



Acta N° 1311/95
Acuerdo N° 13151

El día 10 de noviembre de 1995 la Junta tomó el siguiente Acuerdo:

VISTOS: Los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y la Nota de Observaciones N° J/AJ/C 157-95 de fecha 25 de agosto de 1995; y.

CONSIDERANDO:

Que ha transcurrido el plazo dispuesto por los artículos 23 y siguientes del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena;

Que el Gobierno del Ecuador mediante Oficio N° 953445 recibido el 27 de setiembre de 1995 contestó la indicada Nota informando a la Junta que la sentencia del 16 de mayo de 1995 se encuentra suspensa por efectos de la interposición de un recurso de casación con caución ante la Sala de lo Administrativo de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia hasta que dicha Sala resuelva sobre el recurso interpuesto;

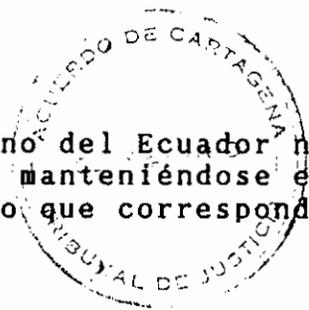
Que así mismo señala que discrepa de lo indicado por la Junta en el sentido de señalar que el Poder Judicial forma parte integral del Estado y por tanto sus incumplimientos involucran al País Miembro del cual es parte, por cuanto existe total independencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial por lo que corresponde esperar su pronunciamiento que obviamente considerará la legislación nacional y lo dispuesto en el ordenamiento jurídico andino;

Que con fecha 24 de octubre de 1995, el Gobierno del Ecuador amplió su contestación inicial rechazando la aseveración de que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344A permiten el otorgamiento de una patente prescindiendo del requisito de novedad, del principio de reciprocidad, del derecho de prioridad y del ámbito de patentabilidad consagrados en la norma comunitaria.

IDENTIFICADO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lima, 11 ABR. 1996

Jose Antonio Garcia Belaunde
JOSE ANTONIO GARCIA BELAUNDE
Director-Secretario de la Junta y de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Que lo alegado por el Gobierno del Ecuador no desvirtúa las observaciones de la Junta manteniéndose el incumplimiento a la Decisión 344 por lo que corresponde emitir el correspondiente Dictamen.



ACUERDA:

- 1. Emitir el Dictamen de Incumplimiento que se anexa al presente Acuerdo.
- 2. Autorizar al Coordinador a comunicar a los Países Miembros el mencionado Dictamen.

BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE

RODRIGO ARCAYA SMITH

JAIME CORDOBA ZULOAGA

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lima; 11 ABR. 1996

JOSE ANTONIO GARCIA ROSALES
Director, Secretario de la Junta y de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena



DICTAMEN Nº 23-95

La Junta del Acuerdo de Cartagena, después de haber remitido al Gobierno del Ecuador sus observaciones acerca del incumplimiento del ordenamiento jurídico andino mediante nota J/AJ/C 157-95 sobre la cual el mencionado Gobierno se ha pronunciado mediante oficios de fecha 27 de setiembre y 24 de octubre de 1995, emite el siguiente Dictamen de Incumplimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. El artículo 27 del Acuerdo de Cartagena establece que los Países Miembros se han comprometido a adoptar las providencias que sean necesarias para dar plena aplicación al ordenamiento jurídico andino del cual forma parte el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

El artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia establece el compromiso de dichos Países Miembros de no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. Dicho compromiso involucra al País Miembro en su integralidad por lo que no obstante que existe independencia entre los poderes que conforman el Estado, el incumplimiento de uno de ellos compromete al país por ser parte de éste.

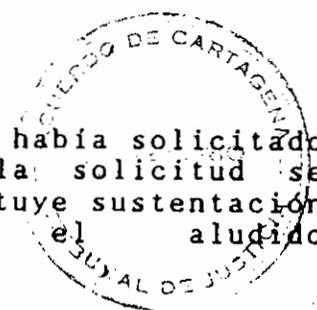
2. En el presente caso se ha detectado el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo al dictar una norma reglamentaria en contravención con el ordenamiento jurídico andino y el incumplimiento del Poder Judicial al inobservar la Interpretación Prejudicial del Tribunal del Justicia del Acuerdo de Cartagena Nº 06 IP-94 publicada en la Gaceta Oficial del 23 de enero de 1995.

3. El Decreto 1344A del Ecuador particularmente en sus Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, vulnera los artículos 1, 2, 6, 7, 143 y 144 de la Decisión 344 y el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la protección retroactiva de patentes "pipeline" constituye una excepción no prevista al principio de la novedad, al derecho de prioridad, al principio de reciprocidad y una ampliación del campo de la patentabilidad.

4. El argumento de la Decisión 344 además de permitir la patentabilidad de productos farmacéuticos eliminó la prohibición de que se concediera patentes a aquellas invenciones cuya

CERTIFICADO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lima 7 de ABR. 1995

Jose Antonio Garcia Belandier
JOSE ANTONIO GARCIA BELANDIER
Director



primera patente en el exterior se había solicitado más de un año antes de que la solicitud se presentara en el Ecuador, no constituye sustentación suficiente para justificar el aludido incumplimiento.

Cabe señalar que dicha prohibición contenida en la Decisión 313 no constituía más que una reiteración de la vigencia del principio de novedad consagrado en la misma norma. Su eliminación a través de la Decisión 344 tuvo por única finalidad evitar la redundancia innecesaria y de ningún modo implicó dejar sin efecto el principio de novedad expresamente señalado como condición sine-qua-non de patentabilidad.

En cuanto al campo de la patentabilidad es de recordar que la Decisión 344 prohíbe por ejemplo el patentamiento de productos relacionados con la identidad genética del ser humano. La disposición impugnada al aplicarse a la universalidad de situaciones estaría permitiendo por un período transitorio el patentamiento de productos o procedimientos expresamente prohibidos distintos a los farmacéuticos que sí son admitidos por dicha norma.

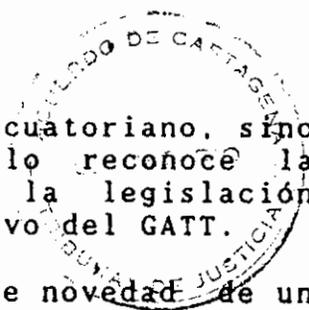
- 5. En cuanto al argumento de que las Decisiones dejaron en libertad a los países para que mediante su legislación interna o a través de tratados internacionales fortalezcan o amplíen los derechos de Propiedad Industrial, cabe señalar que dicha libertad no supone de ningún modo vulnerar expresas disposiciones normativas tal como en efecto claramente lo reitera la Interpretación Prejudicial antes citada.

Al declararse por parte de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que las disposiciones transitorias impugnadas no violan ninguna norma legal vigente, se inobserva dicha Interpretación Prejudicial ya que ésta precisamente dispone que las facultades reglamentarias no pueden contravenir disposiciones expresas del ordenamiento jurídico andino y que el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Industrial procede siempre que sea cónsono con dichas disposiciones. Los artículos impugnados no constituyen entonces providencias preventivas para el caso de violación de derechos intelectuales previstos en la Decisión, ni tampoco una regulación de lo no normado en ésta. Tales artículos son disposiciones normativas que vulneran la Decisión 344.

Cabe recordar a estos efectos que a diferencia de lo que sostiene el Gobierno del Ecuador, el concepto de "estado de la técnica" contemplado en la Decisión

COPIA QUE ES COPIA DEL ORIGINAL
11 ABR. 1996

Jose Antonio Garcia Beltrame
JOSE ANTONIO GARCIA BELTRAME
Miembro del Tribunal de la Junta de
la Comisión del Poder Judicial de Cartagenas



344 no se restringe al territorio ecuatoriano, sino que es universal según también lo reconoce la unanimidad de la doctrina y de la legislación comparada incluyendo el marco normativo del GATT.

En este orden de ideas la falta de novedad de un producto o procedimiento tampoco está en función de una situación jurídica de prohibición o aceptación de patentabilidad sino de su divulgación concreta en los hechos y la accesibilidad del público o de los sectores científicos pertinentes.

7. En virtud de lo expuesto la Junta se reitera en lo señalado en el informe preliminar que acompañó la Nota de Observaciones J/AJ/C 157-95.

La Junta reitera que el Gobierno del Ecuador continúa incumpliendo la Decisión 344 de la Comisión e inobservando la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena lo cual le es obligatorio.

Lima . 9 de noviembre de 1995

RODRIGO ARCAJA SMITH

BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE

JAIME CORDOBA ZULOAGA

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lima; 11 ABR. 1996

JOSE ANTONIO CAPIO BELANDIER
Director General de la Junta y de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena