



### SUMARIO

#### Secretaría General de la Comunidad Andina

Pág.

**Dictamen 04-2007.-** República del Ecuador – Reclamo de la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A. por incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.....

1

### DICTAMEN Nº 04-2007

#### República del Ecuador – Reclamo de la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A. por incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Lima, 21 de mayo de 2007

#### I. Relación de las actuaciones procedimentales.

El 26 de octubre de 2006 la compañía Medicamenta Ecuatoriana S.A. formuló reclamo contra la República de Ecuador al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por supuesto incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, al alterar el sentido de la norma comunitaria mediante disposiciones legislativas internas, al aplicar medidas cautelares sin tener en cuenta los requisitos establecidos en la norma comunitaria que establece el régimen común sobre propiedad industrial, y al no solicitar la Interpretación Prejudicial correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/1354/2006 y SG-X/5.11/1376/2006 del 10 de noviembre de 2006, la

Secretaría General remitió copia del reclamo y anexos a la República de Ecuador y al resto de Países Miembros para que en el plazo de sesenta (60) días calendario presenten, respectivamente, la contestación e información pertinente. Esta actuación fue informada oportunamente a la parte reclamante mediante comunicación SG-F/5.11/1356/2006 en fecha 10 de noviembre de 2006.

Dentro del plazo establecido, el 12 de enero de 2007, la República de Ecuador remitió la comunicación Nº 07-150-SCEI mediante la cual contestó el reclamo, señalando que la no publicidad del reclamo formulado por la compañía Medicamenta afectaría el derecho de defensa de terceros directamente interesados como la empresa Pfizer. Asimismo manifestó que el reclamo resulta inadmisibles, ya que la reclamante habría acudido, simultáneamente y por la misma causa, ante un Tribunal Nacional.

Mediante comunicaciones SG-X/5.11/27/2007 y SG-F/5.11/32/2007 del 16 de enero de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación de la República de Ecuador.



Con fecha 19 de enero de 2007, la República de Perú, mediante comunicación N° 27-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, remitió la comunicación de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), en la cual manifiesta que *“[d]e no haber esa resolución ratificatoria o final de medidas cautelares, tal como parece desprenderse de las propias aseveraciones de Medicamenta Ecuatoriana en su acción de incumplimiento, no habría propiamente objeto de tal acción de incumplimiento, pues las normas de la Decisión 486 alegadas por tal Compañía como infringidas por el Gobierno Ecuatoriano tienen relación con la fase probatoria de un juicio de medidas cautelares y con la resolución confirmatoria o final de un juicio de medidas cautelares, y mas no con una resolución inicial o provisional de un Juez de lo Civil, por lo cual ordena una o más medidas cautelares provisionales, no definitivas, en base a presunciones razonables, y no en base a pruebas determinantes.”*

Asimismo, la República de Perú, mediante comunicación N° 68-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 6 de febrero de 2007 remitió la comunicación de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capitales Nacionales (ADIFAN), que manifiesta que *“[e]s un error y constituye un exceso de las autoridades judiciales de Ecuador dictar medidas cautelares ante la denuncia del titular de una patente de procedimiento, que estima se está usando su proceso patentado en la fabricación del producto.”* Por lo tanto en este caso correspondería que *“...la Autoridad exija a la empresa fabricante del medicamento probar fehacientemente –siguiendo el principio de la inversión de la carga de la prueba-, que el insumo farmoquímico incorporado en el producto final es obtenido por un procedimiento de fabricación distinto y distante al patentado.”*

Con fecha 12 de febrero de 2007, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, titular de la patente de procedimiento número 99-1598 y parte en el proceso de medidas cautelares número 1184-2004 seguido ante el Juez del Séptimo Juzgado Civil de Pichincha; y Pfizer Ecuador S.A., titular de los permisos de comercialización y registro sanitario en Ecuador del medicamento de marca VIAGRA®, manifestaron tener legítimo interés y solicitaron su participación en el presente procedimiento, en calidad de terceros.

Mediante comunicación SG-F/5.11/147/2007 del 26 de febrero de 2007, la Secretaría General aceptó la participación de Pfizer Ireland Pharmaceuticals y Pfizer Ecuador S.A. en el presente procedimiento, en calidad de terceros con legítimo interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 425 y al principio de igualdad de trato a las partes. Dicha situación fue comunicada a la empresa reclamante y a los Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/5.11/148/2007 y SG-X/198/2007, respectivamente.

Posteriormente, mediante comunicación del 12 de marzo de 2007, recibida en esta Secretaría el 16 de marzo de 2007, la empresa Medicamenta presentó sus observaciones a la contestación del Gobierno de Ecuador, remitiendo sus consideraciones acerca de la lesión de los intereses legítimos de las partes involucradas; asimismo, señaló que en el proceso seguido ante el órgano jurisdiccional ecuatoriano, Medicamenta fue demandada por la empresa Pfizer, por lo tanto no habría acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional.

En fecha 13 de abril de 2007, Medicamenta presentó un escrito mediante el cual señala que el incumplimiento del País Miembro se mantiene vigente en virtud a *“...[e]l reconocimiento por parte del Gobierno de Ecuador de la existencia de disposiciones internas que varían unilateralmente los contenidos de la normativa comunitaria”*. Asimismo, señala que *“...[e]n lo que respecta al procedimiento judicial seguido por la judicatura de Pichincha, la Secretaría General se servirá observar que se han suministrado las pruebas que demuestran que dicha judicatura omitió la aplicación de la norma comunitaria que resultaba de obligatorio acatamiento en el caso en cuestión”*.

Mediante comunicación de fecha 18 de abril de 2007, recibida en esta Secretaría el 20 de abril de 2007, Pfizer Ireland Pharmaceuticals y Pfizer Ecuador S.A. presentaron argumentos que amplían lo expuesto en la solicitud de participación en el procedimiento como terceros interesados; *“[c]on relación a: (i) la expedición y aplicación de la norma interna ecuatoriana en supuesta contravención a la norma Andina, específicamente a las disposiciones que regulan el otorgamiento de me-*



*didas cautelares, y (ii) la presunta inconducta judicial en el otorgamiento de la medida cautelar cuestionada (...)*”.

Finalmente, la reclamante el 14 de mayo de 2007 presentó un escrito, mediante el cual presentó un resumen de los argumentos en los que basa el reclamo formulado, y reitera las consideraciones presentadas respecto del “...[i]ncumplimiento objetivo por parte del poder legislativo ecuatoriano” y, del “...[i]ncumplimiento por parte de la rama judicial ecuatoriana al inaplicar una norma comunitaria que estaba obligada a considerar”.

## II. Argumentos de la empresa reclamante.

La compañía Medicamenta afirma ser una empresa dedicada a la elaboración y fabricación de productos farmacéuticos y de cosmología, entre los cuales se encuentra el *sildenafil* para la disfunción eréctil, el que se comercializa bajo la marca “Potencil®”.

Asimismo, manifiesta que la República de Ecuador “... ha incurrido en una doble violación del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad intelectual, concretamente, el relativo a la regulación de las patentes de procedimiento y sobre la imposición de medidas cautelares, tanto a través de su actividad legislativa, como a través de su actividad judicial.”

En ese sentido, argumenta lo siguiente:

1. La Decisión 344 en su artículo 51 establecía los derechos que confiere la patente de procedimiento a su titular, ante una infracción de la misma. Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) del Ecuador del 19 de mayo de 1998, reprodujo la mayoría de las disposiciones sobre patentes de procedimiento y su protección legal contenidas en la Decisión 344; sin embargo dispuso la remisión directa al Código de Procedimiento Civil cuando se trate de la interposición de medidas cautelares, así como otras particularidades que debe tener en cuenta el juez que conoce la demanda cautelar.

En ese sentido, la reclamante citó el artículo 306 de la LPI que se refiere a los requi-

sitos procesales que debe cumplir una demanda cautelar a efectos de que el juez ordene la medida; así como los artículos 307, 311 y 314 que regulan, respectivamente, el requisito de contracautela, notificación de la demanda cautelar y caducidad de la medida provisional.

De otro lado, manifiesta la compañía Medicamenta que mediante el Capítulo II del Título XV y los artículos 14, 52 y 240 de la Decisión 486 se desarrolló ampliamente lo relativo a la adopción de medidas cautelares. Así señala que “... , el propósito de las Decisiones comunitarias fue a la vez que franquear un remedio inmediato a favor del titular de la patente para que éste pudiera prevenir la comisión de una infracción a sus derechos, permitir que el demandado no fuera perjudicado innecesariamente en sus intereses, asegurándole su derecho a buscar una impugnación inmediata de la medida adoptada y tras el transcurso de un plazo perentorio y corto de diez días, su revocatoria y la protección de su secreto empresarial... la LPI particularmente al referir al Código de Procedimiento Civil todo lo relativo al procedimiento a seguir para la adopción y ejecución de medidas cautelares frustra el propósito comunitario de que las medidas cautelares tengan un carácter provisional y que se precautele el interés de ambas partes.”

Finalmente, la compañía Medicamenta manifiesta que “... [e]l Gobierno Ecuatoriano al modificar tanto el sentido y alcance de las disposiciones comunitarias como su texto expreso, excediendo los límites del complemento indispensable, incurrió en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino de los artículos 240, 241 y 276 de la Decisión 486 y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”

2. La reclamante manifestó que, ante la solicitud de la empresa Pfizer, el Séptimo Juzgado en lo Civil de Pichincha, sin previa notificación a la demandada, ordenó como medidas cautelares la prohibición a Medicamenta de comercializar en Ecuador el producto “Potencil®”, y el retiro de los circuitos comerciales con depósito judicial de dicho medicamento.



Conforme a lo señalado por Medicamenta, el asunto reclamado por Pfizer sería una supuesta infracción de la patente de procedimiento para la preparación de *sildenafil* (Patente de Procedimiento N° PI 99-1598), por tanto "... [r]esulta importante analizar qué es y qué derechos confiere una patente de procedimiento ya que es sólo a la luz de estas consideraciones que puede determinarse la naturaleza de los indicios que el juez debe emplear para presumir la existencia de una violación actual o inminente o el temor razonable y fundado de que ésta ocurra y consiguientemente evaluar si la conducta judicial se ajustó o no a la normativa comunitaria."

Sin embargo, el Juez Nacional habría ordenado las medidas cautelares teniendo como único fundamento la posesión de una patente de procedimiento sobre el *sildenafil* por parte de la empresa Pfizer, "[e]l Juez, por lo tanto, confirmó, mediante medidas cautelares, protección de patente de producto a una patente de procedimiento...". Asimismo, no tuvo en cuenta que el producto obtenido con el procedimiento patentado no es nuevo, tampoco requirió a la demandada las pruebas de los esfuerzos considerables realizados para establecer cuál fue el procedimiento utilizado para la fabricación del producto "Potencil®" y no analizó la posibilidad sustancial de que el producto en discusión haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado; por lo tanto la autoridad judicial ecuatoriana habría desconocido los requisitos establecidos en el artículo 240 de la Decisión 486 para la presunción de una infracción de patente de procedimiento y el principio de inversión de la carga de la prueba.

De otro lado, el artículo 247 de la Decisión 486 establece como requisito para ordenar medidas cautelares, la acreditación de legitimación activa, la existencia de un derecho infringido, el suministro de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, y la exigencia al demandante de una caución o garantía suficientes.

En ese sentido, la compañía Medicamenta manifiesta que el Juez del Séptimo Juzgado Civil de Pichincha habría basado el otorga-

miento de la medida cautelar a favor de Pfizer, en una evaluación sobre meras presunciones de la existencia de una vulneración y que la caución otorgada no sería suficiente. Así, "... cuestiona el hecho de que dicha evaluación no sea guiada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que inspiran el concepto de 'suficiencia', presente en la normativa comunitaria, máxime cuando se suministra prueba objetiva del eventual perjuicio que se causaría por la aplicación de medidas cautelares."

La reclamante argumenta que al no habersele notificado el dictado de la medida cautelar y al disponer un plazo de 15 días para el inicio del proceso principal mediante el artículo 314 de la LPI, se habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 248 de la Decisión 486, el cual a su criterio, "... requiere que toda medida cautelar adoptada sin la presencia del demandado (inaudita altera parte) le sea notificada inmediatamente, esto es, sin dilación, después de adoptada, a fin de que ésta pueda ejercer sus derechos de reclamación contra la medida. La misma norma confiere un plazo perentorio de diez días para el inicio del principal, so pena de que quede sin efecto la cautelar."

Adicionalmente, Medicamenta señala que el incumplimiento de la República de Ecuador también se manifiesta en la "... ausencia de recurso por vía de interpretación prejudicial a la instancia judicial comunitaria, a pesar de involucrar el caso asuntos directamente regulados por la normativa andina en propiedad intelectual."

### III. Argumentos del País Miembro reclamado.

De acuerdo a lo señalado por la República de Ecuador en su contestación, la Secretaría General debería rechazar el reclamo formulado por la compañía Medicamenta, debido a las siguientes consideraciones:

1. Se habrían vulnerado los intereses legítimos de las personas interesadas en el presente procedimiento, ya que la Secretaría General no actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Decisión 623 a efectos de registrar el reclamo formulado por la compañía Medicamenta, lo cual afecta el derecho de defensa de la empresa Pfizer.



2. La compañía Medicamenta habría acudido simultáneamente y por la misma causa ante la Secretaría General como ante la Justicia Nacional, específicamente ante el Juez del Séptimo Juzgado Civil de Pichincha y la Corte Superior de Justicia por la adopción y ejecución de medidas cautelares, y ante el Tribunal Contencioso Administrativo por un juicio principal por infracción de patente, con lo cual el reclamo no se ajusta a los requisitos establecidos en la Decisión 623.
3. El Gobierno de Ecuador no discute que la Decisión 486 prevalece sobre la legislación nacional, en particular sobre la LPI y el Código de Procedimiento Civil. Así, conforme al criterio establecido por el Procurador General del Estado contenido en el Oficio 1226 del 7 de octubre de 2004, para dejar inaplicada una norma nacional no es necesaria su previa modificación, por tanto *“... no se puede aducir como incumplimiento la inaplicabilidad de la Ley de Propiedad Intelectual como consecuencia de la aplicación inmediata y directa de la Normativa Andina (Art. 1 a 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –Decisión 472–) o el hecho de que la Ley de Propiedad Intelectual guarde conformidad con la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) y la regule tal como lo permite el Art. 276 de esta Decisión, como erróneamente pretende la Empresa Reclamante.”*
4. La Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina carecen de competencia para determinar la procedencia de medidas cautelares, dado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 248 de la Decisión 486, tal atribución corresponde a la autoridad nacional competente, que en el caso de Ecuador es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, el Gobierno de Ecuador manifestó que *“... en consideración que Medicamenta tiene procesos pendientes dentro de la Jurisdicción Nacional, uno de ellos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y ser éste de última instancia, es necesario esperar, que previo a dictar sentencia el mencionado Tribunal solicite la respectiva interpretación judicial al Órgano Comunitario competente.”*

#### IV. Argumentos de las empresas con legítimo interés

Por su parte, Pfizer Ireland Pharmaceuticals y Pfizer Ecuador S.A. (en adelante denominadas indistintamente “Pfizer”) manifestaron que el auto del Juez de lo Civil, al cual se refiere la reclamante, autorizó medidas cautelares de orden provisional, razón por la cual no se basó en normas relativas a la inversión de la carga de la prueba y, en especial, en el artículo 240 de la Decisión 486, ya que la autoridad Judicial aún no ha resuelto de manera definitiva el proceso iniciado por Pfizer.

En ese sentido, señaló que la acción interpuesta por la empresa Medicamenta deviene en improcedente por las siguientes consideraciones:

1. Respecto al supuesto incumplimiento de la República de Ecuador por reproducir disposiciones comunitarias y no adecuarse a lo dispuesto en la Decisión 486 en su legislación interna, Pfizer afirma que en virtud del artículo 163 de la Constitución Política de Ecuador<sup>1</sup>, las normas de la Comunidad Andina *“... son parte integrante del ordenamiento jurídico del Ecuador, sin que sea necesario que el legislador ecuatoriano adopte nuevas leyes o reforme las ya existentes, para que éstas entren en vigencia y tengan inmediata aplicación en el Ecuador.”* En tal sentido, en caso de una eventual oposición entre normas comunitarias y normas nacionales, priman las primeras por ser de superior jerarquía, siendo la adecuación o modificación de las segundas un trámite innecesario.
2. El conjunto de normas que regulan el proceso de medidas cautelares en Ecuador resulta compatible con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En ese sentido, Pfizer señala que *“[e]l artículo 245 de la Decisión 486, contiene los mismos elementos que aparecen en el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual; el artículo 246 de la Decisión*

<sup>1</sup> “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía.”



486, contiene iguales preceptos a los señalados en el artículo 308 y 309 de la Ley de Propiedad Intelectual; el **artículo 247** de la Decisión 486 es idéntico al artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual; y el **artículo 248** de la Decisión 486 (...), es coherente con el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual...”

Así, indica que no existe incumplimiento en cuanto a la diferencia de los plazos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 para la presentación de la acción por infracción, dado que dicho plazo está supeditado a la salvedad que establezca la normativa interna.

Además, tanto el artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual como el artículo 247 de la Decisión 486 permiten al Juez nacional competente que en razón a los indicios y antecedentes presentados en la demanda, forme un criterio a efectos de dictar las medidas cautelares que considere oportunas.

3. La resolución del Juez Civil pudo ser objeto de una acción de incumplimiento al no haber solicitado Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sin embargo las medidas cautelares adoptadas contra la empresa Medicamenta, no tienen mérito de auto resolutorio final y definitivo, por lo cual aún no se ha producido el momento procesal oportuno para solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial.

Adicionalmente, Pfizer señaló que la resolución del 21 de diciembre de 2004 emitida por el Juzgado en lo Civil de Pichincha fue emitida en cumplimiento del derecho comunitario andino, ya que la autoridad judicial “...luego de analizar las condiciones para aplicar medidas cautelares (existencia del derecho y pruebas que permitan presumir la comisión de la infracción) que coinciden en las legislaciones nacional y andina, dictó las medidas provisionales de cese de comercialización y retiro de los circuitos comerciales, ambas contenidas en el artículo 246 de la Decisión 486.”

4. La empresa Medicamenta ha ejercido una amplia defensa ante diversas instancias

administrativas y judiciales del Ecuador, así formuló lo siguiente:

- (i) Acción de amparo constitucional ante un Juez de lo Penal en Guayaquil a fin de que se declare que no existió infracción a la patente de Pfizer; sin embargo el Tribunal Constitucional revocó el amparo concedido por incumplimiento de los procedimientos establecidos.
- (ii) Tutela administrativa ante el IEPI a fin de que declare que no existió infracción a la patente de Pfizer y que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 240 de la Decisión 486. Este procedimiento continúa en trámite.
- (iii) Juicio principal iniciado por Pfizer en contra de Medicamenta, en respaldo de la demanda de medidas cautelares, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito.

Sin embargo, no existe un proceso en el que se encuentre en aplicación el artículo 240 de la Decisión 486, ni una resolución final que pueda ser objeto de incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Asimismo, señaló que “... no existe de momento en el proceso de medidas cautelares **un solo elemento decisorio con relación a las pruebas actuadas por cada parte**; o que si éstas cumplen o no con los requisitos formales de la ley ecuatoriana, o, que si ha usado o no como prueba la presunción del artículo 240 de la Decisión 486; o, si para el uso de la presunción del artículo 240 de la Decisión 486, se presentó o no una prueba sobre el “esfuerzo razonable” que debía hacer Pfizer sobre su imposibilidad de probar que Medicamenta usa un procedimiento distinto al patentado.”

## V. Consideraciones sobre el estado de cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

### V.1. Supuesta actuación simultánea de la reclamante, por la misma causa, ante Tribunales Nacionales.

De acuerdo a lo manifestado por la República de Ecuador en su contestación, el re-



clamo formulado por Medicamenta devendría en inadmisibles, puesto que dicha empresa "... ha acudido simultáneamente y por la misma causa tanto ante la Justicia Nacional (Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, Corte Superior de Justicia –Adopción y ejecución de medidas cautelares– y Tribunal Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador –Juicio principal por infracción de patente–), como ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), actuando como demandado en el juicio principal y en las medidas cautelares adicionalmente como apelante."

La empresa Medicamenta, en su comunicación del 16 de marzo de 2007, manifestó que "El Gobierno de Ecuador incurre en un evidente error de lectura de las disposiciones del Reglamento y del Tratado de Creación del Tribunal. En efecto Medicamenta ha expresado claramente en su reclamación que el incumplimiento de la rama judicial tuvo lugar con ocasión del procedimiento iniciado por Pfizer (...). Puede apreciarse en este sentido, que en tanto la causa promovida por Pfizer versa sobre infracción del derecho de patente y la apelación versa sobre la aplicación de medidas cautelares, nuestra reclamación en esta causa, versa sobre el incumplimiento del Gobierno del Ecuador en sus actuaciones normativa y jurisdiccional."

Al respecto, debe considerarse que la declaración de no haber acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional, corresponde a un requisito formal que debe ser cumplido por la persona natural o jurídica, afectada en sus derechos, al momento de presentar su reclamo por posible incumplimiento de un País Miembro al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Así, el artículo 14 de la Decisión 623 que reglamenta el procedimiento en la fase prejudicial de la acción de incumplimiento dispone que "[e]l reclamo formulado por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos deberá contener: (...) Cuando el reclamo sea presentado por personas naturales o jurídicas deberá contener, adicionalmente, la indicación de la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, así co-

mo el número de teléfono, telefax o correo electrónico. Asimismo, deberá acreditar su condición de persona natural o jurídica afectada en sus derechos, su representación legal o mandato así como la declaración de que no se ha acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional." (Subrayado añadido).

En ese sentido, la Secretaría General observó, al momento de admitir a trámite el reclamo formulado por la empresa Medicamenta, que éste cumplió con todos los requisitos formales establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486, incluida la declaración de no haber acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional.

En efecto, la empresa Medicamenta manifiesta en la página 2 de su reclamo lo siguiente:

*"Medicamenta presenta su reclamación al amparo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y declara que en lo relativo al incumplimiento de la normativa comunitaria que se denuncia en el presente escrito, no ha acudido simultáneamente a ningún tribunal nacional."*

Asimismo, se observa de la información que obra en el expediente que Medicamenta solicitó la revocatoria y apeló del auto por el cual el Juez Civil de Pichincha autorizó las medidas cautelares solicitadas por Pfizer, argumentando cuestiones de índole procesal, tales como falta de notificación y monto de fianza. Asimismo, planteó una acción de amparo constitucional ante el Juez de lo Penal de Guayaquil a fin de que éste declare que no existió infracción de la patente de Pfizer; sin embargo el Tribunal Constitucional revocó el amparo concedido. En ese sentido, Medicamenta es parte demandada en el proceso por infracción de patentes formulado por Pfizer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito.

Si bien Medicamenta, simultáneamente a este procedimiento, participa en calidad de demandado en el procedimiento por infracción de patente formulado por Pfizer, resulta evidente que la causa en ambos es dis-



tinta. En efecto, el proceso tramitado ante juez nacional por infracción de la patente no tiene como objetivo dilucidar un posible incumplimiento de la normativa andina por parte del Gobierno ecuatoriano, sino la pertinencia del otorgamiento de la patente de procedimiento.

En orden a lo antes señalado, esta Secretaría General encuentra que el argumento relativo a la inadmisibilidad del reclamo planteado por Medicamenta es improcedente.

## **V.2. De las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador supuestamente contrarias a normas de la Decisión 486.**

De acuerdo a lo manifestado por la empresa Medicamenta, la República de Ecuador habría incurrido en incumplimiento objetivo de sus obligaciones comunitarias "... al reproducir en su ley interna disposiciones comunitarias contenidas en los artículos 14 y 52 de la Decisión 486 (antes artículos 1 y 51 de la Decisión 344, en su orden), incurrió en incumplimiento de dichos artículos y de los artículos 2 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina." Asimismo, señaló que "[e]l Gobierno Ecuatoriano al modificar tanto el sentido y alcance de las disposiciones comunitarias como su texto expreso, excediendo los límites del complemento indispensable, incurrió en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino de los artículos 240, 241 y 276 de la Decisión 486 y del artículo 4 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina."

La reclamante argumentó el cargo anteriormente referido señalando que "... las disposiciones nacionales ecuatorianas, reprodujeron en parte y modificaron en otra, lo previsto en los regímenes comunitarios. (...) introdujo incertidumbre legal sobre el carácter supranacional y de aplicación directa de las normas andinas."

La República de Ecuador, en su contestación citó el criterio del Procurador General del Estado contenido en el Oficio 12206 del 7 de octubre de 2004, conforme al cual "la normativa comunitaria tiene un carácter prevalente por sobre los ordenamientos ju-

*rídicos internos de cada uno de los Países Miembros, sobre las resoluciones y regulaciones internas, sobre sus leyes orgánicas y generales; (...) cualquier disposición que se enmarque dentro de lo dispuesto por el ordenamiento interno, cuanto por lo dispuesto en un ordenamiento internacional, deberá necesariamente observar concordancia con los preceptos contenidos por el ordenamiento comunitario, so pena de carecer de valor y eficacia jurídica."*

En ese sentido manifestó que la Decisión 486, desde su entrada en vigencia, tiene primacía sobre la Ley de Propiedad Intelectual, por ello no se puede aducir un incumplimiento frente a la inaplicación de la ley nacional o por el hecho de que ésta guarde conformidad con lo dispuesto en la normativa andina y la regule conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la referida Decisión 486.

Por su parte, Pfizer señaló que resulta un principio jurídico en Ecuador que no se requiera la adopción de leyes y reglamentos internos para que la legislación comunitaria andina pase a formar parte de su ordenamiento jurídico interno. Siendo así, ante una eventual contradicción entre una norma comunitaria andina y una norma interna, el artículo 163 de la Constitución Política de la República de Ecuador dispone la jerarquía superior de las normas de carácter internacional, "...por lo que mal puede el demandante alegar que hay incumplimiento de la Decisión 486 por el solo hecho de no haber adecuado su ley de propiedad Intelectual a la norma comunitaria..."

Al respecto, la Secretaría General observa que la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, fue publicada en el Registro Oficial N° 320 del 19 de mayo de 1998, encontrándose vigente la Decisión 344 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina; y si bien no presentaba inconsistencias con esta última, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado "... lo inconveniente que resulta y la amenaza que representa para la intangibilidad del ordenamiento jurídico comunitario, el hábito adoptado por algunos países de reproducir, incorporándolas en instrumentos jurídicos de derecho interno,



las normas del ordenamiento comunitario con el fin de darles publicidad en sus respectivos periódicos, boletines o registros oficiales. (...) No es necesario ni conveniente, y podría representar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno, cuya vigencia está sujeta a la publicación en el correspondiente medio de divulgación oficial." (Sentencia recaída en el Proceso 7-AI-999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 520 del 20 de diciembre de 1999).

El 1 de diciembre de 2000 entró en vigencia la Decisión 486, por la cual se derogó la Decisión 344; estando a ello, en función de los principios de primacía, aplicación inme-

diata y efecto directo de la norma comunitaria, de existir alguna incompatibilidad entre la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador y la Decisión Andina, la primera resulta inaplicable y queda desplazada por la segunda.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que la reclamante ha manifestado una incompatibilidad de la Ley de Propiedad Industrial de Ecuador con relación a los artículos 14 y 52 de la Decisión 486, que habrían llevado a una mala aplicación del principio de complemento indispensable vulnerando los artículos 240, 241 y 276 de la misma norma comunitaria andina, corresponde realizar una comparación objetiva entre ambas normas a efectos de dilucidar si existe o no colisión entre ellas:

DECISIÓN 486	Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador
<b>Artículo 14.-</b> 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.	<b>Artículo 121.-</b> Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.
<b>Artículo 52.-</b> La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:  a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,  b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.	<b>Artículo 149.-</b> La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:  a) Fabricar el producto patentado; b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines; c) Emplear el procedimiento patentado; d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado; e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y, f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.
<b>Artículo 241.-</b> El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:  a) el cese de los actos que constituyen la infracción;  b) la indemnización de daños y perjuicios;  c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo	<b>Artículo 308.-</b> A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:



DECISIÓN 486	Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador
<p>los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;</p> <p>d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;</p> <p>e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;</p> <p>f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,</p> <p>g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.</p> <p>Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.</p> <p>Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.</p>	<p>a) El cese inmediato de la actividad ilícita;</p> <p>b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,</p> <p>c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.</p> <p>El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.</p> <p>La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.</p> <p>La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador.</p>
<p><b>Artículo 240.-</b> En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. (...)</p>	<p><b>Artículo 302.-</b> (...) Si el juicio versare sobre violación de una patente de invención relacionada con procedimientos, la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado.</p>

Como se observa, los artículos 121 y 149 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de Ecuador, recogen íntegramente lo dispuesto en los artículos 14 y 52 de la Decisión 486, respectivamente. Asimismo, el artículo 308 y otros de la LPI relacionados a la imposición de medidas cautelares y procedimientos para la protección de los derechos de patente fueron desarrollados por la

República de Ecuador en virtud de lo dispuesto en el artículo 144 de la Decisión 344<sup>2</sup>, ya que esta norma comunitaria andina no contemplaba un procedimiento específi-

<sup>2</sup> **Decisión 344** (no vigente). **Artículo 144.-** Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.



co para ello, tal como actualmente lo ha regulado el Título XV de la Decisión 486, sobre acciones por infracción de la patente.

Con respecto al principio de complemento indispensable, debe señalarse que este régimen de excepción al ordenamiento comunitario, atribuye a los Países Miembros de la Comunidad Andina la facultad de legislar sobre asuntos no regulados por normas comunitarias. En ese sentido, *"... no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria -o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella-, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria"*. (Sentencia recaída en el Proceso 10-IP-95, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 412 del 6 de febrero de 1999. Subrayado y resaltado añadido).

Sobre ese punto en particular, se observa de la comparación normativa anterior que, a pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador es anterior a la Decisión 486, sus artículos 121, 149, 302 y 308 no presentan contradicciones con la norma comunitaria andina vigente.

De otro lado, el artículo 276 de la norma andina habilita a los Países Miembros a realizar regulaciones, por aplicación del principio de complemento indispensable, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 486<sup>3</sup>, por lo tanto, esta disposición no puede ser de aplicación a una norma nacional anterior como es el caso de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador.

En ese sentido, la Secretaría General vuelve a señalar que, por la sola aplicación del principio de primacía, en el caso de normas internas que fueran incompatibles con la normativa comunitaria andina, las autoridades públicas de los Países Miembros se encuentran obligadas a aplicar *contra legem* estas últimas.

<sup>3</sup> **Decisión 486. Artículo 276.**- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Por lo anteriormente expuesto, debe desestimarse el cargo formulado por la empresa Medicamenta en cuanto al supuesto incumplimiento de los artículos 14, 52, 240, 241 y 276 de la Decisión 486.

### **V.3. De la actuación del Juez Nacional de Ecuador, supuestamente contraria a disposiciones contenidas en la Decisión 486.**

De acuerdo a lo manifestado por la empresa reclamante, la República de Ecuador estaría *"... incurriendo en incumplimiento de la normativa comunitaria en su actuación judicial al sobreseer lo que ésta dispone en los artículos 52, 240, 247 y 248 de la Decisión 486 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina."* debido a la actuación del Séptimo Juez de lo Civil de Pichincha, quien dispuso como medida cautelar a favor de Pfizer, la prohibición de Medicamenta S.A. de comercializar en el Ecuador el producto "Potencil"® y el retiro de los circuitos comerciales con depósito judicial del mismo medicamento.

Al respecto, la República de Ecuador señaló que *"[t]anto la Secretaría General como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina carecen de competencia para determinar la procedencia de las medidas cautelares impuestas contra Medicamenta. En efecto el artículo 248 de la Decisión 486 dispone que corresponde a la autoridad nacional competente revisar una medida cautelar ejecutada."*

De manera preliminar, debe indicarse que **no es potestad de este órgano administrativo pronunciarse respecto de la legalidad de los actos emitidos por las autoridades nacionales competentes**, debiendo restringirse su análisis a la confrontación de las disposiciones de la normativa comunitaria andina y las disposiciones o actos de autoridades nacionales competentes en la materia regulada por las primeras, a efectos de verificar que se hallen conformes unas con otras.

Así pues, la actuación de la Secretaría General se limitará a determinar si la República del Ecuador, a través de la actuación



del Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha mediante su pronunciamiento del 21 de diciembre de 2004 y del 22 de febrero de 2005, por el cual otorgó las medidas cautelares interpuestas por Pfizer y resolvió desechar la petición de revocación de las mismas por parte de Medicamenta S.A., ha incurrido en incumplimiento de los artículos 52, 240, 247 y 248 de la Decisión 486.

Estando a ello, corresponde analizar los fundamentos del reclamo de la empresa Medicamenta:

1. De conformidad a lo manifestado por la reclamante la República de Ecuador habría incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 247 de la Decisión 486, debido a que el otorgamiento de una medida cautelar estaría supeditada a "... la acreditación por parte de quien lo solicite de la existencia del derecho infringido y al suministro de 'pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia'..."; sin embargo las medidas cautelares habrían sido concedidas por el Juez del Séptimo Juzgado Civil de Pichincha al amparo de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador sin observar el mandato de la norma andina, de carácter preeminente.

En relación a lo anterior, la empresa Medicamenta señaló que en observancia a lo dispuesto por el artículo 247 de la Decisión 486, la actuación del Juez nacional debió denotar un análisis de las implicancias de una patente de procedimiento (artículos 52 y 240 de la Decisión 486), debido a que a partir de ello, podrá obtenerse indicios que le permitan "...presumir la existencia de una violación actual o inminente o el temor razonable y fundado de que ésta ocurra..."

Por su parte, Pfizer indicó que "...[l]as medidas cautelares **provisionales** fueron dictadas después de un largo debate procesal, en el cual la compañía demandada tuvo la oportunidad de aportar u ofrecer en tiempo razonable la prueba procesalmente idónea de que usaba un proceso distinto al patentado ... No es

*cierto, en consecuencia, que el Juez de lo Civil haya dictado las medidas cautelares **provisionales** 'con base en el solo dicho del demandante', ni que haya incumplimiento **al artículo 247 de la Decisión 486**' debido a que esta norma, al entender de Pfizer, constituye "...un permiso para que el Juez de la causa use la sana crítica, apreciando si hay o no indicios suficientes de la existencia de la infracción acusada..."*

De otro lado, la reclamante cuestionó la actuación del Juez nacional quien fijó US\$ 5 000 (cinco mil y 00/100 Dólares) como monto total de caución, señalando que dicha evaluación debió sustentarse en "...los principios de razonabilidad y proporcionalidad que inspiran el concepto de 'suficiencia', presente en la normativa comunitaria, máxime cuando se suministra prueba objetiva del eventual perjuicio que se causaría por la aplicación de las medidas cautelares".

Al respecto, corresponde citar lo dispuesto por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha mediante auto del 21 de diciembre de 2004:

*"La demanda que antecede es clara, precisa y reúne los demás requisitos de ley, por lo que se admite a trámite.- Sobre la base de la documentación que se acompaña y con fundamento en los Arts. 306 y 307 de la Ley de Propiedad Intelectual cuyos mandatos se ha cumplido, así como en el Art. 305, 308, 309, 310 y disposición transitoria Décima de la misma Ley, se dispone lo siguiente: 1) Se prohíbe a Medicamenta S.A., de comercializar en el Ecuador el medicamento "Potencil". 2) Se ordena así mismo el retiro de los circuitos comerciales del producto "Potencil" y su depósito judicial (...) De conformidad con el Art. 307 de la Ley de propiedad intelectual, se fija como garantía la suma de cinco mil dólares."*

Independientemente de que el Juez nacional aplicó la ley de propiedad intelectual del Ecuador, corresponde analizar si su actuación resultó contraria a lo dispuesto en la Decisión 486. En efecto,



como señalamos anteriormente, esta Secretaría General no está en capacidad de revisar las cuestiones de fondo de las decisiones que adoptan las autoridades nacionales competentes de los Países Miembros en aplicación de su legislación nacional o comunitaria andina, pues la función de este órgano debe limitarse a verificar si el acto o medida emitida por un País Miembro o sus autoridades gubernamentales es conforme a la normativa comunitaria andina.

Estando a ello, debe señalarse que la Decisión 486 faculta a las autoridades nacionales competentes a ordenar medidas cautelares a favor del titular de un derecho infringido, con el objeto de impedir la comisión o evitar las consecuencias de una infracción al derecho de patente, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

De conformidad a lo dispuesto en dicha norma andina en su artículo 247<sup>4</sup> una medida cautelar sólo podrá ordenarse cuando, quien la pida, acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. Asimismo, el referido artículo dispone que las garantías o caución podrá requerirse a quien pida la medida cautelar, y ésta debe ser suficiente.

Las medidas cautelares son limitadas y accesorias a la decisión final que se adopte en el marco del proceso principal sobre infracción de los derechos de patente, dentro del cual será de aplicación,

<sup>4</sup> **Decisión 486. Artículo 247.-** Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

para el caso de patentes de procedimiento, el artículo 240 de la Decisión 486. En efecto, no puede igualarse los criterios y requisitos que utilizará el Juez nacional en la tramitación de un proceso cautelar y de un proceso principal por infracción de la patente de procedimiento, ya que cada uno responde a un objetivo diferente.

Así, una medida cautelar es una decisión de duración temporal emitida por autoridades jurisdiccionales o administrativas con fundamento en la apariencia del buen derecho del actor, ante la existencia de un peligro de daño derivado del retardo o demora en la emisión de la decisión definitiva<sup>5</sup>. Su función es cautelar de manera inmediata al titular de un derecho de patente, de los efectos nocivos que pudiera originarse por el tiempo transcurrido hasta la obtención de una resolución final sobre el asunto principal, que es determinar si existió o no infracción a un derecho de patente.

En el presente caso, se observa que el auto del Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha del 21 de diciembre de 2004 fue emitido dentro de un proceso cautelar, y no dentro de un proceso de infracción de la patente de procedimiento; en ese sentido, a criterio del Juez nacional, los argumentos y pruebas presentadas en la demanda cumplían con los requisitos que le permitieron presumir la comisión de una infracción al derecho de patente otorgado a Pfizer, y dispuso fijar una caución que consideró suficiente.

Por lo expuesto, la Secretaría General considera que la autoridad jurisdiccional de Ecuador ordenó medidas cautelares y dispuso otorgar la correspondiente caución de manera previa, sin extralimitar lo dispuesto en el artículo 247 de la Decisión 486. Asimismo, las medidas cautelares otorgadas consistieron en la prohibición de comercializar en el Ecuador el medicamento Potencil® y el retiro del mismo de los circuitos comerciales, am-

<sup>5</sup> CALAMENDREI, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. 1996 Librería El Foro S.A., Buenos Aires.



bas contempladas en los literales a) y b) del artículo 246 de la misma norma comunitaria andina, respectivamente.

Por tanto, debe desestimarse los cargos formulados respecto a un posible incumplimiento de los artículos 52 y 240 de la Decisión 486, debido a que la empresa reclamante no adjuntó información suficiente a fin de corroborar dicho argumento.

- Adicionalmente, la reclamante argumenta que al no habersele notificado el dictado de la medida cautelar y al disponer un plazo de 15 días para el inicio del proceso principal mediante el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, se habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 248 de la Decisión 486, el cual a su criterio, *"... requiere que toda medida cautelar adoptada sin la presencia del demandado (inaudita altera parte) le sea notificada inmediatamente, esto es, sin dilación, después de adoptada, a fin de que ésta pueda ejercer sus derechos de reclamación contra la medida. La misma norma confiere un plazo perentorio de diez días para el inicio del principal, so pena de que quede sin efecto la cautelar."*

Conforme a lo obrado en el expediente, el 25 de enero de 2005, la empresa Medicamenta solicitó la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a favor de Pfizer argumentando, entre otras cosas, la nulidad del auto del 21 de diciembre de 2004 por falta de notificación; sin embargo el Juzgado Séptimo en lo Civil de Pichincha, mediante providencia del 22 de febrero de 2005, resolvió desechar la solicitud de revocatoria, señalando que *"[e]l hecho de no haberse notificado la medida cautelar ordenada está amparada en lo que dispone el Art. 311 de la Ley de Propiedad Intelectual..."*

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada si no hasta después de su ejecución.

Ahora bien, conforme al artículo 245 de la Decisión 486, las medidas cautelares pueden solicitarse antes de iniciar la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Asimismo, el artículo 248<sup>6</sup> de la norma comunitaria andina señala que cuando las medidas cautelares se hubieran ejecutado sin intervención de la parte demandada, la notificación a ésta se realizará inmediatamente después de la ejecución.

Estando a ello, se observa que la normativa andina permite al titular de derechos de patente solicitar medidas cautelares con anterioridad a la interposición de la demanda por infracción; y dichas medidas cautelares, por su propia naturaleza preventiva, podrán ser otorgadas sin ser notificadas previamente al demandado; sino hasta después de la ejecución.

De otro lado, la reclamante señala que el Juez nacional de Ecuador, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, aplicó el término de 15 días para la caducidad de la medida cautelar, incumpliendo el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 248.

Sin embargo, debe señalarse que la normativa andina aludida dispone que *"[s]alvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida."* (Énfasis añadido).

<sup>6</sup> **Decisión 486. Artículo 248.-** Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.



En ese sentido, el segundo párrafo antes citado se aplica de manera supletoria a lo dispuesto en la normativa nacional, a efectos de determinar el plazo de caducidad de la medida cautelar de pleno derecho.

Por lo expuesto, corresponde desestimar el reclamo formulado por la empresa Medicamenta respecto a un posible incumplimiento de la República de Ecuador del artículo 248 de la Decisión 486.

**V.4. Del supuesto incumplimiento de los artículos 2, 4 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**

Conforme a lo señalado por la empresa Medicamenta en su reclamo, la República de Ecuador “[a] no haber solicitado la segunda instancia (Sala Civil revisora de la medida cautelar) la interpretación prejudicial, incurrió asimismo en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 33 del indicado Tratado de Creación.”

Sin embargo, la Primera Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante sentencia del 31 de marzo de 2006, emitida frente al recurso de apelación interpuesto por la empresa Medicamenta de las providencias de fechas 21 de diciembre de 2004 y 19 de abril de 2005, dispuso:

“...al no estar comprendida tal providencia [del 21 de diciembre de 2004 que dispuso otorgar medidas cautelares] entre las resoluciones que ponen fin al proceso, que se encuentran previstas por el Art. 921 (anterior 936) [del código de Procedimiento Civil de Ecuador], no es susceptible del recurso de apelación, como tampoco es susceptible de tal recurso la providencia fechada el 19 de abril de 2005, que desestima los pedidos de aclaración y ampliación solicitados por la demandada, debe concluirse forzosamente que el recurso deducido por el representante de Medicamenta Ecuatoriana S.A. ha sido indebidamente interpuesto e ilegalmente concedido...”

En ese sentido, se observa que en el referido proceso seguido ante la Sala Civil no se discutió un asunto o materia en la que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pues se trató de un asunto meramente procesal de naturaleza interna, tal como lo es el cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de un recurso de apelación.

En virtud a ello, la Secretaría General considera que en aplicación del artículo 33 del Tratado de Justicia de la Comunidad Andina, la Primera Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Quito no se encontraba en la obligación de solicitar interpretación prejudicial, puesto que en el proceso sometido a su conocimiento no se debía aplicar o se controvertía la Decisión 486.

Por otro lado, la empresa reclamante formuló un posible incumplimiento de los artículos 2 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sin embargo, debido a que la disposición contenida en el artículo 3, antes referido, es de carácter declarativo y conceptual, debe desestimarse este cargo.

Respecto al artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, éste establece que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad, y se encuentran comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.

Sin embargo, en la medida que la Secretaría General no ha encontrado en su análisis incumplimiento a alguna de las disposiciones argüidas por la empresa reclamante, debe desestimarse el presente cargo.

**VI. La conclusión de la Secretaría General sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones comunitarias.**

La Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, desestima



el reclamo interpuesto por la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A. por un supuesto incumplimiento de la República de Ecuador a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina y 14, 52, 240, 241, 247, 248 y 276 de la Decisión 486.

FREDDY EHLERS  
SECRETARIO GENERAL