

## Lineamientos de Informe Básico para la Aplicación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes dentro del Fondo Registra

### 1. Contexto y finalidad del lineamiento

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) tiene la finalidad de buscar protección por medio de una patente para una invención en varios países al mismo tiempo por medio de la presentación de una solicitud internacional.

Para efectos de estos lineamientos, la aplicación al Tratado de Cooperación en materia de Patentes corresponde a solicitudes internacionales de patente de invención y, cuando sea jurídicamente procedente según la legislación aplicable en fase nacional, a modalidades equivalentes reconocidas por cada oficina designada. Los diseños industriales no se tramitan mediante el sistema PCT y, por tanto, deberán canalizarse por la modalidad específica que corresponda dentro del Fondo Registra.

A través de este tratado, el equipo inventor cuenta con una fase internacional que facilita la gestión de estrategias dirigidas a incrementar la probabilidad de lograr licenciamientos exitosos de las tecnologías de su portafolio, tanto en las jurisdicciones de interés como con las entidades u organizaciones potencialmente relevantes.

La presentación PCT no debe entenderse como una autorización para divulgar la invención antes de definir la estrategia de protección. La institución postulante deberá mantener la información técnica bajo reserva hasta que CEDIA, la institución titular y, de ser el caso, el agente de propiedad intelectual externo, confirmen que la divulgación no compromete novedad, prioridad ni alcance de protección.

Este lapso adicional permite planificar de manera adecuada la protección de las invenciones y alinear los objetivos de comercialización con las oportunidades que ofrecen distintos mercados y socios estratégicos.

A pesar de la ventaja que implica la fase internacional del PCT, resulta imprescindible que el equipo inventor identifique, al menos de forma preliminar, los territorios y las empresas o individuos con los cuales se podría establecer una alianza de licenciamiento. La definición temprana de jurisdicciones clave y de los posibles licenciarios o aliados estratégicos permite optimizar los recursos, enfocar los esfuerzos de protección y asegurar que, una vez concluida la tramitación, la patente se encuentre respaldada por un plan sólido de comercialización y transferencia tecnológica.

Por consiguiente, con miras a adherirse al PCT a través del fondo concursable que cubre los gastos de patentamiento, se solicita la presentación de un análisis inicial, pero exhaustivo y fundamentado, del entorno tecnológico en el que se insertará la invención una vez que se haya obtenido la patente, entendido que la institución postulante comprende el alcance de una solicitud internacional y conoce el potencial de su creación para solicitar protección bajo esta modalidad.

El informe de viabilidad comercial será considerado un requisito habilitante para evaluar la pertinencia de financiar la solicitud internacional, sin que su presentación implique aprobación automática de la postulación ni obligación de CEDIA de cubrir fases, tasas, honorarios o costos adicionales no previstos en las bases o en el instrumento aplicable.



Dicho análisis debe contemplar, entre otros aspectos, la determinación de jurisdicciones potenciales de protección y la identificación de entidades y actores clave con los cuales podrían establecerse acuerdos de colaboración o licenciamiento.

Esta evaluación previa no solo reduce la incertidumbre durante el proceso de protección intelectual, sino que también favorece la planificación de estrategias de comercialización y generación de beneficios económicos y sociales.

## 2. Estructura mínima del informe de viabilidad comercial

En este sentido, se describen a continuación los criterios mínimos sugeridos dentro del Informe de viabilidad de comercialización solicitado como requisito de postulación para esta categoría:

- **Estudio del estado del arte de la tecnología:** Informe básico de búsqueda, sin opinión de patentabilidad. Realizar un rastreo en bases de datos gratuitas, por ejemplo, Google Patents, para encontrar al menos un invento similar al suyo. No se busca un análisis exhaustivo, sino una revisión sencilla que ayude a identificar patentes existentes o tecnologías cercanas.
  - Por ejemplo: si su invento está relacionado con un nuevo tipo de dron para agricultura, busque patentes sobre drones agrícolas y resuma brevemente por qué su invento se diferencia de lo encontrado.
- **Descripción de la novedad:** Explicar en qué aspectos técnicos su tecnología es distinta o innovadora con respecto a lo que ya está disponible. Esto permite resaltar el valor único de la propuesta.
  - Por ejemplo: “A diferencia de los drones agrícolas encontrados, nuestro modelo incorpora sensores de humedad en tiempo real y un panel solar para recarga autónoma, lo que reduce costos operativos”.
- **Descripción técnica de la invención:** el informe deberá describir de forma clara la creación, sus componentes, etapas o características técnicas esenciales; identificar la propiedad intelectual previa relacionada; delimitar el estado de desarrollo tecnológico o Technology Readiness Level; e indicar si existen publicaciones, prototipos, pruebas, validaciones, bases de datos, software, know-how o materiales asociados.
- **Evaluación de la competencia y oportunidades de mercado:** Mencionar al menos tres empresas, productos o soluciones que se parecen a su idea o podrían competir directamente. Incluyan su ubicación nacional o internacional y una breve razón de por qué son relevantes.
  - Por ejemplo: “La empresa DronAgro Inc., ubicada en Estados Unidos, vende drones equipados con cámara multiespectral. Son un competidor directo porque su producto también se enfoca en optimizar el rendimiento de cultivos”.
- **Sustento probatorio:** toda afirmación sobre tamaño de mercado, competidores, potenciales clientes, licenciarios, precios, ventajas técnicas, barreras regulatorias o facilidad de transferencia deberá estar respaldada con fuentes verificables, tales como



enlaces, reportes, fichas técnicas, publicaciones, bases de datos, cotizaciones, entrevistas, cartas de interés o documentos equivalentes.

- **Sectores o industrias potenciales:** Indicar en qué sectores creen que su invención puede resultar útil, por ejemplo, salud, agricultura, software o construcción, y por qué esos sectores podrían estar interesados.
  - Por ejemplo: “El sector agrícola se beneficiaría de un monitoreo constante de cultivos para prevenir plagas y mejorar la eficiencia de riego”.
- **Propuesta de valor:** Explicar por qué un cliente, empresa o entidad querría adoptar o licenciar su invento en lugar de otras alternativas.
  - Por ejemplo: “Nuestro dron ofrece un mayor tiempo de vuelo y un sistema de alerta temprana contra plagas, lo que podría reducir costos de producción para el agricultor”.
- **Estrategia preliminar de explotación:** el informe deberá explicar si la institución prevé licenciar, ceder, transferir, constituir alianzas, desarrollar pilotos, crear una empresa de base tecnológica, publicar bajo una estrategia controlada o mantener determinados elementos como secreto empresarial. Esta sección deberá ser coherente con la titularidad y con las restricciones de confidencialidad.
- **Jurisdicciones:** Selección de países. Mencionar al menos tres lugares donde creen que la patente tendría mayor relevancia. La elección puede basarse en la popularidad de la tecnología, la presencia de potenciales compradores o la importancia de la industria en esa región.
  - Por ejemplo: “Estados Unidos por su mercado amplio de tecnología agrícola, Brasil por ser un gran exportador de productos agrícolas, y la Unión Europea por su alto nivel de inversión en innovación agraria”.
- **Mapeo jurisdiccional estratégico:** la institución deberá justificar por qué la jurisdicción resulta relevante para la comercialización, transferencia, fabricación, validación regulatoria, vigilancia competitiva o presencia de potenciales licenciarios.
- **Justificación:** Añadir una breve explicación de por qué se elige esa jurisdicción o empresas, considerando tamaño de mercado, facilidades de colaboración, infraestructura tecnológica, entre otros factores.
  - Por ejemplo: “AgroTech Solutions lidera la implementación de drones en cultivos de gran escala y podría estar abierta a adquirir o licenciar tecnologías complementarias a su catálogo”.
- **Barreras y mitigación de riesgos:** aunque no sea obligatorio presentar un estudio de mercado exhaustivo, se recomienda identificar barreras técnicas, regulatorias, comerciales, de certificación, de manufactura, escalamiento, propiedad intelectual de terceros o acceso a datos, así como medidas de mitigación que refuercen la viabilidad comercial de la invención.



Asimismo, aunque no es obligatorio, se recomienda incorporar información sobre las barreras técnicas, regulatorias o comerciales que pudieran incidir en el éxito de la invención, así como propuestas de mitigación de riesgos que refuercen la viabilidad comercial de la invención.

### 3. Requisito de novedad, prioridad y protección previa

La institución postulante deberá declarar si la invención ha sido divulgada, publicada, presentada en ferias, congresos, tesis, artículos, repositorios, redes sociales, páginas web, prototipos demostrativos, concursos, convocatorias públicas o cualquier otro medio antes de la postulación. La declaración deberá indicar fechas, medios, responsables y alcance de la información divulgada.

Como regla general de elegibilidad para la categoría PCT dentro del Fondo Registra, se priorizarán creaciones que no hayan iniciado procesos de protección previos en oficinas nacionales, regionales o internacionales. Cuando exista una solicitud previa, la institución deberá informarlo de manera expresa para que CEDIA evalúe, caso por caso, si la solicitud puede servir válidamente como prioridad, si se mantiene dentro de los plazos aplicables y si no se compromete la novedad ni la estrategia de protección internacional.

La omisión, inexactitud o falta de soporte respecto de divulgaciones o solicitudes previas podrá ser considerada causal de inadmisión, suspensión, rechazo de la postulación o no continuidad de la fase correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan conforme a las bases, convenios y declaraciones suscritas por la institución postulante.

### 4. Salvaguardas de confidencialidad, titularidad y derechos de terceros

La institución postulante deberá garantizar que, hasta la presentación de la solicitud internacional o hasta que CEDIA autorice una divulgación controlada, la información técnica esencial de la invención será tratada como confidencial y no será compartida con terceros sin un instrumento de confidencialidad o reserva debidamente suscrito.

La postulación deberá incluir una declaración sobre la existencia de acuerdos de confidencialidad, cláusulas de reserva, compromisos institucionales o instrumentos equivalentes aplicables a inventores, investigadores, personal técnico, estudiantes, consultores, proveedores y demás participantes que hayan tenido acceso a la información técnica. Los acuerdos de no competencia solo deberán exigirse cuando resulten jurídicamente procedentes y proporcionales al caso concreto.

La institución deberá declarar que, según su leal saber y entender, la tecnología a internacionalizarse no infringe derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, derechos sobre software, bases de datos, materiales biológicos, datos personales, contratos, licencias, derechos de terceros o restricciones de uso. Asimismo, deberá mantener indemne a CEDIA frente a reclamaciones derivadas de información falsa, incompleta o no autorizada.

Cuando la titularidad de la invención vaya a ser compartida entre una institución miembro pleno de CEDIA y una organización no miembro, la institución miembro deberá certificar que mantiene al menos el treinta por ciento (30%) de los derechos patrimoniales sobre la invención o el porcentaje mínimo que determinen las bases vigentes. Deberá adjuntarse el



documento que sustente la titularidad, cotitularidad, cesión, distribución de derechos o autorización de los demás titulares.

En caso de participación de estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, consultores externos, socios industriales u otras instituciones, el informe deberá identificar su rol, aporte técnico y situación jurídica frente a la titularidad de la invención, incluyendo contratos, actas, cesiones, autorizaciones o políticas internas aplicables.

#### 5. Consideraciones sobre recursos genéticos, recursos biológicos y conocimientos tradicionales

Si la invención se deriva, utiliza o incorpora recursos genéticos, recursos biológicos, productos derivados, conocimientos tradicionales, saberes ancestrales o expresiones culturales tradicionales, la institución postulante deberá identificarlo expresamente en el informe y adjuntar los soportes que acrediten acceso, autorización, consentimiento previo, libre e informado, distribución de beneficios o regularización ante la autoridad competente, según corresponda.

En el caso de conocimientos tradicionales o saberes ancestrales ecuatorianos, el postulante deberá adjuntar el contrato, autorización, consentimiento previo, libre e informado o instrumento equivalente que acredite legitimidad de acceso y uso, debidamente regularizado cuando la normativa aplicable así lo exija. CEDIA no asumirá la regularización previa ni el financiamiento de una protección internacional si la institución no cuenta con habilitantes suficientes.

En el caso de recursos genéticos, recursos biológicos o productos derivados obtenidos en territorio ecuatoriano, la aceptación de la postulación quedará sujeta a la revisión del cumplimiento normativo aplicable y a las exclusiones o restricciones que establezcan las bases vigentes del Fondo Registra. La institución deberá abstenerse de presentar información que pueda generar apropiación indebida, nulidad posterior, incumplimiento de acceso legal o afectación a derechos de comunidades, pueblos o nacionalidades.

#### 6. Lista de verificación para postulación PCT

Previo a registrar la postulación en la plataforma designada por CEDIA, la institución deberá verificar que cuenta con la siguiente documentación habilitante:

- ☐ Formulario de postulación correspondiente a la modalidad de patentes de invención o a la modalidad expresamente admitida por las bases vigentes.
- ☐ Informe de viabilidad comercial, incluyendo estado del arte, descripción de novedad, mapeo de países PCT, análisis de sectores, competidores, licenciarios y propuesta de valor.
- ☐ Declaración firmada sobre ausencia de divulgaciones perjudiciales o detalle completo de divulgaciones previas.
- ☐ Declaración de no haber iniciado procesos de protección previos o, en su defecto, detalle de solicitudes previas, fechas de presentación, jurisdicción, solicitante, número de expediente y posibilidad de reivindicar prioridad.
- ☐ Soportes de titularidad, cotitularidad, cesión, autorización o porcentaje de derechos patrimoniales de la institución miembro de CEDIA.



- ☐ Constancia de acuerdos de confidencialidad, cláusulas de reserva o instrumentos equivalentes aplicables al equipo inventor y terceros con acceso a la información.
- ☐ Declaración de no infracción de derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, licencias, software, bases de datos o derechos de terceros.
- ☐ Documentos de acceso, autorización, consentimiento o regularización aplicables cuando intervengan recursos genéticos, recursos biológicos, productos derivados, conocimientos tradicionales o saberes ancestrales.
- ☐ Evidencia objetiva que sustente la oportunidad comercial: enlaces, reportes, fichas técnicas, cartas de interés, entrevistas, cotizaciones, publicaciones, bases de datos o documentos equivalentes.
- ☐ Identificación preliminar de costos, plazos críticos y responsables para la eventual entrada a fases nacionales o regionales.

