3.1 Objetivo General. 3

1.3.2 Objetivos específicos. 3

2 Definición de Propiedad Intelectual. 4

3 Patentes. 5

3.1 Definición. 5

3.2 Requisitos. 6

3.3 Procedimiento. 6

3.3.1 Solicitud. 8

3.3.2 Examen de forma de la solicitud. 8

3.3.3 Publicación de la solicitud. 9

3.3.4 Oposición. 10

3.3.5 Solicitud del examen de patentabilidad. 11

4 Examen de fondo. 12

4.1 Patentabilidad de la invención. 12

4.2 Requisitos de patentabilidad. 14

4.2.1 Búsqueda y solicitud de información. 15

4.2.2 Unidad de invención. 16

4.2.3 Novedad. 17

4.2.4 Nivel inventivo. 19

4.2.5 Aplicación industrial. 21

4.2.6 Examen definitivo. 21

5 Caso en controversia. 22

6 Solución al problema. 26

7 Conclusiones. 28

8 Referencias. 29

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Byron Robayo por su paciencia y constante guía en la presente disertación.

A la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

A Edwin, Alicia, Denisse, Diana, Miguel, Andrea, quienes son mi motor que impulsan mis sueños y esperanzas, quienes estuvieron días y noches conmigo apoyándome y quedo eternamente agradecido.

A mi hermano David, gracias por su constancia y apoyo incondicional desde primer semestre, toda una vida agradecido por siempre acompañarme en este camino y siempre confiar en mí.

RESUMEN

El proceso para solicitar la patente está alineado a la normativa de la Comunidad Andina, así como a instrumentos jurídicos nacionales, y constituye un complejo conglomerado de procedimientos que se deben seguir a efectos de que sea concedida a favor del solicitante. En ese sentido, el presente documento está enfocado en analizar la transgresión de la normativa andina por parte de los jueces en un proceso contencioso administrativo en materia de concesión de patentes. Tras un análisis a nivel local e internacional, así como el caso de estudio de la farmacéutica Novartis, se corrobora que existe una equivocada interpretación de los jueces, dado que no alinean su proceder al procedimiento establecido en la normativa arriba citada, lo que conlleva a que los fallos emitidos no sean conforme a derecho. Frente a esta problemática se determina la necesidad de realizar una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación e incluir un artículo que permita subsanar esta deficiencia.

ABSTRACT

The process to apply for a patent is aligned to the Andean Community regulations, as well as to national legal instruments, and constitutes a complex conglomerate of procedures that must be followed in order to be granted in favor of the applicant. In this sense, the present document is focused on analyzing the transgression of the Andean regulations by judges in an administrative litigation process regarding the granting of patents. After a local and international analysis, as well as the case study of the pharmaceutical company Novartis, it is corroborated that there is an erroneous interpretation of the judges, since they do not align their procedure to the procedure established in the above mentioned regulations, which leads to the fact that the decisions issued are not in accordance with the law. In view of this problem, it is necessary to reform the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation and include an article to correct this deficiency.

1 Introducción.

1.1 Antecedentes.

El propósito de la propiedad intelectual es brindar protección de los derechos inmateriales de una obra y reconocer al propietario quien tiene uso exclusivo de su creación. La protección a la propiedad intelectual nace a raíz del Acuerdo de Cartagena (1969), ratificado por Ecuador el 26 de mayo de ese año, y que dio paso a crear la Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformada por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, cuyo objetivo es lograr un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de estos países.

La integración regional dio paso a que la Comisión de la Comunidad Andina apruebe el 29 de octubre de 1993 la Decisión 344 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, instrumento que fue sustituido por la Decisión 486 de 1 de diciembre de 2000, y se encuentra vigente hasta la fecha.

Posteriormente, la CAN (2004) publicó el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Asimismo, en 2022, esta entidad emitió oficialmente el Manual Andino para el Examen de Patentes realizado por Pimentel y Vázquez (2022).

Por otro lado, con respecto al panorama local, en Ecuador como antecedentes más próximos podemos citar la creación de la Ley de Propiedad Intelectual (1998) el 19 de mayo de 1998, que fue derogada por el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación (COESCCI, 2016) publicado el 9 de diciembre de 2016.

1.2 Delimitación del problema.

El registro de una patente por parte de la oficina nacional implica un procedimiento de evaluación técnica altamente calificada, en donde se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente, esto es novedad, nivel inventivo y

aplicación industrial; en tal sentido, de no cumplirse con los requisitos que requiere el registro de una patente es imposible que pueda concederse. Este procedimiento de análisis técnico altamente calificado se denomina examen de patentabilidad y es llevado a cabo por un técnico de la entidad encargada que está relacionado con el tema. Por ejemplo, si la patente es farmacéutica, el experto debe contar obligatoriamente con conocimientos químicos y de esa área.

Actualmente, el examen de patentabilidad debe realizarse de acuerdo a lo establecido por el Manual Andino para el Examen de Patentes (Pimentel y Vázquez, 2022), y su resultado determina la concesión o negación. Desde el ámbito legal, este hecho constituye un acto administrativo, tal como lo establece el Código Orgánico Administrativo, dado que es susceptible de impugnación en los tribunales contenciosos administrativos, mediante una acción subjetiva o de plena jurisdicción, cuya misión es verificar la legalidad de dicho acto (COA, 2017). En otras palabras, se busca verificar si el análisis realizado por el técnico calificado ha sido adecuado y en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y formalidades que determina la ley comunitaria y nacional.

Por lo general, en las acciones subjetivas o de plena jurisdicción, la pretensión del demandante es que el acto administrativo sea declarado como ilegal debido al incumplimiento de la ley: en este caso porque se considera que el examen de patentabilidad que deniega la solicitud de patente ha sido realizado de forma errónea y, por ende, debe otorgarse la patente.

Entonces, dado que la acción subjetiva o de plena jurisdicción culmina con una sentencia de mérito, en la cual puede aceptarse la pretensión del demandante, no es factible concebir que el juzgador, en la sentencia, se limite a otorgar la patente sin la fundamentación técnica adecuada, más aún si la Decisión 486 (2000) determina que una patente puede concederse solo y exclusivamente mediante el examen de patentabilidad. Por lo tanto, la

sentencia del tribunal debe contener todos los requisitos de este examen para no contravenir la norma andina.

1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo General.

Verificar si existe transgresión a la normativa andina al momento en que un juez, en un proceso subjetivo contencioso administrativo, revoca la resolución administrativa que deniega una solicitud de patente y a través de sentencia ordena conceder dicha solicitud, pero sin realizar el adecuado examen de patentabilidad.

1.3.2 Objetivos específicos.

- Analizar el campo de la propiedad industrial en el mundo de propiedad intelectual y determinar los pasos específicos para conceder una patente.
- Delimitar cuál es la violación a la normativa andina por disposición expresa de directrices para conceder una patente.
- Desarrollar un plan de solución para que no exista dicha violación y que el juez pueda proceder conforme a derecho.

2 Definición de Propiedad Intelectual.

Para efectos de la presente investigación es importante profundizar en los diversos enfoques desde donde es concebida la propiedad intelectual. En ese sentido, Canaval (2008) sostiene que todo individuo que cree una obra, producto de sus ideas e imaginación, tiene sobre ella el derecho de dominio y, por tanto, debe ser respetado. Aunque es un hecho bastante evidente, en realidad acarrea consigo un trasfondo jurídico complejo con el fin de que esta premisa sea respetada en todo momento. Así, por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador establece que:

> Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. (CRE, 2008, art. 322)

Entonces, para que el derecho de propiedad intelectual sea protegido debe ser concedido por la oficina nacional competente y alinearse a los parámetros legales. De ser así, el titular tiene dominio exclusivo de su creación y nadie puede utilizarla sin su consentimiento, caso contrario la persona enfrenta las consecuencias legales que ello implique.

Para Robayo (2017), la propiedad intelectual es una herramienta intangible que avala y reconoce a la persona creativa que ha dedicado su tiempo, recursos y esfuerzo a buscar la solución de un problema en particular con la finalidad de aportar a mejorar la calidad de vida. Es así que, al concederse el derecho de propiedad inmaterial, el titular tiene la posibilidad de ser reconocido por ello, excluir a terceros que no tengan autorización de usar su obra y recibir réditos monetarios por el uso que se le dé en el mercado.

En Ecuador, a la propiedad intelectual se la clasifica en tres campos: propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, obtenciones vegetales y conocimientos

tradicionales. En este caso, el presente trabajo está enfocado en la propiedad industrial, específicamente en el área de patentes.

3 Patentes.

3.1 Definición.

Una patente es una protección concedida a una solución de un problema técnico. Al respecto, Breuer (1957) enfatiza que este derecho está fundamentado en un documento que describe detalladamente el invento, en donde el creador está en plena libertad de explotarlo y autorizar a que otros también lo hagan. Así también, el autor está respaldado legalmente para solicitar al Estado que le expida la patente y así contar formalmente con la defensa judicial correspondiente.

En Ecuador, “el sistema de patentes constituye una herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnológico y para la consecución del buen vivir” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2016, art. 266). Este artículo es importante ponerlo en contexto dado que determina que el sistema judicial sí cuenta con una estructura para emitir patentes y garantizar el derecho de sus autores, lo que es sustancial para promover la capacidad creativa de los ciudadanos.

Esta capacidad creativa, para Serrano (1995), es un aspecto inherente del ser humano, quien desde siempre ha mantenido un constante proceso de invención que le ha permitido desarrollarse en sociedad y encontrar soluciones cada vez más eficientes a los distintos problemas. Pero claro, además de los beneficios que el invento brinda a las personas, también hay que reconocer que implica una ventaja económica para su creador, quien recibe los réditos monetarios por su uso.

3.2 Requisitos.

Los requisitos para que la autoridad competente pueda conceder una patente se encuentran determinados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (Decisión 486, 2000, art. 14). Este instrumento internacional es un respaldo adicional al cuerpo jurídico ecuatoriano y, por tanto, deja muy en claro que el examinador es el encargado de revisar la solicitud y verificar que cumpla con los tres requisitos fundamentales para conceder la patente: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

3.3 Procedimiento.

El procedimiento para el análisis de una patente se encuentra resumido en el Gráfico 1 expuesto a continuación.

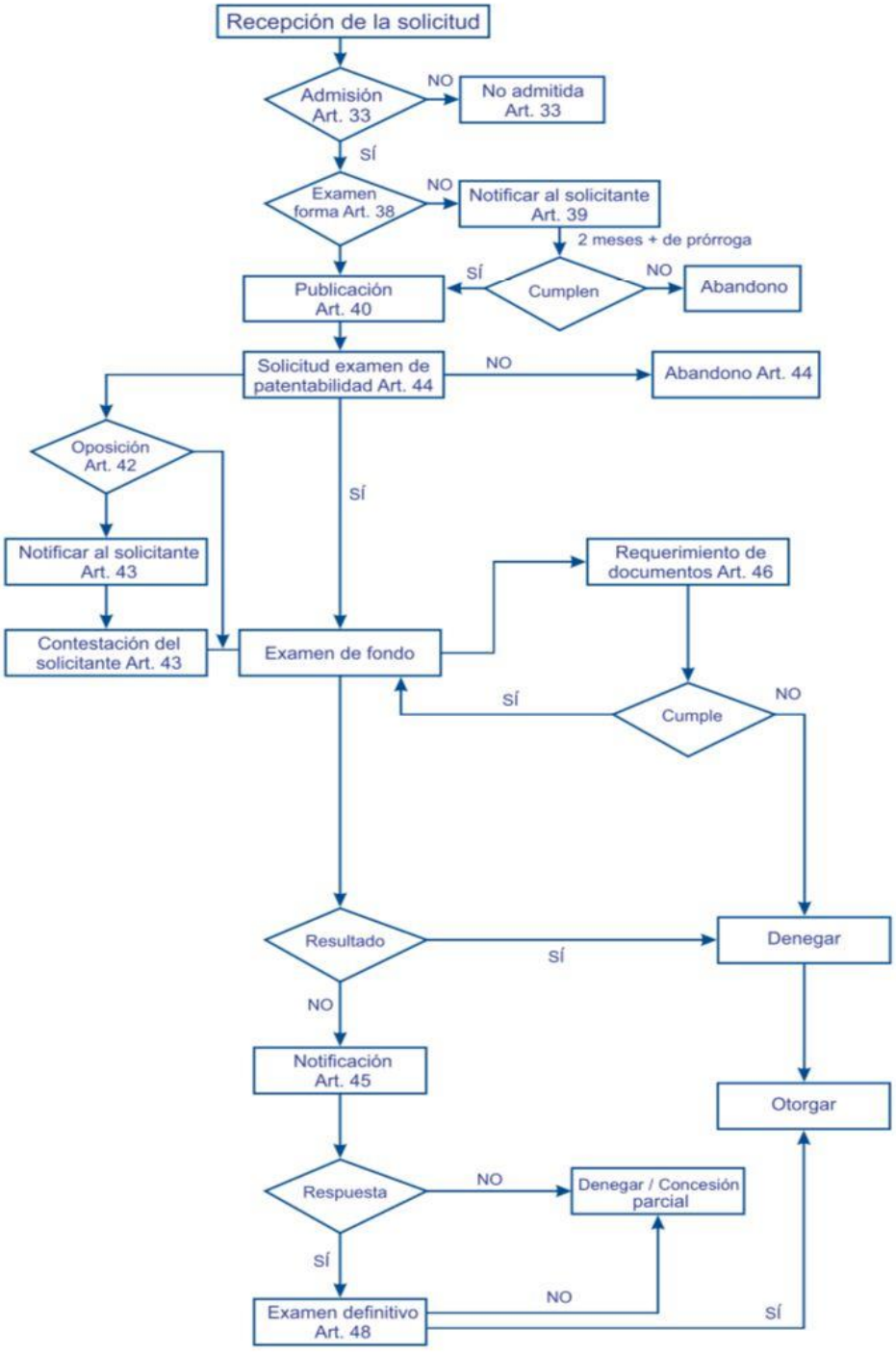


Gráfico 1. Procedimiento de análisis de una patente

Nota. Tomado de *Manual Andino para el Examen de Patentes*, Pimentel y Vázquez (2022).

3.3.1 Solicitud.

El proceso para pedir la patente está detallado en el Art. 33 de la Decisión 486 (2000), en cual establece que la fecha de presentación es la misma que la de recepción de la solicitud, y dentro de la documentación a entregar debe necesariamente adjuntarse lo siguiente:

- Indicación clara en la que se solicita la emisión de la patente.
- Información de la persona que solicita o quien presenta la solicitud, de tal manera que el personal de la oficina competente pueda comunicarse directamente.
- Detalle del invento.
- Bocetos, dibujos y otros.
- Respaldo del pago de las tasas correspondientes.

Es así que de no contar con los documentos, la solicitud es negada y no puede continuar con el proceso de presentación. Esto está también está establecido en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos que establece que:

> Si faltaren dichos documentos, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales guardará confidencialidad de la documentación presentada, y el solicitante conservará el derecho de presentar una nueva solicitud sobre la misma invención. (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077, art. 157)

Como puede observarse, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, no cierra las puertas en caso de que existan inconsistencias en la documentación, pues la persona puede volver a realizar el procedimiento sobre el mismo objeto.

3.3.2 Examen de forma de la solicitud.

La oficina de cada país es la entidad competente para examinar hasta por 30 días, a partir de la presentación de la solicitud, si se cumplen con los requisitos correspondientes para continuar con el procedimiento (Decisión 486, 2000). En Ecuador, como fue ya mencionado previamente, la entidad a cargo es el SENADI, que no solo debe velar para que se cumpla lo establecido en la Decisión 486 sino también lo mencionado en los instrumentos jurídicos

nacionales. De no cumplir con lo establecido en la norma correspondiente, se procede de la siguiente manera:

> Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud. (Decisión 486, 2000, art. 39)

Por su parte, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece en su Art. 162 que si la solicitud no cumple con los requisitos detallados en el Art. 156 de este instrumento, el SENADI tiene la obligación de notificar al solicitante para que complete la información faltante en el lapso de 2 meses a partir de la notificación. Inclusive, la persona puede solicitar una prórroga adicional por el mismo tiempo sin que ello incida en la prioridad del proceso; pero en caso de no completarlo en periodo determinado, la solicitud es considerada abandonada y pierde su prelación. Lógicamente, si esto ocurre, la entidad está obligada a guardar confidencialidad de la información (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077).

3.3.3 Publicación de la solicitud.

El Art. 40 de la Decisión 486 (2000) determina que a los 18 meses, contados desde el momento en que la solicitud fue presentada, o desde la fecha de prioridad invocada, el expediente tiene automáticamente carácter público y puede consultarse en cualquier momento, para lo cual el organismo correspondiente debe ordenar su publicación según las normas de cada país; sin embargo, el solicitante también puede pedir que sea publicado en cualquier momento solo sí el examen ha concluido. En Ecuador, el COESCCI acoge legalmente esta disposición internacional, y es preciso resaltar que al momento de la publicación la solicitud debe incluir la primera reivindicación y, si es el caso, un extracto de la información requerida.

Con respecto a las reivindicaciones, el Art. 283 de este instrumento las establece como aquellas que definen la materia que se desea proteger a través de la patente y, por ende, deben

estar claras y concisamente descritas. Además, pueden ser independientes o dependientes: el primer caso ocurre cuando la materia a proteger no está vinculada a otra reivindicación previa; en cambio, en el segundo caso la materia a proteger hace referencia a una reivindicación anterior, y si está vinculada a dos o más es considerada como dependiente múltiple. Asimismo, este código aclara que la solicitud de las reivindicaciones de productos químicos y farmacéuticos deben detallar los datos de ensayos y experimentos realizados, excepto si son presentadas pruebas que sustenten que el resultado sería el mismo si se cambia algún elemento del grupo reivindicado (COESCCI, 2016). Cabe mencionar que esta misma información está publicada en el Art. 30 de la Decisión 486 (2020).

Además, con respecto a que la reivindicación debe ser clara, concisa y sustentada en la descripción, el Manual Andino Para el Examen de Patentes establece dos razones para que esto sea así:

- Puede compararse y diferenciarse del estado de la técnica para corroborar los requisitos de patentabilidad.
- Permite establecer, sin ambigüedad, el alcance de los derechos del titular de la patente (Pimentel y Vázquez 2022).

3.3.4 Oposición.

Puede darse el caso de que alguien se oponga a que la patente sea registrada. En ese sentido, la Decisión 486 (2000) determina que en el lapso de 60 días posteriores a la publicación puede presentarse una oposición sustentada que sea capaz de desvirtuar la patentabilidad de la invención y, a solicitud de parte, el ente correspondiente puede otorgar solo un plazo adicional de 60 días más para sustentar este pedido. Sin perjuicio de lo arriba citado, las oposiciones pueden ser sancionadas en función de lo que establezcan las normas de cada país. Esta misma información reposa en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, cuya única variación

es que indica que el ente encargado es el SENADI (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077, art. 165).

En caso de que se haya presentado la oposición, el ente encargado debe notificar al solicitante este hecho y otorgar 60 días para presentar argumentos, entregue nuevamente documentos o incluso redacte otra vez las reivindicaciones en caso de ser necesario; asimismo, puede solicitar 60 días adicionales de prórroga de requerirlo (Decisión 486, 2000, Art. 43). El Reglamento de Gestión de los Conocimientos determina al respecto lo siguiente: “la oposición y la contestación se sustanciarán dentro del examen de patentabilidad “ (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077, art. 167). Es decir, haya o no sido presentada la oposición, el solicitante debe realizar la solicitud de examen de patentabilidad.

3.3.5 Solicitud del examen de patentabilidad.

El pedido del examen de patentabilidad debe realizarlo el solicitante dentro de los 6 meses a partir de la publicación de la solicitud, haya o no oposiciones presentadas, caso contrario se considera el proceso como abandonado; este examen puede tener un cobro establecido en cada país (Decisión 486, 2000, art. 44). En ese sentido, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece que una vez haya sido ingresado el pedido para el examen, el SENADI es la institución encargada de hacer el cálculo correspondiente y notificar el valor a cancelar (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077, art. 168).

Como puede observarse, el rol que cumple el solicitante es crucial, pues debe estar atento a las fechas límites. Entonces, como lo establece el Art. 170 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, una vez que el SENADI haya informado el valor a pagar, el usuario tiene un plazo máximo de 2 meses para cumplir con ello, cuyo monto está determinado por el Art. 168 y Art. 169 de este instrumento; pero si por algún motivo no se cancela el monto en ese lapso, la solicitud será considerada como abandonada. Así también, este artículo determina que los cambios de la memoria descriptiva o reivindicaciones tienen que solicitarse previo a

cumplirse los 2 meses de gracia para el pago, de tal manera que el SENADI pueda hacer el recálculo correspondiente que incluye un cobro adicional por ello y, desde entonces, el solicitante tiene 15 días para pagar (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077).

En resumen, la solicitud de patentabilidad puede declararse en abandono por dos razones: cuando el solicitante no sigue el proceso después de los 6 meses a partir de la publicación de la solicitud y cuando la persona no haya cancelado en el lapso de 2 meses el monto establecido por el SENADI.

4 Examen de fondo.

4.1 Patentabilidad de la invención.

El SENADI es el organismo ecuatoriano competente para realizar el examen de patentabilidad correspondiente , conceder el registro de la patente en su totalidad, parcialmente o negarla por completo. En ese sentido, el Art. 45 de la Decisión 486 (2000) determina que si la oficina nacional determina que por algún motivo no puede concederse la patente ha de comunicarlo oportunamente al solicitante, quien tiene un lapso de 60 días para responder a esta notificación; el tiempo puede ser prorrogado por una ocasión y por 30 días más. Inclusive, la entidad puede notificar por dos o más ocasiones y hasta negar la patente si subsisten los impedimentos para concederla.

Por otro lado, el Art. 46 de la Decisión 486 (2000) establece que el organismo local puede requerir el informe de expertos en el tema con el fin de que emitan su opinión sobre la patentabilidad del invento y, de ser necesario, está en la facultad de pedir informes a otras oficinas de propiedad industrial. Así también, si fuera requerido para efectos del examen o por solicitud de la entidad, el solicitante debe proveer en un lapso de 3 meses (caso contrario es negada la patente) uno o varios de los siguientes documentos:

- Fotocopia de la solicitud internacional.

- Copia de los resultados de exámenes realizados en torno a esa solicitud internacional y que pueden ser suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.
- Copia de la patente o cualquier otro título de protección que se concedió por medio de la solicitud internacional.
- Copia de resoluciones o fallos del rechazo de la solicitud.
- Copia de resoluciones o fallos de la anulación o invalidación de la patente y otro título de protección entregado en torno a la solicitud extranjera.

Todo lo mencionado previamente está descrito también en el Art. 171 del Reglamento de Gestión de Conocimientos (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077). Entonces, si el SENADI no considera patentable la invención debe realizar la notificación correspondiente al solicitante, quien tiene 60 días para emitir una respuesta y puede solicitar una prórroga de 30 días adicionales.

El Art. 46 de la Decisión 486 y el Art. 171 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos son evidencia fehaciente de lo complejo que resulta analizar una patente, pues el proceso es bastante meticuloso y se requiere prestar atención a cada detalle. No es de gana que exista la posibilidad de pedir apoyo a otros organismos o personas expertas en la materia o también solicitar otros documentos que la entidad considere pertinentes.

4.2 Requisitos de patentabilidad.

Para profundizar en este tema, es primero importante resaltar que “los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” (Decisión 486, 2000, art. 14). Estos últimos son precisamente los tres requisitos a tomar en cuenta.

Ahora bien, el Art. 15 de la Decisión 486 (2000) establece claramente seis puntos esenciales en donde se determina aquello que no puede considerarse como un invento:

- Teorías científicas y metodologías matemáticas.
- El conjunto o parte de los seres vivos en su estado natural, los procesos biológicos, material biológico que sea posible aislarlo, inclusive genomas y germoplasma.
- Obras de literatura, artísticas o cualquiera que tenga derechos de autor.
- Planes, reglamentos, metodologías para llevar a cabo actividades intelectuales, económicas, comerciales y juegos.
- Programas de computación y de soporte.
- Cualquier forma para presentar información.

El Art. 20 de la decisión 486 (2000) excluye también lo siguiente:

- Inventos que no pueden explotarse comercialmente en el país debido a que inciden negativamente en el orden público y/o la moral. Cabe indicar que esta explotación no se considera contraria solo por el hecho de que exista una disposición legal o administrativa que la regule o la niegue por completo.
- Aquellos inventos que atenten contra el ambiente, la salud y vida de las personas, animales, plantas y vegetales. Al igual que el punto anterior, esta explotación no se considera contraria solo por el hecho de que exista una disposición legal o administrativa que la regule o niegue prohíba.

- Plantas, animales y procesos biológicos inherentes para producirlos. No incluye aquellos no biológico o microbiológicos.
- Procedimientos terapéuticos o quirúrgicos así como métodos de diagnóstico de humanos o animales.

Como puede visualizarse, queda totalmente claro los elementos que no pueden ser patentados.

4.2.1 Búsqueda y solicitud de información.

El Manual Andino para el Examen de Patentes (Pimentel y Vázquez , 2022) determina que la búsqueda de patentes es el procedimiento efectuado por el examinador de fondo -mediante estrategias previamente establecidas- en documentos o bases de datos internas o externas, cuyos contenidos puedan ser accesibles sistemáticamente y que permitan encontrar información relacionada con el objeto a proteger. Algunos ejemplos de ello son las patentes de otros países, artículos científicos, literatura variada, fondos documentales de patentes, bases de datos de otras entidades de patentes, etc.

> La búsqueda tiene por objeto establecer el "estado de la técnica" más próximo en la esfera particular de la solicitud de patente de invención que se examina, teniendo en cuenta la fecha de presentación o de prioridad válidamente invocada, con el fin de determinar con base en este, si la invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en la búsqueda de anterioridades, no siempre se puede completar al 100%, debido a factores como las imperfecciones inevitables de cualquier sistema de recuperación de información. La búsqueda se lleva a cabo de tal manera que se reduce al mínimo la posibilidad de no descubrir estado de la técnica de gran relevancia para la invención que se está examinando. (Pimentel y Vázquez, 2022, p. 140)

Aquí es importante acotar que el Art. 16 de la Decisión 486 (2000) establece que un invento es considerado nuevo cuando no está dentro del estado de la técnica, que consiste en toda aquella información que es accesible de manera escrita, oral, por su comercialización o por algún medio específico previo a la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Inclusive, se considera como parte de ello el contenido de otra solicitud de patente que esté en trámite en la misma oficina y que haya sido presentada con anterioridad.

Como puede evidenciarse, definir el estado de la técnica es trascendental para determinar los requisitos de patentabilidad. Así, una vez que el examinador de fondo recabe la información de las distintas fuentes debe elaborar un informe donde queda plasmado el resultado de la búsqueda.

4.2.2 Unidad de invención.

Previo al examen de patentabilidad debe verificarse si la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención: “la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o sin grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que, conformen un único concepto inventivo” (Decisión 486, 2000, art. 25) El único concepto inventivo implica todas las características, técnicas e inventos comunes a todas las invenciones. Además, el requerimiento de unidad de invención tiene que estar evaluado en función de las reivindicaciones independientes y no de las dependientes. Al respecto, el Manual Andino para el Examen de Patentes de textualmente explica que:

> Cuando las reivindicaciones independientes guardan unidad de invención entre sí, no es posible objetar falta de unidad de invención para las reivindicaciones que dependen de estas. Por otro lado, en algunos casos dentro de una misma reivindicación existen conceptos inventivos distintos, por lo que también deberá requerirse al solicitante si esto ocurre. En una solicitud de patente se puede reivindicar: a. una sola invención; o b. un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo. Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo y ser común a todas las reivindicaciones. (Pimentel y Vázquez, 2022, p. 152)

Esta aclaración permite evitar que el solicitante pretenda proteger varias reivindicaciones por el pago de una, pues la unidad de invención debe tener coherencia con las reivindicaciones. Asimismo, es importante resaltar que existe dos unidades de invención: la que es priori, en donde solo es suficiente la lectura de la solicitud para identificar que existe

una falta de unidad; a posteriori, en donde al realizar la búsqueda del estado de la técnica la información corrobora que la solicitud recae en la falta de unidad de invención.

4.2.3 Novedad.

Con respecto a la novedad de la invención cabe nuevamente mencionar al Art. 16 de la Decisión 486 (2000), el cual establece que un invento es considerado nuevo cuando no está dentro del estado de la técnica, que consiste en toda aquella información que es accesible de manera escrita, oral, por su comercialización o por algún medio específico previo a la fecha de presentación de la solicitud de la patente. Inclusive, se considera como parte de ello el contenido de otra solicitud de patente que esté en trámite en la misma oficina y que haya sido presentada con anterioridad.

Por su parte, a nivel local, el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece que:

> Art. 269.- De la novedad. – Una invención se considerará nueva cuando no estuviese comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público en cualquier lugar o momento, 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. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 289. (COESCCI, 2016, art. 269)

Por otro lado, Pimentel y Vázquez (2022) indican que es responsabilidad del examinador el demostrar que la invención es o no nueva; es así que, de no existir datos que demuestren lo contrario, el invento es considero como nuevo. Además sostienen que no puede combinarse distintos documentos del estado de la técnica para analizar la novedad, por lo que si un documento hace referencia a otro en donde se detallan más características, es posible considerar que la primera fuente contiene a la segunda. Pero el tema es algo más profundo aún, pues un documento del estado de la técnica podría tener datos implícitos, es decir aquello que

la persona experta en la materia pueda interpretarlo sin ambigüedad: es lógico que si se detalla datos de una bicicleta, esto también incluye a las ruedas pese a que no las mencione como tal. Los autores reconocen así -en el Manual Andino para el Examen de Patentes- dos definiciones que son tomadas de la normativa europea:

- Novedad: aquello que no es parte del estado de la técnica.
- Falta de novedad: cuando el objeto considerado como novedoso tiene un origen directo, explícito o implícito. en el estado de la técnica.

Cabe aquí mencionar que, para Serrano (1995), el carácter novedoso también puede evidenciarse cuando se realizan mejoras a un elemento ya existente. Desde esta perspectiva implica una manera de perfeccionarlo y, por tanto, el individuo puede adquirir determinados derechos por parte del titular.

La característica de anterioridad tiene un papel importante al momento de analizar la novedad. Al respecto, el Manual Andino para el Examen de Patentes (Pimentel y Vázquez, 2022) detalla que el inventor que haya presentado primero la solicitud es el que tiene derecho de protección, mientras que aquella persona que haya ingresado la solicitud posteriormente, pese a no tener conocimiento de la primera porque la información aún no es pública, debe limitar el alcance de las reivindicaciones para suprimir la materia que se divulga en la solicitud que está ya tramitándose. Por lo tanto, este documento establece que es parte del estado de la técnica aquellos inventos que cumplan con las siguientes condicionantes:

- Debe estar en proceso de trámite en la entidad correspondiente.
- La fecha de presentación o de prioridad tiene que ser previa a las fechas de la solicitud que esté examinándose.
- Debe tener la misma materia que es reivindicada en la solicitud que está bajo examen.
- Tiene que haber sido publicada en cualquier momento durante el trámite.

Es importante en este punto expresar textualmente que “el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas” (Decisión 486, 2000, art. 51). Entonces, al momento de analizar las reivindicaciones, el examinador debe estudiarlas lo más ampliamente posible para lograr que la patente confiera la protección adecuada.

4.2.4 Nivel inventivo.

Con respecto al nivel inventivo “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” (Decisión 486. 2000, art. 18). Este mismo texto se encuentra en el Art. 271 del COESCCI (2016), en donde se añade que una persona versada en la materia implica todo experto que tiene experiencia comprobada y estudios relacionados al área del invento.

Por su parte, Pimentel y Vázquez (2022) indican en el Manual Andino para el Examen de Patentes que el nivel inventivo es un procedimiento creativo en donde los resultados alcanzados no son evidentes en el estado de la técnica para una persona que tiene conocimientos intermedios en el área. Se concibe que algo es evidente cuando no trasciende del progreso rutinario tecnológico, se deduce fácilmente del estado de la técnica y no requiere un habilidad en particular por parte del experto en el tema.

Como es posible corroborar, el nivel inventivo está estrechamente relacionado con la persona versada en la materia, también denominada persona de oficio. Y tiene sentido, pues solo a partir de sus conocimientos y aptitudes es posible determinar si la propuesta realmente tiene un nivel inventivo. Ahora bien, existen cinco puntos que un individuo debe cumplir para ser calificado como un experto:

- Tener conocimientos comprobables en el campo técnico.
- Conocer y entender el conocimiento general del área a la fecha en que es presentada la invención.
- Cuenta con acceso a la información del estado de la técnica.
- Debe tener los medios y habilidades para llevar a cabo una experimentación rutinaria.
- Está involucrado frecuentemente en el campo técnico y orientado a buscar antecedentes en áreas relacionadas, campos técnicos generales y en aspectos inherentes a la propiedad intelectual (Pimentel y Vázquez, 2022).

Cabe enfatizar que no es posible considerar que exista poco o mucho nivel inventivo, en realidad la solicitud es tajante en ese tema: lo tiene o no lo tiene y no hay cabida para otro tipo de apreciaciones. En ese sentido, el Manual Andino para el Examen de Patentes (Pimentel y Vázquez, 2022) determina que es necesario evidenciar si la invención carece de nivel inventivo cuando son consideradas las diferencias que hay entre ella y el estado de la técnica más cercano, y es el examinador el encargado de determinar si existe o no este nivel. Asimismo, si ya ha sido establecido la falta de novedad de la invención, entonces no es requerido evaluar el nivel inventivo; en otras palabras, ello debe examinarse posterior a la novedad, pues tras ciertas modificaciones se puede considerar a la invención como algo nuevo, siempre que ellas no resulten obvias de la técnica anterior. Entonces, implica que estas características adicionales brindan un avance técnico contundente en contraste con el conocimiento ya existente.

En resumen, para alegar la falta de nivel inventivo se lo debe analizar y probarlo desde el enfoque del estado de la técnica. No cabe aquí una apreciación personal del examinador, por ello es importante contar con una persona versada en la materia para realizar el análisis de la solicitud y determinar si cumple o no con el nivel inventivo.

4.2.5 Aplicación industrial.

El Art. 19 de la Decisión 486 (2000) y el Art. 272 del COESCCI (2016) determina que una invención está sujeta a la aplicación industrial cuando puede producirse o utilizarse en todo tipo de industria, es decir cualquier actividad productiva. Al respecto, Serrano (1995) enfatiza que desde un enfoque legislativo es sustancial que el invento a patentar esté fuertemente vinculado con la industria, pues en realidad de ello radica que sea o no otorgada la patente.

A fin de cuentas, el invento debe ser susceptible de ser explotado a nivel industrial de tal manera que logre en realidad brindar una solución acertada a un problema en particular; no podría concebirse patentar algo que no tenga esa relevancia. Al respecto, Pimentel y Vázquez (2022) indican que la propuesta del inventor ha de ser capaz de proporcionar el resultado industrial perseguido, y es el examinador el encargado de verificar que esto se cumpla. Cabe aquí resaltar que no se exige que la invención sea aplicada industrialmente, pero sí que tenga la capacidad para hacerlo.

4.2.6 Examen definitivo.

La patente se concede cuando el examen tiene un resultado favorable, pero si es parcialmente favorable solo se otorga para aquellas reivindicaciones aceptadas y si es desfavorable es negada en su totalidad (Decisión 486, 2000, art. 48). Esta información también reposa en el Art. 174 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos (Acuerdo No. SENESCYT-2020-077).

En conclusión, existen dos panoramas positivos a los que se enfrenta el solicitante pues el SENADI puede otorgar la patente en su totalidad, o bien puede concederla parcialmente para determinadas reivindicaciones.

5 Caso en controversia.

El presente caso tiene que ver con la compañía Novartis AG, que el 14 de julio de 2004 presentó la solicitud de patente al entonces Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), hoy en día SENADI, para la invención "Composiciones farmacéuticas que comprenden inhibidores de valsartan y endopeptidasa neutra", al que fue asignado el número de trámite SP-04-5190-PCT. El 24 de noviembre del mismo año, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, presentó su oposición a ello, y no fue sino hasta el 10 de julio de 2008, cuatro años después, que el IEPI ejecutó el primer examen de patentabilidad en el que se concluyó que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el Art. 18, literal d del Art 20 y Art. 30 de la Decisión 486.

Así, el 4 de diciembre de 2008, Novartis presentó una enmienda a la solicitud de patente, para lo cual entregó un nuevo documento con cuatro reivindicaciones que sustituían a las 12 iniciales. Ante ello, el IEPI hizo el segundo examen de patentabilidad el 20 de abril de 2009 y determinó que la reivindicación 1 y 4 no cumplían con el nivel inventivo, por lo que el 27 de agosto de ese mismo año la empresa hizo una segunda enmienda en donde eliminó la reivindicación 3. Finalmente, el 30 de junio de 2010 se expidió la Resolución No. 2010-389 IEP.DNPI.UGP en donde se aceptó la oposición de la ALAFAR y se negó la emisión de la patente.

Frente a esta situación, Novartis presentó un recurso de apelación para solicitar la concesión de la patente y dejar sin efecto este acto administrativo. No obstante, ALAFAR contestó este recurso el 26 de abril de 2011. Es así que el 24 de febrero de 2017, a través de la Resolución No. 108-2017-CPI-IS expedida por los vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, se negó esta apelación (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Juicio 17811-2017-00750, 2017).

Frente a estos hechos, Novartis presentó una acción subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 12 de julio de 2017, cuyo detalle reposa textualmente en la sentencia de la siguiente manera:

> Se solicita que el Tribunal emita otra resolución en el que se acepte el recurso de apelación propuesto en instancia administrativa, y como efecto de ello, dejar sin efecto las resoluciones Nos. 2010-389 IEPI.DNPI.UGP de 30 de junio de 2010, suscrita por la Experta Principal de la Unidad de Gestión de Patentes del IEPI; aceptar la solicitud de protección como patente de invención a las reivindicaciones 1 a 3 presentadas el 27 de agosto de 2009, por NOVARTIS AG. signada con el número de trámite SP-04-5190, ordenando a la institución, la inscripción en los respectivos registros de la Patente que se conceda a NOVARTIS AG; y, declarar que la fecha de protección de la patente antes referida tendrá un plazo de 20 años contados a partir de la solicitud, el que no deberá tomar el tiempo transcurrido es decir desde el 27 de octubre de 2009 hasta la expedición de la sentencia emitida por este Tribunal; y declarar la oposición presentada por ALAFAR como temeraria. (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Juicio 17811-2017-00750, 2017, párr. 9)

Luego del trámite de ley, los jueces emitieron la sentencia en la que aceptan parcialmente la demanda de Novartis y declaran nula la resolución No. 108-2017-CPI-1S de 24 de febrero de 2019 y la resolución No. 2010-389 IEPI.DNPI.UGP de 30 de junio de 2010. Es así que la solicitud de patente, con sus reivindicaciones 1 a 3,es aceptada con número No. SP-04-5190 PCT con una vigencia de 20 años a partir de la presentación de la solicitud, y se ordena a la SENADI a inscribirla en el lapso de 5 días a partir de la ejecución de la sentencia (Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Sentencia Juicio 17811-2017-00750, 2017, párr. 45)

En este contexto es importante entender el objeto y la finalidad de una acción subjetiva o de plena jurisdicción. Cabanellas (2008) define a la acción mediante dos perspectivas: como el derecho a solicitar algo y su ejercicio legal como tal. La primera hace referencia al derecho que es parte de las leyes sustantivas: código civil, penal, de comercio, reglamentos, entre otros instrumentos. En cambio, la segunda tiene que ver con la manera en que se regula por aquellas leyes adjetivas: códigos procesales, leyes de enjuiciamiento, secciones específicas de textos sustantivos, etc.

Por otro lado, con respecto a lo contencioso, Cabanellas (2008) indica que implica aquella jurisdicción de los tribunales que deben tomar una decisión que se contrapone y contradice a los juicios administrativos y a los actos de la jurisdicción voluntaria. De ahí que la jurisdicción a cargo de resolver estas cuestiones es denominada contencioso-administrativa.

> La expresión contencioso-administrativo acompaña, sin duda, al ejercicio por parte de los administrados de su derecho a cuestionar ante el Poder Judicial los actos de administración, su silencio, su inercia, sus actuaciones materiales, entre otras manifestaciones de los órganos de la administración que surtan efectos sobre los derechos de los administrados. (Jiménez, 2005, p. 2)

Por lo tanto, la acción contencioso administrativa está ligada a un litigio y su contraparte es la administración pública. En otras palabras, está determinada por el derecho administrativo que es debatido ante un órgano jurisdiccional en el que hace parte el ente público o aquel que ejerza la actividad administrativa. Para Luqui (2005), no es suficiente que la administración pública esté involucrada en una contienda para que se reconozca como un hecho contencioso administrativo, pues la controversia implica también el examen judicial de una operación administrativa. El objetivo, por lo tanto, es la revisión por parte del juez del accionar de la administración pública que se encuentra dentro del litigio.

En este punto es trascendental definir también lo que significa una acción subjetiva o de plena jurisdicción. Estos términos están establecidos en el Art. 326 del Código Orgánico General de Procesos, en donde se determina que las acciones a tomar durante el proceso contencioso administrativo implica la plena jurisdicción subjetiva que "*ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos"* (COGEP, 2015).

Hoy en día, la legislación le otorga la categoría de acción, pero anteriormente la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (1968) se limitaba a establecer en su Art. 3 que el recurso contencioso administrativo podía ser objetivo (anulación) o subjetivo (plan

jurisdicción); en este último se ampara el derecho del recurrente, presunto negado, desconocido o no reconocido por el acto administrativo. Es importante delimitar porque existe diferencia entre recurso y acción, pues en esta línea Diez (1967) determina que no está de acuerdo con quienes buscan interponer recursos en sedes judiciales, pues realmente el juez no revisa el procedimiento administrativo, sino que lleva a cabo un proceso con otras pruebas y hechos.

Además, Dromi (1979) sostiene con respecto al recurso que son aquellas impugnaciones realizadas ante un mismo órgano estatal. Es así que en el proceso administrativo tiene gran relevancia la impugnación por los particulares de los actos administrativos frente al órgano jurisdiccional. Entonces, el recurso está vinculado a la misma administración pública mientras que la acción implica que la controversia está ante otra autoridad superior, ante otro órgano.

Con respecto al proceso subjetivo o de plena jurisdicción, Dromi (2009) menciona que la pretensión gira alrededor de la tutela de un derecho subjetivo que la persona sostiene que le ha sido negado o no reconocido parcial o totalmente. En este proceso es indudable que el sujeto exija a su favor ese derecho, pues a fin de cuentas es un mecanismo procesal que busca su protección. Asimismo, en palabras de Secaira (2004)

> Es un medio impugnatorio jurisdiccional por medio del cual los administrados tienen capacidad de concurrir a los órganos judiciales en busca de la tutela de sus derechos subjetivos, personales, afectados por un acto administrativo emanado de autoridad pública, cuando el acto haya negado, desconocido o no reconocido esos derechos. (p, 251)

Entonces, la acción subjetiva o de plena jurisdicción es aquella en la que el administrado considera que sus derechos han sido transgredidos por parte de la administración y acciona esta vía de impugnación para que otro órgano superior, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo, conozca la causa. Así, de verificarse que existió vulneración de derechos, esta entidad está facultada a dejar sin efecto el acto administrativo.

En ese sentido, con respecto al caso planteado, se llega a la conclusión de que el Tribunal Contencioso Administrativo incurre en una clara violación a la normativa de la Comunidad Andina, puesto que su sentencia de mérito que deja sin efecto el acto administrativo que deniega la protección de una patente y la concede no contiene el análisis técnico determinado examen de patentabilidad. Así, la Decisión 486 determina claramente que la solicitud de patente se la concede con el respectivo análisis por parte del examinador de fondo y que debe realizarse el examen de patentabilidad con base a los requisitos establecidos a fin de establecer una resolución debidamente motivada.

6 Solución al problema.

En primera instancia es necesario indicar que la Constitución establece en su Art. 424 que este instrumento es la norma suprema y está sobre cualquier otra que exista en el sistema jurídico nacional. Por lo tanto, las normativas y actos del poder público tienen que estar alineadas con las disposiciones constitucionales, y de no ser así implica que no cuentan con eficiencia jurídica. Además se expone que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos que no están contenidos en la carga magna prevalecen sobre cualquier norma jurídica. Por otro lado, el Art. 120 determina que la Asamblea Nacional es la encargada de la expedición codificación, reformación, derogación e interpretación de leyes (CRE, 2008). Con respecto a este último punto, el Art. 9 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (2006) establece lo mismo, pero añade que la Asamblea Nacional debe tener el voto positivo de la mayoría y de confirmar con esta ley.

Cabe también citar otros dos artículos de la constitución. Por un lado, el Art. 82 que indica que el derecho a la seguridad jurídica está fundamentado en el respeto a la carta magna y ante normas jurisdiccionales que sean claras, de carácter público y, por su puesto, aplicadas. Por otro parte, el Art. 76 expone que en todo procedimiento en donde existan derechos y obligaciones de cualquier índole debe asegurarse el derecho al debido proceso y garantizar,

entre otros aspectos, que la resolución del poder público sea motivada, es decir que detalle las normas o principios jurídicos de respaldo y explique la pertinencia de su aplicación ante los hechos. De no ser así, el acto administrativo, resolución o fallo es considerado nulo y el servidor público debe ser sancionado (CRE, 2008).

Queda claro entonces que la Asamblea tiene la atribución de reformar leyes con la finalidad de que exista concordancia con la Constitución. En ese sentido, frente al análisis realizado, se propone incluir una reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de la siguiente manera:

> Articulo único. - En el artículo 549 agréguese el siguiente inciso final: En procesos contencioso administrativos en materia de patentes, la autoridad judicial deberá resolver el fondo de la controversia sustentado en un peritaje técnico de un experto en la materia, que le permita al juez determinar si la solicitud de patente puesta a su consideración, cumple con los requisitos de patentabilidad, con el objetivo de revocar o ratificar la resolución administrativa impugnada.

El propósito de esta reforma es eliminar la idea errónea de que en un juicio contencioso administrativo el juez pueda conceder una patente sin realizar previamente un examen de patentabilidad y, por ende, esté realmente encaminado a respetar el debido proceso para la tutela judicial efectiva de los interesados y así garantizar la seguridad jurídica de la concesión de una patente que cumple con los requisitos técnico – legales para ser otorgada.

7 Conclusiones.

- El registro de una patente es un tema bastante complejo en vista de que deben cumplirse varios parámetros establecidos en la normativa del Comunidad Andina, COESCCI y el Reglamento de Gestión de los Conocimientos. Tal es la complejidad del asunto que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en conjunto con las oficinas de propiedad industrial de los países miembro, crearon en 2022 el Manual Andino para Examen de Patentes con el propósito de brindar un panorama más claro de este proceso.
- Considerando que la dinámica social y el desarrollo tecnológico son inminentes, las instituciones vinculadas a la emisión de patentes deben tomar acciones constantes para que el proceso sea analizado con rigurosidad, de manera técnica y óptima a fin de que el resultado sea el adecuado y responda a la realidad del momento.
- Existe vasto desconocimiento de las leyes por parte de los involucrados en la emisión de patentes y, por ende, no se tiene certeza de que puedan ejercer sus derechos. Sin duda, es clara la violación a la normativa andina por parte del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y es un hecho que debe regularse tan pronto sea posible.
- La acción subjetiva o de plena jurisdicción es la vía por la cual el administrado impugna un acto administrativo que considera que vulnera sus derechos. En este contexto, el juez del Tribunal Contencioso Administrativo no puede tomarse atribuciones que la legislación no le faculta, pues la tutela debe garantizar el debido proceso y alinearse a la norma vigente.
- Una de las ventaja al lograr la concesión de una patente es el ámbito económico, pues sin duda los réditos que ello acarrea para el investigador pueden ser significativos y estimulantes para que continue con su trabajo inventivo. Además, por su puesto, constituye un aporte importante para el sector al que está destinada la invención.

8 Referencias.

Acuerdo de Cartagena. 26 de mayo de 1959. Colombia.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Administrativo. RO. 31 de 7 de julio de 2017.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. RO. 506 de 22 de mayo de 2015.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (1 de diciembre de 2016). RO. 899 de 09 de diciembre de 2016.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico General de Procesos. RO. 506 de 22 de mayo de 2015.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de la Función Legislativa. RO. 899 de 9 de diciembre de 2016

Breuer, P. (1957). *Tratado de Patentes de Invención*. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot

Cabanellas, G. (2008). *Diccionario Jurídico*. 10ma edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta. Decimonovena Edición.

Canaval, J. (2008). *Manual de propiedad intelectual*. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario

Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 344. Régimen Común sobre Propiedad. 29 de octubre de 1993. Recuperado dehttp://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec344s.asp

Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad. 1 de diciembre de 2000. Recuperado dehttps://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/decision486_2000.pdf

Comisión Legislativa Permanente. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. [Ley 35]. RO. 338 de 18 de marzo de 1968

Comunidad Andina [CAN]. (2022). *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina.* Quito, Ecuador: Editorial Abaya-Yala. Recuperado a partir de https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf*Manual*

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. (2008). 2da Ed. CEP.

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. (28 de agosto de 2019). Sentencia Juicio 17811-2017-00750. [MP María Cecilia Delgado Alcívar].

Diez, M. (1967). *Derecho administrativo*. Buenos Aires, Argentina: Plus Ultra

Dromi, J. (1979). *Acciones procesales administrativas*. Barcelona, España: Idearium.

Dromi, J. (2009). Derecho Administrativo. 12ª. Edición. Buenos Aires, Argentina: Hispania

Jiménez J. (2005). Significado y empleo de la expresión contencioso administrativo. *Revista Actualidad Jurídica,* (19), (pp. 195-198). Recuperado de https://javierjimenezperu.files.wordpress.com/2011/04/03-significado-y-empleo-expres-cont-adm.pdf

Luqui, R. (2005). *Revisión judicial de la actividad administrativa*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea

Pimentel, J. y Vázquez K. (2022). *Manual andino para el examen de patentes*. Lima, Perú: Secretaría General de la Comunidad Andina

Robayo, B. (2017). El enfoque adecuado de la propiedad Intelectual desde un país en desarrollo. *Iuris Dictio* 19(19), (pp. 61-68). Doi: 10.18272/iu.v19i19.901

Secaira, P. (2004). *Curso Breve de Derecho Administrativo*. Quito, Ecuador: Universitaria Universidad Central.

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Acuerdo No. SENESCYT-2020-077. Reglamento de gestión de los conocimientos. RO 1412 de 22 de diciembre de 2020.

Serrano, F. (1995). *La Propiedad Industrial en México*. México: Porrúa, S.A.