



SUMARIO

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

Pág.

PROCESO N° 1-AI-96.- Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador	1
--	---

PROCESO N° 1-AI-96

EI TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito a los 30 días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador.

Quito, Octubre 30 de 1996

VISTOS:

El escrito CJ/A J/029-96 de marzo 6 de 1996, mediante el cual la Junta del Acuerdo de Cartagena interpone acción de incumplimiento incoada contra la República del Ecuador, por supuesta inobservancia de las obligaciones emanadas de las normas contenidas en los artículos 1, 2, 6, 7, 12, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 31 del Tratado de Creación del Tribunal, previas las observaciones formuladas a dicho País Miembro por escrito, que fueron oportunamente contestadas y rechazadas por éste y previo también el dictamen motivado de incumplimiento emitido por la misma Junta, que en su concepto estima que el país demandado persistió en la conducta objeto de las observaciones.

Vistos así mismo los tres escritos de contestación a la demanda (fojas 110 al 113; 136 al 263 y 265 al 266); las actas de la audiencia

pública celebrada en este Tribunal los días 22 de julio y 15 de octubre de 1996; los respectivos escritos de conclusiones de las partes; la diligencia de inspección ocular practicada en la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador el día 29 de Agosto de 1996; las pruebas aportadas por las partes, y otros documentos obrantes en el expediente. Que todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno, y

CONSIDERANDO:

La plena competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del mismo y en concordancia con éste de las normas contenidas en el capítulo I del título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el capítulo IV del Reglamento Interno del Tribunal de 19 de junio de 1985.

I. LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO

Uno de los presupuestos fundamentales para el logro de la estabilidad del Acuerdo de Carta-



gena y del cumplimiento de los derechos y obligaciones que por el mismo adquieren los Países Miembros, es el control de la legalidad del sistema, cuya salvaguarda ha sido encomendada al Tribunal desde el preámbulo del Tratado de su Creación, como órgano jurisdiccional exclusivo del más alto nivel, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente.

Dentro de esta atribución corresponde al Tribunal velar por la recta aplicación del ordenamiento jurídico comunitario establecido en el artículo 1° del Tratado de Creación del Tribunal y garantizar que los Países Miembros cumplan las normas que lo conforman y se abstengan de adoptar medidas que lo contraríen, según lo dispone el artículo 5° de dicho Tratado.

Destaca este Tribunal que el presente caso tiene particular interés para el proceso judicial andino, en vista de que se trata del ejercicio efectivo de la primera acción de incumplimiento en la historia de la comunidad subregional.

Los antecedentes que constituyen parte importante de la formación de la ley comunitaria están enmarcados por la siguiente declaración de los Presidentes con ocasión de la firma del Tratado de Creación del mismo, la cual relleva la importancia del acontecimiento: "la creación de la función jurisdiccional... representa la mas clara manifestación de la voluntad indeclinable de nuestros gobiernos de respetar y cumplir las obligaciones y responsabilidades soberanamente asumidas en el acuerdo de Cartagena, así como la irreversibilidad de la integración subregional".

Hasta ahora, los Países Miembros ni la Junta habían iniciado acción alguna de incumplimiento. Mientras esta situación perduró no podía hablarse de que funcionara una tutela eficaz de defensa de los legítimos intereses comunitarios ni un control sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados del proceso de integración para quienes, como los países y los particulares mismos, constituyen los principales protagonistas de la integración.

La acción de incumplimiento es el instrumento por el cual el Tribunal está llamado a vigilar en última instancia el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los Países Miembros de

acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal puede conocer de la acción por tres vías: a instancia de la Junta, por iniciativa de los países o a requerimiento de las justicias nacionales, originada, en este último caso, por la acción interna de los particulares ante ellas (artículo 27 del Tratado del Tribunal). Son titulares de las dos primeras opciones, la Junta o los Países Miembros directamente por intermedio de ella, que, en este último caso, debe dictaminar previamente sobre el incumplimiento. Si a pesar del dictamen de la Junta un país persistiere en el incumplimiento o si aquella no emitiera su dictamen, corresponde al Tribunal conocer de la demanda judicial respectiva que le presente la Junta o en su defecto el país afectado. Asimismo es competencia del Tribunal fallar sobre el incumplimiento y establecer los efectos y consecuencias del mismo para el país reuente.

A pesar de no ser este el caso, conviene indicar que la acción de incumplimiento también puede ser interpuesta por los particulares en procesos judiciales internos en los que los jueces nacionales tienen competencia para definir los incumplimientos de un país que puedan afectar los derechos de los individuos. La acción tiene por objeto ofrecer al ciudadano garantía procesal para asegurarle la aplicación, por los Países Miembros, de las obligaciones que impone el Tratado.

En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture). Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación.

El procedimiento en la acción de incumplimiento está precedido de tres pasos previos a la interposición de la demanda ante el Tribunal,



por la Junta o por un País Miembro: en primer lugar, la formulación de observaciones por escrito que le haga la Junta al supuesto país incumplidor, o el reclamo que ante aquella haga el país afectado; segundo, la respuesta del país cuya conducta se reclama, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no excederá de dos meses, y tercero, la elaboración y emisión del dictamen por la Junta, a partir del recibo de la respuesta, sin que exista plazo perentorio para su expedición. Sin embargo entiende este Tribunal que en aras del principio de agilidad y economía procesal, el dictamen debe rendirse en un breve plazo.

Con el objeto de garantizar al supuesto país incumplidor el derecho de defensa, tanto en la etapa previa ante la Junta como en el proceso ante el Tribunal, la doctrina señala que los motivos del incumplimiento que se imputen en las observaciones y en el dictamen, deben ser los mismos y a su vez deben estar reflejados en la demanda judicial. Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio exista suficiente congruencia en los tres momentos procesales, para que así se esté asegurando la unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defensa del país vinculado como sujeto pasivo a la controversia.

II. DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, emitió la Junta del Acuerdo de Cartagena con fecha 9 de noviembre de 1995, el dictamen de incumplimiento. En dicho documento, después de mencionar cómo fueron violados los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, manifiesta la Junta haber detectado el incumplimiento por parte de la República del Ecuador al dictar el Decreto 1344-A cuyas disposiciones transitorias primera y segunda vulneran los artículos 1, 2, 6, 7, 143 y 144 de la Decisión 344, y el incumplimiento, a su juicio, del Poder Judicial del Ecuador al inobservar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 06-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial de 23 de enero de 1995, lo cual sería violatorio del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal. Este Tribunal considera que dicho dictamen de incumplimiento es congruente en su razonamiento y en las normas que considera violadas, con las

observaciones que la misma Junta formuló a la República del Ecuador según documento J/AJ/C157-95 de agosto 25 de 1995.

El dictamen de incumplimiento fue rechazado por el gobierno del Ecuador, oficio N° 954242 del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca, de 18 de diciembre de 1995, con el argumento de que el Decreto Ejecutivo N° 1344-A no viola los artículos citados de la Decisión 344 y que la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo adoptó la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con el Tratado de Creación del Tribunal.

De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 23, la Junta del Acuerdo de Cartagena, en base a su dictamen de incumplimiento, ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal respecto a la demanda interpuesta con fecha 26 de marzo de 1996.

Este Tribunal estima que los términos de la demanda son también congruentes con las observaciones y el dictamen formulados por la Junta del Acuerdo de Cartagena y referidos atrás.

III. SINTESIS DE LA DEMANDA

La Junta del Acuerdo de Cartagena por conducto de su Coordinador Ingeniero Rodrigo Arcaya Smith, solicita el pronunciamiento del Tribunal en torno a la aplicación por parte del Gobierno del Ecuador de normas contenidas en las disposiciones transitorias del decreto Ejecutivo N° 1344-A dictado el 21 de diciembre de 1993 y de sus modificaciones introducidas por el decreto N° 1738 del 30 de junio de 1994, por considerar que con dichas disposiciones se vulneran principios establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el escrito de la demanda se pide: "... de conformidad con lo previsto en el artículo 25 **ejusdem**, que ese tribunal ordene al Gobierno del Ecuador que revoque las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, del 21 de diciembre de 1993, con las modificaciones incorporadas por el Decreto 1738, del 30 de junio de 1994, las cuales vulneran principios establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como que, con-



forme a lo previsto en el artículo 52, letra a), de la Decisión 344, ordene al Gobierno del Ecuador que decrete la nulidad de cualesquiera registros de patentes concedidos conforme a las previsiones de las referidas disposiciones transitorias, y la inadmisibilidad de cualesquiera solicitudes de patentes presentadas conforme a las mismas previsiones; todo en un plazo perentorio que fije el Tribunal”.

Además solicita “que, en forma previa y cautelar, el Tribunal requiera del Gobierno del Ecuador, la suspensión inmediata de todos los procedimientos de otorgamiento de patentes, al amparo de las disposiciones sobre **pipeline** previstas en las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A del Ecuador, hasta tanto el Tribunal dicte la sentencia definitiva”.

Exposición Sumaria de los Hechos de la Demanda.

1. El 21 de diciembre de 1993 se publicó en el Registro Oficial de la República del Ecuador el Decreto Ejecutivo 1344-A, por medio del cual el Gobierno reglamentó la Decisión 344; a su vez este Decreto fue modificado parcialmente por el Decreto N° 1738, publicado en el Registro Oficial el 30 de junio de 1994.
2. Contra el Decreto Ejecutivo 1344-A se interpuso recurso de anulación ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, mediante acción ejercida por varios interesados, al considerar que con él se atentaba contra normas de derecho interno y otras contenidas en la Decisión 344, sobre concesión de Patentes.
3. El proceso seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito se suspendió el 13 de septiembre de 1994, para solicitar ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial de las disposiciones de la Decisión 344, violadas a juicio de los demandantes.

El Tribunal comunitario en sentencia del 9 de diciembre, dentro del Proceso N° 6-IP-94, efectuó la interpretación prejudicial de los artículos 1°, 2°, 6° y 7° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4. El 16 de mayo de 1995, el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda

Sala, mediante sentencia rechazó la demanda habidas consideraciones de legalidad del acto acusado.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, supremo órgano judicial que el 18 de mayo de 1995, no casó la sentencia recurrida.

5. En los términos del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Junta mediante nota J/AJ/C 157-95, formuló sus observaciones al Gobierno del Ecuador frente al Decreto Ejecutivo N° 1344-A y a la sentencia del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo.
6. El 17 de octubre de 1995, dentro del plazo consagrado en el artículo 23 en cita, por comunicación número 953445 DM-MICIP, el gobierno del Ecuador en síntesis negó cualquier violación a la norma comunitaria, respuesta que fue ampliada el 24 de octubre de 1995, comunicación N° 953716 DM-MICIP, donde se reitera que el Decreto Ejecutivo 1344-A no contraviene disposiciones de la Decisión 344 en lo que respecta a patentes, sino por el contrario llena vacíos surgidos con el tránsito de legislación al incorporar a la Decisión 344 la posibilidad de otorgar patentes no contempladas en la Decisión 313, además de ser armónico con la legislación interna no derogada por la norma supranacional y señala por último que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo sí tuvo en cuenta para su fallo la interpretación proferida por el Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 6-IP-94.
7. El 10 de noviembre de 1995 la Junta emitió, con base en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Dictamen motivado N° 23-95, en el sentido de que el Gobierno del Ecuador “estaba incumpliendo obligaciones derivadas del ordenamiento andino” y así mismo, una de sus Cortes había desestimado la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. (proceso 06-IP-94).
8. El 19 de diciembre de 1995 la Junta recibió la comunicación N° 954242, en la cual se



manifiesta el rechazo del Gobierno del Ecuador frente al Dictamen 23-95.

9. La Junta mediante Acuerdo 13160 del 15 de enero de 1996, conforme al párrafo segundo del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, autorizó al Coordinador para iniciar las acciones ante el Tribunal mediante la correspondiente demanda de que se pronuncie por incumplimiento acerca de las disposiciones transitorias contenidas en el Decreto Ejecutivo 1344-A, frente a las normas sobre patentes consagradas en la Decisión 344.

Argumentos de Derecho Expuestos por la Junta.

- a. Como fundamentos de Derecho, la Junta en primer término pone de manifiesto el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y en su ilustración retoma un señalamiento del mismo Tribunal, donde se resalta que los Países Miembros frente a la norma comunitaria tienen primordialmente dos obligaciones, una de asegurar y mantener este ordenamiento y la segunda de no contrariarlo.
- b. Reproduce el artículo 23 del mismo Estatuto para señalar la competencia del Tribunal, que en su párrafo final consagra: "si el dictamen fuera de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Junta podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal".
- c. Se apoya igualmente en el artículo 39 del mismo Estatuto, que establece como causal de la acción de incumplimiento la expedición de normas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario.
- d. La demanda sostiene que se agotó el trámite previo a incoar la acción de incumplimiento, al haber formulado al Gobierno del Ecuador sus observaciones por escrito y proferido luego de la correspondiente respuesta un Dictamen motivado. (Artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena).
- e. La Junta en sus fundamentos de derecho cita el mandato específico contenido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
- f. Finalmente, en este acápite señala la deman-

da, con citas de los artículos 1, 2, 6, 7, 12, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que: 'El incumplimiento del Ecuador se origina en las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A, dictado por el Presidente del Ecuador, las cuales violan los requisitos sobre novedad, estado de la técnica y aplicación industrial, contenidos en la Decisión 344, al inobservar el plazo de prioridad, el principio de reciprocidad y el ámbito de la patentabilidad establecidos en la misma Decisión y exceder la facultad reglamentaria que en este caso dicha Decisión concede a la legislación nacional".

Razonamientos de la Junta.

1. Realiza la Junta un examen en el que subraya que las normas que componen el derecho de la integración prevalecen sobre el ordenamiento interno de los Países Miembros, para lo cual se sirve de diversos pronunciamientos judiciales hechos por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
2. Luego, transcribe las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A y del Decreto 1738 atacados, por considerar que exceden el marco reglamentario consagrado en la norma comunitaria.
3. Después de transcribir las Decisiones transitorias primera y segunda del Decreto 1344-A de 1993 los artículos 16 y 17 del Decreto 1738 de 1994, anota la Junta que el marco de aplicación de las normas transitorias atrás reproducidas contempla la posibilidad de otorgar patentes a todos aquellos inventos cuya concesión de patente estaba prohibida a la luz de las Decisiones 311, 313, 344, inclusive, "cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero", por el plazo que no se hubiere cumplido de la patente concedida en el extranjero. Así mismo, que se otorgarán patentes a las invenciones que no estuvieren comprendidas dentro de la técnica en el Ecuador.
4. Infiere así mismo, que esas disposiciones transitorias son contrarias al artículo 12 de la Decisión 344, pues permiten la presentación de solicitudes "sin importar su antigüedad ni sujetar su concesión a



condiciones de reciprocidad”.

5. En definitiva, dice la Junta, que las disposiciones atacadas consagran la llamada figura del **pipeline**; añade que: “Según la única definición encontrada al respecto, el **pipeline** es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes”.

Más adelante agrega que “...Según la modalidad establecida, el **pipeline** puede variar en cuanto al ámbito de productos y procesos comprendidos; en cuanto al espacio territorial abarcado y en cuanto el plazo de protección a reconocer. Así puede abarcar desde productos que se encuentren en el dominio público por haber superado el plazo de protección patentaria, hasta productos o procesos que hubieren sido objeto de una patente reciente. Igualmente puede abarcar productos y procesos que no hubieren sido difundidos o ingresados en la corriente comercial en ningún país o sólo en el país de destino. Del mismo modo, puede concederse una extensión del plazo de protección por el remanente faltante o por la totalidad del plazo de protección. La cláusula de **pipeline** puede tener en sí misma una vigencia definida o indefinida”.

6. Retoma el primer inciso agregado por el Decreto N° 1738 a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo N° 1344-A: “Se otorgarán patentes a las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevos, esto es, que no estén comprendidos en el estado de la técnica en Ecuador”.

Del inciso transcrito comenta la Junta: “De esta manera, el Decreto ecuatoriano excede los poderes reglamentarios en que se basa, modificando sustancialmente el alcance de la Decisión 344, al establecer una limitación territorial al requisito de novedad establecido en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la subregión, por la que se permite que toda invención comprendida en el estado de la técnica en países distintos al Ecuador, puede ser patentada en este último país”.

Hace un extenso análisis de los requisitos

de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, contenidos en el artículo 1 de la Decisión 344, los que considera deben concurrir obligatoriamente en el momento de ser concedida una patente, análisis que enfatiza el requisito de la novedad y lo vincula al presupuesto del artículo 2 de la Decisión 344, así:

“El requisito de novedad, recogido desde la Decisión 85 incorpora en su definición el concepto de ‘estado de la técnica’, el cual, si bien en su apreciación fáctica es relativo en el tiempo por cuanto está en constante evolución, desde el punto de vista jurídico es un concepto absoluto. Es así que se considera que una invención es novedosa y por ende patentable, si no se encuentra en el estado de la técnica. De hecho en el caso de patentes de invención, se entiende que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica previo a su existencia no estaba en capacidad de satisfacer, radicando precisamente en ésto su novedad”.

Posteriormente se refiere así al inciso transcrito: “En este mismo orden de ideas, aun cuando se haya buscado el efecto del **pipeline**, eliminando mediante una modificación posterior la posibilidad de patentar productos o procesos que se estuvieran comercializando en el Ecuador, esto no hace sino confirmar la violación, puesto que se establece una figura de novedad local frente a la novedad universal reconocida por la Decisión 344. De igual manera, cualquier concesión de patente al margen de la novedad, aun cuando sólo sea por el plazo residual de vigencia del derecho de explotación exclusiva de inventos que ya se encuentran en el estado de la técnica, resulta también violatoria, puesto que por principio, estos inventos ya no son patentables”.

7. Concreta el cargo contra las normas objeto de la acción de incumplimiento en que en su criterio atentan contra la prioridad de un año contemplada en el artículo 12 de la Decisión 344, norma que comenta para afirmar: “Contrariamente, las disposiciones del Decreto Ejecutivo materia del presente recurso, permiten la presentación, tanto de invenciones patentadas, como de solicitudes presentadas, sin importar su antigüe-



dad y haciendo caso omiso de la condición comunitaria de reciprocidad”.

8. “Adicionalmente, las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A del Ecuador (modificadas por el Decreto 1738) permiten la concesión de patentes “para todos aquellos inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena...”, cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero...”
9. Agrega la Junta que al amparo del artículo 143 de la Decisión 344 sólo se pueden suscribir acuerdos internacionales que fortalezcan los derechos allí contenidos, así respondan a compromisos asumidos por el Ecuador.

“Queda de este modo claro que establecer la figura del **pipeline**, sea mediante decreto nacional o mediante un acuerdo internacional, constituye una vulneración de la Decisión 344, no amparable por el artículo 143 de esta Decisión y un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, y así solicitamos que sea declarado por ese Tribunal”.

Se añade igualmente que aun si dichas disposiciones transitorias estuvieran acordes con el ordenamiento comunitario, era obligación del País Miembro dar aviso a la Comisión sobre su adopción.

10. Insiste en que, de conformidad con el artículo 144 de la Decisión 344, la legislación nacional únicamente podrá regular asuntos no comprendidos en aquella y que un decreto reglamentario no podrá exceder su marco.
11. Señala la Junta que se atenta contra el principio de la novedad, se excede la capacidad reglamentaria, se conceden plazos adicionales a través del **pipeline** a productos y procesos que ya no reúnen los requisitos de ser patentados. Sostiene que en el tránsito de legislación existente entre las Decisiones 85, 311, 313 y 344, no existió solución de continuidad que permitiera revivir normas de régimen interno suspendidas por incompatibles con la norma comu-

nitaria, y por tanto al amparo de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 no era posible tender un puente a través del **pipeline** entre la legislación nacional suspendida y la norma andina.

12. Al referirse al fallo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 6-IP-94, expresa que el Gobierno del Ecuador confunde los conceptos de “estado de la técnica” y “dominio público”, ya que una invención desde que es publicada pierde novedad pero goza del derecho de explotación exclusiva hasta la caducidad del título.
13. A lo expresado por el Gobierno del Ecuador en cuanto a que el fallo proferido dentro del Proceso 06-IP-94 no se pronunció expresamente sobre el **pipeline**, introducido en el Decreto Ejecutivo 1344-A y Decreto 1738 modificadorio, como razón de su validez, opone la Junta el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que limita al Tribunal a “...precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.
14. Por último, pide la Junta que el Tribunal ordene al Gobierno del Ecuador dejar sin efecto las decisiones transitorias objeto de la demanda, no obstante haber expirado su vigencia, dado que existen solicitudes sobre patentes pendientes de trámite formuladas a su amparo, máxime si se tiene en cuenta que además cursa ante el Congreso del Ecuador la ratificación de un tratado bilateral del Ecuador con los Estados Unidos de América que contiene la cláusula de **pipeline**.

IV. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

La República del Ecuador por conducto del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dr. José Vicente Maldonado, dentro del término dio respuesta a la demanda impetrada por la Junta del Acuerdo de Cartagena, texto que contiene las siguientes excepciones de las



cuales se ocupa este Tribunal más adelante:

- 1ra. Ilegitimidad de la persona pasiva,
- 2da. Nulidad del Proceso,
- 3ra. Improcedencia de la acción de incumplimiento,
- 4ta. Ilegitimidad y nulidad del dictamen de la Junta del Acuerdo de Cartagena,
- 5to. Caducidad del derecho de accionar y prescripción de la acción de incumplimiento.

El Convenio Bilateral para la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

Es señalado en la respuesta, como relevante para la defensa, los apartes del convenio suscrito por la República del Ecuador con los Estados Unidos de América sobre la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual, suscrito el 15 de octubre de 1993 en vigencia del artículo 118 de la Decisión 313.

Disposiciones Finales

“Las partes aplicarán este acuerdo en todo lo posible como si fuera un acuerdo entre gobiernos (Executive Agreement), sin perjuicio de procurar su ratificación legislativa.

El Sistema de Patentes y su Evolución en el Ecuador.

Al referirse al rol de la legislación interna y de los convenios internacionales, afirma que éstos cambiaron con el advenimiento de las Decisiones 313 y 344, “puesto que mientras según las Decisiones 85 y 311, la Legislación Nacional sólo regía sobre aquellos aspectos no regulados por ellas y se prohibía la celebración de convenios internacionales que contravinieran sus disposiciones (Arts. 83 y 84 de la Decisión 85 y 119 y 120 de la Decisión 311), las Decisiones 313 y 344 expresamente establecieron la posibilidad libre de que cada país pudiera, mediante su legislación interna o a través de convenios o tratados internacionales fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial.

En consecuencia según el demandado, volvió a regir el artículo 6° de la Ley de Patentes

Ecuatorianas que “siempre había permitido la patentabilidad de toda invención, sin eliminar sector alguno, y que, además, excluía la posibilidad de patentar los inventos que hubieren sido puestos en práctica en el Ecuador antes de la solicitud de patente”.

Se sostiene en el escrito de contestación de la demanda que se restableció la posibilidad de patentar en el Ecuador, sin violación de norma alguna, “inventos que se hubieren patentado en el exterior, y también se eliminó “... la prohibición de que se concedieran patentes a aquellas invenciones cuya primera patente en el exterior se había solicitado más de un año antes de que la solicitud se presente en el Ecuador”.

Concluye la demandada que contrario a otros países firmantes, en el Ecuador nunca existió limitación frente a la concesión de patentes. Sin embargo, “la disposición transitoria 2da., ... obligó a todos quienes hubieren solicitado patentes en el exterior, en campos no patentables antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, a someter sus solicitudes en el Ecuador, dentro del año siguiente de la vigencia de la Decisión 344, ... evitando que, en esas materias, se presentaran solicitudes de patentes, en los campos antes no patentables, en forma indefinida”. Que el Decreto Ejecutivo N° 1344-A unió el ordenamiento jurídico comunitario con el nacional y los complementó.

Argumenta el demandado que la novedad no es un concepto abstracto sino concreto y que debe ser analizado en cada caso, ya que no se trata de un ente absoluto, por lo cual las disposiciones transitorias no contravienen el artículo 1° de la Decisión 344, toda vez que en el otorgamiento de una patente es forzoso que de la solicitud se desprenda el cumplimiento de los tres requisitos establecidos en el artículo 1° de la Decisión 344.

Sostiene la demandada que la reglamentación nacional no eliminó, suprimió o alteró el principio del estado de la técnica contenido en la Decisión 344 y si durante el proceso administrativo para la concesión de una patente se demuestra que el invento se halla en el estado de la técnica, la Oficina Nacional Competente debe negar la patente. Para ella, tampoco “Las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A en modo alguno eliminan el requisito de que la invención deba ser susceptible de



aplicación industrial.”.

Después de transcribir el artículo 12 de la Decisión 344, el demandado discrepa del razonamiento de la Junta, por considerar que el Decreto Ejecutivo 1344-A no excede los supuestos contenidos en el aludido artículo 12, porque una cosa es la patentabilidad y otra la prioridad, conceptos que “la Junta confunde desafortunadamente la prioridad y la patentabilidad.” Que lo que sucedió fue que “a partir de la Decisión 311 no hay tal prohibición de que se patente aquello para lo cual se solicitó patentes en el exterior con una anticipación mayor a un año. Así lo reconoce expresamente la propia sentencia dictada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, antes citada”, asunto éste, distinto a la prioridad del artículo 12 de la Decisión 344.

Agrega que el artículo 12 de la Decisión 344 no prohíbe otorgar patentes solicitadas en el extranjero con una anterioridad superior a un año, y que sólo tiene aplicación la facultad allí contenida de hacer valer el derecho a que la solicitud sea considerada con la misma fecha de su presentación en otro País Miembro o en alguno con el que se haya suscrito convenio de reciprocidad cuando se alegue la prioridad que sólo es aplicable a solicitudes presentadas únicamente con un año de anterioridad.

Añade el demandado que “... por último, es preciso destacar que las disposiciones transitorias tampoco eliminaron la limitación contenida en el Art.12 de la Decisión 344 y que la primera solicitud que confiere el derecho de prioridad es aquella válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.” Que “Nada en contrario han establecido las disposiciones transitorias”.

Con respecto al ámbito de la patentabilidad y a los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 se enfatiza en la contestación de la demanda que contrario a las aseveraciones hechas por la Junta, las disposiciones del Decreto Ejecutivo 1344-A, guardan armonía con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 y en su apoyo resalta el hecho de que en el Ecuador antes de entrar en vigencia la Decisión 85, la legislación interna no consagraba ninguna limitación para que un invento fuera sujeto de concesión de patentes.

Que al estar simplemente las normas nacionales suspendidas y recobrar vigencia el Decreto Ejecutivo N° 1344-A, se convirtió en puente necesario entre la norma comunitaria y la ley nacional para fortalecer los derechos de propiedad industrial, complementando la ley comunitaria.

Pipeline

Considera la demandada el **pipeline** como un mecanismo transitorio y que “Si bien es verdad que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha establecido que el pipeline no está reconocido expresamente en la legislación andina también es verdad que dicho Tribunal **no** declara que el pipeline esté en contra de la Decisión 344.”

Se insiste en que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A no fueron en manera alguna, un mecanismo de negociación, como afirma la Junta, sino un instrumento necesario para llevar a cabo la transición contenida en la Decisión 344 y las normas de derecho interno, que a diferencia de otros países, nunca contemplaron como ya se expresó limitaciones frente a la concesión de patentes a invento alguno. Trae ejemplos de otros países en los que se ha pactado cláusula de **pipeline**.

Afirma la parte demandada que en la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, “se aprecia claramente que estudió detenidamente la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y acogió estrictamente su criterio, como estuvo obligada a hacerlo, procediendo inclusive a reproducir sus conclusiones.”

“En efecto”, agrega el demandado que “la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo aplicó estrictamente la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En ninguna parte de la sentencia de este Tribunal se dice que alguna norma del reglamento ecuatoriano o alguna de las dos disposiciones transitorias están en contra de la Decisión 344; más aún el Tribunal reconoce que en cuanto al derecho interno no puede hacer ningún pronunciamiento. Ello es importantísimo porque en el presente caso se halla involucrada nuestra Ley de Patentes vigente desde 1928, que siempre ha protegido



todos los campos de la ciencia y la tecnología.”.

Después de otras consideraciones manifiesta la demandada que “en relación a la comunicación que se enviara en respuesta al documento de ayuda memoria preparado por la Junta en torno a las negociaciones sobre el restablecimiento del pipeline entre Estados Unidos de América y Colombia, Perú y Ecuador”, que sólo el “Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y por autorización expresa del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, represento con plenos poderes al Gobierno del Ecuador y expongo su posición oficial ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena y ante la Junta del Acuerdo de Cartagena.”

Por último, en la demanda se concluye y se pide:

- “a) Que en las Constituciones ecuatorianas y en su legislación secundaria, jamás se limitó la posibilidad de conceder patentes en todos los campos de la ciencia y de la técnica.”...
- “b) Que el Gobierno del Ecuador evitó, con la expedición de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, que las patentes que se hubieren solicitado u obtenido en el exterior, se concedieran por plazos que superaran la protección de la cual gozaban en el exterior.”...
- “c) Que el Gobierno del Ecuador cumplió, con la expedición de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, el compromiso internacional válidamente adquirido con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través del Acuerdo sobre la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Industrial, el que lo suscribió en ejercicio de la facultad consignada en el artículo 118 de la Decisión 313, vigente en ese entonces”...
- “d) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, en modo alguno alteraron o suprimieron el requisito de novedad establecido en la Decisión 344.”...
- “e) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron en ningún caso y por ninguna circunstancia modificaron o derogaron el principio del es-

tado de la técnica consagrado en la Decisión 344.”...

- “f) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, de ninguna manera afectaron el plazo de prioridad previsto en la Decisión 344.”...
- “g) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, no eliminaron, alteraron o suprimieron el principio de reciprocidad.”...
- “h) Que las disposiciones contenidas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena constituyen el sustento racional y jurídico de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A. El propio Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha reconocido que el fortalecimiento del Régimen de Propiedad Industrial andino debe estar inscrito en la interrelación, complementariedad y armonía jurídicas.”...
- “i) Que el pipeline es un mecanismo de transitorio válido, ampliamente reconocido y aceptado por muchas legislaciones. En el caso del Ecuador, por su realidad jurídica, fue un mecanismo de transición indispensable.
- “j) Que la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° I de lo Contencioso Administrativo, en estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, adoptó en su sentencia la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y
- “k) Que esta demanda pareciera recoger el interés foráneo ajeno a la integración de un reducido grupo de empresas importadoras de productos farmacéuticos.

Por lo anterior la demandada solicita al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que rechace lo que el Ecuador considera como “la infundada y arbitraria demanda de incumplimiento planteada por la Junta del Acuerdo de Cartagena” y que la condene en costas.

V. SINTESIS DE LAS INTERVENCIONES EN AUDIENCIA DE LAS PARTES



Parte Actora

La Junta del Acuerdo de Cartagena, tanto en la audiencia celebrada dentro del Proceso No. 1-AI-96 y en sus escritos presentados luego de la misma, responde a los argumentos expuestos por el Gobierno del Ecuador.

Se refiere en primer término a las excepciones interpuestas por la parte demandada para argumentar sobre las razones que en su opinión las hacen improcedentes.

A manera de síntesis de sus intervenciones, la actora sostiene que lejos de considerar que las disposiciones transitorias limitan la patentabilidad de productos, como lo anota la demandada, en ningún caso se puede otorgar patentes al amparo de esta ley transitoria "por tratarse de productos o inventos que ya no son novedosos".

Tampoco considera aceptable la Junta que las Disposiciones Transitorias demandadas tendieran un puente entre la legislación interna y apenas suspendida por la vigencia de la legislación comunitaria, por cuanto no ha existido vacío de la ley comunitaria que hubiera dado lugar a revivir la vigencia de disposiciones de aplicación exclusivamente nacional.

La Junta estima que las Disposiciones Transitorias contenidas en el Decreto Ejecutivo 1344-A no fortalecen los supuestos contenidos en la Decisión 344 sobre patentes, por cuanto la primera Decisión transitoria consagra la posibilidad de otorgar patentes a inventos o productos ya patentados en otro país, y la segunda disposición transitoria hace posible reivindicar la prioridad de una solicitud, sin tener en cuenta consideraciones de antigüedad y origen.

Así el principio de novedad universal recogido en la Decisión 344 es vulnerado, según la Junta, teniendo en cuenta que cuando se obtiene una patente en el exterior el invento entra a formar parte del estado de la técnica, dejando de esta manera de ser novedoso.

Principio que está íntimamente ligado con la limitación en el ejercicio de la prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, puesto que no es lógico extender el beneficio de la concesión de una patente en forma indefinida.

En lo tocante al estado de la técnica, en su alegato la Junta se refiere a la definición plasmada en el expediente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, en el que recoge la opinión del Tribunal Andino, según el cual el estado de la técnica "comprende el conjunto de conocimientos y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud. Además para determinar la novedad, debe también tenerse presente que la existencia de una solicitud publicada anteriormente a la presentada y que verse sobre el mismo invento ha puesto en el estado de la técnica el mismo, y por tanto, lo hace impatentable".

Retoma la Junta la aseveración hecha en la contestación de la demanda en el sentido de que la disposición transitoria primera del Decreto Ejecutivo 1344-A está íntimamente ligada con el compromiso adquirido por este país con los Estados Unidos de América, y expresa:

"La Junta, con relación a esta aseveración desea hacer notar a ese honorable Tribunal que el Derecho Internacional Consuetudinario, recogido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que la existencia de un Tratado con un tercer país no puede ser alegada por un Estado como base para justificar el incumplimiento de compromisos internacionales válidamente adquiridos con otros Estados. De la misma manera al amparo de la existencia de tal Tratado, no puede pretenderse invalidar o desconocer el ejercicio de derechos conferidos a los demás Países Miembros y a los órganos comunitarios por los Tratados que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena".

Con referencia a la modalidad del **Pipeline** en lo que respecta a la propiedad industrial, la actora reitera lo por ella expresado sobre el particular en el texto de su demanda y reafirma que en las distintas deliberaciones que han precedido a la adopción de normas comunitarias para la Subregión Andina, se ha considerado inconveniente la inclusión de la cláusula de **Pipeline**.

Finalmente concluye el representante de la Junta, que los decretos ejecutivos que contienen las Disposiciones Transitorias demandadas



exceden el poder reglamentario, por modificar sustancialmente la Decisión 344;

Que el concepto contenido en la norma comunitaria sobre estado de la técnica es absoluto y novedad absoluta o universal sin límites territoriales.

Considera inadmisibles la Junta efectuar cualquier concesión de una patente alterando el criterio de la novedad, así únicamente sea para el otorgamiento de un plazo residual a inventos ya comprendidos en el estado de la técnica e igualmente estima que es nula la concesión de patentes que se aparte de los supuestos contenidos en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344.

En la continuación de la audiencia llevada a cabo dentro de este proceso el 15 de octubre de 1996, la Junta se mantiene en la pertinencia de su demanda, no obstante ya no tener vigencia desde el primero de enero de 1995 las Disposiciones Transitorias demandadas, pues en la actualidad se siguen tramitando ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de la República del Ecuador, solicitudes presentadas al amparo de tales Disposiciones Transitorias.

Se refiere de nuevo la Junta al argumento expresado por el Gobierno del Ecuador, en donde se asevera que a partir de la Decisión 311 se eliminó la prohibición para conceder patentes a invenciones cuya primera solicitud en el exterior tuviera más de un año.

En criterio de la Junta dicha argumentación atenta contra los supuestos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344, por considerar que estas solicitudes ya están comprendidas dentro del estado de la técnica y por tanto carecen de novedad.

De otra parte, estima la Junta que tampoco garantiza el cumplimiento de la norma comunitaria la circunstancia expuesta por el Gobierno del Ecuador, en donde se expresa que la Oficina de Propiedad Industrial de Ecuador, en todos los casos, al efectuar su análisis sobre concesión de patentes cuenta con un informe pericial sobre su novedad, por cuanto al tenor de esas disposiciones transitorias, el requisito exigido es el de que la solicitud presentada no esté comprendida dentro del estado de la técnica en la República del Ecuador, lo cual permite que

esa misma solicitud en otros países haya dejado de ser novedosa.

Luego de aseverar que en el curso del proceso el Ecuador ha aceptado la inclusión en su ordenamiento interno de la cláusula de Pipeline, concluye que "... las Disposiciones Transitorias del Decreto 1344-A del Ecuador sí restringen el requisito de novedad. Producto de tal restricción, si en algunos casos se continúan exigiendo peritaje sobre la novedad, "la novedad" que allí se releva es apenas una formalidad y no se corresponde con el requisito de la Decisión 344".

Parte Demandada

Los alegatos de la parte demandada tomados de las grabaciones de las audiencias, pues ella no presentó resumen escrito, destacan que la norma comunitaria ha dado un salto desde la Decisión 24 hasta la 344 en el sentido de contemplar una apertura hacia la inversión extranjera, lo cual trae consigo la transferencia de tecnología.

En consonancia con esa apertura agrega que fue eliminado el artículo 5° de la Decisión 85 que prohibía la concesión de patentes, cuya primera solicitud en el extranjero tuviera ya más de un año y que al ser expresa esta prohibición y no ser recogida por las Decisiones 311 y siguientes quedó fuera del ordenamiento comunitario.

Estas enmiendas, en su opinión encajan con la ley de patentes ecuatoriana, que no contiene prohibición alguna para la concesión de patentes y así mismo con la filosofía del Ecuador orientada a abrir sus puertas a la tecnología.

Añade que era necesario establecer una conexión entre la norma comunitaria y la legislación interna, lo que llevó a la necesidad de expedir las Decisiones Transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A y su modificatorio, éste unido también a la circunstancia de haber suscrito el Ecuador, en ejercicio de su soberanía, antes de entrar en vigencia la Decisión 344, un convenio con los Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual que no contraviene las exigencias de los artículos 1 y 2 sobre los requisitos para la concesión de patentes de la Decisión 344, que bajo el imperio de las anteriores Decisiones igualmente existían.



Se invita en este alegato a examinar concienzudamente las Disposiciones Transitorias atacadas, expedidas cuando la prohibición del artículo 5° de la Decisión 85 ya había sido expresamente suprimida y no contemplada por las Decisiones que la sustituyeron.

Se sostiene por el demandado que la novedad es un requisito sine-qua non para la concesión de cualquier patente dentro de la República del Ecuador, como se ha afirmado también por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Ecuador, dentro del fallo proferido en virtud de la demanda contra estas mismas Decisiones Transitorias. Concluye que al no desconocerse el principio de novedad y ser tenido en cuenta por la Oficina de Propiedad Industrial del Ecuador, siempre que analiza la factibilidad de conceder una patente solicitada, las Disposiciones Transitorias no son objeto de incumplimiento de la norma comunitaria.

De otro lado, frente al Pipeline se asevera que el hecho de no estar permitido en la norma comunitaria, no trae consigo su prohibición expresa de ser incluido dentro del ordenamiento interno, ya que se trata de un mecanismo de transición frente a la necesidad, en este caso, del Ecuador de armonizar su legislación con la norma comunitaria del Pacto Andino.

En lo que respecta a que en estas normas transitorias se hubiera desconocido el derecho de prioridad contemplado en el artículo 12 de la Decisión 344, se expone una vez más que hay que hacer la distinción entre la prioridad y la presentación de solicitudes para concesión de patentes que en el extranjero ya se hubieren formulado con más de un año, con lo cual se le niega al Ecuador la capacidad de incorporar tecnología foránea.

En lo relativo a la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal Andino de Justicia dentro del Proceso No. 06-IP-94, se enfatiza que de acuerdo con el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal debe limitarse a precisar el contenido y alcance de la norma del ordenamiento jurídico subregional y en ningún caso interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, tal y como lo hace el Tribunal con acierto dentro de dicha interpretación.

Afirma la demandada que este fallo fue estrictamente tenido en cuenta para el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, el cual concluye que las Disposiciones Transitorias - después de realizar un análisis pormenorizado - no incumplen con el ordenamiento comunitario.

Se insiste en la necesidad del Ecuador, plasmada en las Decisiones Transitorias, de tener alcance a mayores avances de la tecnología universal en armonía con la orientación del mismo Acuerdo de Cartagena, que entre sus objetivos cuenta con el de obtener un mejor nivel de vida de los habitantes de la subregión.

En la continuación de la audiencia realizada dentro de este Proceso, pide el representante de la República del Ecuador que se tenga como prueba en favor de este país la inspección hecha por el Tribunal a su Oficina Nacional Competente, Dirección de Propiedad Industrial, en donde se comprobó que todas las concesiones de patentes solicitadas al amparo de los Decretos Ejecutivos demandados, contenían informes periciales expresos sobre el requisito de novedad y que muchas de las solicitudes no fueron aceptadas por no contener los requisitos exigidos por la Decisión 344.

El alegato termina con un llamado para que se analice cómo favoreció el interés común, el hecho de ser posible la concesión de patentes a inventos restringidos por la Decisión 85 y paulatinamente permitidos por las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

VI. EXCEPCIONES A LA DEMANDA

El Tribunal pasa a examinar las excepciones planteadas por la parte demandada, en su orden:

1. Ilegitimidad de Personería Pasiva.-

En opinión de este Tribunal la excepción fundamentada en que la demanda contra el Ecuador debió estar dirigida al Presidente de la República quien representa al Estado, y al Procurador General del Estado quien lo representa judicialmente, no es admisible por cuanto el Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Carta-



gena), en su artículo 83, estableció que los Países Miembros debían designar y comunicar al Tribunal las autoridades nacionales que las representarían en las acciones y en los procedimientos previstos por el Tratado.

En el caso ecuatoriano, mediante comunicación 22-84/DICR de 24 de febrero de 1984, dirigida a este Tribunal por el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, se dio cumplimiento a este artículo designando al señor Procurador y al Sub-Procurador General del Estado para representar judicialmente a este País Miembro, con lo cual se ha conferido a estos altos funcionarios el **jus postulandi** o **jus representationis**.

2. Nulidad del Proceso.-

Siendo este alegato consecuencia natural de la eventual declaratoria de ilegitimidad de personería pasiva, opuesta por el demandado y ya desechada por el Tribunal, tampoco resulta admisible.

3. Improcedencia de la Acción de Incumplimiento.-

En vista de que esta excepción está basada en la derogatoria de los Decretos 1344-A y 1738 de 1994, para el momento de entablarse la demanda, por tratarse de materia de fondo a la cual se referirá el Tribunal en el curso de la presente sentencia, no corresponde resolver en este momento la cuestión como si se tratara propiamente de una excepción.

4. Ilegitimidad y Nulidad del Dictamen de la Junta del Acuerdo de Cartagena.-

El argumento sustentatorio de esta excepción opuesta por el demandado, de que el dictamen viola las normas del ordenamiento jurídico andino por no haber tomado en cuenta hechos comprobados en el expediente administrativo, y que en consecuencia es nulo por ilegalidad en los motivos y violatorio del artículo 23 del Tratado del Tribunal, no es de recibo, pues como se anotará en el curso de esta sentencia las motivaciones que fundamentan tanto las observaciones como el dictamen de la Junta, existen y guardan congruencia entre sí, a

reserva de que las mismas hayan sido correctamente planteadas, asunto que será examinado más adelante por el Tribunal. Por otra parte al invocar el artículo 17 del Tratado del Tribunal, el demandado se está refiriendo a una acción judicial distinta, como la de nulidad que tendría que ser planteada por vía distinta de la presente acción.

5. Caducidad del Derecho de Accionar y Prescripción de la Acción de Incumplimiento.-

El artículo 24, párrafo segundo del Tratado del Tribunal no establece plazo de caducidad alguno dentro del cual la Junta deba entablar la acción judicial de incumplimiento. El plazo de dos meses allí señalado corre como término mínimo para que los Países Miembros puedan acudir directamente al Tribunal, si la Junta no intentare la acción, lo cual no significa caducidad alguna de dicha acción. Por lo tanto la excepción planteada carece de fundamento.

VII. DISPOSICIONES QUE LA DEMANDA CONSIDERADA VIOLADAS

A continuación se transcribe los artículos 1, 2, 6, 7 y 12, dejándose para más adelante la transcripción y comentarios de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o



de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 6.- No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) Las formas de presentar información; y,
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

“Artículo 7.- No serán patentables:

- a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

“Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”.

VIII. ALCANCE JURIDICO DE LA DECISION 344

Para establecer el sentido y alcance de los artículos 1, 2, 6, 7 y 12 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que la parte actora considera violados por el Ecuador, este Tribunal pasa a recoger en la presente sentencia la jurisprudencia sentada en el Proceso 6-IP-94, relativa precisamente a los mismos artículos citados y derivada también de la consulta prejudicial que le hiciera el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda, de la República del Ecuador, dentro del proceso interno N°971-232-94 en el que se solicitaba la declaratoria de nulidad de las disposiciones transitorias del Decreto N° 1344-A.

Por ser exactamente pertinente el Tribunal recoge en los siguientes términos, la jurisprudencia relacionada con los artículos transcritos atrás de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y contenida en el Proceso 6-IP-94.

Al referirse a los artículos 1° y 2° de la reiterada Decisión 344, el Tribunal expresó en aquella oportunidad:

“Esto supone la existencia de tres características del mismo: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

“En consecuencia el artículo 1° de la Decisión 344 ratifica la novedad, como requisito para poder otorgar patentes a las invenciones.

“Decimos ratifica el concepto de novedad, pues el artículo 1° de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas



creaciones”(El subrayado es nuestro), lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo.

“El artículo 1º de la Decisión 311 que sustituyó íntegramente a la Decisión 85, mantuvo “la novedad” como requisito para la concesión de patentes, pues dice:

“**Artículo 1º.**- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. (El subrayado es nuestro)

“O sea que a los requisitos previstos por el artículo 1º de la Decisión 85: ser nuevas creaciones, susceptibles de aplicación industrial, se añade explícitamente el nivel inventivo.

“El artículo 1º de la Decisión 313 sustitutiva de la Decisión 311 recoge in extenso el artículo 1º de la Decisión sustituida no añadiendo, ni quitándole término alguno.

“Finalmente el artículo 1º de la Decisión 344 en vigencia, establece:

“**Artículo 1º.**- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (El subrayado es nuestro)

“Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepción de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente.

“Sin embargo, para referirnos a: “LANOVEDAD”

en el Régimen Común de Propiedad Industrial en el Pacto Andino, es necesario revisar los conceptos que sobre ella tenían y tienen las Decisiones que regularon y regulan la materia.

“La Decisión 85 establecía:

“**Artículo 2º.**- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”.

“Por su parte la Decisión 311, sustitutiva de la anterior disponía:

“**Artículo 2º.**- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.”

“El artículo 2º de la Decisión 313, es exactamente igual al arriba transcrito, ya que mantuvo toda su redacción sin variante alguna, mientras que el artículo 2º de la Decisión 344, añade “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad” al empezar el tercer párrafo, manteniendo la redacción de la Decisión 311 que, con el aditamento indicado queda así:

“**Artículo 2º.**- Una invención es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.



“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Es nuestro el subrayado)

“De lo anteriormente resumido se colige que para que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia nacional en la interpretación de la norma comunitaria solicitada (arts. 1º y 2º de la Decisión 344), es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria anterior, que nos permite establecer que para la concesión de patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la NOVEDAD. Esto quiere decir que la invención sea producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención, y que una invención es nueva “cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Todo concordante con lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y 5º de la misma Decisión.

“Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-IP-89 (G.O. N° 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

“La misma sentencia añade lo siguiente:

“La novedad requerida para una u otra pa-

tente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo.”

“Continúa la sentencia transcrita en el punto 1.5., manifestando lo que sigue:

“La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad”.

“Finalmente el Tribunal concluyó que:

“a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2º de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria.”

“b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad...”.

“... los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tienen el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si



bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica..." (el subrayado es de la presente sentencia).

"... Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1º, 2º y siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad.

"No debe olvidarse que por otra parte rige el mandato del artículo 52 de la Decisión 344 que establece:

"Artículo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;..." (El subrayado nos pertenece)

"Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención "sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología". Así se declara".

"En cuanto a la mención del principio del pipeline, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable. Así se declara. (El subrayado es de la presente sentencia).

"6. Los Artículos Sexto y Séptimo de la Decisión 344.-

"El Juez nacional peticionario de la Interpretación Prejudicial, solicita también en su auto de fecha 3 de octubre del presente año, la inter-

pretación de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 "respecto a la posibilidad de patentar inventos prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, en especial para patentes farmacéuticas."

"Al respecto cabe en primer lugar, considerar que si bien ambos artículos están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión, sin embargo el primero (artículo 6º) establece que "no se consideran invenciones", mientras que el segundo (artículo 7º, ambos de la Decisión 344), se refiere a los inventos que "No serán patentables", materias diferentes a las que pasamos a referirnos.

"6.1.- En efecto la norma en cuestión de la Decisión 344, dice lo siguiente:

"**Artículo 6º.** - No se consideran invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;
- e) Las formas de presentar información; y,
- f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico."

"Ahora bien, como se tiene manifestado, los artículos 1º y 2º de la Decisión 344, indican la regla general, por la que se ha de considerar inventos susceptibles de patentes a todas las invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los requisitos de "novedad", "nivel inventivo" y de ser "susceptibles de aplicación industrial"; complementando el segundo artículo con la definición de que novedad, es aquello que "no está comprendido en el estado de la técnica". El artículo 4º define el "nivel



inventivo” y el artículo 5º establece qué se considera “de aplicación industrial”. En resumen, las normas generales para considerar una invención se hallan previstas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Decisión 344 hoy vigente.

“Por su parte el artículo 6º al que estamos haciendo referencia, considera la excepción a la regla, o sea aquello de que “no se considerarán invenciones”, con un listado que si bien varió de la primera Decisión a la segunda que abordó este tema (Decisión N° 85 a la N° 311), sin embargo se mantiene inalterable desde la Decisión 311, pasando por la Decisión 313 hasta la actual 344.

“En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación, observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. (el subrayado es de la presente sentencia).

“6.2.- Por su parte, aunque correlacionado con los artículos anteriores (1º al 6º) el artículo 7º ingresa en otra materia, pues define qué inventos, a pesar de tener la calidad de tales “No serán patentables”, aspecto diferente al anterior, que establecía reglas para calificar qué es lo que se considera como inventos y qué es lo que no se considera como tales.

“En la especie, el artículo 7º sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la filosofía de que los mismos deben ser de utilidad pública, hechos para el bien común y mejoramiento del nivel de vida del habitante andino (art. 1º del Acuerdo de Cartagena), establece cuáles a pesar de que puedan ser considerados como inventos, no pueden patentarse.

“Este artículo, a la letra, dice:

“**Artículo 7º.-** No serán patentables;

- a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a las buenas costumbres;
- b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;
- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.”

“Al respecto conviene indicar que a partir de la Decisión 311, pasando por la 313 y manteniéndose en la 344, se establece una modificación en cuanto a los productos farmacéuticos que se hallaban mencionados de manera general en el artículo 5º literal (c) de la Decisión 85, pues a partir de la 311 hasta la 344 vigente, se mencionan en los artículos 7º de las tres Decisiones como no patentables a las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud” cuya especificación es importante, pues deja en manos de una entidad de prestigio mundial, como lo es la O.M.S. el establecer la lista de medicamentos esenciales que no son patentables y que en la actualidad se encuentran indicados en el World Health Organization WHO Technical Report, Serie número 825, donde se hace pública la última lista de medicamentos esenciales (la séptima a la fecha), así como los antecedentes sobre términos y condiciones de su actualización [World Health Organization -General 1992-“THE USE OF ESSENTIAL DRUGS” Model List of Essential Drugs (Seven List)].

“En consecuencia queda claro que el artículo 7º de la Decisión 344, deja al margen del derecho de patentabilidad las invenciones contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres; las especies y razas animales; las



invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano, las establecidas en la lista 7a. de Drogas Esenciales por la O.M.S. de 1992; las invenciones contrarias a la salud o la vida de las personas o de los animales; la preservación de los vegetales y la preservación del medio ambiente.

“Queda así establecido que cualquier concesión de patentes en los países del área andina otorgada contra las prohibiciones del artículo 7º de la Decisión 344, por imperio de la norma comunitaria [artículo 52, literal a)], deberá ser declarada nula.

“Cabe recordar que bajo el imperio de la Decisión 85, el Tribunal Andino ha dictado Jurisprudencia al respecto. Por ello vale la pena recordar, porque no ha perdido actualidad, lo sentenciado por este Tribunal en el Proceso 7-IP-89, que versaba sobre el artículo 5º literal (c) de la Decisión 85 (prohibición de otorgar patentes a “productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticas activas”).

“Al respecto en la mencionada sentencia el Tribunal Andino dice:

“Las restricciones que se derivan de la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial son, en resumen, el resultado que buscó expresamente el propio legislador. El intérprete -en este caso el Tribunal- se limita a constatar el significado normativo, atendiendo a la historia fidedigna de la norma, a su finalidad manifiesta y a su claro sentido de conjunto, anteponiendo estos criterios funcionales a un posible examen exegético del texto”.

“En consecuencia, al otorgarse un Régimen Común de Propiedad Industrial, la Comunidad Andina ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad de condiciones, frente a un mundo no desarrollado uniformemente. Estas disposiciones amparan y protegen inventos, pero también excluyen calificaciones de calidad de tales (art. 6º) y señalan prohibiciones de otorgamiento de patentes (art. 7º ambos de la Decisión 344), en función de los beneficios comunes que debe recibir la subregión y en ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino, primer objetivo del Acuerdo Subregional, conforme lo establece el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria pri-

maria que orienta la filosofía misma del mecanismo de integración. (el subrayado es de la presente sentencia).

“Finalmente en lo tocante a las prohibiciones existentes sobre patentes farmacéuticas antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, o sea las que existían en el artículo 5º de la Decisión 85, dichas prohibiciones dejaron de tener vigencia a partir de la nueva legislación andina quedando establecido como lógica consecuencia, que las únicas existentes a la fecha, son las contempladas en el artículo 7º de la Decisión 344 hoy vigente.

“Específicamente en cuanto a las patentes farmacéuticas, éstas solo tienen las restricciones establecidas en el artículo 7º de la Decisión vigente, en especial las indicadas en el literal e) de dicho artículo, en lo referente a “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, que como hemos dicho se hallan establecidos en el Nomenclator, forma y condiciones a que hace referencia la Séptima Lista aprobada por la O.M.S., en Génova en noviembre de 1991 y publicada en “THE USE OF ESSENTIAL DRUGS” Model List of Essential Drugs (Seven List). Siendo estas las únicas restricciones a patentes farmacéuticas, las demás, con exclusión de las prohibidas por la O.M.S., se hallan amparadas por la legislación andina en cuanto la concesión y uso del derecho de patentabilidad, con la única obligación de cumplir con los requisitos de la norma comunitaria hoy vigente en la materia. Así se declara.”

La Novedad Absoluta

La jurisprudencia atrás transcrita destaca los elementos fundamentales para la patentabilidad de una invención: la novedad estrechamente ligada al estado de la técnica, así como del tránsito dado en las Decisiones 311, 313 y 344 hacia la posibilidad de patentamiento de los productos farmacéuticos con excepción de los contenidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

En cuanto se refiere a la novedad el Tribunal lo ha prohijado como factor esencial y ha entendido que los criterios de novedad resultan del hecho que el producto por patentarse no esté en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta consagrado por la mayoría de



la doctrina. Así resalta de la cita que allí se hace de la interpretación prejudicial en el Proceso 6-IP-89 que expresamente se refirió a esa novedad absoluta.

El concepto de novedad absoluta de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los estados miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, "protección de la Tecnología", en Revista del Derecho Industrial No. 35, Depalma 1990, pág. 321).

El anterior Tratado, junto con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), tienen por objeto facilitar la concesión de patentes, "por un mismo titular y para una misma invención, en una pluralidad de países, incorporando a tales efectos la exigencia de novedad absoluta y la atribución del derecho a la patente al inventor". (Bercovitz, op. cit., pág. 332).

Interpretación del Artículo 12 de la Decisión 344.

El artículo 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, confiere al primer solicitante de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o en otro que conceda trato recíproco, el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, a fin de que pueda presentar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miem-

bros.

A criterio del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las normas contenidas en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A, no interfieren ni desconocen el derecho de prioridad consagrado en la disposición comunitaria antedicha.

IX. EXAMEN DE LOS DECRETOS 1344-A y 1738

Las disposiciones transitorias del Decreto 1344-A de 1993 y su adición contenida en los artículos 16 y 17 del Decreto 1738 de 1994, dictados por el Presidente de la República del Ecuador, que en concepto de la actora exceden de lo expuesto en la Decisión 344, son del siguiente tenor:

Decreto 1344-A de 1993

"PRIMERA.- Se concederán patentes para todos aquellos inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero. El plazo de concesión de la patente será igual al que falta para completar el plazo de vigencia de la primera patente solicitada en el exterior, para cuyo fin se presentará copia de la primera solicitud en el exterior y de la patente concedida. En ningún caso el plazo de concesión será superior al de veinte años contado desde un año después de tal primera solicitud. Las solicitudes deberán presentarse en el Ecuador dentro del plazo de un año desde la vigencia de la Decisión 344."

"SEGUNDA.- De igual modo se concederán patentes para todos aquellos inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las citadas Decisiones, si es que se hubiere solicitado la concesión de patentes en el exterior y se presentaren las solicitudes en el Ecuador dentro del plazo de un año desde la vigencia de la Decisión 344 sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12 de la Decisión 344 y 10, inciso segundo de este Reglamento. Si se llegare a conceder patentes para los inventos referidos en este inciso, sus titulares tendrán los derechos que prevé el inciso segundo del Art. 51 de la



Decisión 344 y, en general, gozarán de los derechos pertinentes derivados de las disposiciones de la Decisión 344 y de la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos.”

Decreto 1738 de 1994

“**Art. 16.-** En la Disposición Transitoria Primera del Reglamento a la Decisión 344 agréguese los siguientes incisos:

“Se otorgarán patentes a las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevos, es decir, que no estén comprendidos en el estado de la técnica en el Ecuador”.

“Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debiendo someterse al trámite establecido en la Sección IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

“**Art. 17.-** En la disposición transitoria segunda:

En vez de “10” dirá “6” y en lugar de “conocer” dirá “conceder.”

Tal como se desprende del texto del Decreto 1344-A de 1993, esta norma legal tiene el propósito de ser reglamentaria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así lo expresa el enunciado previo al articulado de dicho decreto cuando dice que el “Presidente Constitucional de la República ... Decreta: El siguiente reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Es de anotar también que el decreto en estudio basa el ejercicio de la reglamentación, entre otros, en el artículo 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que permite la regulación por la legislación nacional de la ley comunitaria sobre propiedad industrial en los asuntos no comprendidos por ella.

Independientemente de lo que se anota más adelante en esta sentencia, en relación con el artículo 143 de la Decisión 344, es pertinente anotar acá que dentro de la teoría y principios generalmente aceptados del derecho público que forma parte de las fuentes del derecho comunitario, la jerarquización de la ley a que se refiere la teoría de Kelsen, establece la subor-

dinación que en el ordenamiento jerárquico de la ley tienen los decretos de carácter reglamentario, supeditados a la ley formal que reglamentan. La facultad reglamentaria se ejerce con la mira de desarrollar el ordenamiento jurídico con fuerza de ley, para que ésta pueda ser aplicada y desarrollada en sus principios, sin que el reglamento pueda exceder el alcance y sentido de la ley superior.

Entiende el Tribunal, dentro de la aplicación del principio de jerarquización de la ley, que el desarrollo de ésta es esencialmente reglado, lo que significa que la facultad reglamentaria debe ceñirse a desarrollar el contenido señalado en la ley dentro de los límites fijados por ésta, hasta el punto de que la facultad reglamentaria está limitada por el propósito de hacer viable la norma superior que se reglamenta.

Con el anterior comentario, no pretende el Tribunal Comunitario menoscabar en lo más mínimo la potestad reglamentaria de que están investidos los Jefes de Estado de los Países Miembros.

Como resultado del examen del texto de la disposición transitoria primera, del Decreto 1344-A el Tribunal formula las siguientes declaraciones:

- a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años.
- b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede. Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos.

Para este Tribunal comunitario el sistema de



patentabilidad relativo o territorial es una forma de extender un privilegio al inventor ampliándolo más allá de las fronteras para el cual fue constituido originalmente.

- c) El contenido del Decreto 1738 del artículo 16 de 1994 que modifica el Decreto 1344-A, agrega a las disposiciones transitorias, la condición de la novedad para otorgar patentes invención, especificando que dichas invenciones “no estén comprendidas en el estado de la técnica en el Ecuador”. Tal calificación de la novedad implica adoptar una posición divergente en cuanto a la novedad, vinculada al estado de la técnica que fue establecida por los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para adoptar una definición especial aplicable en el ámbito territorial del Ecuador. (el subrayado es de la presente sentencia).

En el Folio 9 de la contestación de la demanda contenida en el Oficio N° 961391 del 17 de mayo de 1996, el Ecuador admite que la disposición transitoria del Decreto ejecutivo 1344-A, fue dictada como consecuencia de la obligación internacional que había adquirido en el convenio bilateral con los Estados Unidos sobre protección y cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual.

En opinión de este Tribunal la facultad de los Países Miembros, de fortalecer los derechos de propiedad industrial, consagrada primeramente en el artículo 118 de la Decisión 313 y actualmente en el artículo 143 de la Decisión 344, necesariamente debe ser complementaria del régimen común y en ningún caso, contraria al mismo.

En cuanto a la afirmación del demandado de que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A “constituyen el cumplimiento del compromiso internacional válidamente adquirido por el Ecuador”, el Tribunal considera que un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario.

El Pipeline

Tanto la Junta del Acuerdo de Cartagena, en su calidad de parte actora como la República de Ecuador en su calidad de parte demandada, coinciden en reconocer que la figura del **pipe-**

line está contenida en las disposiciones transitorias de los Decretos 1344-A y 1738. La actora para indicar que dicha figura es contraria a la novedad de las invenciones patentables que consagra la Decisión 344 y la parte demandada para sostener que el **pipeline** se ajusta a la ley comunitaria.

Para poder ofrecer una noción de la figura del **pipeline** que recoja diversas fuentes se transcriben las recogidas de la demanda y de otras fuentes bibliográficas así:

En la demanda se señala que:

“... el **pipeline** es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes (Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, “Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade Agreement”, septiembre de 1992)...”

Según el autor Pablo M. Challú:

“...Esta cláusula prevé que una droga que, en un momento determinado, tenga su patente sujeta a aprobación en el país patentista en el cual ella se inventó, pueda ser patentada en otro país, que incorpore dicha cláusula a su legislación, lo que significa proteger bienes que aún no están en el mercado”.(Challú, Pablo M., “Repercusiones del Patentamiento Monopólico en Italia”, Separata del fascículo 39 de la Revista del Derecho Industrial”, Depalma, Buenos Aires, 1991)...”

Según el autor Roberto Villareal Gonda, en la nueva ley mexicana se revalida

“...a favor del inventor original, la novedad de ciertos tipos de invenciones para las cuales se hubiere solicitado una patente en el extranjero, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada en México por ninguna persona.”. Agrega el autor que “...la nueva ley estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que concluya el término de doce meses siguiente a la entrada en vigor de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, podrán obtener una patente en Méxi-



co siempre y cuando todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México.

A su vez el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia de interpretación prejudicial N° 6-IP-94, refiriéndose a la novedad en el régimen común de propiedad industrial precisó: "... En cuanto a la mención del principio del **'pipeline'**, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable. Así se declara...".

A todo lo largo de la Sentencia 6-IP-94 el Tribunal fue consistente en demostrar que los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 incorporaban con carácter fundamental el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal, y ligado estrechamente a ella el del estado de la técnica necesario para que un invento fuera susceptible de patentamiento. Así se lee en la sentencia citada y transcrita atrás, bajo el título **5.1. "La Novedad en el Régimen Común de Propiedad Industrial"**. Precisamente este título termina con el párrafo citado anteriormente, llegando a la conclusión de que el principio del **pipeline** que modificaba el concepto de novedad no estaba reconocido por el régimen común andino y por lo tanto no le era aplicable.

En materia de prevalencia de la ley comunitaria sobre la Ley nacional, el Tribunal Andino ya había sostenido en su sentencia 2-IP-88 que en tratándose del efecto directo y de la primacía que ha de concederse a las normas comunitarias sobre las leyes internas hay un desplazamiento de las normas internas, "las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del derecho comunitario ("preemption")".

La posibilidad de introducir el **pipeline** en las leyes de Propiedad Industrial de los Países Andinos ha sido considerada por la mayoría de los Países Miembros. Así consta en el anexo E) de la demanda que contiene el documento de ayuda memoria elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Junta relativo a los intentos de negociación del **pipeline** por parte de los Estados Unidos de América, con Colombia, Perú y Venezuela, respectivamente.

De dicho documento se desprende "Cómo Colombia en 1992, se opuso a la suscripción de un convenio bilateral con Estados Unidos sobre Propiedad Industrial por considerar que la propuesta americana vulneraba la normativa andina y el principio de novedad vigente a nivel internacional".

Igualmente consta que el Perú, ante propuesta informal de los Estados Unidos de negociar sobre el tema, rechazó el **pipeline** indicando que esta figura "rompe con el principio de novedad al reconocerse una protección a productos que ya se encuentran en el estado de la técnica". En aquella oportunidad el Perú anotó además que dicho mecanismo no había sido admitido en el GATT.

A su vez el anexo E) de la demanda menciona los intentos de negociación del **pipeline** entre Venezuela y los Estados Unidos e indica que la figura fue rechazada por aquel país en 1992, en virtud tanto de la normatividad andina, como de la vulneración del principio de novedad..

La parte actora, a solicitud del Tribunal aportó la transcripción de la grabación de la reunión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 19 y 20 de agosto de 1993, que consta en el expediente, folio 2413 debidamente certificada por el Director Secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena. En esa reunión se revisó la Decisión 313 y se manifestó la inconveniencia de adoptar un mecanismo de protección transitoria pipeline, en la legislación comunitaria andina. Allí se reflejó además la recomendación de Colombia y Venezuela de prescindir de la posibilidad de negociar el **pipeline** con los Estados Unidos.

A este respecto el señor Ministro de Industrias Comercio Integración y Pesca (encargado), al comentar el ya mencionado documento de ayuda memoria de la Asesoría Jurídica de la Junta, deducía que el principal argumento de la autoridades de Colombia, Perú y Venezuela para no aceptar la modalidad del **pipeline** se refería a la vulneración de la normativa andina y dentro de ella del principio de novedad. Agregaba al efecto: "la Decisión 344 impide que un derecho de Propiedad Industrial, concedido en un determinado País, sea otorgado en otro país, o que el concedido en uno por un tiempo determinado continúe en otro hasta completar el tiempo inicial". Continuaba sosteniendo que "una



de las normas fundamentales sobre Propiedad Industrial, universalmente aceptada y aplicada es la de independencia de las patentes y de las marcas, mediante la cual cada País es libre de aceptar, negar, mantener o cancelar sus registros, sin considerar lo que hagan otros Países en los mismos casos". Finalmente decía el citado alto funcionario que "Por la vía de la incorporación del **pipeline** al Régimen Andino, se estaría aceptando, en algunos casos, invenciones ya conocidas que están dentro del estado de la técnica, con lo cual se atentaría contra otro principio básico de la Propiedad Industrial, el de la "novedad"". (Fax N 428 DINT/GRAN anexo H de la demanda fojas 67).

X. EL REGIMEN COMUN Y EL EQUILIBRIO EQUITATIVO DE LA SUBREGION.

Ante las anteriores circunstancias y actitudes asumidas por los Países Miembros frente a la posibilidad de aprobar la incorporación del **pipeline**, y por consiguiente de afectar el criterio de novedad de las patentes, el Tribunal considera del caso precisar que la Propiedad Industrial ha sido considerada desde el mismo texto del Acuerdo de Cartagena como uno de los pilares fundamentales para la armonización económica de los Países Miembros. Así, el artículo 27 de dicho Acuerdo señala expresamente el régimen de marcas, patentes y licencias como materias que debían ingresar de manera inmediata bajo un régimen común de obligatoria aplicación por los Países Miembros.

El establecimiento del régimen común consagrado en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena representa un instrumento esencial para dar cumplimiento a uno de los objetivos básicos de la Integración Subregional Andina, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, como es el de "promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad" para que, como lo señala el artículo 2 del mismo instrumento, se pueda conducir el Proceso hacia "una distribución equitativa de los beneficios derivados de la Integración entre los Países Miembros...". Este Tribunal considera que su misión de control de la legalidad implica el deber de velar por la integridad del régimen común, evitando que la actitud de un solo País que se aparte del mismo, rompa el equilibrio propio de la integración y abra el camino para que un sólo País cree

condiciones cuya favorabilidad frente a la inversión extranjera resulten inequitativas para los demás Países.

El Tribunal, no desconoce la importancia y la trascendencia económica y social que para los diferentes Países significa la protección al sector farmacéutico, que a través de un proceso investigativo patenta sus nuevas invenciones, precautelando en esta forma la salud de los pueblos andinos. Asimismo reconoce que las inversiones que se hagan en nuestros Países respecto al avance científico y tecnológico repercuten indiscutiblemente en el bienestar común de la subregión. Todo ello dentro del régimen comunitario andino.

XI. LOS PAISES MIEMBROS Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE CARTAGENA

Este Tribunal ha sostenido repetidas veces que el artículo 5to del Tratado de Creación del mismo, tutela dos principios fundamentales del Derecho Comunitario como son el de la aplicación directa y el de la preeminencia de su ordenamiento jurídico. La preeminencia conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo de modo que cuando se trate de aplicar normas legales a actuaciones jurídicas contempladas en el derecho de integración, deberá acudir al ordenamiento comunitario con preferencia sobre el derecho interno. Sobre este particular el artículo 5 impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de **hacer**, dirigida a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento del Ordenamiento jurídico comunitario; y la otra, obligación de no hacer, a fin de que no se adopten medidas que contraríen u obstaculicen el derecho comunitario. Por la **obligación de no hacer**, los Países adquieren el compromiso de no adoptar actitudes o expedir actos - sean legislativos, judiciales, ejecutivos administrativos o de cualquier otra naturaleza - que puedan contradecir u obstaculizar la aplicación del Régimen Jurídico Andino. Estas obligaciones se refieren tanto al respeto del derecho primario como del derivado, en este caso la Decisión 344, que debe acatarse por todos los órganos de los Países Signatarios del Acuerdo de Cartagena. En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal en los casos 5-IP-89, caso Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 6-IP-93, caso



Luis Vuitton y 6-IP-94, caso Decreto 1344-A, Gacetas Oficiales N° 50 de 17 de noviembre de 1989, 150 de 25 de marzo de 1994, y 170 de 23 de enero de 1995, respectivamente, del Acuerdo de Cartagena.

XII. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 143 Y 144 DE LA DECISION 344

La parte actora en el documento introductorio de la acción de incumplimiento menciona entre los fundamentos de derecho el rol de complementación y supletoriedad de la legislación nacional en su misión de desarrollo del régimen común, como lo facultan los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. La parte demandada a su vez sostiene que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A se amparan en lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y que tales medidas no tienen otro objetivo que el de cumplir precisamente con un deber de armonización de la legislación interna con la norma comunitaria. El texto de los artículos citados es el siguiente:

“Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, Los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

“Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

En opinión de este Tribunal el análisis de la normativa nacional sobre patentamiento de farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-A no parecería tener sustento jurídico en el artículo 144 de la Decisión 344, atrás transcrita, pues ésta faculta a los Países para complementar el derecho comunitario en aspectos no comprendidos por él, y si se considera que la Decisión 344 recoge integralmente el concepto de novedad y el de estado de la técnica en sus artículos 1° y 2°, no había vacío comunitario de donde legislar nacionalmente con base en el artículo 144.

Sin embargo la parte demandada argumenta

en favor del Decreto Nacional que se examina, afirmando que con él se fortalecen los Derechos de Propiedad Industrial conferidos por la Decisión 344. Sobre este particular el Tribunal ha dejado establecido en su interpretación 10-IP-94 (Gaceta Oficial N 177 de 20 de abril de 1995), el punto de vista etimológico del verbo fortalecer, como se transcribe enseguida:

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el acuerdo Subregional Andino se funda - como lo establece su preámbulo - en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional”.

En la presente oportunidad cree este alto Tribunal necesario agregar que cuando la norma del artículo 143 prescribe que los Países Miembros que utilicen la facultad allí establecida, se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas, está significando que el derecho nacional debe ser referido a la Comisión, precisamente para que el órgano legislativo principal pueda establecer si se está dando la armonización de tales medidas con el Régimen Común.

En opinión de este Tribunal el Decreto 1344-A no se fundamenta en el artículo 143 de la Decisión 344. Además en el expediente no existe constancia de que el gobierno del Ecuador haya procedido a informar a la Comisión como se prevé en el mismo artículo.

XIII. VIGENCIA DE LOS DECRETOS 1344-A Y 1738

Se ha alegado por la parte demandada que las disposiciones transitorias del Decreto 1344-A y las modificaciones introducidas por el Decreto



1738 de 3 de junio de 1994, dejaron de regir desde el 1 de enero de 1995 y que como consecuencia de su no vigencia no hay incumplimiento y no procede la acción propuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena. Ante este problema de vigencia de la ley en el tiempo, el Tribunal debe señalar que existe evidencia de que al amparo o bajo los efectos de las referidas disposiciones se han seguido otorgando patentes e igualmente se admitieron solicitudes durante la vigencia de los Decretos 1344-A y 1738, que han sido objeto de tramitación más allá de la fecha en que formalmente dejaron de regir los Decretos citados.

La situación anterior plantea un problema de vigencia de la ley en el tiempo puesto que no obstante la derogatoria de los Decretos 1344-A y 1738, éstos han venido teniendo efecto a través de la solicitudes de patente de invención formuladas ante la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador. De ellas 23 han sido aprobadas y otras 134 están en proceso de examen por dicha Dirección, según se pudo establecer en la diligencia de inspección ocular practicada en la Dirección de Propiedad Industrial el día 29 de septiembre del año en curso, y en la lista enviada por dicha Oficina mediante Oficio de fecha 3 de septiembre de 1996.

El Tribunal Comunitario Andino se ha pronunciado en dos oportunidades sobre la vigencia de la ley en el tiempo, y en los procesos 1-IP-94 y 2-IP-94. (Gacetas Oficiales N^o 164 de 2 de noviembre de 1994 y 163 de 12 de septiembre del mismo año, respectivamente). En el presente caso, y siguiendo el razonamiento de la jurisprudencia citada, ocurre que no obstante haber tenido las disposiciones transitorias un plazo formal de vencimiento, hasta el 31 de diciembre de 1994, han tenido efecto ultractivo en el tiempo hasta el presente. O lo que es lo mismo estamos frente a la supervivencia de los efectos de dichas disposiciones, como pasa a comprobarse con el material probatorio recogido en la diligencia de inspección ocular practicada ante la Dirección de Propiedad Industrial celebrada el 29 de septiembre de 1996, según obra en el folio 403 de este expediente.

En un caso concreto la Dirección de Propiedad Industrial del Ecuador recibió el 30 de diciembre de 1994 la solicitud de patente ex-

clusiva de invención, registrada bajo el N^o SP-94-1348, presentada por la firma Sandoz A. G de Suiza para el invento denominado **Producción y Purificación de Linfocinas**. Como reza en el expediente este invento había sido solicitado el 5 de julio de 1985 en Sudáfrica, bajo el N^o 21-01 855102 para el invento "Lymphokine Production and purification" que oficialmente traducido significa "Producción y Purificación de Linfocinas". El invento había sido patentado en Sudáfrica el 25 de Febrero de 1987, a favor de los señores Steven C. Clark, Randal J. Kaufman, Gordon G. Wong, Elizabeth A. Wang, quienes una vez concedida la patente la cedieron a favor de la firma Sandoz A.G de Suiza el día 12 de enero de 1995.

Como consta en la solicitud de patente presentada por Sandoz A.G a la República del Ecuador, la mencionada invención había sido ya patentada en Sudáfrica el 25 de febrero de 1987. El solicitante en el Ecuador fundamenta su petición ante la Dirección de Propiedad Industrial en la Decisión 344 y "su Reglamento, la disposición transitoria primera del Decreto 1344-A de 1993". Según manifestación expresa de la Dirección de Propiedad Industrial esta solicitud de patente, como otras, está pendiente de decisión.

Según se ha podido constatar en los expedientes administrativos de la Dirección de Propiedad Industrial (Acta SP94 11 31), la Sociedad Pfizer Corporation presentó el 26 de julio de 1994, solicitud de patente de invención "P-amino etil silfonanilidas n-sustituidas como agentes antiarrítmicos e intermedios para los mismos", basada en la disposición transitoria primera del Decreto Ejecutivo 1344-A de 1993 y en su reforma mediante Decreto Ejecutivo 1738 de 1994. La Dirección de Propiedad Industrial después de desechar las observaciones a dicha solicitud de invención - formuladas por los laboratorios Roemmers S.A., Bago S.A., Recalcine S.A., Interpharm S.A., Química Ariston Ltda. y Tecnofarma Divital S.A. - "otorga, para todas las reivindicaciones solicitadas, el título de la patente conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1344-A y su reforma contenido en el Decreto Ejecutivo 1738,... debiendo el plazo de concesión de esta patente ser igual al que falta para completar el plazo de vigencia de la primera patente solicitada en el exterior...". En el caso analizado, este Tribunal constató que el invento que se reivindicaba en el Ecuador,



había sido objeto de solicitud de patente en el Reino Unido, el 5 de enero de 1987 (N° 8630059) y había sido otorgada la patente del mismo invento en España el 5 de mayo de 1992, bajo el N° 0 245 997.

Estos ejemplos de solicitud y de aprobación de patente dentro de la preceptiva del Decreto 1344-A, indican a las claras que el régimen de tal Decreto está siendo aplicado hoy en las solicitudes administrativas de patente referidas atrás y en la lista de patentes aprobadas y solicitadas ante la Dirección de Propiedad Industrial con fundamento en el Decreto 1344-A, según aparece en el oficio de 3 de septiembre de 1996 suscrito por el Director de Propiedad Industrial (e) y dirigido al Presidente de este Tribunal.

Por las consideraciones anteriores resulta inadmisibles para el Tribunal el argumento de que no hay incumplimiento por haber dejado de regir las referidas disposiciones en el momento de interponerse la acción contra ellas. Por igual motivo es inadmisibles la excepción de improcedencia de la acción de incumplimiento, interpuesta por la parte demandada, cuya consideración pospuso este Tribunal al tiempo de pronunciarse sobre las demás excepciones planteadas por el demandado.

XIV. SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Considera de interés esta jurisdicción comunitaria referirse al tema por cuanto el dictamen de incumplimiento proferido por la Junta alude a la inobservancia por parte de la justicia ecuatoriana, de la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal en el caso N°6-IP-94, y además porque el punto aparece controvertido por el demandado en el punto i) de la demanda, cuando manifiesta que el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo aplicó estrictamente la sentencia del este Tribunal.

Es necesario anotar que en el ejercicio de la función de interpretación prejudicial, de acuerdo con el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal, éste no puede interpretar el contenido y alcances del derecho nacional. Por tanto en el Proceso 6-IP-94 no le era dable examinar el Decreto 1344-A de 1993 expedido por el Gobierno del Ecuador. Sin embargo en dicha

interpretación fue extenso el Tribunal en referirse a la novedad, al estado de la técnica y a la no aplicabilidad del **pipeline**, como ha quedado explicado en esta sentencia. Efectivamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acogió en la parte considerativa del fallo, la posición contenida en la interpretación prejudicial 6-IP-94. Empero al resolver sobre la legalidad del Decreto 1344-A demandado internamente en aquella oportunidad, la justicia nacional tuvo una posición divergente.

XV. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

En cuanto a la solicitud de la actora de que el Tribunal proceda a revocar las disposiciones transitorias de los Decretos Ejecutivos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, cabe señalar, como lo argumenta la parte demandada que este Tribunal carece de competencia para ordenar al Gobierno del Ecuador que revoque las disposiciones transitorias de estos Decretos, las cuales, por otra parte, han dejado de regir por haberse cumplido el plazo legal establecido para su vigencia.

Tampoco tiene el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena competencia para declarar la nulidad de los registros de patentes otorgadas en virtud de las disposiciones transitorias, ni para decretar la suspensión de dicho otorgamiento como medida cautelar. Si llegare el caso de presentarse reclamaciones como resultado de la declaratoria de incumplimiento, sería la función judicial ecuatoriana la única que podría decretar la nulidad de las actuaciones administrativas correspondientes, tal como lo sostiene la demandada.

Como resultado de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 23 y 24 del Tratado de su creación y luego de haber cumplido el proceso que señala el Estatuto y los Reglamentos,

DECIDE:

1. Rechazar las excepciones opuestas por la parte demandada, por las razones aducidas en la parte motiva de esta sentencia.



2. Declarar el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 1, 2, y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
3. Declarar, por otra parte, que los artículos 6, 7, 12 y 144 de la Decisión 344 no han sido objeto de incumplimiento por parte de la República del Ecuador.
4. Exhortar a la República del Ecuador para que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal adopte las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de manera que se restablezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2, y 143.
5. Abstenerse de condenar en costas a la parte demandada por estimar el Tribunal que la acción de incumplimiento ha sido parcialmente fundada y la parte demandada ha demostrado motivos razonables para litigar durante el desarrollo de la presente causa.
Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal.

Por Secretaría remítase a la Junta copia certificada de esta sentencia para su publi-

cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Gualberto Dávalos García
PRESIDENTE

Luis Enrique Farías Mata
MAGISTRADO

Patricio Bueno Martínez
MAGISTRADO

Roberto Salazar Manrique
MAGISTRADO

Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en esta Secretaría.- CERTIFICO.-

Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO a.i.