

RESOLUCIÓN No. 01-2022-DG –NT- SENADI

**LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES –SENADI-**

CONSIDERANDO:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."*;

Que el artículo 29 de la Decisión 345 del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales manifiesta que: *"Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad."*

Que de conformidad con el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 9 de diciembre de 2016, la autoridad nacional competente en materia de Derechos Intelectuales: *"(...) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial;*

obtencciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (...).”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que el artículo 3 numeral 12 del precitado Decreto establece como atribución del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, “(...) *Ejercer las facultades de regulación a través de normativa técnica en la materia, gestión y control de los derechos intelectuales y conocimientos tradicionales.*”;

Que el artículo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director General del SENADI es el representante legal de dicha institución;

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala: “*La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada, facultándole al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.*”;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2022-006 de fecha 26 de enero del 2022, el Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología designó como Directora General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a la Magíster Luisa Sujey Torres Armendáriz;

Que el artículo 493 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación señala que: *Transferencia o licencia de la solicitud de Derecho de Obtentor.- Un Derecho de Obtentor o una solicitud en trámite podrá ser objeto de transferencia o licencia para la explotación de la variedad. Toda transferencia, autorización de uso o licencia de un Derecho de Obtentor vegetal o una solicitud en trámite de concesión, deberá constar por escrito e inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales y, se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción.*

Cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción de una transferencia o licencia.

Que el artículo 494 ibídem, establece que: “Inscripción de los contratos de transferencia o licencia.- La autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribirá los contratos a través de los cuales un certificado de obtentor o una solicitud en trámite sea objeto de transferencia o licencia para la explotación de la variedad cuando dichos contratos no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo que fuere pertinente, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se aplicarán las sanciones previstas en la misma. Las sub-licencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos. En cualquier caso, el valor de las regalías establecidas en los contratos, deberá ser proporcional al uso de la obtención vegetal cuyos derechos se encuentren vigentes.”

Que el artículo 47 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos establece que las: “Licencias y Sub-licencias de uso. La solicitud de Licencias o Sublicencias de uso deberá ser dirigida en el formulario correspondiente para este efecto, suscrita por el titular o el abogado patrocinador y deberá estar acompañada por los siguientes documentos: 1. Contrato de licencia o sub-licencia de uso con su respectiva certificación o autenticación de firmas; en el contrato deberá constar de forma exacta la denominación, acompañada del número de trámite, resolución, o título objeto de licencia o sub-licencia según corresponda; de ser el caso, con su traducción legalizada. Los documentos suscritos en el extranjero deberán estar legalizados de conformidad con el régimen competente; 2. En el caso de sub-licencias, se deberá adjuntar el contrato principal indicando la cláusula de autorización expresa para sub-licenciar y las condiciones de sublicenciamiento como las materiales, territoriales, temporales entre otras; 3. Nombramiento del representante legal, poder o documentos de legitimación de ser el caso; y 4. Documento que acredite el pago de la tasa respectiva.”

Que el artículo 51 ibídem en cuanto a la inscripción de los contratos de licencia deberá: “La inscripción de los actos descritos en la presente sección se realizará de la siguiente manera: 1. En caso de que las solicitudes no cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales dispondrá que el solicitante complete su solicitud en el término de diez días, bajo prevención de que en caso de no hacerlo se declarará su petición en abandono. Una vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos

establecidos en el presente Reglamento así como su objeto y causa lícita, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante resolución, ordenará que se agregue dicho contrato en el expediente originario y procederá a tomar nota al margen del registro respectivo.”

Que el artículo 5 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, expedido mediante Acuerdo No. SENESCYT-2020-077, respecto a la facultad regulatoria establece que: *“En ejercicio de su facultad de regulación, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales emitirá normativa técnica que tendrá por objetivo desarrollar el ordenamiento jurídico de los derechos intelectuales y la gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional, en aquellos aspectos cuya instrumentación sea dispuesta por el presente Reglamento o no se encuentre previsto en el mismo. La normativa técnica expedida por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales deberá facilitar la aplicación de los preceptos contenidos en el ordenamiento jurídico, sin que ésta pueda innovar, contradecir o vaciar el contenido de estas disposiciones. En ejercicio de su facultad, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales podrá expedir, entre otras: 1. Norma Técnica e interna; (...)”*

En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 226 de la Constitución de la República, los artículos 10 y 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, artículo 2 de su Reglamento General y los artículos 5 y 3 numerales 8 y 12 del Decreto Ejecutivo No. 356, resuelve expedir la siguiente:

“NORMA TÉCNICA PARA LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE LICENCIA DE OBTENCIONES VEGETALES”

Artículo 1.- Objeto. - La presente norma técnica tiene por objeto regular la inscripción de contratos de licencia de obtenciones vegetales ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. – La presente Norma Técnica se aplicará en los procedimientos de inscripción de contratos de licencia de obtenciones vegetales.

Capítulo I **Generalidades**

Artículo 3. – Definiciones. – Para los efectos de la presente Norma Técnica, se adoptarán los siguientes términos:

CERTIFICADO DE OBTENTOR. – Documento formal emitido por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, en virtud de la resolución de concesión del derecho de obtentor, que incluye el descriptor técnico de la variedad vegetal protegida con un tiempo determinado de protección.

CONTRATO DE LICENCIA. - Documento escrito mediante el cual el titular de una obtención vegetal protegida y vigente, permite el uso y explotación a un tercero de su derecho, de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes. Sin perjuicio de la denominación que se les otorguen a los instrumentos sobre autorización de uso de obtenciones vegetales, se los entenderá por “Contrato de licencia” y se registrarán bajo las normas de la presente norma técnica.

DENOMINACIÓN VARIETAL. – Nombre o designación registrada en el Certificado de Obtentor que identifica a la variedad vegetal y que es distinta a la marca con la que se comercializa.

LICENCIANTE. – Titular del derecho de obtención vegetal protegida y vigente que permite el uso y explotación de su derecho al licenciario.

LICENCIATARIO. – Persona interesada en obtener la autorización del titular de una obtención vegetal para su uso y explotación a cambio de las condiciones pactadas por las partes.

VARIEDAD VEGETAL. – Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Capítulo II

De los contratos de licencia de obtenciones vegetales

Artículo 4. – Contenido mínimo de los contratos de licencia. – Los contratos de licencias de obtenciones vegetales deberán constar por escrito, en idioma castellano, no deberá contener otras modalidades de propiedad intelectual, y tendrán como mínimo la siguiente información:

1. Partes intervinientes, datos generales, así como el número de Registro Único de Contribuyente en caso de ser aplicable;
2. Objeto del contrato;
3. Tipo de Licencia y los actos autorizados al licenciario, conforme el artículo 24 del Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores Vegetales (Decisión Andina 345) de Protección de los Obtentores;

4. Obtención vegetal materia de la licencia. Se podrá licenciar una o varias obtenciones vegetales, y se deberá necesariamente especificar:
 - a) La denominación varietal de la obtención vegetal;
 - b) Número de trámite, número de la resolución o del certificado de obtentor; y,
 - c) Tiempo de vigencia de la protección de la obtención vegetal.
5. Valor a pagar por las regalías y condiciones (monto fijado por las partes);
6. Cantidad de plantas a ser licenciadas;
7. Plazo del contrato;
8. Causales de terminación del contrato;
9. Inscripción de contrato: cualquier persona interesada podrá solicitar la inscripción del contrato. Se señalará si será el licenciante, licenciatarario o un tercero quien efectuará este trámite;
10. Lugar y fecha de suscripción del contrato;
11. Direcciones físicas y correos electrónicos de las partes para notificaciones; y,
12. Otras cláusulas que señalen las partes.

Los contratos suscritos en el extranjero se presentarán en idioma castellano o traducidos a éste, y legalizados sea mediante Sello de la Haya de la Apostilla o mediante Cónsul del Ecuador respectivo, conforme la legislación vigente.

Las partes podrán incluir en los contratos otros medios alternativos de solución de conflictos.

Capítulo III

Del trámite de Inscripción

Artículo 5. – Requisitos para la inscripción del contrato. - Para la inscripción del contrato de licencia de obtenciones vegetales se deberá presentar:

1. Formulario emitido por la autoridad nacional competente en materia de Derechos Intelectuales;
2. Un ejemplar original del contrato de licencia de obtenciones vegetales con autenticación de firmas ante notario público o contrato digital con su respectiva firma electrónica;
3. Documentos habilitantes necesarios para la plena validez del contrato tales como: poderes, nombramientos, cédulas de ciudadanía o cualquier otro documento que acredite la capacidad de actuar para la suscripción del contrato;
4. Comprobante de ingreso de la tasa;
5. Comprobante del pago de la tasa.

Artículo 6. – Obligatoriedad de inscripción. – Todo contrato de licencia de obtenciones vegetales deberá inscribirse ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Artículo 7.- Órgano competente. - La inscripción de contratos de licencia de Obtenciones Vegetales previstas en esta Norma Técnica se efectuarán ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Artículo 8. – Análisis de forma de la solicitud. – La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales en el término de quince días (15) revisará que la solicitud cumpla con los requisitos contenidos en la presente Norma Técnica.

En caso de que la solicitud no cumpla con alguno o varios de los requisitos se dispondrá mediante providencia su subsanación en el término de diez (10) días.

Si no se subsanaren los requisitos solicitados por la autoridad, se declarará la petición en abandono y se procederá con su archivo, sin perjuicio de que se pueda solicitar nuevamente la inscripción del contrato, que se conocerá bajo un nuevo trámite.

Artículo 9. – Análisis de fondo de la solicitud. – Culminados los quince días (15) para que la autoridad realice el análisis de forma, dentro del término de quince días (15) siguientes, analizará el fondo del contrato, confirmando que no incurra en las siguientes causales:

- a) Que se licencie una variedad vegetal que a la fecha de suscripción del contrato se encuentre en el dominio público.
- b) Que se licencie una variedad vegetal que no cuente con protección en el Ecuador.
- c) Que no se ajuste a las disposiciones del Régimen de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.
- d) Que no se ajuste a las normas comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal.

Artículo 10. – Archivo de la solicitud. - En el evento que el contrato de licencia de Obtenciones Vegetales incurra en las causales señaladas en los literales a), b) o c) del artículo 9, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales dispondrá, mediante Resolución debidamente motivada, el archivo de la solicitud y se remitirá el expediente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

La Resolución de la autoridad, será susceptible de los recursos pertinentes contemplados en la legislación vigente.

Artículo 11. – Suspensión del trámite en caso de indicios sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. - De conformidad con el artículo 494 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, si la autoridad considera que existen indicios que un contrato de licencia de Obtenciones Vegetales puede incurrir en la causal del literal d) del artículo 9 de la presente Norma Técnica, de conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, suspenderá mediante providencia el trámite de inscripción, notificando a las partes, y enviará el expediente con carácter confidencial a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para su respectiva investigación.

Una vez recibido el pronunciamiento del ente de control en competencia, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales continuará con el trámite, inscribiendo el contrato o archivando la solicitud, según corresponda. La Resolución de la autoridad, será susceptible de los recursos pertinentes contemplados en la legislación vigente.

Artículo 12. - De la Resolución. - Una vez que se cumplan con los requisitos de forma y fondo, mediante Resolución debidamente motivada, se dispondrá la inscripción del contrato de licencia, ordenando que se agregue una copia certificada del contrato en el expediente de las Obtenciones Vegetales que se licencien y procediendo a tomar nota al margen del certificado de obtentor respectivo. En la Resolución se señalará el licenciante, licenciario, denominación varietal de la obtención licenciada y los actos que han sido autorizados por el titular de derechos.

La resolución se notificará al licenciante y licenciario en los correos electrónicos señalados en el formulario de la solicitud de inscripción.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. – Todo contrato de licencia de Obtenciones Vegetales legalmente celebrado es ley para las partes. Únicamente su inscripción ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales lo perfecciona y surte efectos frente a terceros.

De acuerdo con el artículo 99 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, a fin de hacer efectivas las deducciones tributarias derivadas de regalías de derechos de propiedad intelectual deberá inscribirse el contrato ante la autoridad nacional competente en derechos intelectuales.

SEGUNDA. – En aplicación del artículo 492 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación, el titular de una obtención vegetal no podrá impedir a un tercero a realizar actos respecto al material de su variedad o material derivado después de que dicho material se hubiese introducido en el comercio de cualquier país con el consentimiento del titular, de un licenciario o de una persona económicamente vinculada al titular o licenciario o de cualquier persona autorizada, siempre y cuando estos actos no impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad para producir material destinado a comercializarse como material de reproducción o de multiplicación o impliquen una explotación del material de la variedad, que permita reproducirla a un país que no proteja las variedades del género o de la especie a la que pertenezca la variedad, salvo si el material explotado está destinado al consumo.

TERCERA. - Encárguese de la ejecución de la presente resolución a los titulares de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y sus delegados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. – En el término de treinta (30) días contados a partir de la publicación de la presente norma técnica el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales implementará el proceso de inscripción de contratos de licencias de Obtenciones Vegetales.

SEGUNDA. - Conforme al artículo 493 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, toda licencia de derecho de obtentor debe inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Las partes que hayan celebrado contratos de licencia de Obtenciones Vegetales previos a la emisión de esta norma deberán inscribir sus instrumentos.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales solicitará autorización al Ministerio de Economía y Finanzas para que, por única ocasión, se exima del pago de la tasa de inscripción de contratos de licencia de obtenciones vegetales al licenciario dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la autorización del Ministerio, tanto de contratos anteriores como posteriores a la emisión de la presente Norma Técnica.

Posterior al plazo señalado, el solicitante de la inscripción del contrato sea licenciante o licenciario, deberá cancelar la tasa oficial con descuento del 50% para Pymes.

TERCERA. - En cuanto a los requisitos y formalidades de los contratos de licencia suscritos con anterioridad a la emisión de esta Norma Técnica, la autoridad únicamente solicitará el formulario, contrato y habilitantes, pasado el plazo de tres (3) meses, adicionalmente deberá acompañar el comprobante de pago y la tasa oficial.

En el evento de considerar que el contrato incurre en alguna de las causales contenidas en el artículo 9 de la presente Norma Técnica, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, podrá remitir el expediente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que realice la respectiva investigación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Dispóngase a la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

SEGUNDA. - Dispóngase a la Unidad de Comunicación Social la difusión de la presente resolución en los canales oficiales de la institución.

TERCERA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de octubre de 2022.

Dra. Luisa Sujey Torres Armendáriz
DIRECTORA GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES