

# Acción de nulidad de registro patentario y acción de incumplimiento en la Comunidad Andina. Recursos internos y comunitarios. Relación entre ambos\*

---

Alejandro Daniel Perotti

241

## 1. Introducción

El presente estudio intentará ofrecer algunas repuestas a determinadas cuestiones suscitadas en el marco del proceso 34-AI-2001 tramitado ante el Tribunal Andino de Justicia, iniciado a instancias de la Secretaría General, las cuales se encuentran ligadas estrechamente con materias de naturaleza procedimental, que dada su innegable importancia para la válida sustanciación del trámite, podrían llevar a la desestimación de la demanda.

Los hechos imputados al país demandado pueden resumirse en el presunto incumplimiento en el cual, en opinión de la Secretaría General, habría incurrido Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Co-

---

\* Este artículo fue realizado sobre la base del dictamen jurídico elaborado por el autor, a solicitud del Estado de Ecuador, para su presentación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del proceso 34-AI-2001, *Secretaría General/Ecuador*. La sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue emitida, posteriormente, el 28 de agosto del 2002 (GO n.º 839, 25/IX/02).

mercio Exterior, Industrialización y Pesca, al conceder una patente de segundo uso, infringiendo la prohibición que, según el Ejecutivo comunitario, surge del artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

La primera interrogante que merece atención es la siguiente: ¿la Secretaría General, sin que exista un pronunciamiento previo expresado a través de una resolución pertinente en el marco de una acción de nulidad, prevista en el artículo 52 de la Decisión 344, que corresponde al artículo 75 de la Decisión 486, puede declarar administrativamente el incumplimiento porque un país ha otorgado patente con sujeción al procedimiento previsto en tales decisiones, que comporta el examen previo de patentabilidad, atribución exclusiva de las oficinas nacionales competentes de cada país, ya que en su opinión la mencionada patente infringe presuntamente el artículo 16 de la citada Decisión 344?

## **2. Cuestión previa: la relación entre el artículo 23 y concordantes del tratado de creación del Tribunal de Justicia y el artículo 52 de la decisión 344 (actualmente artículo 75 de la decisión 486) \*\***

242

1. Antes de entrar en el análisis de la congruencia que necesariamente debe darse entre los actos prejudiciales que adelanta la Secretaría General (esto es, entre la

---

\*\* NOTA ACLARATORIA: A tenor del contenido de las ideas que se expondrán en este punto (1), se debe dejar sentado que no se desconoce, ni en absoluto se pone en causa los párrafos pertinentes de la reciente decisión del Tribunal Comunitario, en el marco de un expediente muy similar, adelantado también a iniciativa de la Secretaría General, y en el cual se condenó al Estado peruano. Afirma la resolución, en el pasaje relacionado, que «No resultan de recibo, en conclusión, los argumentos del país miembro demandado y de algunos de sus coadyuvantes, tendientes a invalidar el dictamen emitido por la Secretaría General como instrumento apto para posibilitar el acudir a la vía jurisdiccional comunitaria y, mucho menos aquel que pretende que dicho pronunciamiento solo puede realizarse una vez agotadas las instancias jurídicas nacionales de impugnación, exigencia esta no prevista en parte alguna del ordenamiento andino como presupuesto para el adelantamiento de acciones en materia de incumplimiento». Cf. TJCA: proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, 28/IX/01, GO n.º 722, 12/X/01 (§4.1.1.3, párr. 11º).

No obstante, cabe agregar también que, además de intentar aportar otros elementos a la discusión, la propia jurisprudencia del tribunal otorga argumentos de posible aplicación al presente expediente.

Tal como esta jurisdicción supranacional lo ha reconocido, si bien en el marco de un proceso prejudicial aunque no por ello de imposible transposición a causas como la que ahora nos convoca, «los dictámenes del Tribunal son actos judiciales que, por su propia naturaleza,

nota de observaciones, el dictamen de incumplimiento y la demanda), es preciso investigar si la presentación de autos es susceptible de ser válidamente intentada, toda vez que, de lo contrario, la primera averiguación carecería de sentido.

2. La Secretaría General recurre a este tribunal, según figura en el escrito de la demanda, en aplicación del artículo 23 del tratado constitutivo,<sup>1</sup> norma que regula la acción de incumplimiento en el ámbito de la Comunidad Andina.

3. De modo general debe resaltarse que una de las funciones principales («trascendental»)<sup>2</sup> de la Secretaría General, en tanto «guardiana de los tratados», es vigilar

---

se refieren al asunto *sub judice* en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación»; lo cual se justifica, en su opinión, por la circunstancia según la cual «bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo». Cf. TJCA: proc. 7-IP-89, *Ciba-Geigy AG*, 24/XI/89, GO n.º 53, 18/XII/89 (§1, párr. 3º).

Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de modificar, efectivamente, ciertos criterios jurisprudenciales, otrora mantenidos ampliamente. Valga como un ejemplo claro su cambio de doctrina acerca de la naturaleza de los dictámenes motivados de incumplimiento y la posibilidad de su impugnación a través de la acción de nulidad. Sobre la anterior jurisprudencia puede citarse: proc. 1-AN-97, *Venezuela/Junta*, 26/II/98, GO n.º 329, 9/III/98 (§§IV.3 y IV.4.1, y Decisión n.º 4: posibilidad de nulificación de tales dictámenes y de la resolución que los contiene); proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, 30/X/96, GO n.º 238, 4/XII/96 (§VI.4: la impugnación de un dictamen motivado no puede alegarse dentro de la acción de incumplimiento sino a través de la acción de nulidad). Sobre la nueva orientación del Tribunal Andino (imposibilidad de impugnar los referidos dictámenes o las resoluciones que los contienen a través de la acción de nulidad, e inviabilidad jurídica de solicitar, también respecto de ambos, una declaración de incumplimiento: proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, 2/II/00, GO n.º 542, 8/III/00 (§§2.2.2.1 y 2.3); proc. 16-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, 22/III/00, GO n.º 581, 12/VII/00; proc. 2-AN-98, *Colombia/Secretaría General (caso SUDAMTEX)*, 2/VII/00, GO n.º 588, 2/VIII/00 (§VII); proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, 2/VI/00, GO n.º 588, 2/VIII/00 (§I, Cuestión previa tercera); proc. 46-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, 5/VII/00, GO n.º 592, 17/VIII/00 (§VI); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, 13/X/00, GO n.º 620, 23/XI/00 (§1º); proc. 1-AN-98, *Colombia/Junta (Resoluciones 476 y 505)*, 13/X/00, GO n.º 631, 10/I/01 (§1); proc. 17-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela (Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional)*, 31/I/01, GO n.º 651, 20/III/01 (decisión tercera); proc. 72-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela*, 22/VIII/01, GO n.º 714, 17/IX/01 (§I, párr. 1º); proc. 91-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador*, 24/VIII/01, GO n.º 714, 17/IX/01 (§I, párr. 11º).

<sup>1</sup> Codificado mediante la Decisión 472, 16/IX/99, GO n.º 483, 17/IX/99.

<sup>2</sup> Así lo ha considerado expresamente el Tribunal en el proc. 3-AI-97, *Secretaría General/Colombia*, 28/I/99, GO n.º 410, 24/II/99 (§II.2, párr. 4º). En igual sentido, TJCA: proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, 24/III/97, GO n.º 261, 29/IV/97 (§IV, párr. 4º); proc. 2-AI-97, *Secretaría General/Ecuador*, 24/IX/98, GO n.º 391, 11/XII/98 (§VII, párr. 6º); proc. 2-AN-98, *Colombia/Secre-*

el cumplimiento por los países miembros de los compromisos y obligaciones que los mismos han concertado en el ámbito comunitario (Acuerdo de Cartagena, artículo 30 inc. a).<sup>3</sup> Dispone para ello, como último estadio de solución, del mecanismo de la acción de incumplimiento regulada a partir del artículo 23 del Tratado del Tribunal de Justicia, disposición que prescribe, como primer paso, que «[c]uando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito», pudiéndose llegar, en el final del procedimiento, a un pronunciamiento del tribunal que constate, si fuera el caso, la infracción del Estado demandado. Constatación que por otro lado, según la jurisprudencia comunitaria, no tiene únicamente naturaleza declarativa, sino que impone, además, una obligación concreta al condenado, cual es la de acomodar su conducta al derecho andino. En efecto, según ha sentenciado el tribunal:

En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, esta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no solo 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.<sup>4</sup>

244

4. A su vez, el propio juez supranacional se ha encargado luego de destacar la vital importancia de esta acción de incumplimiento para el proceso de integración, de remarcar también su carácter autónomo y diferenciado de otros procedimientos, en los siguientes términos:

---

*taría General (caso SUDAMTEX)*, cit. (§I, párr. 3º); proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, parte Tercera, párr. 6º); proc. 92-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela*, 12/IX/01, GO n.º 721, 10/X/01 (§IV, párr. 2º: «según lo establece el Acuerdo de Cartagena (Decisión 406), en su Sección D, del capítulo II, la Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, cuya función más relevante para el caso en concreto es la de velar por la aplicación y cumplimiento de las normas que conforman su ordenamiento jurídico»).

<sup>3</sup> Codificado por la Decisión 406, 25/VI/97, GO n.º 273, 4/VII/97.

<sup>4</sup> TJCA: proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§I); proc. 8-AI-98, *Secretaría General/Bolivia*, 20/X/99, GO n.º 512, 26/XI/99 (§2.2); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, 12/XI/99, GO n.º 520, 20/XII/99 (§2.2); proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§§2.2.2 y 10); proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, parte Segunda).

Es una acción autónoma, propia, independiente y sui-géneris derivada exclusivamente de la conducta a que quedan sujetos los Estados para asegurar la ejecución del Tratado de Integración Económica y el cumplimiento de sus obligaciones que la jurisprudencia ha clasificado en positivas y negativas.<sup>5</sup>

5. En el asunto *New Yorker* (proc. 24-AN-99) el tribunal confirmó este carácter acotado de la acción de incumplimiento, al sostener, en su comparación con la acción de nulidad (artículos 17 a 22 del tratado) que:

[...] la acción de incumplimiento ha sido caracterizada en las sentencias del Tribunal para destacar no solo su autonomía e independencia con respecto a los otros recursos o acciones judiciales previstos en el ordenamiento jurídico andino, sino también su diferente objetivo y sus particulares y específicos elementos.<sup>6</sup>

6. De la citada recopilación jurisprudencial de la Corte Andina, puede colegirse que la acción bajo tratamiento, sin perjuicio de su trascendencia para el efectivo cumplimiento del derecho andino, no tiene un carácter universal, ni residual. Su pertinencia y procedencia debe ajustarse a los requisitos materiales que el mismo Tratado de Creación del Tribunal exige observar. Este recurso judicial necesita para su válida interposición que estemos frente a una acción u omisión de un país miembro susceptible de ser definida como un *incumplimiento* del ordenamiento regional, en el sentido del tratado. Si bien en principio la caracterización de los actos nacionales susceptibles de infringir el derecho comunitario se debe ensayar en estrecha combinación con el artículo 4 del mismo tratado, a lo que debe sumarse el concepto amplio que al respecto ha manejado en su jurisprudencia del Tribunal de Justicia,<sup>7</sup> ello no puede llevar a concluir que cualquier modalidad (en abstracto)

---

<sup>5</sup> TJCA: proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§IV).

<sup>6</sup> TJCA: proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§2.2.2).

<sup>7</sup> Así por ejemplo, y en referencia a la obligación de no hacer contenida en el artículo 4º del Tratado, el Tribunal ha considerado violatorio de este imperativo de abstención «toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino» [Cf. proc. 3-AI-97, *Secretaría General/Colombia*, cit. (§III); proc. 7-AI-98, *Secretaría General/Ecuador*, 21/VII/99, GO n.º 490, 4/X/99 (§2.3); proc. 16-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§I); véase también proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§XI); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.3.2); proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§II)]. Aun la conducta de los particulares, con la connivencia o la abstención de actuar de las autoridades del Estado, ha recibido el reproche judicial del Tribunal: proc. 15-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador (Transporte Internacio-*

de omisión ante la obligación de *hacer* o de actuación frente al imperativo de *no hacer* puede ser reprochado por la Secretaría General, en el marco del procedimiento administrativo prejudicial, al menos bajo el artículo 23 y siguientes del Tratado del Tribunal.

La acción de incumplimiento dispone de su propio campo fáctico y jurídico y su ampliación por actitudes de cualquiera de los legitimados activos (Secretaría General, países miembros o particulares, artículos 23, 24 y 25, respectivamente) deviene, de forma necesaria, en *inconstitucional* en tanto que violenta de manera directa el derecho originario de la Comunidad<sup>8</sup>. Aun más, actos u omisiones de los Estados, a pesar de estar íntimamente relacionados con el ordenamiento comunitario, solo pueden constituir el objeto de una acción de incumplimiento, dependiendo de la forma en que los mismos son alegados ante el tribunal. Puede sostenerse que mientras unos están sujetos a revisión, otros quedan al margen del debate judicial.

De ahí la importancia del estricto respecto de los cauces procesales que para cada supuesto se han regulado, en especial en el Tratado de Creación de la Corte de Justicia Andina.

7. Acorde con la historia jurídica que ha seguido la Comunidad Andina, en el sentido de contar desde sus primeros momentos con un régimen común (a todos los países miembros) y especial (en tanto sector particularizado del Derecho Comunitario Subregional) para la protección de la propiedad industrial (Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486),<sup>9</sup> en sus distintas modalidades —patentes, marcas, modelos de utilidad, nombre comercial, diseños industriales y denominaciones de origen—, las regulaciones al respecto han creado verdaderos sistemas autosuficientes,<sup>10</sup> le-

246

---

*nal de mercaderías por carreteras*), 24/XI/00, GO n.º 639, 9/II/01 (§2.4) y proc. 16-AI-2000, *Secretaría General/Colombia (Transporte Internacional de mercaderías por carreteras)*, 24/XI/00, GO n.º 639, 9/II/01 (§6.3).

<sup>8</sup> Sobre la idea del Acuerdo de Cartagena y demás normas del derecho primario como derecho constitucional de la integración andina véase TJCA: proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, 9/XII/96, GO n.º 257, 14/IV/97 (§III); proc. 4-AI-96, *Venezuela/Colombia*, 16/X/97, GO n.º 308, 28/XI/97 (§§17 y 18; véase también las alegaciones de Venezuela); proc. 1-AN-97, *Venezuela/Junta*, cit. (§III); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.3.1).

<sup>9</sup> Decisiones todas de la Comisión sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial: n.º 85 (expedida en el decimotercer periodo de sesiones. del 27 de mayo al 5 de junio de 1974); 311, de 8 de octubre de 1991 (GO n.º 96, 12/XII/91); 313, de 6 de febrero de 1992 (GO n.º 101, 14/II/92); 344, de 21 de octubre de 1993 (GO n.º 142, 29/X/93) y la última en entrar en vigor, 486, del 14 de septiembre de 2000 (GO n.º 600, 19/IX/00).

<sup>10</sup> Así por ejemplo, al referirse a una de las mencionadas normas, el Tribunal de Justicia ha considerado que «Desde la expedición de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 122), el sentido finalista de la ley andina ha sido el de consolidar un

gislando desde la constitución de tales categorías del derecho de propiedad (requisitos, autoridad competente, solicitud, etc.) hasta su fenecimiento (por nulidad o caducidad), pasando por la enunciación de los derechos y deberes que cada una de las mismas acarrea para su titular y los terceros. Todo ello plasmado, en su faceta adjetiva, en un conglomerado de procedimientos, administrativos y judiciales que persiguen, entre otros fines, la legalidad comunitaria del accionar de las autoridades nacionales competentes para proceder a la aplicación de las disposiciones andinas sobre la materia.

8. Una de las disposiciones bajo análisis, en el caso concreto suscitado en este expediente, es la citada Decisión 344, la cual constituye la norma común que la Comisión, con base en el mandato constitucional del artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, ha sancionado para la unificación de los elementos esenciales del régimen andino de patentes y demás subespecies de la propiedad industrial. La parte pertinente de esta norma, a los fines del presente trámite judicial, está centrada básicamente en las disposiciones destinadas a la regulación del derecho de patente.

9. Los artículos 1 a 7 de esta Decisión (Sección I: De los Requisitos de Patentabilidad) señala los extremos que deben ser satisfechos por las invenciones, de productos o de procedimientos, a fin de que puedan obtener una patente de forma compatible con el derecho comunitario. A su vez, y a fin de no extendernos en el examen individual de cada disposición, lo cual no viene al efecto, puede señalarse que, como se indicó más arriba, todo el proceso referido a las distintas etapas y trámites, en este caso vinculado a las patentes, encuentra acabada regulación en esta norma derivada.

Una de las secciones que sí debe analizarse, por estar íntimamente vinculada al caso *sub judice*, es la dedicada a la protección de la legalidad y compatibilidad comunitaria de las patentes que pueden ser otorgadas en todo el mundo, con la consiguiente posibilidad de nulificación de aquellos que contravengan el derecho andino.

10. A tenor del artículo 52 (Decisión 344):<sup>11</sup>

---

sistema de administración comunitaria de la propiedad industrial» [TJCA: proc. 25-IP-97. *Marca: Café Oriente (Mixta)*, 30/1/98, GO n.º 329, 9/III/98 (§4, párr. 7º; con cita del proc. 25-IP-95, caso Bonita y del proc. 28-IP-95). Nuestras cursivas].

<sup>11</sup> Disposición que corresponde al artículo 75 de la Decisión 486:

«Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente cuando:

- a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;

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;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento.

[...]

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.

11. Como se ve, la propia Decisión establece en la disposición citada la vía procesal pertinente que ha de utilizarse ante los supuestos en los que la patente ha sido concedida con infracción de «cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión» o hubiera sido otorgada a partir de «datos falsos o inexactos» obrantes en la solicitud siempre que estos fueran esenciales.

248

El cauce procedimental que la Decisión ha consagrado ha sido una acción de nulidad particular, únicamente factible de interposición en todos y cada uno de los supuestos taxativamente reglados en la Decisión. Esta acción de nulidad, así

- 
- d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
  - e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
  - f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
  - g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
  - h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o
  - i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.
- [...].

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente».

estructurada por el legislador comunitario, rodeada de especiales notas distintivas y atributos que la configuran en un instrumento seguro para la protección de todos los interesados, se convierte en un procedimiento de alcance específico y autónomo, propio de la regulación de la propiedad industrial en el área andina. Así, por ejemplo, su ejercicio podrá iniciarse «de oficio o a petición de parte», además es de carácter imprescriptible, toda vez que «podrá [...] intentarse en cualquier momento», y de efectos retroactivos («se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente»).

Por ello todo expediente en el que se ventilen cuestiones relativas al otorgamiento irregular de patentes deberá seguir el mecanismo procesal obligatorio de la acción de nulidad especial del artículo 52, al menos cuando, en el estricto sentido de los términos, lo invocado en tales asuntos sea una patente «concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión».

12. Ahora bien, en el asunto *sub examine*, la Secretaría General ha presentado su demanda fundándose —a pesar de haber imputado a Ecuador el haber «incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina [...], al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión [344]»—<sup>12</sup> en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal,<sup>13</sup> dejando totalmente de lado y sin consideración alguna el artículo 52 de la misma Decisión.

249

13. En atención a lo apuntado *ut supra*, respecto, por una parte, al carácter acotado de la acción de incumplimiento (Tratado del Tribunal) y, por la otra, a la nota de especialidad de la acción de nulidad (Decisión 344), resulta pertinente encontrar el ámbito material de ambas acciones a fin de distinguir los supuestos que pueden ser objeto de revisión judicial ante el Tribunal de Justicia, en los casos en los que, como el presente, lo que se ha alegado es, básicamente y en los términos del artículo 52 de la Decisión 344, que una patente ha «sido concedida en contravención de [...] [sus] disposiciones».

---

<sup>12</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 423, contentiva del dictamen de incumplimiento 028-2000 en contra del Gobierno del Ecuador por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), 31/VIII/00, GO n.º 598, 6/IX/00; confirmada por la Resolución 476 de la misma Secretaría General, por la cual se resuelven los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno de Ecuador y la compañía Pfizer contra la Resolución 423 que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado Gobierno en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344, 2/II/01, GO n.º 636, 5/II/01.

<sup>13</sup> Secretaría General, Demanda de Incumplimiento, del 10 de abril de 2001, presentada en el marco del proceso 34-AI-2001 (punto 6. Petitorio).

14. La cuestión que debe dilucidarse hace relación a la siguiente investigación: ¿puede demandarse, con base en el artículo 23 del Tratado del Tribunal, el incumplimiento de un país miembro por la concesión de una patente supuestamente contraventora de las disposiciones de la Decisión 344? En otros términos, ¿puede reprocharse a Ecuador, en el marco de una acción de incumplimiento, el otorgamiento de una patente presuntamente no permitido por la Decisión 344?

15. La respuesta afirmativa no solo vaciaría de contenido a la vía procesal del artículo 52 de la Decisión, sino que además no respetaría el carácter específico de la acción de nulidad, en ella regulada, toda vez que en tanto *lex specialis*, desplaza, en los justos términos de un reclamo por haberse concedido una patente en presunta «contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión [344]», al régimen, también autónomo, de la acción de incumplimiento establecida en el artículo 23 del tratado.

Únicamente de esta forma encontraría recepción, frente a la Secretaría General, el efecto útil del artículo 52 mencionado.<sup>14</sup>

250 Por cierto, esta distinción entre varias acciones judiciales comunitarias no es una invención única del sistema andino. Así también en la Comunidad Europea<sup>15</sup> existen vías procesales específicas para determinados supuestos de incumplimiento de los Estados miembros, autónomas y diferentes de los cauces clásicos de los artículos 226-227 CE<sup>16</sup> (Recurso de Incumplimiento; *ex* artículo 169-170). Así sucede por ejemplo:

(i) en materia de «Ayudas otorgadas por los Estados miembros» (TCE, título VI, sección segunda), en la cual se establece que cuando «la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica

---

<sup>14</sup> El principio del efecto útil también ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; al respecto véase, proc. 19-IP-98, *Naviera del Pacífico C.A.*, 7/IX/98, GO n.º 379, 27/X/98 (§VII).

<sup>15</sup> Ordenamiento comunitario al cual es pertinente acudir a manera de derecho supletorio aplicable, tal cual lo tiene establecido el Tribunal Andino de Justicia; véase al respecto proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§VII); proc. 1-AI-97, *Junta/Venezuela*, 11/XII/97, GO n.º 329, 9/III/98 (§§8 y 11); proc. 7-AI-98, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§2.1); proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§2.2.2.1); proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.1.3, párr. 7º).

<sup>16</sup> En cuanto a la forma de identificación de los artículos respectivos del Tratado de la Comunidad Europea, en su versión posterior a la reforma del Tratado de Amsterdam, se siguen los lineamientos que ha elaborado al respecto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su documentos *Nota informativa sobre la cita de los artículos de los tratados en los textos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia*. (1999)

de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine», fijándose que no cumpliendo en término el país concernido «la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia, no obstante lo dispuesto en los artículos 226 y 227» (artículo 88 CE, inc. 2, párrs. 1 y 2).

(ii) en el ámbito de la «Aproximación de las legislaciones» (título VI, capítulo 3) el tratado permite, en su artículo 95 (ex artículo 100 A), que «[c]omo excepción al procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la comisión y cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en el presente artículo», las cuales hacen referencia a la posibilidad de los Estados miembros de solicitar el mantenimiento, o la autorización para la sanción, de disposiciones nacionales, diversas de las normas de armonización adoptadas por la Comunidad, «justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente» (artículo 95 del CE, incs. 9, 4, 5 y 8, respectivamente);

(iii) por último, el párrafo 2 del artículo 298 CE (sexta parte «Disposiciones Generales y Finales»), regula que «[n]o obstante el procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la Comisión o cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en los artículos 296 y 297», lo que permite, a su turno, que los Estados miembros puedan mantener en reserva las informaciones «cuya divulgación considere[n] contraria a los intereses esenciales de su seguridad», adoptar las medidas necesarias «para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra» y sancionar disposiciones que puedan afectar el funcionamiento del mercado común, justificadas «en caso de graves disturbios internos que alteren el orden público, en caso de guerra o de grave tensión internacional que constituya una amenaza de guerra, o para hacer frente a las obligaciones contraídas [...] para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional».

251

Como se ve, también en la Comunidad Europea se restringe el alcance material del recurso por infracción del derecho comunitario (artículos 226 y 227 CE), que corresponde, en el ámbito andino, a la acción por incumplimiento, prescrita en el artículo 23 y siguientes del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia.

16. Tal consideración no obedece a una mera construcción doctrinal, sino que se deriva del propio *sistema* regulado por el derecho andino. En efecto, como se apuntó antes, no todo incumplimiento, que nominalmente pueda identificarse como una violación de las obligaciones de *hacer* y/o de *no hacer*, queda automáticamente contenido en la norma del artículo 23 del Tratado del Tribunal.

Solo las infracciones al derecho comunitario que cumplan las exigencias materiales de la citada disposición del tratado serán susceptibles de reproche jurídico y por lo tanto de revisión judicial a través del cauce procesal en ella establecido, en concordancia con las normas del artículo 4 del tratado y del capítulo I del título 2 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión, actualmente título 3, capítulo II del nuevo Estatuto, Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores)<sup>17</sup> y del título II de su Reglamento Interno.

No es otra la idea que resulta, además, del nuevo Estatuto del Tribunal de Justicia, a tenor de cuyo artículo 107 (Objeto y finalidad de la acción de incumplimiento), se establece que la vía procesal del numeral 23 del tratado podrá incoarse contra un país miembro siempre que su «conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario».

17. Lo anterior se afirma a fin de comprender la distinción que el derecho comunitario andino ha establecido, en materia de patentes, entre las acciones de incumplimiento (tratado) y las de nulidad (Decisión 344) que estamos tratando.

Analizando la cuestión en debate desde un punto de vista meramente abstracto, ¿sería posible negar que la presunta existencia de una patente, en principio, no amparada por la Decisión 344, constituye, en su último estadio, un incumplimiento del derecho comunitario? Ciertamente no.

252

Ahora bien, ¿es constitutivo de una infracción de un país miembro, en el sentido del artículo 23 de tratado, el mero hecho de la concesión de dicha patente por parte de la oficina nacional competente?; o en otras palabras, ¿el acto administrativo concesivo de un registro de patente puede considerarse un incumplimiento en los términos del artículo 23 y siguientes del Tratado del Tribunal? Aquí la respuesta negativa también se impone, como en el caso anterior. Y su explicación radica en el diferente ámbito de aplicación de las acciones en debate. Así, en las hipótesis en las que la reclamación, como en el caso que ahora nos ocupa, tiene por objeto principal el otorgamiento de una patente por la oficina nacional competente en aparente «contravención [...] de las disposiciones de la [...] Decisión [344]», aun en el supuesto particular de que la infracción recaiga en el artículo 16 de la misma Decisión (patentes de segundo uso), el camino que debe utilizarse se encuentra en la propia norma común derivada y no en el artículo 23 del Tratado.

18. Lo anterior queda confirmado por la *propia doctrina judicial de este tribunal*, quien en reiteradas ocasiones ha expuesto acerca de las consecuencias de la eventual ilegalidad comunitaria de los actos administrativos (objeto de la acción de

---

<sup>17</sup> Nuevo Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 24/VI/01, GO n.º 680, 28/VI/01.

nulidad, Decisión 344) de las oficinas nacionales, en tanto autoridades de aplicación del régimen común de propiedad industrial.

Al respecto es muy clara la jurisprudencia del proc. 27-IP-95 (*Marca: Exclusiva*), en cuyo marco el tribunal, luego de establecer en referencia a la oficina nacional competente que «[c]umplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido», expresamente consideró que «El que haya acertado o no la autoridad [la oficina nacional competente] es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas».<sup>18</sup>

De ello resulta que, en el comprobado expediente en el que la Oficina Nacional otorgara (o denegara) un registro, el sistema comunitario sobre propiedad industrial establece una vía procesal específica y particular a fin de lograr que la autoridad del Estado involucrado pueda acomodar su actitud al derecho andino. Tal conducto procedimental «para revocar o enmendar» la acción de la administración, plasmada en un «acto administrativo», que ha sido ejecutada «con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas», lo constituye, como se desprende de los términos literales del artículo 52, la acción de nulidad.<sup>19</sup>

253

El recurso al cual el Tribunal hace referencia en el luego ratificado ampliamente fallo (proc. 22-IP-96, *Marca: Expomujer*; proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*; proc. 32-IP-96, *Marca: De'os/Deseo's*; proc. 20-IP-96, *Marca: Expovivienda* y proc. 71-IP-2000, *Marca: Fuente Clara*),<sup>20</sup> en tanto que desti-

---

<sup>18</sup> TJCA: proc. 27-IP-95, *Marca: Exclusiva*, 25/X/96, GO n.º 257, 14/IV/97 (Considerando sobre «examen de registrabilidad de las marcas», párr. 7º.)

<sup>19</sup> Así también lo ha reconocido la propia Secretaría General al considerar que «[e]s claro que la Secretaría General no podría declarar la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues ello compete a las autoridades de la República del Ecuador». Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. [§7, puntos c). Solamente las oficinas nacionales competentes tienen facultad para hacer los exámenes de patentabilidad, párr. 7º, y d). El análisis de la Secretaría General con respecto al artículo 16 de la Decisión 344 es retroactivo, párr. 7º].

<sup>20</sup> TJCA: proc. 22-IP-96, *Marca: Expomujer*, 12/III/97, GO n.º 265, 16/V/97 (Considerando sobre «Obligación del examen de registrabilidad de las marcas», párr. 4º); proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, 7/IV/97, GO n.º 265, 16/V/97 (Considerando sobre «Examen de registrabilidad de las marcas», párr. 4º); proc. 32-IP-96, *Marca: De'os/Deseo's*, 21/V/97, GO n.º 279, 25/VII/97 (Considerando sobre «Resolución sobre las observaciones», párr. 5º); proc. 20-IP-96, *Marca: Expovivienda*, 25/VII/97, GO n.º 291, 3/IX/97 (Considerando sobre «Obligación del examen [...]», párr. 4º) y proc. 71-IP-2000, *Marca: Fuente Clara*, 25/X/00, GO n.º 631, 10/I/01 (§4.5, párr. 3º).

nado a lograr la revocación o enmienda de un acto administrativo nacional, adoptado —para la hipótesis— infringiendo el derecho comunitario, no es otro que el receptado en el numeral 52 de la Decisión; entre otras razones, porque es la única vía por la cual puede llegarse a tal resultado, ya que en el marco de una acción de incumplimiento (artículos 23 y siguientes del tratado) como el *sub judice*, la corte explícitamente reconoció que carece de competencias para anular los actos administrativos nacionales que procedan a conceder registros patentarios incompatibles con el régimen común andino. En efecto, en el proc. 1-AI-96 (*Junta/Ecuador*) manifestó que no tiene facultades para revocar una ley interna que infrinja la Decisión 344 (o cualquier disposición del ordenamiento comunitario) ni tampoco «para declarar la nulidad de los registros de patentes otorgados en virtud» de dicha disposición legislativa.<sup>21</sup>

19. Por si acaso aún quedan dudas, el tribunal, en la línea de la misma jurisprudencia (proc. 27-IP-95; proc. 22-IP-96; proc. 12-IP-96; proc. 32-IP-96 y también en el marco del proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*), ha despejado toda sombra, y así, en interpretación del artículo 147 de la citada decisión, desestimó el núcleo jurídico de la alegación que la Secretaría General presenta en el caso de marras, al exponer que el artículo referido (lo cual puede extenderse a las disposiciones de la decisión bajo análisis en el presente caso):

254

[...] no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega [o concede] una solicitud de registro de una marca, ese acto *per se*, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permiten revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.<sup>22</sup>

En el mismo sentido el Tribunal Andino, a partir del proc. 12-IP-96, confirmó que

---

<sup>21</sup> TJCA: proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§XV).

<sup>22</sup> TJCA: proc. 27-IP-95, *Marca: Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Unificación y coordinación de los procedimientos marcarios», párr. 7º); proc. 22-IP-96, *Marca: Expomujer*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 1º); proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 7º); proc. 32-IP-96, *Marca: De'os/Deseo's*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 2º) y proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*, 23/V/97, GO n.º 279, 25/VII/97 (§VIII, párr. 10º).

[e]l carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que, en una resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias. Tal actuación no puede significar *per se* violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si, por el contrario, existe en el funcionario la buena fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta —como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable— esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de *hacer* y de *no hacer*, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal;<sup>23</sup> conceptos que por su parte han sido luego ratificados en los procs. 5-IP-97 y 20-IP-96.<sup>24</sup>

Esto convalida el razonamiento según el cual, en el contexto del asunto en examen, el acto de la oficina nacional competente por el que acepta la registrabilidad de la solicitud del interesado, como dijo el tribunal «ese acto *per se*» no es susceptible de infringir el ordenamiento de la comunidad, es decir, no queda contenido en la definición material de un *incumplimiento* en los términos del artículo 23 y siguientes del tratado.

El acto administrativo materia de este litigio, que según la propia individualización de la Secretaría General es aquel adoptado por el «Gobierno del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca [...], al otorgar una patente de segundo uso»,<sup>25</sup> no reúne, a tenor de la doctrina de la corte supranacional, los requisitos necesarios para ser materia de una acción de incumplimiento, al menos en los estrictos parámetros del tratado, los cuales por otro lado garantizan, entre otros, el principio del debido proceso, cuyo respeto ha sido celosamente guardado por la alta jurisdicción andina.

20. Por cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en los anteriores párr. (acerca de imposibilidad de que el acto administrativo de la oficina nacional competente sea objeto de un expediente de incumplimiento) es totalmente lógica y consecuente con la doctrina de la misma jurisdicción según la cual los únicos facultados a dirigirle consultas de interpretación prejudicial son los jueces nacionales que intervienen en el marco de un caso concreto que guarda relación con

---

<sup>23</sup> TJCA: proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino», párr. 17°).

<sup>24</sup> TJCA: proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*, cit. (§VIII, párr. 10°) y proc. 20-IP-96, *Marca: Expovivienda*, cit. (Considerando sobre «Obligación del examen [...]», párr. 5°).

<sup>25</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 423, artículo 1.

las normas del derecho comunitario andino. Ningún órgano nacional que no revista, según el derecho comunitario, carácter jurisdiccional puede preceder a realizar un reenvío interpretativo a la Corte de Quito, ni aun las propias oficinas nacionales encargadas de aplicar el ordenamiento regional en materia de propiedad industrial.

En efecto, de acuerdo con lo afirmado puede citarse la providencia del tribunal del 9 de diciembre de 1993, en la cual, ante una consulta cursada por la jefe (e) de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI) de Perú, considerando que:

[...] tanto desde el punto de vista institucional como del funcional se está en presencia de una entidad y de unos procedimientos administrativos que son eventualmente revisables por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial y judicialmente por las salas civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, y apelables ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República (artículo 17 del Decreto Ley 25868).

Sentenció que:

256 [...] Este Tribunal, en consecuencia, carece de competencia para conocer solicitudes de interpretación prejudicial que provengan de personas que no sean jueces nacionales que estén conociendo de una causa concreta en la cual deba aplicarse el ordenamiento jurídico de la integración andina, puesto que evidentemente las providencias que en esta materia dicta el Tribunal no están destinadas simplemente a absolver consultas o a esclarecer los alcances de normas comunitarias de modo general. Por el contrario, tales pronunciamientos están destinados a resolver controversias jurídicas concretas sometidas a la decisión de jueces nacionales, en los términos del artículo 29 del Tratado, conforme antes se indicó.

En consecuencia:

Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena declara que carece de competencia para absolver la consulta presentada por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI, por cuanto no ha aclarado la calidad de órgano jurisdiccional de dicha entidad. No es admisible, por tanto, la presente solicitud.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> TJCA: Providencia del Tribunal de 9 de diciembre de 1993, emitida respecto de la consulta formulada por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI, GO n.º 146, 31/1/94 (§ puntos II.1, III, párrs. 2º, con cita de su providencia de 25 de abril de 1989, y 4º, respectivamente).

Por ello mal podría ser considerado que un organismo que se encuentra impedido de consultar al Tribunal de Justicia acerca de la correcta interpretación que cabe adjudicar a las normas comunitarias sobre esta materia es pasible de censura a través de la acción de incumplimiento contra el Estado al cual pertenece; más aun cuando, como en el caso, no se ha dado la oportunidad al país de que, a través del procedimiento regulado en el artículo 52 de la Decisión 344, proceda, en las palabras del tribunal, a acomodar su eventual conducta infractora.

21. La posición que se viene argumentando en absoluto deja a los Estados resquicio alguno para transgredir el derecho de la Comunidad Andina. Lo que se afirma es solo que el acto administrativo de la oficina nacional, concediendo (o denegando) el registro de una patente, no puede ser materia de un proceso de incumplimiento.

En este caso, el objeto de investigación del Ejecutivo comunitario no puede radicar en un acto administrativo estatal, cuyo dictado es de exclusiva competencia de los órganos nacionales que correspondan, como lo es el examen de las condiciones de patentabilidad de los productos y procedimientos.

22. Las posibles vías de actuación de la Secretaría General varían según los casos:

*Primero:* Puede acaecer que los tribunales nacionales sean llamados a intervenir por presentaciones de los *particulares afectados* por el acto de la oficina nacional competente, en cuyo caso el procedimiento que se inicie no será otro que la acción de nulidad establecida por la Decisión 344 (artículo 52). La sentencia judicial que se expida en el marco de dicho expediente sí podrá constituir, para el caso en que convalide el acto de la autoridad administrativa incompatible con el derecho comunitario (en especial con lo regulado en la Decisión 344, aunque también se incluye aquí todo el ordenamiento andino), materia de una acción de incumplimiento, según los términos del artículo 23 y siguientes del tratado, incoada por la Secretaría General o los demás legitimados activos (países miembros o particulares), ante el Tribunal de Justicia.

257

Nótese el cambio en el objeto de la acción de incumplimiento; a saber, no ya el acto administrativo (de concesión) de la oficina nacional —aun cuando esté en contradicción con el régimen común— sino su confirmación —en violación del derecho andino— a través de una sentencia judicial que ponga fin la acción de nulidad del artículo 52.

Existe aquí una conducta positiva susceptible de una acción de incumplimiento contra el Estado, constituida por la sentencia judicial que, entendiendo la acción de nulidad del artículo 52 (Decisión 344), validó el acto administrativo presuntamente incompatible con el derecho comunitario. Esto no solo resulta del propio contenido de la decisión bajo análisis, sino también de los pronunciamientos de la alta Corte de Justicia:

Los Estados miembros están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico comunitario [...]; ejerciendo un control judicial efectivo dentro de los respectivos territorios y, de ser el caso, imponiendo sanciones a los particulares o a las autoridades que no respeten tales disposiciones [...].<sup>27</sup>

23. *Segundo*: la misma conclusión se impone si, ante la inexistencia de reclamos de particulares afectados ante los tribunales internos, es la Secretaría General quien directamente acude a la instancia nacional competente e interpone, *motu proprio*, la acción de nulidad del artículo 52 de la decisión en causa, contra el acto de la oficina nacional actuante. En dicha hipótesis, en virtud del título que le concede el artículo 30, inc. *a*) del Acuerdo de Cartagena, el Ejecutivo comunitario no necesitará acreditar ninguna afectación específica a sus derechos, pues es suficiente invocar meramente su obligación de velar por el cumplimiento del derecho regional.

La eventual sentencia del tribunal interno que, a criterio de la secretaría, no se acomode a derecho, podrá seguir la misma suerte que la descrita en el supuesto anterior (acción de incumplimiento ante el Tribunal Andino de Justicia).

24. *Tercero*: La última posibilidad de actuación de la Secretaría General, a fin de garantizar la observancia del sistema jurídico andino, es iniciar los contactos pertinentes con el Estado cuya oficina nacional competente, a criterio del órgano comunitario, haya concedido o denegado el registro de una marca de manera incompatible con la Decisión 344. En tal extremo, la secretaría debería dirigir al Estado en cuestión la nota de observaciones, haciéndole llegar, por un lado, sus reparos acerca de la aparente violación en la que habría incurrido la oficina nacional al dictar el acto correspondiente y, por el otro, invitando al Gobierno, sobre la base de los artículos 4 del Tratado del Tribunal y 52 y concordantes (según el caso) de la Decisión 344, a que revise la eventualidad de iniciar los procedimientos judiciales internos a fin de adaptar su conducta (en tanto sujeto responsable ante el derecho comunitario por los actos de todos los organismos que forman el Estado) a la regulación andina sobre propiedad industrial.<sup>28</sup> Si, llegado el caso, la Secretaría General, no se convenciera de la pertinencia de las explicaciones que el Gobierno oportunamente le haga llegar, podrá emitir un dictamen de incumplimiento, estable-

258

---

<sup>27</sup> TJCA: proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit.

<sup>28</sup> Por cierto que la misma Secretaría General parecería aceptar este criterio al afirmar, luego de hacer referencia a su falta de potestad para establecer la nulidad de un acto administrativo de la oficina nacional competente concesivo de un título patentario contraventor del derecho andino, que «sí puede, [...], declarar el incumplimiento generado por la expedición de dicho acto y *requerir al señalado Gobierno a actuar en concordancia a fin de subsanarlo* [las cursivas son nuestras]». Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. [§7, punto c). Solamente las oficinas nacionales [...], párr. 7°.

ciéndole un plazo para que inicie las acciones judiciales reguladas por la propia decisión. Si se cumple el plazo concedido por la Secretaría General sin que el Estado tome las medidas recursivas judiciales (artículo 52 Decisión 344) encaminadas a dar ejecución al dictamen motivado, quedará expedita, en cabeza del Ejecutivo comunitario, la acción de incumplimiento ante el tribunal (artículo 23 Tratado).

Pues bien, lo que jurídicamente puede reprochar la Secretaría General es la omisión del Gobierno del Estado en causa, cuya oficina nacional competente ha emitido el título de patente (o lo ha denegado) infringiendo el derecho andino, al no poner en marcha la vía procesal asegurada por el artículo 52 de la decisión, pues con ello no hace más que convalidar una contravención que, en principio, era susceptible de subsanarse a través de los cauces que al respecto disponía.

En efecto, como el propio tribunal ha considerado, las actitudes que pueden ser revisadas ante la jurisdicción supranacional se dividen en positivas (por acción) y negativas (por omisión):

La situación de incumplimiento puede producirse por la actuación u omisión de los Poderes del Estado, por conducto de sus órganos, en desarrollo de sus obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico comunitario y puede generar responsabilidad directa frente a los ciudadanos y a las personas jurídicas de dichos Estados.<sup>29</sup>

259

25. Como se ve, en los tres supuestos mencionados la eventual acción de incumplimiento de la Secretaría General, sobre la base legal del artículo 23 y siguientes del tratado, tendría un objeto distinto del acto administrativo de la oficina nacional competente, ya que lo objetable, por esta vía, sería la decisión judicial del juez interno, en el primero y en el segundo caso, y la omisión del poder administrador, en el último.

Estas hipótesis, salvo la presentación de la acción de nulidad por un particular afectado (artículo 52), permiten que la Secretaría General cumpla cabalmente su función de *guardiana de los tratados* en tanto y en cuanto su actuación no está supeditada a ningún requisito previo, por lo que puede iniciar ambos procedimientos de oficio y *motu proprio*.

Bien es cierto que la presentación de la acción de nulidad (artículo 52) en forma directa por la secretaría no sería la forma más apropiada de que esta ejecute la

---

<sup>29</sup> TJCA: proc. 6-IP-93, *marca Louis Vuitton*, 25/II/94, GO n.º 150, 25/III/94 (Conclusión segunda; véase también §4). Puede revisarse además, la jurisprudencia citada *ut supra* acerca del concepto medidas estatales susceptibles de constituir incumplimiento del derecho comunitario andino.

función mencionada, y es el mecanismo que se inicia con la nota de observaciones el que más se adecua a la actividad propia de la secretaría.

26. El propio Tribunal de Justicia ha ratificado la idea según la cual, en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, solo la sentencia del juez interno, dictada en el marco de una acción de nulidad (artículo 52, Decisión 344), y no el acto administrativo de la oficina nacional competente, puede ser materia de una acción de incumplimiento, por violación del derecho comunitario. Así la Corte de Quito ha considerado, luego de afirmar que la resolución de la oficina nacional competente que «deniega [o concede] una solicitud de registro de una marca» no implicaría «*per se* [...] un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino», que

[o]tra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando, frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sin embargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual sería objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso [...]. (proceso 7-IP-95, G.O. 189 del 15 de setiembre de 1995)<sup>30</sup>

260

27. Bajo ningún concepto ha reconocido la máxima jurisdicción supranacional que el acto de la autoridad administrativa nacional pueda ser demandado ante sus estrados como objeto de una demanda de infracción, en el marco del artículo 23 del tratado, toda vez que el mismo no es susceptible de identificarse como un verdadero incumplimiento del derecho comunitario:

- La oficina nacional competente cuando examina el registro marcario y concede o niega una marca fundamenta su procedimiento en las normas comunitarias, que le facultan expresamente a aceptar o rechazar una solicitud marcaria, según se cumplan o no las exigencias previstas en la Decisión 344. Dicho acto administrativo no implica de modo alguno una violación o incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, sino la expresión de un

---

<sup>30</sup> TJCA: proc. 27-IP-95, *Marca: Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 9°); proc. 22-IP-96, *Marca: Expomujer*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 1°); proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 7°) y proc. 32-IP-96, *Marca: Dc'os/Deseos*, cit. (Considerando sobre «Unificación[...]», párr. 2°).

acto administrativo que acoge en las propias normas comunitarias el camino de solución o de reparo, como es el planteamiento de la acción de nulidad, si la marca hubiere sido conferida en violación o infringiendo cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344, concordante con el artículo 113 de esa Decisión. (proceso 32-IP-96, G.O. n.º 279 del 25 de julio de 1997, Marca DESEO'S)<sup>31</sup> - <sup>32</sup>

- Por el hecho de aceptar o denegar un registro no puede inferirse que la Oficina ha violado o incumplido las normas comunitarias; al menos, así se debe entender si por lo demás el procedimiento se ha sujetado al trámite previsto en la Decisión 344; y por otro lado su fundamento de observación, análisis y motivación de la resolución respectiva se ajusta también a las normas aplicables y a criterios doctrinarios, técnicos y analíticos del signo y del producto que va a proteger.<sup>33</sup>
- Si la oficina nacional competente deja de cumplir con una norma comunitaria y no garantiza la «mejor aplicación de las disposiciones contenidas» en la Decisión 344, la propia disposición comunitaria prevé la vía para enmendar el error de hecho o de derecho de la autoridad administrativa»<sup>34</sup>.

A su vez el tribunal, ante la alegación del demandante en el litigio ante el juez nacional acerca de la violación de ciertas disposiciones de la Decisión 344, en combinación con el artículo 5 de su Tratado Constitutivo por parte de la autoridad administrativa interna, ratificó que

261

[t]ampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer [...]; y la otra obligación, de no hacer [...], porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su Resolución en vista de las disposiciones de la

---

<sup>31</sup> TJCA [...] proc. 19-IP-2001, *Marca: Diseño Sanduche*, 27/VI/01, GO n.º 696, 19/VIII/01 (§X, párr. 6º); conceptos que llevaron al Tribunal a concluir, en el mismo asunto, que «[l]a concesión o la negativa del registro de una marca por parte de la oficina nacional competente no implica una violación o incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, sino la expresión de un acto administrativo que de estar viciado en la aplicación de normas sustanciales o procedimentales referidas en la Decisión 344, esta prevé la defensa que puede realizar el interesado para proteger o convalidar su derecho a través de las acciones que la misma norma comunitaria pone a su alcance» (Cf. Conclusión 10).

<sup>32</sup> En forma previa véase: TJCA: proc. 27-IP-95, *Marca: Exclusiva*, cit. (Conclusión 7); proc. 22-IP-96, *Marca: Expomujer*, cit. (Conclusión 9ª); proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, cit. (Conclusión 5); proc. 32-IP-96, *Marca: De'os/Deseo's*, cit. (Conclusión 12); proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*, cit. (Conclusión 5) y proc. 20-IP-96, *Marca: Expovivienda*, 25/VII/97, GO n.º 291, 3/IX/97 (Conclusión 9).

<sup>33</sup> TJCA: proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*, cit. (§VII, párr. 6º).

<sup>34</sup> TJCA: proc. 5-IP-97, *Marca: Rentar*, cit. (§VIII, párr. 2º).

Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación traída en el artículo 5. Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, este tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados<sup>35</sup>

28. En resumen, teniendo en cuenta que la acción de incumplimiento presentada por la Secretaría General contra el Gobierno de Ecuador, sobre la base del artículo 23 del tratado, ha versado sobre una presunta infracción al ordenamiento comunitario, configurada por la concesión de una patente de segundo uso por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca (oficina nacional competente), en «contravención [...] de las disposiciones de la [...] Decisión [344]», tal presentación judicial, en los términos referidos, debe ser rechazada por esta máxima jurisdicción supranacional, en tanto se dirige contra un acto administrativo nacional que no configura un *incumplimiento*, en el sentido del recordado artículo 23.

262

La conducta que se imputa al Gobierno de Ecuador no puede enmarcarse en el concepto de *incumplimiento* que utiliza el artículo 23 y siguientes del tratado, toda vez que aún la alegada infracción no se ha convertido en tal, pues el propio Gobierno dispone, al momento, de las vías internas para solucionar eventuales contravenciones al derecho comunitario en materia de propiedad industrial que provengan de alguno de sus órganos, por los cuales, de más está decir, responde de manera global. Rechazar este argumento, además de no tener asidero en el ordenamiento regional, conlleva una evidente violación de sensibles cuestiones de derecho puramente interno, cuya revisión los países miembros no han delegado a la Comunidad Andina.

Como se mencionó, debe reconocerse que existen situaciones, enmarcadas en el concepto de *cuestiones internas*, no susceptibles de análisis comunitario, siempre que ellas, como en el presente caso, no menoscaben o afecten la política de integración del bloque, es decir, no repercutan de manera evidente en el ámbito comunitario. Pues bien, en tanto el acto nacional supuestamente infractor de la norma de la Decisión 344 pueda ser invalidado por los órganos competentes del país miembro, tal circunstancia, además de pertenecer a un ámbito no transferido aún a la CAN, impide que el procedimiento incoado por la Secretaría General pueda entenderse como una relación procesal válidamente configurada.

---

<sup>35</sup> TJCA: proc. 25-IP-97, *Marca: Café Oriente (Mixta)*, 30/1/98, GO n.º 329, 9/III/98 (Considerando Preliminar, 3er. ítem, párr. 4º; véase también Vistos, párr. 2º, «informe sucinto [...] hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial» y Vistos, punto II, «Demanda presentada por el apoderado del actor señor Gustavo Adolfo Peñaranda», párr. 8º); en igual dirección proc. 40-IP-99, *Marca Laurel*, 26/XI/99, GO n.º 528, 26/I/00 (§1, párrs. 4º y 5º).

29. La misma Secretaría General ha reconocido que su actitud no encaja perfectamente con las vías procesales que resultan de la combinación de los artículos 23 y siguientes del tratado y 52 de la decisión, y por ello ha intentado crear, de manera incompatible con el ordenamiento comunitario, un fundamento que le permita acceder al Tribunal de Justicia para iniciar una demanda cuyo objeto no puede ser materia de la acción de incumplimiento.

En efecto, en su Resolución 476, el Ejecutivo comunitario, luego de afirmar que «conforme al ordenamiento jurídico andino, sí corresponde a la Secretaría General pronunciarse para dictaminar si con la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador se ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en particular la Decisión 344», argumentó que tal facultad se explica en razón de que «[d]e este modo, a [su] juicio [...], quedan perfectamente coordinadas las funciones de la autoridad supranacional y nacional en la labor de respeto al orden jurídico andino», y agregó inmediatamente, y sin disimulo, que: «[...] [e]sta sinergia y mutua imbricación [...] agrega una vía adicional e independiente de garantía de los intereses subregionales y respeto al derecho andino».<sup>36</sup>

Como se observa, de las propias palabras de la demandante resulta que la presente actuación ante el Tribunal de Justicia no puede fundarse, de forma autónoma y exclusiva, con el mero recurso a los artículos 23 y ss. del tratado, sino que fue necesario para la Secretaría General «agrega[r] una vía adicional e independiente de garantía de los intereses subregionales», que no figura en ninguna disposición comunitaria, a fin de justificar la presentación de una demanda de infracción contra el acto administrativo de concesión de la patente, sin la observancia previa del artículo 52 de la Decisión cuyo respeto dice la actora perseguir.

263

30. Finalmente, es pertinente apreciar que la imposibilidad de ver materia alguna de un incumplimiento, en el sentido del artículo 23 y siguientes del tratado, en el acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca —que, cabe recordarlo, es la conducta que la Secretaría General imputa al Estado de Ecuador (en tanto ente responsable, ante el derecho comunitario, por los actos u omisiones de sus órganos y poderes) como violatoria del ordenamiento regional— es reconocida expresamente por la demandante, en su Resolución 476. En esta dirección, la Secretaría General, respondiendo al argumento del demandado acerca de la irrevisabilidad de la Resolución 79, consideró que tal alegación no es de recibo toda vez que:

---

<sup>36</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. [§7, punto c). Solamente las oficinas nacionales [...], párrs. 8º y 9º, respectivamente. La cursiva nos pertenece].

—conforme al *criterio universalmente aceptado*, los actos administrativos [como son las resoluciones de la Secretaría General<sup>37</sup>] no hacen tránsito a *cosa juzgada*. En efecto, dichos actos, una vez vencido el término para ser recurridos, sin que se hubieran presentado recursos impugnatorios, o habiendo sido estos interpuestos dentro del plazo legal, se hubieran resuelto conforme a ley, quedan *en firme*. Aun más, la nulidad de dichos actos puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las prescripciones de la ley que corresponda aplicar.

—Son las *providencias judiciales* las que hacen tránsito a *cosa juzgada* cuando ponen fin al proceso y contra ellas no cabe recurso alguno.<sup>38</sup>

Pues bien, la demandante viola con su presentación un principio de derecho administrativo profusamente reconocido, que ella misma ha hecho valer en sus actos, e interpone la presente acción sabiendo además que el Tribunal de Justicia no podría eventualmente, en el marco de una acción de incumplimiento, revisar el acto nacional de concesión de la patente. De aceptarse la demanda se conculcaría el *criterio universalmente aceptado* que ha expuesto la Secretaría General.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> AGREGADO DEL AUTOR: «como también lo es el acto de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Ecuador, por medio del cual se expidió el Título de patente n.º PI-96998; materia de este recurso judicial».

<sup>38</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. [§7, puntos d) El análisis de la Secretaría General [...], párrs. 7º y 8º, y h) La interpretación de la Secretaría General es ajena a la voluntad del legislador y contraria a las normas usuales de interpretación jurídica, párr. 21º (Resolución 457). Igualmente, Secretaría General, Resolución 457, por la cual se resuelve los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno de Venezuela, la compañía Pfizer y la Asociación Caveme de Venezuela contra la Resolución 424 que dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344, 4/XII/00, GO n.º 623, 5/XII/00 [§9, punto c) La interpretación de la Secretaría General del artículo 16 de la Decisión 344, sus efectos en el tiempo y su relación con la Resolución 79, párrs. 7º y 8º].

<sup>39</sup> Utilizando las mismas palabras de la Secretaría General [«No se comprende por lo demás cómo a efectos de la expedición de la Resolución 423 no se le reconocen por los recurrentes a la Secretaría General facultades que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico andino, y para la Resolución 79 no solo se le reconocen las mismas facultades sino que además se señala que la Resolución es irrevisable incluso por el órgano que la emitió». Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit.; §7, punto d) El análisis de la Secretaría General, párr. 6º)], puede responderse que «[n]o se comprende por lo demás cómo a efectos de la expedición del título de patente n.º PI 96-998 [Dirección Nacional de la Propiedad Industrial], del 19 de setiembre de 1996, [Resolución 423] no se reconocen por la Secretaría General al demandado [recurrentes a la Secretaría General] facultades que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico andino, en el artículo 52 de la Decisión 344, sino que además se procede de manera tal que la resolución concesiva de la patente se entiende irrevisable incluso por el órgano que la emitió [Estado de Ecuador]».

El acto que ha dado origen al proceso 34-AI-2001 no ha sido una sentencia judicial, dictada por alguna jurisdicción contencioso-administrativa, que haya convalidado una resolución de la oficina nacional competente, sino precisamente el acto administrativo de esta última que, como bien lo indica la actora, puede ser anulado por los jueces nacionales que correspondan, lo que, por cierto, subsanaría la presunta infracción de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Ecuador.

## 2. Importancia de la distinción entre ambas acciones

31. Toda distinción entre institutos jurídicos debe aparejar, so pena de constituir una mera disquisición formalista, consecuencias jurídicas en cuanto al fondo o en cuanto a la forma.

En el marco de la interpretación ensayada en el título anterior, cabe consultarse sobre la significación de la diferenciación entre la acción de incumplimiento, del artículo 23 del Tratado del Tribunal, y la acción de nulidad, del artículo 52 del Régimen de Propiedad Industrial.

32. La primera de las consecuencias de esta distinción radica en que se logra de esta manera el correcto cumplimiento de los mecanismos y garantías procesales sustantivas.

265

No debe olvidarse que la *naturaleza comunitaria* de la acción de nulidad, en materia de propiedad industrial, establecida en el artículo 52 del régimen común, deriva tanto del derecho constitucional de la Comunidad Andina (artículo 52 del Acuerdo de Cartagena) como de su ordenamiento derivado (Decisión 344 de la Comisión); por lo tanto tiene similar jerarquía que la acción de incumplimiento del artículo 23 del tratado.

En virtud de la mentada naturaleza que debe reconocerse a la acción de nulidad del artículo 52 de la decisión, ha de resaltarse, anticipadamente, que no podría ser de recibo para el Tribunal de Justicia la eventual invocación, por parte de la Secretaría General, en este procedimiento particular, de la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), señor Henri Mayras, vertida en las conclusiones que presentara en el asunto 39/72 (*Comisión/Italia*).<sup>40</sup> En dicha presentación el jurista mantuvo que

según ha declarado este Tribunal en su sentencia de 17 de febrero de 1970, *Comisión/Italia*,<sup>[41]</sup> la existencia de recursos ante los órganos jurisdiccionales

---

<sup>40</sup> TJCE: as. 39/72, *Comisión/Italia*, 7/II/73, Rec. 1973, p. 101.

<sup>41</sup> TJCE: as. 31/69, *Comisión/Italia*, 17/II/70, Rec. 1970, p. 25.

nacionales no prejuzga en modo alguno el ejercicio del recurso que regula el artículo 169, ya que ambas acciones persiguen distintos objetivos y tienen efectos diferentes.<sup>42</sup>

En efecto, teniendo en cuenta que la referencia del abogado general a los recursos judiciales internos lo era a los fijados, sustantiva y adjetivamente, por el derecho nacional, en el supuesto de la Comunidad Andina, en el caso particular que se trata debe recordarse que la acción de nulidad de la Decisión 344 no surge de una fuente jurídica de carácter estatal, sino que nace de un mandato expreso del derecho comunitario originario concretado en la norma de derecho derivado de la comisión; razón por la cual es justamente el ordenamiento regional el que establece la anterioridad procesal de las vías comunitarias ante el juez interno.<sup>43</sup>

33. Si bien la esencia de la acción de nulidad responde al derecho andino, ello no significa restar toda trascendencia al derecho de los países miembros, toda vez que son estos quienes, a través de sus códigos adjetivos, deben asegurar el procedimiento que se siga para que los interesados puedan hacer valer sus derechos y sus pretensiones de anulación de los actos internos incompatibles con el régimen común.

Lo que antecede introduce un elemento más al debate planteado, el cual es la exigencia que surge del propio sistema procesal de la Decisión 344, sobre el *agotamiento previo de la instancia administrativa y judicial nacional*, a fin de quedar expedita la vía jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia. Sin el desarrollo de todas y cada una de las etapas del procedimiento es imposible, desde el punto de vista jurídico, acceder a los estadios procesales superiores.

Trasladado ello al caso *sub judice* resulta claro que la Secretaría General se apresuró en su presentación, infringiendo las pertinentes instancias (*per saltum*) acogi-

---

<sup>42</sup> TJCE: Conclusiones del abogado general, señor Henri Mayras, en el as. 39/72, *Comisión/Italia*, cit. (§II, párr. 9º).

<sup>43</sup> Por tal fundamento tampoco podría traerse a colación, dentro de este expediente, la afirmación del Tribunal Andino, vertida en el proc. 2-AN-98, según la cual «[a] los efectos del Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena no interesa que la medida sea o no una práctica consolidada, un acto administrativo definitivo o de trámite, o que se hayan o no agotado u opuesto los recursos administrativos o judiciales previstos en el ordenamiento interno de los países miembros, siendo suficiente que tenga como efecto directo o indirecto el de dificultar la libre circulación de mercancías» [cf. proc. 2-AN-98, *Colombia/Secretaría General (caso SUDAMTEX)*, cit. (§VI)]; además de la circunstancia de que la norma del artículo 72 se refiere a los supuestos de denuncia ante la Secretaría General de restricciones o gravámenes a la libre circulación de mercaderías, argumento ya de por sí suficiente para invalidar cualquier intento de interpretación por analogía o extensiva al asunto *sub examine*. Debe recordarse que en materia de patentes el mismo derecho comunitario, en el artículo 52 de la Decisión 344, reconoce la exigencia del previo agotamiento de las instancias nacionales competentes.

das por la norma comunitaria. La demandante debió, de forma obligatoria, esperar que concluyeran los recursos propios, de naturaleza comunitaria, reglamentados por el derecho nacional, y solo posteriormente calificar una eventual conducta del Estado de Ecuador, a tenor de lo que se resolviera ante sus estrados judiciales.

En este supuesto particular, el requisito del previo agotamiento de las instancias judiciales internas queda configurado respecto de la actora, a partir de que el acto presuntamente contraventor (concesión de patente de segundo uso) adquiera, desde el punto de vista de los recursos judiciales nacionales, un carácter definitivo, lo cual acontecerá en el expediente bien sea cuando el acto administrativo de concesión se vuelva procesalmente irrevisable por la jurisdicción contencioso administrativa de Ecuador, bien, caso contrario, cuando se haya obtenido sentencia judicial firme o el Gobierno se abstuviera (ante el requerimiento de la Secretaría General) de iniciar de oficio la acción de nulidad del artículo 52 de la Decisión.

Cabe resaltar que otros tribunales supranacionales de procesos de integración han reconocido, si bien en ámbitos diferentes del derecho de patentes y para demandas presentadas por particulares, la necesidad del previo agotamiento de los recursos de derecho interno, como cuestión que habilita el acceso a sus estrados. Este es el caso, por ejemplo, de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ),<sup>44</sup> que constituye la máxima jurisdicción comunitaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), órgano que, por otro lado, no ha tenido ningún reparo en citar en su jurisprudencia los precedentes del Tribunal Andino de Justicia.<sup>45</sup>

267

En resumen la actitud de la Secretaría General, al incoar el expediente (34-AI-2001), trae aparejada, en este caso concreto, la violación del principio procesal, reconocido por el propio ordenamiento comunitario, del agotamiento previo de las instancias nacionales competentes para actuar en materia de patentes.

---

<sup>44</sup> CCJ: sobre el requisito del «previo agotamiento de los recursos de derecho interno», véase resolución n.º 6-1-12-96, *caso Dr. Urbina Guerrero*, 5/XII/96, Gaceta Oficial de la Corte n.º 4, 22/II/97, p. 10 (§§II-IV); resolución *Señora Fanny Duarte de Herdocia*, 6/II/98, Gaceta Oficial de la Corte n.º 7, 1/IV/98, p. 4 ( §V); resolución *Dr. Coto Uarte*, 5/III/98, Gaceta Oficial de la Corte n.º 7, 1/IV/98, p. 6 ( §V; parte Resolutiva Primera); caso *Dr. F. Castillo Fernández/Alcaldía de Managua y el Poder Judicial de Nicaragua (Irrespeto de fallo judicial)*, 1/IX/99, Gaceta Oficial de la Corte n.º 10, p. 2 (§§III y VII); caso *Dr. Álvaro José Robelo González (Irrespeto de fallo judicial)*, 3/III/99, Gaceta Oficial de la Corte n.º 9, p. 6 ( §VI); auto de la Corte sobre improcedencia de la demanda, dictado el 2 de setiembre de 1999, en el caso *Familia Mondragón/Poder Judicial de Honduras I (Irrespeto de fallo judicial)*, Gaceta Oficial de la Corte n.º 10, p. 4 ( §IV).

<sup>45</sup> CCJ: sobre cita del TJCA, véase resolución n.º 4-1-12-96, *Consulta Parlacen-Corte de Constitucionalidad de Guatemala*, 13/XII/96, Gaceta Oficial de la Corte n.º 4, 22/II/97, p. 5 ( §I) y resolución *Dr. Coto Uarte*, cit. ( §I).

34. La cuestión reseñada en el ítem anterior se vincula a un punto fundamental del sistema sustantivo y adjetivo del ordenamiento jurídico comunitario andino.

En efecto, el inicio de la presente acción de incumplimiento por el Ejecutivo comunitario ha infringido también el *derecho fundamental* que tiene el Estado de Ecuador a la garantía del *juez natural* (o *juez predeterminado por la ley* o *juez legal*, según la terminología que se utilice).

De esta manera la Secretaría General, al no haber utilizado las opciones señaladas (planteamiento, *motu proprio*, de la acción de nulidad del artículo 52 de la Decisión 344; intimación al Estado, a través del inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento del artículo 23 del tratado, para que proceda a ajustar su conducta al derecho andino a través de la presentación de la acción de nulidad —Decisión 344— ante los tribunales internos; y, por último, aguardar el agotamiento de las instancias judiciales nacionales en el evento en el que los particulares afectados hubieran incoado demandas de nulidad, según lo prescrito en la ya citada decisión), no ha dado al Gobierno demandado oportunidad de acceder a los tribunales a fin de articular las herramientas que el derecho comunitario le concede para solucionar presuntas conductas infractoras. En el marco de las particularidades del asunto *sub judice* la posibilidad que la demandante ha negado a Ecuador de acceder, a través de la acción de nulidad (Decisión 344, artículo 52), al juez nacional y, consecuentemente, al Tribunal de Justicia, vía la solicitud de una interpretación prejudicial, sobre la hermenéutica que debe acordarse al artículo 16 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, con especial referencia a las patentes de doble uso, ha tenido como una de sus consecuencia principales la violación del derecho fundamental del juez natural.

268

El reconocimiento del Tribunal de Justicia como juez predeterminado por la ley, en los ámbitos regulados por el derecho comunitario, a partir de su inclusión dentro del sistema procesal interno conjuntamente con la participación ineludible del juez nacional, y por lo tanto garantía individual que puede ser exigida por cualquier persona (física o jurídica, de derecho público o de derecho privado, nacional o supranacional) con capacidad procesal (legitimación activa o pasiva), surge de dos ejes centrales del derecho adjetivo de la CAN. Por un lado, en virtud de la propia doctrina judicial de la Corte de Quito, a tenor de la cual el juez nacional es también, a partir de la membresía del Estado a la Comunidad Andina, *juez comunitario*<sup>46</sup> y, en consecuencia, ambos, el Tribunal de Justicia y los jueces nacionales,

---

<sup>46</sup> TJCA: providencia del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 1989, *Dra. Ángela Vivas Martínez*, GO n.º 43, 30/V/89 (§1, párr. 5º); proc. 2-IP-91, *Kadoch*, 26/II/91, GO n.º 78, 18/III/91 (§1); providencia del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 1993, *INDECOPI*, GO n.º 146, 31/I/94 (punto II.2); proc. 10-IP-94, *Nombres de publicaciones periódicas, programas de ra-*

cada uno en el ámbito de su competencia, forman la *jurisdicción comunitaria*; así ha considerado reiteradamente el Órgano Judicial de la Comunidad, desde el proc. 1-IP-87 (*Aktiebolaget Volvo*), que «[e]n otros términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho»,<sup>47</sup> lo cual surge además por la sencilla razón de que **«ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración»**.<sup>48</sup> En segundo lugar, y no menos importante, tal consideración acerca del tribunal supranacional como juez natural, en las causas que versen sobre el derecho de la CAN, resulta también del mecanismo propio de la interpretación prejudicial (capítulo III, sección 3ª del Tratado de Creación, artículos 32-36), procedimiento que, en lo pertinente a los fines de la presente argumentación, «ha establecido [...] un sistema de división de trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales [...] y el órgano judicial andino» (proc. 1-IP-87 y proc. 2-IP-91, cits.);<sup>49</sup> en otras palabras, el expediente de la consulta prejudicial ha creado entre ambos órdenes jurisdiccionales «una clara e indispensable colaboración judicial» (proc. 2-IP-91, cit. y proc. 12-IP-98, *Composiciones detergentes compactas*),<sup>50</sup> lo que ha originado, a su vez, una verdadera relación de cooperación y colaboración en el marco competencial que a cada uno de ellos corresponde.<sup>51</sup>

269

En definitiva, la actitud de la Secretaría General ha impedido, en este caso concreto, que el Estado de Ecuador no solo pueda solucionar el presunto incumplimiento a través de los cauces procesales que la Decisión 344 le otorga, sino, además, contar con la posibilidad de recurrir a los tribunales internos, por vía de la acción de nulidad (artículo 52) y, a través de la correspondiente solicitud al juez de la

---

*dio y televisión y estaciones de radio difusión*, 17/III/95, GO n.º 177, 20/IV/95 (§5); proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§III).

<sup>47</sup> TJCA: proc. 1-IP-87, *Aktiebolaget Volvo*, 3/XII/87, GO n.º 28, 15/II/88 (§1). En igual sentido véase providencia del tribunal de justicia de 25 de abril de 1989, *Dra. Ángela Vivas Martínez*, cit. (§I, párr. 5º); proc. 2-IP-91, *Kadoch*, cit. (§1); providencia del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 1993, *INDECOPI*, cit. (punto II.2).

<sup>48</sup> Cf. TJCA: proc. 11-IP-96, *Marca Belmont*, 29/VIII/97, GO n.º 299, 17/X/97 (§II, párr. 5º. las negritas pertenecen al original).

<sup>49</sup> TJCA: proc. 1-IP-87, *Aktiebolaget Volvo*, cit. (§1); proc. 2-IP-91, *Kadoch*, cit. (§1).

<sup>50</sup> TJCA: proc. 2-IP-91, *Kadoch*, cit. (§1); proc. 12-IP-98, *Composiciones detergentes compactas*, 20/V/98, GO n.º 428, 16/IV/99 (§II, párr. 3º, con cita del proc. 4-IP-97).

<sup>51</sup> TJCA: auto del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1989, *Shering Cor*, GO n.º 44, 7/VI/89 (Considerando único, párr. 9º); proc. 2-IP-91, *Kadoch*, cit. (§1); proc. 6-IP-93, *marca Louis Vuitton*, cit. (§2); proc. 10-IP-94, *Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión*, cit. (§5); proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§1); proc. 11-IP-96, *Marca Belmont*, cit. (§II).

causa, tener acceso a la instancia supranacional, que constituye, a los fines de este asunto al igual que todos los vinculados estrechamente al derecho comunitario, parte de la garantía fundamental del juez natural.

En forma anticipada puede responderse, ante la eventual alegación de que precisamente esta acción de incumplimiento incoada por la Secretaría General ante el Tribunal de Justicia estaría satisfaciendo de forma adecuada el respeto al derecho fundamental del Gobierno demandado de contar con la intervención del juez determinado por la ley, que en absoluto puede entenderse que el cumplimiento de tal prerrogativa pueda ser materialmente observado con independencia del procedimiento judicial a través del cual se da participación al tribunal predeterminado. En nada se asemejan, ni se comparan, la oportunidad, el alcance, las consecuencias, los poderes, las competencias, las facultades, las funciones, el papel, etc. que tiene el Tribunal de Justicia, según se entienda en el marco de una interpretación prejudicial (artículo 32 y siguientes del tratado, en concordancia con el artículo 52 de la Decisión 344) o dentro de una acción de incumplimiento (artículo 23 y siguientes del tratado).

270 35. El expediente en causa ofrece al Tribunal de Justicia la inmejorable oportunidad de profundizar su doctrina acerca de la necesidad de la *salvaguarda de los derechos fundamentales* en el ámbito del derecho andino, a partir de sus propios antecedentes jurisprudenciales. En efecto, tal como el mismo Tribunal de la Comunidad lo ha dejado claro:

**d. Las fuentes no escritas del Derecho Comunitario**

La costumbre y prácticas consuetudinarias, no obstante la dificultad de su demostración, pueden ser instrumento de utilidad para el derecho comunitario en cuanto a la necesidad de suplir lagunas de los tratados. **Los principios generales del derecho** también gozan de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción comunitaria pueda valerse de ellos en apoyo de la interpretación del derecho, siempre que tales principios tengan el carácter de universalmente aceptados o **que sean comunes a los países que se integran, tales como los derechos fundamentales del ser humano** (proc. 1-IP-96, cit.).<sup>52</sup>

Previamente el Tribunal de Justicia había hecho ya mención, aunque de forma tangencial, a los derechos individuales de los particulares (proc. 6-IP-93, cit.):

—Por la vía de la acción de incumplimiento de que gozan los particulares [actual artículo 31], en armonía con la acción de interpretación prejudicial contem-

---

<sup>52</sup> TJCA: proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§III.d. las negritas nos pertenecen).

plada en el artículo 28 [actual artículo 33] del Tratado del Tribunal, se garantiza la **salvaguardia de los derechos individuales** mediante la cooperación entre el juez nacional y el comunitario.<sup>53</sup>

Esto demuestra que el debido respeto de los derechos fundamentales (de los particulares, de los países miembros y de las instituciones comunitarias) ha tenido temprana acogida en la jurisprudencia andina, lo cual, por otro lado, es totalmente coherente, no solo con el sistema global del proceso de integración subregional, sino también con las normas constitucionales del derecho andino, entre las cuales pueden citarse el Acuerdo de Cartagena (párr. 2 y 4 del *Preámbulo*, así como sus artículos 1, párrafo 3 y 148, entre otros) y el recientemente firmado Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena sobre Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia (en especial los párr. 1, 2 y 3 de su *Preámbulo* y el artículo 1).<sup>54</sup>

La estricta observancia de estos derechos es la manera esencial de dar contenido material a la afirmación del Tribunal Andino de Justicia sobre la definición del proceso como una «Comunidad de Derecho»,<sup>55</sup> pues tal estadio jurídico de la integración no solo exige la total revisabilidad judicial sobre los actos susceptibles de afectar los derechos de terceros, que intervengan dentro del territorio comunitario o cuyo accionar tenga repercusiones en su seno, sino también, y en forma principal, el respeto de los derechos fundamentales; ejes centrales del verdadero Estado de Derecho.

271

El mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la subregión, fin último de la integración andina, comienza inexorablemente, con el afianzamiento de los derechos fundamentales en cabeza, bien sea de los propios particulares o de los países miembros, así como de los órganos del bloque.

---

<sup>53</sup> TJCA: proc. 6-IP-93, *marca Louis Vuitton*, cit. (§2. las negritas nos pertenecen).

<sup>54</sup> Protocolo Adicional, firmado en Oporto, Portugal, 17 de octubre de 1998 y suscrito por los cancilleres andinos el 10 de junio de 2000. Aún no se encuentra en vigor, toda vez que es necesario para ello que sea aprobado por los Congresos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y se depositen los respectivos instrumentos de ratificación en la Secretaría General. Hasta la fecha Bolivia ha sido el único país que ha cumplido el trámite del depósito del instrumento respectivo (1 de octubre de 2001).

<sup>55</sup> TJCA: proc. 2-AN-86, *Colombia/Junta (Resolución 253)*, 10/VI/87, GO n.º 21, 15/VII/87 (§II, párr. 5º); proc. 5-IP-89, *Pachón Muñoz*, 26/X/89, GO n.º 50, 17/XI/89 (§1.1.1); proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§III); proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§VI); proc. 12-IP-96, *Marca: Margarina Exclusiva*, cit. (Considerando sobre «Unificación [...]», párr. 12º); proc. 11-IP-96, *Marca Belmont*, cit. (§XII); proc. 19-IP-98, *Naviera del Pacífico C.A.*, cit. (§IV); proc. 30-IP-98, *ACEGRASAS*, 16/VI/99, GO n.º 475, 1/IX/99 (§III); proc. 16-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§V); proc. 64-IP-2000, *Cavelier Gaviria y otros*, 6/IX/00, GO n.º 602, 21/IX/00 (§4.2).

Por otro lado, no sería suficiente rechazar este razonamiento con el único argumento de que tales derechos son reconocidos solo en cabeza de las personas físicas o jurídicas, ya que, a tenor de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia, en innumerable supuestos, ha llamado particularmente la atención acerca de la exigencia de que en el marco de los distintos procedimientos que ante él adelante la Secretaría General es un requisito de validez del mismo el respecto estricto de las garantías procesales, de rango de derechos fundamentales, tales como el debido proceso, el derecho de defensa y la efectiva posibilidad del contradictorio procesal.

Es por ello que el Tribunal de Justicia debería, además de desarrollar su doctrina sobre la garantía de los derechos fundamentales en el sistema comunitario, rechazar la demanda de la Secretaría General en cuanto tal acto comporta una violación solapada de la garantía individual del juez natural, identificado en la figura institucional del juez supranacional, a que tiene derecho el Estado de Ecuador.

272 36. El reconocimiento de estas alegaciones por el tribunal confirmará, de un lado, que resulta indispensable «garantizar el cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa o indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la integración alcance los efectos que de ella esperan los pueblos de los países miembros» y del otro, que tal función será efectivamente cumplida por «un órgano jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los Gobiernos de los países miembros y de los otros órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad de declarar el derecho comunitario» (Tratado del Tribunal, párr. 2 y 3 del *Preámbulo*).

Si bien es cierto que según la doctrina del Tribunal de Justicia (proc. 1-IP-96 cit.) los derechos fundamentales son parte de los «principios generales del derecho» sobre los que se asienta el ordenamiento comunitario andino, no por ello todas las prerrogativas de las que se pueda invocar que tienen tal naturaleza adquieren, por tal circunstancia, el rango preponderante de un derecho fundamental; es necesario, además, acreditar «que tales principios [...] sean comunes a los países que se integran».

En consecuencia, la fuente primaria de tal investigación es el acervo jurídico común, o la tradición cultural normativa, sobre el que se basa el derecho de los países miembros. Tal como el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina lo ha reconocido en el fallo mencionado, los derechos fundamentales constituyen un común denominador (jurídico) del derecho nacional de las partes.

A su vez, la presente herramienta hermenéutica que remite a los principios comunes de los Estados parte no es totalmente ajena al derecho de la Comunidad Andina. Así por ejemplo, el artículo 135 (capítulo V: De las Acciones Laborales. Principios) del nuevo Estatuto del Tribunal de Justicia prescribe —si bien en una materia diferente, como es el derecho laboral, aunque plenamente aplicable como fundamento normativo— que «[e]n su sentencia, el tribunal aplicará los principios generales del derecho laboral reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y *aquellos que sean comunes a los países miembros*» (nuestra cursiva).

37. La búsqueda de estos axiomas inspiradores del ordenamiento interno encuentra su principal expresión en cada una de las Cartas Magnas nacionales, o en los principios constitucionales comunes a los Estados del bloque.

Esta misma ha sido la solución adoptada por el TJCE. En efecto, si bien es cierto que en un primer momento el tribunal europeo fue reticente a reconocer (por temor a un quiebre en el principio fundamental de la primacía del derecho comunitario) que los derechos fundamentales integraban el ordenamiento de la Comunidad Europea,<sup>56</sup> en su posterior evolución consideró de manera expresa que tales prerrogativas se encuentran «subyacentes en los principios generales del Derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia»,<sup>57</sup> con lo cual la Corte de Luxemburgo, además de introducir tales derechos en el sistema normativo de la Comunidad, se declaró garante de su protección (en los ámbitos de incumbencia del derecho comunitario).

A los fines de esta investigación, es pertinente reparar en un caso concreto planteado ante el juez comunitario europeo: el asunto *Internationale*. Dicho fallo se inició a partir de un reenvío prejudicial interpuesto por el *Verwaltungsgericht* (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) de Frankfurt am Main (Alemania), que se había negado a considerar la validez del régimen comunitario de certificados de exportación e importación —en este caso de cereales— en su combinación con el mecanismo de fianza, por la que se garantizaba la realización de aquellas operaciones. En primer término, el tribunal alemán sostuvo que las disposiciones cuestionadas conculcaban derechos (de propiedad y a ejercer una industria lícita) protegidos por la Constitución alemana (Ley Fundamental de Bonn: *Grundgesetz*), razón por la cual el derecho comunitario, resignando a su principio fundamental de prevalencia, debía reconocer estas prerrogativas tal y como se encontraban receptadas en la ley fundamental.

273

La respuesta del TJCE fue contundente. Recordando su doctrina *Costa* —sobre la prevalencia del derecho comunitario frente a toda disposición del derecho interno, cualquiera sea su naturaleza—,<sup>58</sup> consideró que la validez de los actos de las instituciones comunitarias no puede ser apreciada con arreglo a normas y principios del derecho nacional y «que la alegación de violaciones de los derechos fundamentales, tal y como están formulados por la Constitución de un Estado miembro, o de principios de una estructura constitucional nacional» no puede afectar la vigencia de las normas comunitarias derivadas.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> TJCE: as. 1/58, *Stork & C<sup>o</sup>/Alta Autoridad*, 4/II/59, Rec. (Selección 1954-1960), p. 223 (§4); ass. acs. 36-38/58 y 40/59, *Carteles de venta de carbón del Ruhr y Empresa Nold KG/Alta Autoridad CECA (Nold I)*, 15/VI/60, Rec. 1960 p. 857.

<sup>57</sup> TJCE: as. 29/69, *Stauder*, 12/XI/69, Rec. (Selección 1967-1969), p. 387 (§7).

<sup>58</sup> TJCE: as. 6/64, *Costa/ENEL*, 15/VII/64, Rec. (Selección 1964-1966), p. 99 (§§6-9).

<sup>59</sup> TJCE: as. 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH*, 17/XII/70, Rec. (Selección 1970), p. 241 (§3).

En segundo lugar, la Corte de Luxemburgo, luego de recordar que los derechos fundamentales hacen al contenido del sistema jurídico comunitario, agregó, por un lado, que la garantía de los mismos se inspira «en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros» y por el otro, que dicha protección debe ser asegurada «en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad». De esta forma se esclarece cuáles son las fuentes que deben considerarse a fin de determinar los derechos fundamentales cuyo respeto se garantiza.

Según el P. Pescatore el recurso al denominador constitucional común tuvo la finalidad de lograr «una solución que evite por anticipado los conflictos con las disposiciones constitucionales nacionales puesto que la protección de los derechos fundamentales está asegurada en el espíritu y al nivel mismo de las constituciones nacionales».<sup>60</sup>

De lo anterior resulta que la primera veta que utilizó el Tribunal de Justicia europeo, a manera de fuente de inspiración jurídica a la hora de establecer si determinada prerrogativa debe entenderse como un derecho fundamental, fue el patrimonio constitucional común de los Estados partes del proceso de integración.

La misma vía de interpretación inaugurada por su homólogo europeo bien podría ser seguida por el Tribunal Andino de Justicia, que en innumerables ocasiones ha utilizado como un fundamento importante de su jurisprudencia los precedentes sentados por la Corte de Luxemburgo,<sup>61</sup> cuando no las conclusiones de sus abogados generales.<sup>62</sup>

38. Conviene ahora establecer si la garantía que ha sido vulnerada por la Secretaría General, a través de la interposición anticipada de la acción de incumplimiento, a sa-

---

<sup>60</sup> Cf. PESCATORE, Pierre, «Aspectos judiciales del “acervo comunitario”». *Revista de Instituciones Europeas* vol. 8, n.º 2, mayo-agosto 1981, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 365.

<sup>61</sup> El TJCA ha citado al TJCE, entre otros, en los siguientes procesos: proc. 1-IP-87, *Aktiebolaget Volvo*, cit. (§3.5); proc. 2-IP-90, *Cavelier y Vernot*, 20/IX/90, GO n.º 69, 11/X/90 (§1); proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§VI); proc. 2-AI-96, *Venezuela/Ecuador (caso Belmont)*, 20/VI/97, GO n.º 291, 3/IX/97 (§VII); proc. 11-IP-96, *Marca Belmont*, cit. (§VI, con cita del as. *Grunding-Consten*); proc. 1-AN-97, *Venezuela/Junta*, cit. (§IV); proc. 19-IP-98, *Naviera del Pacífico C.A.*, cit. (§VII, con remisión a la doctrina del efecto útil); proc. 3-AI-97, *Secretaría General/Colombia*, cit. (§§VI.1 y VII); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.3.2); proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§§2.2.2.1 y 2.3); proc. 2-AN-98, *Colombia/Secretaría General (caso SUDAMTEX)*, cit. (§IV); proc. 17-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela (Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional)*, cit. (§2.2, con remisión —implícita— al as. *Simmenthal*).

<sup>62</sup> Véase, por ejemplo, la cita por el TJCA de las conclusiones de los abogados generales (TJCE) Sr. Mayrás, presentadas en el as. 39/72 *Comisión/Italia* [en el proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§IV)] y Sr. Elmer, presentadas en el as. *Franzel* [en el proc. 3-AI-97, *Secretaría General/Colombia*, cit. (§VIII)].

ber el principio del juez natural (en la figura del Tribunal de Justicia), puede ser considerada como uno de «[l]os principios generales del derecho [que] [...] goza de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción comunitaria pueda valerse de [él] [...] en apoyo de la interpretación del derecho», en tanto y en cuanto se acredite que «[es] [...] **común**[...] a los países que se integran» (proc. 1-IP-96, cit.).<sup>63</sup>

Los principios generales del derecho también gozan de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción comunitaria pueda valerse de ellos en apoyo de la interpretación del derecho, siempre que tales principios sean universalmente aceptados o comunes a los países que se integran, tales como los derechos fundamentales del ser humano. A su vez la jurisprudencia, aunque no tiene un valor vinculante general —pero sí particular— en la aplicación del derecho comunitario, sí sirve de instrumento-guía u orientación para su desarrollo.

39. Conviene ahora establecer si la garantía que ha sido vulnerada por la Secretaría General, a través de la interposición anticipada de la presente acción, principio del juez natural (juez determinado por la ley, en la figura del Tribunal de Justicia), puede ser considerada como uno de aquellos «principios generales del derecho [que] [...] gozan de la virtud de servir de fundamento para que la jurisdicción comunitaria pueda valerse de [él] [...] en apoyo de la interpretación del derecho», en tanto y en cuanto se acredite que, en virtud de revestir la naturaleza de un derecho fundamental, «[...] [es] común [...] a los países que se integran» (proc. 1-IP-96, cit.):

275

**a.- DERECHO CONSTITUCIONAL BOLIVIANO.** La Carta Fundamental de dicho Estado (de 1967, reformada últimamente a través de la Ley n.º 1585, de Reforma a la Constitución Política del Estado, 12 de agosto de 1994, y de la Ley n.º 1615, de Adecuaciones y Concordancias de la Constitución Política del Estado, de 6 de febrero de 1995) recepta la garantía del *juez natural* a partir de la combinación armónica de sus artículos 14 (título segundo. Garantías de la Persona) y 116, párrafos I y II (título tercero relativo al Poder Judicial):

-Artículo 14. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al computo civil.

-Artículo 116.

I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito y demás

---

<sup>63</sup> TJCA: proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§III.d. Las negritas nos pertenecen).

tribunales y juzgados que las leyes establecen. La administración de justicia es gratuita, no pudiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ramo judicial.

II. No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.

**b.- DERECHO CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.** El texto constitucional de Colombia (promulgado en la *Gaceta Constitucional* n.º 114, del 7 de julio de 1991, y reformado a través de diversos actos legislativos de los años 1993, 1995, 1996, 1999, 2000 y 2001) también recepta la prerrogativa analizada; lo cual surge, principalmente, del propio tenor del artículo 29 (título II. De los Derechos, las Garantías y los Deberes), en combinación, según los casos que corresponda, con los artículos 86 (mismo título), 184, 186 (título VI. De la Rama Legislativa) y 228 al 257 (título VIII. De la Rama Judicial):

-Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

**c.- DERECHO CONSTITUCIONAL DE ECUADOR.** En la ley fundamental del Estado de Ecuador (del 10 de agosto de 1979, con sus varias reformas, la más importante de las cuales fue efectuada en junio de 1998) garantiza el principio del *juez natural*, en especial, en su artículo 24, inciso 11 y concordantes (título III. De los Derechos, Garantías y Deberes), en combinación con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 (mismo título):

-Artículo 24. Garantías al Debido Proceso. Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia:

[...]

11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto.

**d.- DERECHO CONSTITUCIONAL DE PERÚ.** La Constitución Peruana de 1993 enuncia y protege el derecho fundamental al juez natural a partir de la norma de su artículo 139, inciso 3 (título IV. De la Estructura del Estado, capítulo VIII. Poder Judicial):

-Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[...]

3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzga-

da por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

**e.-DERECHO CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA.** El reciente Documento Constitucional de Venezuela de 1999 (aprobado por referéndum de 15 de diciembre, publicado inicialmente en la gaceta oficial del 30 de diciembre del mismo año y objeto de una segunda impresión el 24 de marzo de 2000), reconoce, al igual que los demás países andinos, la prerrogativa fundamental analizada, en el inciso 4 de su artículo 49 y también en su artículo 26 (ambos dentro del título III. De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes):

-Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

[...]

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

-Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. [...].

277

No resulta difícil concluir, a partir de esta reseña del derecho constitucional andino, que el principio del juez natural encuentra amplia recepción en todos los países de la Comunidad Andina, con lo cual debe resaltarse que el mismo se halla dentro del «patrimonio constitucional común» regional.

Por cierto que este ejercicio de derecho constitucional comparado no es ajeno a la experiencia de otros procesos de integración. Así sucede también en el sistema judicial de las Comunidades Europeas, donde los abogados generales suelen realizar verdaderos estudios comparativos de los ordenamientos de los Estados miembros a fin de acreditar si la protección que se invoca, en el marco del procedimiento en el cual deben dictaminar, constituye efectivamente un derecho que integra el patrimonio constitucional común.<sup>64</sup> Tales investigaciones no son dejadas de lado por el

---

<sup>64</sup> A manera de ejemplos pueden citarse las conclusiones del abogado general Jean Mischo, expuestas en los ass. acs. 46/87 y 227/88, *Hoechst/Comisión*, 21/IX/89, Rec. 1989 p. 2859, y las conclusiones del abogado general F. G. Jacobs, presentadas en el as. C-168/91, *Konstantinidis*, 30/III/93, Rec. I-1191.

TJCE, que las utiliza —en ocasiones de manera implícita— para fundamentar sus decisiones.<sup>65</sup>

40. El párrafo anterior en absoluto puede ser entendido como una doctrina que, en el fondo, pueda si quiera mellar el principio rector del derecho comunitario andino, como lo es la regla de la *primacía* de sus disposiciones sobre el derecho interno. En efecto, lo que se viene afirmando en nada afecta la jurisprudencia del Tribunal Andino (acerca de la primacía), que acertadamente ha considerado que la mencionada prevalencia debe buscarse en la propia naturaleza del derecho andino; que tal jerarquía prevalente del sistema normativo comunitario sobre el ordenamiento nacional<sup>66</sup> —cualquiera sea el rango,<sup>67</sup> lo que incluye las normas constitucionales de los países miembros—<sup>68</sup> es uno de sus rasgos característicos.<sup>69</sup>

Estas conclusiones trasuntan una exigencia propia de la esencia jurídica del bloque andino, entendido —según lo ha hecho el Tribunal de Justicia— como una *comunidad de derecho*, además de estar basado en los principios constitucionales ge-

<sup>65</sup> Véase, para seguir con los ejemplos, TJCE: ass. acs. 46/87 y 227/88, *Hoechst/Comisión*, cit. (en esp. §17).

<sup>66</sup> TJCA: proc. 2-AN-86, *Colombia/Junta (Resolución 253)*, cit. (§II, párr. 5º); proc. 1-IP-87, *Aktiebolaget Volvo*, cit. (§§2 y 6.5); proc. 2-IP-88, *Cavelier*, GO n.º 33, 26/VII/88 (§§1, 3, 4 y 5); proc. 5-IP-89, *Pachón Muñoz*, cit. (§1.1.1); proc. 2-IP-90, *Cavelier y Vernot*, cit. (§§1 y 10); proc. 10-IP-94, *Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión*, cit. (§§13, 14, 15); proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§XI); proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§IV); proc. 11-IP-96, *Marca Belmont*, cit. (§XII); proc. 1-AI-97, *Junta/Venezuela*, cit. (§9); proc. 19-IP-98, *Naviera del Pacífico C.A.*, cit. (§IV); proc. 8-AI-98, *Secretaría General/Bolivia*, cit. (§2.4); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.3.2); proc. 64-IP-2000, *Cavelier Gaviria y otros*, cit. (§4.2); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§IV.3).

<sup>67</sup> TJCA: proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§VI); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.3.2); proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.3, párr. 7º).

<sup>68</sup> TJCA: proc. 3-AI-97, *Secretaría General/Colombia*, cit. (§§VII, VIII y Conclusiones 3ª y 6ª); proc. 30-IP-98, *ACEGRASAS*, cit. (§§III y IV); proc. 19-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§V); proc. 64-IP-2000, *Cavelier Gaviria y otros*, cit. (§4.2).

<sup>69</sup> Al punto de ser considerado, por el Tribunal de Quito, como una de sus notas «existenciales» [TJCA: proc. 1-IP-96, *Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial*, cit. (§III)], o como uno de sus «principios fundamentales» [TJCA: proc. 6-IP-93, *Marca Louis Vuitton*, cit. (§1); proc. 15-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador (Transporte Internacional de mercaderías por carreteras)*, cit. (§2.4); proc. 16-AI-2000, *Secretaría General/Colombia (Transporte Internacional de mercaderías por carreteras)*, cit. (§6.3)], o «característico» [TJCA: proc. 17-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela (Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional)*, cit. (§2.2)]. En la misma dirección véase TJCA: proc. 5-IP-89, *Pachón Muñoz*, cit. [Conclusión (a)]; proc. 64-IP-2000, *Cavelier Gaviria y otros*, cit. (§4.2); proc. 57-IP-2001, *Semillas Deltacol Limitada*, 19/IX/01, GO n.º 724, 16/X/01 (Conclusión Primera).

nerales a todos los Estados parte; todo ello sin mengua alguna de su característica esencial: la regla de la primacía.

Por todo ello la garantía del juez natural constituye un principio fundamental del acervo jurídico comunitario andino, cuya salvaguarda, en tanto derecho fundamental vinculado a los temas de su competencia, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

41. La introducción de la figura del derecho fundamental al juez natural individualizado, en el marco de la consulta prejudicial, en la institución del Tribunal de Justicia, tiene como consecuencia que el no remitir el expediente a la jurisdicción supranacional, en los casos en que hacerlo sea obligatorio, conlleva desde el punto de vista del derecho interno (e independientemente de su consecuencia en el derecho comunitario: acción de incumplimiento, artículo 23 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal) la vulneración de un derecho esencial y por lo tanto la configuración de una causal de impugnación constitucional de la sentencia del juez interno, ante los estrados de los máximos tribunales nacionales: Corte Suprema de Justicia o Tribunal Constitucional (a través, por ejemplo, de un recurso extraordinario o revisión de constitucionalidad).

En esta dirección, las altas jurisdicciones constitucionales europeas no han dudado en reconocer que, en tanto y en cuanto el TJCE constituye en el ámbito procesal interno el juez natural de las causas que versen sobre derecho comunitario europeo, el incumplimiento de la remisión prejudicial (de interpretación o de validez), en los supuestos en que ella es obligatoria (artículo 234.3 CE), hace a la sentencia constitucionalmente censurable y por lo tanto susceptible de anulación.

Así el Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA: *Bundesverfassungsgericht*), ha considerado, partiendo de la interpretación del texto de los tratados comunitarios en combinación con las disposiciones que regulan el sistema jurisdiccional nacional, que el TJCE debe calificarse como *juez legal* (*gesetzlicher richter*),<sup>70</sup> en los térmi-

---

<sup>70</sup> Bundesverfassungsgericht: Sentencia de 22 de octubre de 1986 (*Solange II*), 2 BvR 197/83 [publicación *BVerfGE* 73, 339. La traducción al español de los *fundamentos de derecho* puede verse en *Revista de Instituciones Europeas*, vol. 14, n.º 3, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp. 881-899]. Expresamente §B.I.1.a: «[I]a articulación funcional de la competencia jurisdiccional de los Estados miembros, juntamente con la circunstancia de que los Tratados constitutivos de las Comunidades [...] y el Derecho derivado de los fundamentos de los Tratados, forman parte del ordenamiento jurídico interno vigente en la República Federal de Alemania y han de ser respetados, interpretados y aplicados por sus órganos jurisdiccionales, cualifican al Tribunal de Justicia como juez legal en el sentido de la segunda frase del apartado 1 del artículo 101 de la LF, por cuanto a través de las leyes de autorización para la ratificación de los Tratados [...] se le encomiendan las funciones jurisdiccionales que en ellos se prevén. Entre ellas [...] el artículo 177».

nos del artículo 101, inc. 1 de la *Grundgesetz*,<sup>71</sup> de manera que la violación del artículo 234.3 CE (antiguo artículo 177.3 TCE) vulnera el derecho fundamental al «juez predeterminado por la ley»<sup>72</sup> y, por lo tanto, queda abierta la posibilidad de que tales decisiones sean atacadas a través de un *verfassungsbeschwerde* (similar al recurso de amparo) ante el propio TCFA, en la medida en que tal omisión sea arbitraria, y eventualmente anuladas<sup>73</sup> por el juez constitucional.<sup>74</sup>

La misma consideración debe hacerse respecto a la jurisprudencia de Austria, país donde el *Verfassungsgerichtshof* (Tribunal Constitucional) ha reconocido también

---

<sup>71</sup> *Grundgesetz*, artículo 101.1 «Se prohíben los tribunales de excepción. Todos tienen derecho al juez predeterminado por la ley».

<sup>72</sup> En efecto, el *Bundesverfassungsgericht* afirmó, respecto al procedimiento prejudicial del artículo 234 CE, que su «omisión podría constituir una violación de la segunda frase del apartado 1 del artículo 101 de la LF en la medida en que dicho [...] procedimiento fuere admisible y, en su caso, requerido por las disposiciones del Derecho comunitario» [*Bundesverfassungsgericht*: sentencia de 22 de octubre de 1986 (*Solange II*), cit. (§B.I.1.b)].

En su sentencia del 31 de mayo de 1990 [1 *BvL* 12, 13/88; 1 *BvR* 1436/76; el sumario en castellano de la sentencia puede consultarse en *Boletín de Jurisprudencia Constitucional*, n.º 182. Cortes Generales, Madrid, 1996, p. 202-203] el Tribunal Constitucional precisó que la falta del planteamiento de un reenvío prejudicial (artículo 234.3 CE) es arbitraria y por lo tanto lesiona el derecho al juez legal cuando: a) un tribunal de última instancia no considera la posibilidad de consulta, a pesar de que en el caso considera que la misma puede tener trascendencia sobre una cuestión dudosa del derecho comunitario que es relevante a los fines de la sentencia; b) cuando, a pesar de ausencia de jurisprudencia comunitaria o del carácter no concluyente de esta respecto de una cuestión pertinente del proceso, base su resolución en una de las hipótesis posibles, aun cuando otra posición sea «manifiestamente» preferible, y por último, c) cuando se aparte «intencionalmente» de la jurisprudencia del TJCE sin proceder a una remisión prejudicial [Cf. Octavo Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1990), *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, serie C, n.º 338, 31/XII/91, pgs. 78-79].

<sup>73</sup> *Bundesverfassungsgericht*: sentencia de 31 de mayo de 1990, cit.; auto del 5 de agosto de 1998, *Deutsche Bundespost Telecom*, 1 *BvR* 264/98 [Cf. Decimosexto Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1998), Documento COM(99) 301 final, 9/VII/99, p. 268].

<sup>74</sup> Tal como ha ocurrido en varias oportunidades. Valgan como ejemplos las siguientes decisiones del *Bundesverfassungsgericht*: sentencia del 8 de abril de 1987, *Kloppenburger/Alemania*, 2 *BvR* 68/85 [publicación en *BVerfGE* 75, 220] sobre anulación de una decisión del *Bundesfinanzhof* (Tribunal Federal de lo Contencioso Tributario); sentencias de 4 de noviembre de 1987, *Kloppenburger/Alemania*, 2 *BvR* 763/85 y *Prim/Alemania*, 2 *BvR* 876/85, ambas sobre nulificación de decisiones del *Bundesfinanzhof* de 25 de abril de 1985 [Cf. Quinto Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1987), *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, serie C, n.º 310, 5/XII/88, pgs. 44-45]; sentencia de 9 de enero de 2001, 1 *BvR* 1036/99, por la cual se invalida una resolución del *Bundesverwaltungsgericht* [Cf. Decimooctavo Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (2000), Documento COM (2001) 309 final, 16/VII/01, vol. VI, p. 32-33].

al TJCE la calidad de juez legal, en los términos del artículo 83, párr. 2, de la Constitución, aceptando con ello que las decisiones de los tribunales inferiores que hayan sido adoptadas con inobservancia del reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (en los casos en que tal procedimiento revista carácter imperativo, artículo 234.3 CE) puedan ser declaradas inconstitucionales por violación de una garantía fundamental,<sup>75</sup> tal como efectivamente lo ha hecho.<sup>76</sup>

Tal ha sido la jurisprudencia *pro* europea del *Verfassungsgerichtshof* austríaco que, alterando una costumbre no escrita muy arraigada en la historia las Comunidades Europeas, según la cual (salvo los dos únicos supuestos de la *Cour d' Arbitrage* de Bélgica actuando como juez constitucional<sup>77</sup> y del *Staatsgerichtshof*—Tribunal Constitucional— del *Land* de Hesse, Alemania<sup>78</sup>) ningún Tribunal Constitucional de los Estados miembros ha elevado una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia comunitario, ha planteado él mismo varios reenvíos interpretativos a la Corte de Luxemburgo.<sup>79</sup>

---

<sup>75</sup> *Verfassungsgerichtshof*: sentencia del 11 de diciembre de 1995, asunto *B* 2300/95-18, recurso contra la resolución del *Bundesvergabeamt* (autoridad federal competente para los recursos en materia de adjudicación de contratos públicos) [Cf. Decimotercer Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1995), Documento COM (96) 600 final, 29/V/96, p. 439] y sentencia de 12 de junio de 1996, asunto *B* 2477/95-14, recurso contra la resolución del *Landesvergabeamt* del Tirol (autoridad local competente para entender en recursos sobre adjudicación de contratos públicos) [Cf. Decimocuarto Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1996), Documento COM (97) 299 final, 29/V/97, p. 486].

<sup>76</sup> *Verfassungsgerichtshof*: sentencia de 26 de junio de 1997, asunto *B* 3486/96 [Cf. Decimoquinto Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho Comunitario (1997), Documento COM (98) 317 final, 19/V/98, p. 335], anulación de una decisión del *Bundesvergabeamt*].

<sup>77</sup> *Cour d' Arbitrage*: *arrêt* 6/97, *Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins s/ annulation de l' article 4, § 2, du décret de la Communauté Flamande du 5 de avril de 1995*, 19 de febrero de 1997 (publicado en *Recopilación de Jurisprudencia de la Cour d' Arbitrage* n.º 1, janvier-février, 1-8/97, p. 77). La consulta de la alta jurisdicción belga ha sido en torno a la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva 93/16/CEE del Consejo.

La respuesta del TJCE lleva la siguiente identificación: as. C-93/97, *Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins*, 16/VII/98, Rec. I-4837.

<sup>78</sup> *Staatsgerichtshof* de Hesse: resolución del 16 de abril de 1997. El tribunal alemán elevó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, del 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.

Evacuada por el TJCE en el as. C-158/97, *Georg Badeck y otros*, 28/III/00, Rec. I-1875.

<sup>79</sup> *Verfassungsgerichtshof*: petición de decisión prejudicial elevada mediante resolución del 12 de diciembre de 2000; as. C-465/00, *pendiente* ante el TJCE (Cf. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, serie C, n.º 79, 10/III/01, p. 12).

Aún es del caso citar también la jurisprudencia del pleno del Tribunal Constitucional de España, sentada en su sentencia 111/1993, a tenor de la cual la falta no razonada de planteamiento de la cuestión prejudicial, en los supuestos obligatorios, conlleva una «vulneración [...] del derecho a la tutela judicial efectiva».<sup>80</sup>

42. Por lo demás, y dejando a salvo la incompetencia técnica que, en principio, tendría el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en torno de reconocer que el derecho fundamental al *juez natural* se encuentra en tal o cual disposición constitucional de cada uno de los Estados miembros, a no ser que lo haga (como ha ocurrido respecto a otros derechos inalienables) derivándolo a partir de los principios constitucionales comunes a los países integrantes, cabe agregar que el juez comunitario ha aceptado, de forma implícita, esta solución. Así en su reciente sentencia en el asunto *Flemmer* consideró, respondiendo a las observaciones de la comisión tendientes a que el tribunal sostuviera su competencia exclusiva en los supuestos de conflictos entre particulares y la Comunidad respecto al cumplimiento de un instrumento de transacción sobre indemnización (responsabilidad contractual; párr. 1 del artículo 288 CE y, por lo tanto, competencia del juez nacional) firmado para hacer frente a reclamos de naturaleza extracontractual de la Comunidad (artículos 235 y 288, 2 párr., CE; competencia exclusiva del Tribunal de Justicia) ya que tal «solución constituye más bien una garantía de la eficacia y de la utilidad del procedimiento judicial», que:

282

---

Asimismo Verfassungsgerichtshof: petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del 2 de marzo de 2001; as. C-171/01, *pendiente* ante el TJCE (Cf. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, n.º 173, 16/VI/01, p. 30).

<sup>80</sup> Tribunal Constitucional de España: Pleno, sentencia 111/93, del 25 de marzo de 1993 (Jurisprudencia Constitucional, tomo XXXV. *Boletín Oficial del Estado*. Madrid: 1994, p. 1109; §FJ II.2). En similar dirección, aun cuando contenga alguna modulación al respecto, Tribunal Constitucional de España: Sala Primera, sentencia 180/93, de 31 de mayo de 1993 (Boletín de Jurisprudencia Constitucional, n.º 147. Madrid: Cortes Generales, 1993, pp. 49 y ss.; §FJ II.2). De todos modos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en especial su doctrina posterior, ha sido objeto de diferentes interpretaciones; al respecto puede verse, entre otros, MARTÍNEZ LAGE, Santiago. «La aplicación del derecho comunitario en 1995». *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea* serie B, n.º 115, julio-agosto. Madrid: EINSA, 1996, p. 3. Del mismo autor, «El Tribunal Constitucional y las cuestiones prejudiciales comunitarias». *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea* serie B, n.º 117, octubre. Madrid: EINSA, 1996, pp. 1-3; ORTIZ VAAMONDE, Santiago. «El Tribunal Constitucional ante el derecho comunitario». *Revista Española de Derecho Constitucional* n.º 61, enero-abril, 2001. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, pp. 334 y ss., RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos y Alejandro Valle Gálvez. «El Derecho Comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales Nacionales». *Revista de Derecho Comunitario Europeo* n.º 2, 1997. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 359 (nota 64).

—49. [...] Asimismo, en el caso de que se deniegue total o parcialmente la indemnización con posterioridad a la celebración del convenio de indemnización, el **productor** cuenta en cualquier caso con la **garantía que ofrecen los recursos del ordenamiento jurídico interno, incluida la obligación del órgano jurisdiccional nacional**, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial, **de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.**<sup>81</sup>

43. El derecho invocado por la República de Ecuador y desconocido por la actitud de la Secretaría General constituye un axioma fundamental de toda Comunidad que se precie de ser considerada una comunidad de derecho.

Asiste sin dudas al Tribunal Andino de Justicia la facultad de ser garante en última instancia de los derechos inalienables cuya vigencia es confirmada en toda el área del acuerdo subregional y, en función de tal rol jurisdiccional de inobjetable importancia, controlar que la actividad, tanto de los órganos comunitarios como de los países miembros (vinculada al ejercicio de competencias en materia de integración), sea respetuosa de tales garantías fundamentales.

44. Este razonamiento ha sido sostenido también por la Corte Constitucional de Colombia en su decisión del 15 de mayo de 1997 (sentencia *Protocolo de Trujillo*). Mantuvo en tal oportunidad la alta jurisdicción nacional, luego de considerar que<sup>82</sup>

283

[l]as facultades de las autoridades de la subregión se limitan al ejercicio de las competencias que se trasladan a la comunidad y estas, como emanación de los diferentes pueblos soberanos, no comportan la posibilidad de quebrantar tales principios [respeto de los derechos humanos, vigencia del Estado social de derecho, de la democracia y de la separación de poderes] que, además de corresponder a la tradición de los países firmantes, se recogen en los tratados internacionales suscritos por ellos y que, por su condición de derecho imperativo, resultan oponibles y vinculantes en el seno de la comunidad creada. No cabe la menor duda de que los actos y decisiones comunita-

---

<sup>81</sup> TJCE: ass. acs. C-80/99 a C-82/99, *Flemmer y otros*, 9/X/01, Rec. I-0000 (aún no publicada en el Repertorio oficial; §§37 y 49, respectivamente. Las negritas no están en el original).

<sup>82</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, sentencia n.º C-231/97, «Revisión de la Ley 323 de 1996 por medio de la cual se aprueba el Protocolo modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996», 15 de mayo de 1997, expte. LTA-93; magistrado ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz (§9, párr. 2º).

rias que violen los principios superiores deben reputarse ultra vires y ser anulados por denotar desviación de poder,<sup>83</sup>

que:

En este sentido **corresponderá al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, conforme a las disposiciones del tratado que lo constituyó, declarar la nulidad de las decisiones de la comunidad que violen el ordenamiento jurídico de la comunidad, dentro del cual deberán entenderse incorporados los expresados principios superiores.** Ni las partes signatarias al dar vida al acuerdo abdicaron de tales principios, ni los tratados internacionales que en punto a los derechos humanos y a su efectiva protección se encuentran vigentes, permiten o toleran que al socaire de tratados de integración se pretenda desconocer su obligatoriedad.<sup>84</sup>

Agregando los párrafos que siguen:

—Por el contrario, la configuración de un espacio de mutua complementación e integración económica, social y cultural, demanda que en este se proyecten los valores y principios superiores que rigen en el interior de los países y que también ostentan la naturaleza de compromisos internacionales irrevocables, no susceptibles de sufrir suspensión o detrimento alguno. La integración económica, que amplía mercados y genera oportunidades de desarrollo antes no concebidas, no puede aparejar como contraprestación la pérdida o erosión de los principios jurídicos superiores pertenecientes al acervo común de los pueblos que rinden homenaje a la persona humana y a su indeclinable dignidad.

—No se trata de proyectar en la comunidad todos y cada uno de los elementos que pertenecen al ordenamiento constitucional interno. **En realidad, la exigencia de una perfecta congruencia constitucional entre el derecho comunitario y el derecho interno, al plantearse por todas las partes, podría dificultar hasta un grado extremo el cabal desarrollo del acuerdo. Lo que se pretende es que el conjunto de los principios superiores no se vea quebrantado con ocasión de la creación y aplicación de las normas comunitarias.** De hecho y de derecho, las autoridades de la subregión pueden llevar a cumplido efecto su encargo, sin apelar a dicho pro-

---

<sup>82</sup> En sentido similar, Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, sentencia n.º C-256/98, «Acción Pública de Inconstitucionalidad contra la ley 83 de 1925», 27/V/98, expte. D-1884; magistrado ponente Dr. Fabio Moron Díaz (§§VI-3.1, párr. 5º y VI-3.2, párr. 4º, ambos con remisión a la sentencia n.º C-231/97 cit.).

<sup>84</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, sentencia n.º C-231/97, cit. (§9, párr. 3º. Las negritas fueron agregadas).

cedimiento asaz censurable, máxime si se tiene presente las múltiples alternativas que siempre se ofrecen para avanzar en las metas comunitarias sin causar menoscabo a los anotados principios.<sup>85</sup>

La propia Corte Constitucional encuentra en el Tribunal Andino la institución que debe garantizar el respeto, en el ámbito de la Comunidad, de los derechos fundamentales. En efecto, tal afirmación concretada, en sus palabras:

—merced a **la obligada intervención que se reserva al Tribunal de Justicia del Acuerdo**, el cual a instancia de cualquier país miembro, de un órgano del sistema o de la persona natural o jurídica perjudicada, deberá anular el acto que quebrante el derecho comunitario, incluso por desviación de poder, el que sin duda se presenta cuando quiera se desacatan los principios superiores (Ley 17 de 1980, art. 17-20).<sup>86</sup>

Esto demuestra que las máximas jurisdicciones nacionales de los países miembros confían ampliamente en la función del Tribunal Andino como absoluto garante de la observancia, en el campo de su competencia, de los derechos fundamentales; entre ellos la protección del principio del *juez natural*.

45. La existencia de la vía de la solicitud de interpretación prejudicial (artículos 32-36 del Tratado de Creación del Tribunal), en el marco de la acción de nulidad establecida por la Decisión 344 (artículo 52), impuesta, en determinados supuestos, de forma obligatoria al juez nacional,<sup>87</sup> garantiza la intervención ineludible del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Constituye esta sí una manera de conocimiento y de avocación a la causa, por el Tribunal Andino, a través de los propios cauces regulados por el derecho comunitario originario.

Debe agregarse también que el imperativo de la consulta prejudicial a la jurisdicción supranacional se encuentra garantizado en el derecho comunitario andino no solo a partir de la consideración de la obligatoriedad propia que resulta de las normas jurídicas originarias y derivadas, sino además a través de la posibilidad del inicio de un expediente de incumplimiento por la Secretaría General (ante la omisión de los jueces internos de realizar el reenvío de interpretación, artículos 32 y ss., en

---

<sup>85</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, sentencia n.º C-231/97, cit. (§9, párrs. 4º y 6º, respectivamente. Las negritas no figuran en el original).

<sup>86</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, sentencia n.º C-231/97, cit. (§9, párr. 7º. El resaltado no es del original).

<sup>87</sup> Véase «Algunas consideraciones sobre la Interpretación Prejudicial Obligatoria en el Derecho Andino» *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea* serie D, n.º 213, mayo-junio, Madrid, 2001, pp. 90-106.

especial artículo 33 párr. 2, del Tratado de Creación),<sup>88</sup> el cual puede llegar, eventualmente, a ser planteado ante el Tribunal de Justicia.<sup>89</sup>

No es ocioso traer a colación que ha sido justamente Ecuador uno de los países miembros cuyos tribunales supremos han dado muestra, en tiempos recientes, de un claro cumplimiento de la obligación del planteamiento de la consulta prejudicial. En efecto, así lo ha dejado claramente constatado la Corte Suprema de Justicia, que en dos ocasiones, primero por sentencia de 1999 y luego por resolución de este año (ambas provenientes de salas de distinto fuero), ha invalidado sendas decisiones de tribunales nacionales que infringieron, a su turno, la obligación del reenvío prejudicial al Tribunal Andino.<sup>90</sup>

Esta circunstancia acredita que la tramitación de expedientes como el *sub judice* (vía la acción de nulidad; artículo 52 Decisión 344) tendría la participación incuestionable de la jurisdicción supranacional.

<sup>88</sup> Lo que ha ocurrido efectivamente en la Comunidad Andina; véase al respecto las siguientes resoluciones de la Secretaría General: Resolución 171, contentiva del Dictamen 51-98 de Incumplimiento por parte del Ecuador, a través de la Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil, de los artículos 40 y 41 del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 5, 28, 29 y 31 del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 17/XII/98, GO n.º 399, 22/XII/98; Resolución 210, por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno del Ecuador contra la Resolución 171 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 31/III/99, GO n.º 424, 6/IV/99; Resolución 356, contentiva del Dictamen 08-2000 de Cumplimiento por parte del Gobierno de Ecuador en la aplicación del Dictamen 51-98 contenido en la Resolución 171 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 9/II/00, GO n.º 534, 14/II/00 y, por último, Resolución 459, contentiva del Dictamen 38-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú al no aplicar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 5/XII/00, GO n.º 624, 7/XII/00.

<sup>89</sup> Además del artículo 36 del Tratado de Creación del Tribunal, debe mencionarse el artículo 128 (Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial) de su nuevo estatuto, el cual reza que «[I]os Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial», y agrega en su párrafo siguiente que «[I]os Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada esta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal».

<sup>90</sup> Corte Suprema de Justicia de Ecuador, sentencia de la Tercera Sala de Casación Civil y Mercantil, *New Yorker S.A./Procter & Gamble Interamericas, Inc.*, causa n.º 13-99, 5 de octubre de 1999 (casación de las sentencias de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Sala Quinta, del 16 de julio y del 13 de octubre de 1998); del mismo Tribunal Supremo, sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, *ALICORP S.A. c/Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca -Director Nacional de la Propiedad Industrial*, causa n.º 195-00, 31 de agosto de 2001 (casación de una sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Distrital n.º 2 de lo Contencioso Administrativo).

46. Debe precaverse anticipadamente que no sería de recibo el hecho de que, al ser un Estado el sujeto activo que invoca y solicita al Tribunal de Justicia la salvaguarda del derecho fundamental al «juez predeterminado por la ley» la República de Ecuador no podría ser titular de tal prerrogativa. Esto, además de inadecuado, sería contrario a la jurisprudencia que el Tribunal de Quito ha sentado, por ejemplo, acerca de la obligación que incumbe a la Secretaría General de respetar el derecho básico de defensa que le asiste al Estado en el marco del procedimiento administrativo de incumplimiento, lo cual es de aplicación respecto a la garantía ahora señalada.

Como confirmación de lo anterior, no debe dejarse de apreciar que, en el ámbito del derecho europeo, la doctrina del TJCE ha sido en el mismo sentido que la apuntada en relación con el Tribunal Andino.

También es del caso traer a colación, en el marco del *sub lite* y en armonía con el presente razonamiento, el entendimiento del abogado general Van Gerven, en el sentido de hacer titular al propio Parlamento Europeo (institución comunitaria), depositario del «derecho fundamental a la protección jurídica», sin que sea óbice para ello su naturaleza de institución de derecho público. El abogado general mantuvo en forma expresa que:

Bien plus que les considérations qui précèdent, l'élément qui nous convainc demeure cependant l'argument selon lequel, dans une **communauté de droit**, quiconque a la capacité d'exercer des droits doit aussi pouvoir, lui-même et selon son bon jugement, les faire valoir devant le juge. Cela nous semble un principe général de droit, à savoir la formulation du **droit fondamental à protection juridique** [...] qui, comme nous l'avons dit, vaut également pour les organes et institutions de droit public lorsque l'organisation institutionnelle, à l'instar de celle de la Communauté européenne, prévoit la possibilité de porter devant le juge les conflits de compétences entre les institutions.<sup>91</sup>

287

---

<sup>91</sup> Conclusiones del abogado general Van Gerven, presentadas el 30 de noviembre de 1989, en el marco del as. 70/88, *Parlamento/Consejo (Chernobyl)*, 22/V/90, Rec. I-2041 (punto 12, párr. 1º, de las Conclusiones; véase también punto 14. La negrita fue agregada). Lo discutido en este expediente era si el Parlamento Europeo tenía o no, a pesar del silencio de los tratados constitutivos, legitimación activa para interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia, en los supuestos en que ello fuera necesario para la salvaguarda de sus prerrogativas.

El Tribunal de Luxemburgo, si bien le reconoció al Parlamento tal capacidad procesal, lo hizo con base en el principio, incito en el sistema de los tratados, del «equilibrio institucional». No obstante ello, el juez comunitario no rebatió ni negó los fundamentos esgrimidos por el abogado general, el cual llegó a la misma conclusión que la Corte.

47. Lo indicado hasta al momento, respecto a la prerrogativa básica del «juez pre-determinado por la ley», es aplicable también, y por vía de consecuencia, a la conculcación (por la actitud de la actora) de otras garantías procesales; a saber, el debido proceso legal y la defensa en juicio.

Esto no hace sino calificar aun más la transgresión que la presentación de la Secretaría General ha ocasionado al Estado demandado.<sup>92</sup>

48. Principios básicos, tales como el de la «revisibilidad judicial de los actos de la Administración», también se encuentran afectados en este procedimiento (34-AI-2001), en combinación con el alcance que debe otorgarse a la identificación del acuerdo subregional como una comunidad de derecho.

En esta misma dirección el Tribunal de Justicia ha sido claro al señalar que:

Desde el punto de vista de la preservación del principio de legalidad, del respeto al debido proceso en beneficio del derecho de defensa y de la propia efectividad de los derechos sustantivos, según lo señala la doctrina, puede resultar de mayor importancia el **llamado principio de «alterabilidad», según el cual toda decisión administrativa es en principio modificable, alterable o revisable**, a menos que la ley no disponga expresamente lo contrario, a fin de que el **administrado** pueda contar con un **derecho efectivo de defensa** y para que pueda garantizarse mejor la realización de la **justicia**. Este principio de la «alterabilidad», no tomado en consideración por la Junta en sus abundantes disquisiciones doctrinarias, y su adecuado equilibrio con el principio contrario de «invariabilidad» o «firmeza», resultan de especial importancia dentro de un derecho en formación como es el comunitario.<sup>93</sup>

288

49. Además, con carácter general debe considerarse que la acción de incumplimiento, en especial relación con la interpretación prejudicial (a la cual daría lugar la acción de nulidad del artículo 52 de la decisión de marras), en tanto que demostrativa de una de las situaciones más graves que pueden producirse respecto al derecho comunitario, toda vez que conlleva la idea apriorística de una infracción al ordenamiento jurídico por un país miembro, debe ser utilizada como *última ratio* de actuación ante el Tribunal de Justicia, es decir como último recurso para que la Secretaría General (en tanto guardiana de los tratados) o los demás legitimados activos logren el cumplimiento de las disposiciones regionales.

---

<sup>92</sup> Véase TJCA: proc. 18-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador*, 21/VII/00, GO n.º 604, 27/IX/00 (Decisión Segunda).

<sup>93</sup> TJCA: proc. 4-AN-92, *Colombia/Junta (Resolución 313)*, 28/I/93, GO n.º 127, 19/II/93 (§4, párr. 7º. Las negritas nos pertenecen).

En otras palabras, sería conveniente que antes de plantearse un supuesto de enfrentamiento entre los órganos comunitarios y los países miembros se prefieran los cauces procesales, regulados en el propio derecho andino, que permiten arribar a similares resultados sin llegar, en la medida de lo posible y cuando las circunstancias así lo aconsejen, al estadio del expediente de incumplimiento (artículos 23 y ss., tratado). Es por esta razón que debería darse prioridad a la interpretación prejudicial (totalmente factible en el presente expediente, si se hubiera dado cumplimiento a la Decisión 344, artículo 52) sobre la interposición de la demanda de incumplimiento.

Como lo ha manifestado un ex magistrado del tribunal comunitario, Uribe Restrepo, en su obra acerca de la función prejudicial en el sistema andino,

[l]a experiencia del Tribunal, si bien limitada, resulta suficiente para aseverar que en el Grupo Andino podría tener éxito una solución similar a la europea para el control judicial efectivo de los incumplimientos de los Países Miembros por la vía del artículo 28 del Tratado [la interpretación prejudicial], *de preferencia a la acción* específica consagrada en el *artículo 23* del mismo, la cual no ha sido eficaz.

Dejando a salvo que la última parte no sería de predicamento hoy por hoy en la Comunidad Andina, en atención a que la acción de incumplimiento, a diferencia de la situación existente al momento en que se redactaron dichas ideas, ha demostrado últimamente ser eficaz, creemos que igualmente la opinión transcrita continúa vigente.<sup>94</sup>

Esto permite sumar a los jueces internos, de manera indirecta pero no por ello menos conveniente, a la actividad controladora del cumplimiento del ordenamiento regional por parte de los países miembros. En igual dirección el autor arriba transcrito manifiesta, también en referencia a la vinculación entre la acción de incumplimiento y la interpretación prejudicial, que «[s]i se examinan con alguna atención los motivos de las quejas antes reseñadas [planteos directos ante el tribunal de incumplimiento de Estados miembros por parte de particulares] surge como algo evidente que los jueces nacionales estaban en mejores condiciones que el Tribunal de Quito para decidir los correspondientes litigios»; y concluye más adelante que «[d]entro del Pacto Andino, en consecuencia, el recurso prejudicial, *bien puede reemplazar con ventajas* a la acción de incumplimiento para sancionar violaciones del ordenamiento jurídico comunitario por parte de los países miembros,

---

<sup>94</sup> URIBE RESTREPO, Fernando. «La interpretación prejudicial en el derecho andino». Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1993, p. 47. El resaltado no está en el original.

sirviendo de paso para que las personas naturales y jurídicas tengan libre el acceso al Tribunal del Acuerdo lo cual es, al parecer, una necesidad sentida en la subregión». <sup>95</sup> No está de más recordar que la propia doctrina de la Corte de Quito ha considerado que los jueces nacionales son, en el ámbito de sus respectivas competencias, además de órganos judiciales de derecho interno, *jueces comunitarios* conjuntamente con el Tribunal de Justicia.

50. Además, y esto también resulta fundamental para la vigencia de una comunidad de derecho, la Secretaría General (SG) estaría conculcando otro principio básico, en este caso regulador de la vinculación existente entre las instituciones comunitarias y los países miembros (PM), cual es el deber de lealtad o de cooperación leal en la ejecución del derecho comunitario, principio que no solo debe observarse en su dirección Estados-instituciones, es decir solo como una obligación a la cual quedan afectados los primeros (en cuanto a su deber de contribuir con la Secretaría General en su función de garante de los tratados), <sup>96</sup> sino además en sentido inverso, esto es órganos comunitarios-países miembros.

El principio mencionado significa que en ambas relaciones (PM-SG y SG-PM) debe siempre prevalecer el deber de leal obrar y la buena fe, lo cual se quebranta si uno de los extremos de la relación impide o dificulta al otro el fiel cumplimiento de sus obligaciones comunitarias. Aplicado ello al asunto *sub lite*, la infracción acontecería ante la intempestiva actitud de la Secretaría General, que con su presentación no permite que el propio Estado de Ecuador dé completa e integral ejecución a los compromisos asumido en el ámbito regional. La demanda de la secretaria ha violentado la vigencia de esta máxima de cooperación comunitaria en la dirección SG-PM.

290

La doctrina del Tribunal de Justicia europeo ha sido muy prolífica en este punto. <sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> URIBE RESTREPO, Fernando. Op. cit. pp. 48 y 49, respectivamente. Las cursivas fueron agregadas.

<sup>96</sup> Artículos 30, inc. a, del Acuerdo de Cartagena, y 4º del Tratado del Tribunal.

<sup>97</sup> Véase en general, entre muchos, TJCE: as. 79/83, *Dorit Harz*, 10/IV/84, Rec. 1984 p. 1910 (§§26 y 28); as. 14/83, *Von Colson y Kamann*, 10/IV/84. Rec. 1984 p. 1891 (§§26 y 28); dictamen 1/76, *Proyecto de Acuerdo relativo a la institución de un Fondo Europeo de la Navegación Interior*, 26/IV/77, Rec. 1977 p. 741 (§12).

Del mismo tribunal con especial referencia a: (i) la relación recíproca CE/EM y EM/CE: ass. 6 y 11/69, *Comisión/Francia*, 10/XII/69, Rec. 1969 p. 523 (§16); as. 230/81, *Luxemburgo/Parlamento*, 10/II/83, Rec. 1983 p. 255 (§§37-38 y 53); auto del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1990, as. C-2/88 IMM, *Zwartveld y otros*, Rec. I-3365 (§§17-18); auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1996, as. C-399/95R, *Alemania/Comisión*, Rec. I-2441 (§§34, 71 y 74); as. C-319/97, *Antoine Kortas*, 1/VI/99, Rec. I-3143 (§§35-36); as. C-404/97, *Comisión/Portugal*, 27/VI/00, Rec. I-4897 (§40); as. C-261/99, *Comisión/Francia*, 22/III/01, Rec. I-

51. Por último, existe un principio más cuya violación puede ser ocasionada por la tramitación de este expediente. No es otro que el de la *confianza legítima*. En efecto, de manera totalmente ajustada a derecho el Estado de Ecuador bien podía albergar que la Secretaría General, en las hipótesis de eventuales incumplimientos a la normativa en materia de propiedad industrial, le requeriría que adoptara las vías de acción pertinentes a fin de acomodar su conducta al ordenamiento jurídico, todo ello con apego a lo establecido en los tratados fundacionales y en el derecho derivado, y también, cuanto menos, que dicho órgano comunitario le otorgaría el plazo mínimo indispensable a fin de corregir los actos de sus poderes frente al derecho de la Comunidad Andina, cuya vigencia este Estado siempre ha reconocido.

El imprevisto inicio de las actuaciones administrativas, por la Secretaría General, violenta de forma evidente el derecho de defensa de Ecuador y su posibilidad de cumplir fielmente las disposiciones del sistema normativo de la CAN.

La segunda cuestión que cabe responder es la siguiente: en consideración a que es exigencia del procedimiento comunitario andino que para la incoación de la acción de incumplimiento se cumplan los pasos previos ante la Secretaría General (etapa administrativa prejudicial), a saber la emisión de la nota de observaciones y del dictamen motivado de incumplimiento y, finalmente, con el inicio de la etapa jurisdiccional, la presentación de la demanda ante el Tribunal de Justicia, ¿se ha dado cumplimiento efectivo, entre estos tres documentos (nota, dictamen y demanda) presentados en el *sub lite*, al requisito de congruencia exigido por la jurisprudencia comunitaria?

291

52. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia, aún reconociendo la vigencia de los derechos fundamentales en el marco de la integración andina, considere que no ha existido, en el presente caso, violación alguna del derecho al juez natural (a pesar de haberse impedido con esta demanda la posibilidad de intervención de la Corte de Quito a través de la interpretación prejudicial a la que se hubiera visto obligado plantear el juez interno en el marco de la acción de nulidad del artículo 52 de la Decisión 344), cabe seguidamente analizar si la Secretaría General, tal cual ha lo exigido reiteradamente la jurisdicción del tribunal, ha observado el requisito de la congruencia entre la nota de observaciones, el dictamen motivado de incumplimiento y la demanda.

---

2537 (§24); (ii) la relación EM/CE: as. 222/84, *Johnston*, 15/V/86, Rec. 1986 p. 1651 (§53); as. 68/88, *Comisión/Grecia (Maíz griego)*, 21/IX/89, Rec. 1989 p. 2965 (§§23-26); as. C-33/90, *Comisión/Italia*, 13/XII/91, Rec. 1-5987 (§§18-21), lo cual incluye a los jueces nacionales: as. C-344/98, *Masterfoods et HB*, 14/XII/00, Rec. 1-0000 (§§49, 55, 56, 57, 59 y 60); (iii) la relación CE/EM: as. C-149/96, *Portugal/Consejo*, 23/XI/99, Rec. 1-8395 (§67).

53. Según la nota de observaciones (n.º SG-F/2.1/1593-2000, del 6 de julio de 2000), obrante en el expediente, la Secretaría General entendió que

el Gobierno de Ecuador, al haber otorgado patente de segundo uso mediante título PI-96998 del 19 de septiembre de 1996 expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, y del artículo 16 de la Decisión 344.

y ello en atención a que dicho órgano comunitario «consider[ó] que el precitado artículo 16 no admite el patentamiento de productos o procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, “por la mera ACCIÓN de que se les asigne un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial” (Resolución 406 de la Secretaría General)».<sup>98</sup>

54. Por Resolución 423 (Dictamen de Incumplimiento 028-2000), del 31 de agosto de 2000, la Secretaría General resolvió

292

[d]ictaminar que el Gobierno del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión, de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución.<sup>99</sup>

55. Por último, por escrito de fecha 10 de abril de 2001, la Secretaría General presentó ante el Tribunal de Justicia una demanda de incumplimiento contra el Estado solicitando al órgano judicial comunitario su

Pronunciamiento [...] en torno al incumplimiento por parte de la República de Ecuador al haber concedido una patente de segundo uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, cuando la normativa comunitaria, de manera expresa, prohíbe el

---

<sup>98</sup> Cf. Secretaría General. Nota de Observaciones n.º SG-F/2.1/1593-2000, del 6 de julio de 2000 (párrs. 7º y 3º, respectivamente).

<sup>99</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 423, cit. (artículo 1º).

patentamiento de segundos usos o usos distintos, y sobre las medidas a ser adoptadas por el Gobierno del Ecuador para levantar el incumplimiento y restituir la situación al estadio anterior al de la violación de las normas comunitarias

las disposiciones que en opinión de la Secretaría han sido vulneradas por el demandado resultan «en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 16 artículo de la Decisión 344 (hoy artículo 21 de la Decisión 486)».<sup>100</sup>

#### **4. Sobre la congruencia entre la nota de observaciones, el dictamen motivado y el escrito de demanda:**

56. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Quito la fase administrativa previa ante la secretaría, presupuesto procesal ineludible a fin de incoar la acción de incumplimiento,<sup>101</sup> se encuentra dividida en tres etapas; a saber (I) la emisión de la nota de observaciones, (II) la oportunidad procesal que debe otorgarse al país miembro para corregir o enmendar su conducta y, (III) la confección del dictamen motivado.<sup>102</sup>

A fin de evitar que esta diversidad de actos administrativos adoptados por la Secretaría General pueda llegar a poner en causa el derecho de defensa que asiste a los países miembros, la jurisprudencia del Tribunal de Quito adicionó, a las etapas procedimentales antes enunciadas, la exigencia según la cual debe darse, por un lado, entre la nota de observaciones y el dictamen motivado de incumplimiento y, por el otro, entre estos y el escrito de la demanda de incumplimiento una *corres-*

293

---

<sup>100</sup> Cf. Secretaría General, Demanda de Incumplimiento, del 10 de abril de 2001, presentada en el marco del proc. 34-AI-2001 (párr. 2 y puntos 2, objeto de la presente acción, párr. 1º, y 6, Petitorio, párrs. 1º y 2º).

<sup>101</sup> TJCA: proc. 16-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, cit.: «La acción de incumplimiento está precedida de una fase administrativa previa que se inicia formalmente con el envío al País Miembro de una Nota de Observaciones preparada por la Secretaría General, en la que se exponen los motivos que conducirían a concluir en la posible existencia de una contravención al ordenamiento jurídico comunitario» (§7, párr. 2º); proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§§4.1.1.2, párr. 1º, y 4.1.1.3, párrs. 1º y 4º).

<sup>102</sup> TJCA: proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§1, párr. 9º); proc. 1-AI-97, *Junta/Venezuela*, cit. (§4, párr. 1º), proc. 8-AI-98, *Secretaría General/Bolivia*, cit. (§2.2, párr. 6º); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.4, párr. 1º); proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§2.2.2, párr. 1º y ss.); proc. 25-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, 1/III/00, GO n.º 553, 7/IV/00 (§2.2, párr. 1º); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§1, párr. 3º); proc. 92-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§1, párr. 2º).

*pondencia* en cuanto a las imputaciones<sup>103</sup> que se invocan contra el demandado.  
En palabras del Tribunal de Justicia:

—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.<sup>104</sup>

—Jurisprudencialmente se ha establecido, además, que debe existir correspondencia entre las razones del incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en el dictamen de incumplimiento y, por supuesto, entre estas y las que sirven de fundamento a la demanda.<sup>105</sup>

57. Aplicando estas ideas al asunto bajo análisis es necesario hacer algunas apreciaciones acerca del cumplimiento del requisito de la congruencia entre los documentos antes señalados.

294

Primero: Correspondencia entre las alegaciones contenidas en la nota de observaciones, el dictamen motivado de incumplimiento y la demanda sobre el derecho invocado como fundamento de la demanda. Valor y pertinencia en el presente asunto de las Resoluciones de la Secretaría General 79, 406, 423 y 476.

La nota de observaciones prescribe que Ecuador, al haber concedido patente de segundo uso, se encontraría inmerso en el incumplimiento del artículo 4 del tratado y del artículo 16 de la Decisión 344. Tal infracción, según los propios términos de la nota, se funda en el «detallado análisis del artículo 16 de la Decisión 344», que

---

<sup>103</sup> Entre otros, véase TJCA: proc. 4-AN-92, *Colombia/Junta (Resolución 313)*, cit. (§4); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§1).

<sup>104</sup> TJCA: proc. 1-AI-96, *Junta/Ecuador*, cit. (§I, párr. 10°); proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.2, párr. 6°); proc. 24-AN-99, *Compañía New Yorker S.A./Secretaría General*, cit. (§2.2.2); proc. 91-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, párrs. 1° y 2°). En la misma dirección: proc. 1-AI-97, *Junta/Venezuela*, cit. (§4); proc. 3-AI-98, *Secretaría General/Venezuela*, 11/II/99, GO n.° 423, 31/III/99 (§II); proc. 6-AI-98, *Secretaría General/Venezuela*, 18/VI/99, GO n.° 468, 12/VIII/99 (§V); proc. 8-AI-98, *Secretaría General/Bolivia*, cit. (§2.2, párr. 7°); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, párrs. 3°, 5° y 7°).

<sup>105</sup> TJCA: proc. 7-AI-99, *Secretaría General/Perú*, cit. (§2.4, párr. 2°); proc. 25-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§2.2, párr. 1°); proc. 92-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§I, párr. 2°).

realizó la Secretaría General en su Resolución 406, la cual cita en el presente documento.<sup>106</sup> A través de una escueta remisión a la Resolución mencionada, la secretaría concluye que con respecto al artículo 16 cabe considerar que:

—Por lo tanto, en ningún caso puede asimilarse el significado del *simple uso* con *el simple hecho de atribuirse un uso distinto*, ya que los dos conceptos son claramente diferentes.

—Se concluye entonces que el artículo 16 en su sentido gramatical dispone que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente. (el énfasis es de la Secretaría General.)<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> En relación con el contenido para nada *menor* de la Resolución 406, norma que constituye la base de las distintas imputaciones de la Secretaría General acerca de los presuntos incumplimientos al contenido de la disposición del artículo 16 de la Decisión 344, no parece ocioso rememorar que el TJCE, refiriéndose al artículo 88 del Tratado de la Comunidad del Acero y el Carbón (artículo 88, párr. 1º, «[s]i la Comisión estimare que un Estado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, hará constar este incumplimiento por medio de una decisión motivada, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Fijará al Estado de que se trate un plazo para proceder al cumplimiento de su obligación»), ha sostenido que:

«a) Considerando, en efecto, que el texto del artículo 88 solo confiere a la Alta Autoridad la facultad de hacer constar que un Estado ha incumplido una obligación que le incumbe en virtud el Tratado;

[...]

que la ‘decisión motivada’ a que se refiere el párrafo primero del artículo 88 solo puede tener por objeto hacer constar el incumplimiento, quedando excluido cualquier alcance normativo propiamente dicho

que sostener lo contrario equivaldría a reconocer a la Alta Autoridad una facultad normativa que excede el ámbito del Derecho común frente a los Estados miembros.

[...]

c) Considerando que [...] se niega a la Alta Autoridad una facultad normativa directa, que permita aplicar las disposiciones del párrafo tercero del artículo 70, según se deduce tanto del tenor y del alcance de este artículo como del texto y del sistema del artículo 88 [...]» [Cf. TJCE: as. 25/59, Países Bajos/Alta Autoridad, 15/VII/60, Rec. 1954-1960, p. 381 (§§12, párrs. 1º, 3º-4º, y 17, párr. 1º)].

A su vez el mismo Tribunal ha mantenido recientemente que «A pesar de que el procedimiento establecido en el artículo 226 CE [antiguo artículo 169] y el establecido en el artículo 88 CA tienen características distintas, su finalidad es idéntica, a saber, en primer lugar, procurar la cesación de la transgresión del Derecho comunitario» [TJCE: as. C-276/99, Alemania/Comisión, 25/X/01, Rec. I-0000 (aún no publicada en el Repertorio oficial; §25)].

<sup>107</sup> Cf. Secretaría General, Nota de Observaciones, cit. (párr. 4º). Los párrafos citados por la secretaría se extraen de su Resolución 406, cit. (§4.2 Las prohibiciones y exclusiones de Patentabilidad en la Decisión 344, párrs. 27º y 28º).

Ahora bien, no se comprende por qué opta la Secretaría General por traer a colación una resolución, como la n.º 406, que no es parte de este expediente. Esto se apunta para resaltar una contradicción del órgano comunitario en relación con el valor que tienen las resoluciones que dicta en el marco de distintos expedientes, pues, si bien es cierto que como acabamos de ver según la secretaría es posible hacer relación a una Resolución emitida en otro asunto, no es ocioso mencionar que ha sido el mismo organismo quien, respondiendo a la invocación que el Gobierno Ecuatoriano había hecho a la Resolución 79,<sup>108</sup> por cierto dictada también en el expediente que originó la Resolución 406, sostuvo que «[r]especto a lo manifestado por el Gobierno del Ecuador acerca que la Resolución 79 “continúa en plena vigencia”, ello no es materia del presente procedimiento».<sup>109</sup>

Por otro lado, con independencia de la corrección o no del *análisis* que la Secretaría General realiza en la Resolución 406 (la cual, aunque ajena este caso, es por ella citada), en cuanto al *contenido interpretativo del artículo 16* de la Decisión 344, llama la atención, teniendo en cuenta que dicha construcción hermenéutica no se encuentra desarrollada tampoco en la Resolución 423 (que sí es parte del *sub lite*), la *pobre mención* que al respecto hace el texto de la nota de observaciones; más aun cuando es sobre tal interpretación que se basa gran parte de la imputación de incumplimiento que se ha dirigido al Estado de Ecuador; es decir, existe una presunta infracción al artículo 16 según el entendimiento que de él desprende la Secretaría General (desarrollado en la Resolución 406). Esto se vuelve más censurable si se repara en que ha sido el propio Ejecutivo comunitario quien reconoció que el verdadero contenido que debe ser asignado al artículo 16 se ha prestado a variadas y diferentes interpretaciones,<sup>110</sup> con lo cual la poca atención que re-

296

---

<sup>108</sup> Resolución 79 de la Secretaría General, contentiva del Dictamen 06-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 12/V/98, GO n.º 339, 12/V/98.

<sup>109</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 423, cit. (§7.5). En igual sentido, de la misma Secretaría, Resolución 476, cit. [§7, puntos e) La Resolución 79 se encuentra vigente, y h) La interpretación de la Secretaría General [...], párr. 21º con cita de la Resolución 457].

A su vez la Secretaría General sí parece ser de la idea de que la Resolución 406 pueda ser traspolada (desde el proceso 89-AI-2000) al *sub judice*, a tenor de lo que surge del tenor de la Resolución 476 [véase Secretaría General, Resolución 476, cit.; §7, punto g) La Resolución 406 se encuentra *sub judice*].

<sup>110</sup> Según la Secretaría General: «El artículo 16 —norma que en principio parecía clara— ha sido objeto de distintas interpretaciones por parte de los Países Miembros. Así, se ha sostenido por un lado que la misma es redundante con respecto al artículo 1, también se ha dicho que es complementaria con dicho artículo y finalmente se ha sostenido que constituye una excepción a dicho artículo. *La propia Secretaría no ha sido absolutamente uniforme* en su entendimiento de dicho artículo por lo que será necesario analizar en esta Resolución, de ma-

cibe este aspecto en la nota de observaciones y su total ausencia en el dictamen motivado (Resolución 423) habla de una concreta infracción al derecho de defensa que asiste al Estado demandado en todas las etapas de procedimiento de incumplimiento, incluyendo la administrativa ante la Secretaría General.<sup>111</sup>

Aun más, la Demandante no desarrolla su interpretación acerca del artículo 16 de la tantas veces citada Decisión 344 (elaborada en la Resolución 406) sino hasta la evacuación de los recursos de reconsideración (Resolución 476) que contra la resolución 423 presentaron tanto el Gobierno de Ecuador como la empresa Pfizer,<sup>112</sup> etapa procesal que, no está de más recordarlo, concluye en un acto administrativo firme, no susceptible de solicitud de revisión ante el órgano comunitario emisor.

La Secretaría General reiteró el mentado criterio hermenéutico del artículo 16 (Decisión 344) en el escrito de demanda presentado ante el Tribunal de Justicia.<sup>113</sup>

En resumen, en atención a lo reseñado, es cuanto menos de difícil comprensión (lo que ya invalida esta presentación de la Secretaría General, toda vez que la exigencia del respeto del derecho de defensa no permite aceptar interpretaciones flexibles o *in dubio pro actio*) la forma en que pueda acreditarse que la demandante ha garantizado la observancia del imperativo de la *correspondencia* entre los documentos pertinentes (requisito que, se reitera, constituye un corolario del derecho de defensa, en este caso del Estado de Ecuador), si esgrime en la demanda (y en el recurso de reconsideración, Resolución 476) una interpretación, que la misma

297

---

nera exhaustiva, su contenido y alcance y rectificar o precisar, en todo caso, cualquier opinión anterior de este órgano, al respecto.

«Como quiera que la interacción del artículo 16 con relación al artículo 1 se analiza en el siguiente acápite, por lo que, ante la ausencia de sentencias del Tribunal específicamente referidas a este artículo, salvo aquella que considera que debe analizarse conjuntamente con los requisitos de patentabilidad, antes citada, nos limitaremos aquí a la exégesis literal del artículo 16 de la Decisión 344.

[...]

«En efecto, tal como se ha señalado anteriormente, el artículo 16 ha sido objeto de distintas interpretaciones en los Países Miembros, por lo cual no es posible analizarla bajo el argumento a contrario con carácter conclusivo». [Cf. Secretaría General, Resolución 406, cit. (§§4.2 Las prohibiciones y exclusiones de Patentabilidad en la Decisión 344, párrs. 12° y 13°, y 4.3.1 La supuesta redundancia, párr. 15°, respectivamente. Nuestra cursiva)].

<sup>111</sup> TJCA: proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§1, párrs. 2° y 5°); proc. 91-AI-2000, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§1, párr. 9°).

<sup>112</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. [§7, punto h) La interpretación de la Secretaría General [...]].

<sup>113</sup> Cf. Secretaría General, Demanda de Incumplimiento, cit. (punto 4.2, El artículo de la Decisión 344 contiene una prohibición expresa para la concesión de patentes de segundo uso en la Comunidad Andina).

Secretaría General ha considerado que se prestaba a posiciones en contrario, que no aparece en el contenido ni de la nota de observaciones ni del dictamen motivado (Resolución 423).

58. Bien es cierto que recientemente el Tribunal de Justicia ha reconocido que entre los contenidos de los tres documentos mencionados no debe darse una identidad *matemática*, sino que se exige es «que las conductas que se constituyen en motivo del incumplimiento acusado deben ser las mismas en los tres momentos antes referidos».

En su opinión:

En adición a lo anterior, y en virtud de elaboración jurisprudencial realizada por el Tribunal, se ha dicho que entre la nota de observaciones, el dictamen y la demanda debe existir congruencia, ello para significar que las conductas que se constituyen en motivo del incumplimiento acusado deben ser las mismas en los tres momentos antes referidos, de modo tal que las pretensiones de la demanda resulten acordes con las conductas de acción o de omisión a que se hizo mención en el dictamen y en la nota de observaciones. Se ha dicho que esta congruencia debe ser «suficiente» [con remisión a los procs. 1-AI-96 y 91-AI-00] para significar, también, que la congruencia no debe ser absoluta o perfecta o, si se quiere, matemática, como ha sido entendida por algunos glosadores de esta jurisprudencia. No se trata de que los tres instrumentos a que se ha hecho referencia (nota de observaciones, dictamen y demanda), estén redactados con absoluta identidad en cuanto a los hechos constitutivos de la conducta objeto del reproche de incumplimiento y por supuesto, mucho menos que las apreciaciones jurídicas referentes a la valoración de los mismos y de sus consecuencias, realizadas por la demandante (que puede ser distinta a la Secretaría General) coincidan con exactitud matemática en los citados tres momentos procesales. No, a lo que la jurisprudencia se refiere con la expresión *congruencia*, es al hecho de que la conducta endilgada en la demanda al País Miembro como constitutiva del incumplimiento, sea la misma, en términos generales, a la que se le atribuyó en la nota de observaciones y sobre la cual se produjo el dictamen de incumplimiento o de cumplimiento, en su caso.<sup>114</sup>

298

Agrega a su vez la Corte de Quito, en los párrafos siguientes, que:

Ahora bien, en cuanto al requisito jurisprudencialmente establecido, de la congruencia, también se cumple en el presente caso, en la medida en que como se observa en los documentos contentivos de la nota de observaciones, el dic-

---

<sup>114</sup> TJCA: proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.1.2, párr. 3º).

tamen de incumplimiento y la demanda, la conducta constitutiva del pretendido incumplimiento es siempre la misma.

No son de recibo, entonces, ni con aptitud para descalificar o invalidar la actuación prejudicial cumplida en este proceso, las alegaciones de la demandada y sus coadyuvantes que tienden a plantear la falta de congruencia entre dichas actuaciones y la demanda, toda vez que la conducta endilgada a la República del Perú como constitutiva del incumplimiento ha sido siempre la misma.<sup>115</sup>

Para así resolver el Tribunal de Justicia se apoyó, entre otros fundamentos, en la doctrina judicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en especial la que resulta de los asuntos C-191/95 (*Comisión/Alemania*) y C-365/97 (*Comisión/Italia*).<sup>116</sup>

Ahora bien, el propio TJCE ha justificado su razonamiento, según el cual «el escrito de requerimiento que la Comisión dirige al Estado miembro y posteriormente el dictamen motivado emitido por la Comisión delimitan el objeto del litigio», en el hecho, no menos trascendente, de que:

[...] la posibilidad de que el Estado miembro afectado presente sus observaciones constituye, aun cuando este considere que no debe utilizarla, una garantía esencial establecida por el Tratado y su observancia es un requisito sustancial de forma de la regularidad del procedimiento por el que se declara un incumplimiento de un Estado miembro.<sup>117</sup>

299

En otras palabras, según exige el tribunal europeo, debe otorgarse al Estado demandado la posibilidad de contestar todas y cada una de las acusaciones que el Ejecutivo comunitario le dirija:

Así, en la medida en que una sentencia por incumplimiento puede establecer el fundamento de una responsabilidad en la que puede incurrir un Estado miembro, a causa de su incumplimiento, y constituye un requisito previo para la in-

---

<sup>115</sup> TJCA: proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.1.2, párrs. 8º y 9º).

<sup>116</sup> TJCE: as. C-191/95, *Comisión/Alemania*, 29/IX/98, Rec. I-4951 (§§ citados 54-56); as. C-365/97, *Comisión/Italia*, 9/XI/99, Rec. I-7773 (§§ citados 26, 23 y 25). En igual sentido pueden consultarse, as. C-159/94, *Comisión/Francia*, 23/X/97, Rec. I-5815 (§104); as. C-35/96, *Comisión/Italia*, 18/VI/98, Rec. I-3851 (§25)

<sup>117</sup> TJCE: as. C-191/95, *Comisión/Alemania*, cit. (§55, segundo punto; con remisión a su precedente en el as. 124/81, *Comisión/Reino Unido*, de 8 de febrero de 1983); igualmente, as. C-243/89, *Comisión/Dinamarca*, 22/VI/93, Rec. I-3353 (§13); as. C-274/93, *Comisión/Luxemburgo*, 25/IV/96, Rec. I-2019 (§11); as. C-365/97, *Comisión/Italia*, cit. (§23).

terposición de un recurso fundado en el artículo 171 del Tratado CE (actualmente, artículo 228 CE), es indispensable que, durante el procedimiento administrativo previo, el Estado miembro tenga la oportunidad de refutar la totalidad de las imputaciones formuladas en su contra por la Comisión.<sup>118</sup>

También ha manifestado el Tribunal de Luxemburgo que:

Según reiterada jurisprudencia, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de **formular adecuadamente las alegaciones** que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión. Por consiguiente, el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 169 del Tratado delimita el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo. Por tanto, el recurso no podrá fundarse en imputaciones distintas de las indicadas en el procedimiento administrativo previo.<sup>119</sup>

El objeto del recurso que, en su caso, interponga la Comisión debe precisar, en función del procedimiento administrativo previo, las imputaciones sobre las que la Comisión desea que el Tribunal de Justicia se pronuncie, así como, al menos en forma sumaria, **los fundamentos de hecho y de Derecho** sobre los que se basan dichas imputaciones.<sup>120</sup>

300

[...] el recurso debe basarse en los mismos motivos y alegaciones que este [dictamen motivado].<sup>121</sup>

Pues bien, luego de este recuento jurisprudencial difícilmente podrá sostenerse que el Estado de Ecuador ha tenido, de forma plena, la oportunidad de rebatir las imputaciones de la Secretaría General, basadas principalmente en su interpretación del artículo 16 de la Decisión 344 (hecha *in extenso* en el marco de otro expediente de in-

---

<sup>118</sup> TJCE: as. C-365/97, *Comisión/Italia*, cit. (§24; con remisión a su precedente en el as. C-29/90, *Comisión/Grecia*, de 18 de marzo de 1992. La negrita nos pertenece).

<sup>119</sup> TJCE: as. C-152/98, *Comisión/Paises Bajos*, 10/V/01, Rec. I-3463 (§23; con remisión a sus precedentes en el as. 51/83, *Comisión/Italia*, de 11 de julio de 1984; as. C-206/96, *Comisión/Luxemburgo*, de 11 de junio de 1998 y as. C-392/96, *Comisión/Irlanda*, de 21 de septiembre de 1999. La negrita nos pertenece).

<sup>120</sup> TJCE: as. C-159/94, *Comisión/Francia*, cit. (§105; con remisión a su precedente en el as. C-347/88, *Comisión/Grecia*, de 13 de diciembre de 1990. La negrita nos pertenece).

<sup>121</sup> TJCE: as. C-35/96 *Comisión/Italia*, 18/VI/98, Rec. I-3851 (§28; con remisión a sus precedentes en el as. 166/82, *Comisión/Italia*, de 7 de febrero de 1984; as. C-234/91, *Comisión/Dinamarca*, de 1 de diciembre de 1993, y as. C-296/92, *Comisión/Italia*, de 12 de enero de 1994).

cumplimiento distinto del *sub examine*), la cual, si bien ha sido reiterada en el recurso de reconsideración, cobijado bajo la Resolución 476, y en su escrito de demanda ante el Tribunal de Justicia, no ha sido esgrimida en los documentos previos que dan contenido a la etapa prejudicial, a saber: la nota de observaciones y el dictamen motivado de incumplimiento (contenido en la Resolución 423).

59. Debe aún analizarse otros aspectos del requisito de la congruencia entre los documentos prejudiciales, ante la Secretaría General y aquellos presentados en la fase jurisdiccional del procedimiento.

Segundo: Correspondencia entre las alegaciones contenidas en la nota de observaciones, el dictamen motivado de incumplimiento y la demanda sobre las medidas que la Secretaría General ha solicitado adoptar al Estado demandado a fin de acomodar su conducta al derecho comunitario andino.

60. Consta en la nota de observaciones (n.º SG-F/2.1/1593-2000) que, en opinión de la Secretaría General, «el Gobierno de Ecuador, *al haber otorgado patente de segundo uso* mediante Título PI-96998 del 19 de septiembre de 1996 [...], estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, y del artículo 16 de la Decisión 344».<sup>122</sup>

Tal apreciación de la misma Secretaría quedó confirmada por su Resolución 423, a través de la cual el Ejecutivo comunitario «[d]ictamin[ó] que el Gobierno del Ecuador [...] ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, *al otorgar una patente de segundo uso*, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada decisión».<sup>123</sup>

Por otro lado, en la evacuación del recurso de reconsideración (Resolución 476), presentado contra la Resolución 423, la demandante, además de «[c]onfirmar la Resolución 423 en todas sus partes, declarando infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y la compañía Pfizer», manifiesta que, en razón de estarle imposibilitado «declarar la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues ello compete a las autoridades de la República del Ecuador», «sí [procede a] [...] declarar el incumplimiento generado por la expedición de dicho acto y *requerir al señalado Gobierno a actuar en concordancia a fin de subsanarlo*».<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Cf. Secretaría General, Nota de Observaciones, cit. (párr. 7º. El resaltado nos pertenece).

<sup>123</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 423, cit. (artículo 1º. El resaltado nos pertenece).

<sup>124</sup> Cf. Secretaría General, Resolución 476, cit. (§7, punto c). Solamente las oficinas nacionales [...], párr. 7º. Nuestras cursivas).

En su escrito de demanda la actora solicita

el pronunciamiento del Tribunal [i] en torno al *incumplimiento por parte de la República de Ecuador* al haber concedido una patente de segundo uso al producto «PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA», cuando la normativa comunitaria, de manera expresa, prohíbe el patentamiento de segundos usos o usos distintos, [ii] y sobre *las medidas a ser adoptadas por el Gobierno del Ecuador para levantar el incumplimiento* y restituir la situación al estadio anterior al de la violación de las normas comunitarias.<sup>125</sup>

En la misma demanda la Secretaría General agrega, luego de citar el artículo 1 de la Resolución 423, que «[c]on la expedición de la Resolución 476 el Gobierno de Ecuador se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias que conduzcan a restablecer la situación de incumplimiento dictaminada»; «[e]n la práctica ello se verificaría con el inicio por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del *procedimiento de nulidad* de patente de oficio previsto en el *artículo 52 de la Decisión 344*».<sup>126</sup>

302

61. Nuevamente la demandante incurre en alteraciones del contenido de sus pretensiones y con ello modifica la materia de la litis. La utilización de construcciones de lenguaje tales como, solicitar al tribunal que se expida acerca de las medidas que debería tomar el Estado de Ecuador, a fin de acomodar su conducta a las alegaciones de la Secretaría General, no impiden encontrar que, en el fondo, lo que esto ocasiona es traer al debate judicial cuestiones que solo se han hecho valer en un estadio del procedimiento prejudicial administrativo que cerraba todas las vías de posible reclamación ante la actora, es decir, con ocasión de la adopción de la Resolución 476, por cuyo intermedio de desestimó el recurso de reconsideración oportunamente presentado por el Gobierno demandado. Al respecto no debe olvidarse que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el acto que concluye la fase del proceso de incumplimiento ante la Secretaría General no es la resolución por la cual se pone fin al recurso de reconsideración sino el dictamen motivado;<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Cf. Secretaría General, Demanda de Incumplimiento, cit. (párr. 2; también puntos 2, Objeto de la presente acción, párr. 1º, y 6, Petitorio, párrs. 1º y 2º. Nuestras cursivas).

<sup>126</sup> Cf. Secretaría General, Demanda de Incumplimiento, cit. (punto 4.3, El dictamen de incumplimiento en la Resolución 423, confirmado por la Resolución 476 de la Secretaría General, párrs. 2º y 3º. Nuestras cursivas).

<sup>127</sup> TJCA: «En efecto, la fase administrativa previa a la acción de incumplimiento concluye con un «dictamen [...] el cual deberá ser motivado» (art. 23 del Tratado de Creación del Tribunal): proc. 46-AI-99, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§VI, párr. 4º); igualmente, proc. 3-AI-

tal es así que la interposición de este recurso no impide ni suspende la prerrogativa del órgano comunitario de incoar una acción de incumplimiento ante la Corte de Quito.<sup>128</sup> Por ello puede razonarse que las cuestiones y alegaciones que no estén contenidas en la nota de observaciones ni en el dictamen motivado correspondiente no pueden ser presentadas en el escrito de demanda, aun en el supuesto de que sí estuvieran contenidas en la resolución que finiquita cualquier eventual solicitud de reconsideración.

Por todo ello, la actitud del Ejecutivo comunitario de traer a colación las posibles medidas que deberían ser ejecutadas por el país miembro en causa ha conculcado el derecho de defensa de Ecuador (exigencia imperativa de ambas etapas del expediente de incumplimiento), toda vez que este se ha visto imposibilitado de rebatir, durante la instancia administrativa previa, las observaciones que la Secretaría General intenta ahora, de manea extemporánea, hacer valer.

Desde ya que el hecho de que el Gobierno demandado tenga, en la presente fase procesal, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa antes mencionado, contestando las alegaciones de la Secretaría General respecto de las medidas a que eventualmente estaría obligado (de ser aceptada por el tribunal la justicia del reclamo de aquella), no puede llevar a la consideración de que ello subsanaría las posibles violaciones de la mencionada garantía que pueda haber llevado a cabo la actora durante el periodo inmediato anterior a la presente instancia judicial; ello así, más aun cuando, tal como la jurisdicción supranacional lo tiene reconocido, independientemente del hecho en virtud del cual la Secretaría General ha decidido iniciar la fase administrativa previa (a saber, *motu proprio*, por reclamación de un país miembro o a instancia «de las personas físicas o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento»), lo cierto es que «[e]l impulso y dirección del procedimiento previo de incumplimiento se encuentra a cargo de la Secretaría General».<sup>129</sup>

303

La última cuestión que requiere examen hace relación a lo siguiente: en atención a la distinta redacción de los artículos 52 y 75 de las Decisiones 344 y 486, cada una de las cuales se refiere a la acción de nulidad, y teniendo en cuenta que el segundo de los artículos citados, a diferencia del primero, que contiene una cláusula general de *cierre* acerca de esta acción (en el sentido de habilitar la declaración de nulidad de la patente cuando «haya sido concedida en contravención de cualquiera

---

96, *Junta/Venezuela*, cit. (§IV, párr. 4°); proc. 4-AI-96, *Venezuela/Colombia*, cit. (§V.1, párr. 2°); proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, párr. 1°); proc. 92-AI-2000, *Secretaría General/Venezuela*, cit. (§I, párr. 1°).

<sup>128</sup> TJCA: proc. 3-AI-96, *Junta/Venezuela*, cit. (§IV, párr. 9° y ss.).

<sup>129</sup> TJCA: proc. 43-AI-99, *Secretaría General/Ecuador*, cit. (§I, párrs. 6° y 4°, respectivamente).

de las disposiciones de la presente Decisión», lo que incluye la eventual infracción a su artículo 16), regula de manera taxativa las causales de nulidad que puede invocarse, entre las cuales no figura la violación del artículo 21 de la Decisión 486 (de idéntica redacción al artículo 16 de la Decisión 344), sino únicamente de los artículos 15, 14, 20, 28 y 29; ¿cabe la declaración de nulidad de una patente conferida, eventualmente, en contra del artículo 21 de la Decisión 486?

62. Corresponde referirse ahora a la normativa que debe regir, desde el punto de vista temporal, la solución del expediente de incumplimiento.

Al respecto, debe señalarse que dos asuntos sobresalen como relevantes para la respuesta que ha de otorgarse.

63. Para comenzar, en atención al respeto de los derechos fundamentales de defensa en juicio, debido proceso legal y tutela judicial efectiva, no puede desatenderse el hecho de que tanto en la nota de observaciones como en el dictamen de incumplimiento la norma que la Secretaría General ha invocado, como núcleo de su reproche al Estado de Ecuador, ha sido permanentemente el artículo 16 de la Decisión 344, sin haber traído a colación el artículo 21 de la Decisión 486. Bien es cierto que tal carencia responde más a una cuestión de temporalidad que a una deficiencia propia del acto de la Secretaría General, toda vez que al momento de emitir su dictamen (y, obviamente, la nota de observaciones), esto es el 31 de agosto de 2000, aún la Comisión no había sancionado la Decisión 486 (del 14 de setiembre de 2000).

La primera ocasión en la cual la demandante evocó expresamente la Decisión 486 (artículo 21), como norma que habría sido infringida en forma concordante con el artículo 16 de la Decisión 344, fue al dar respuesta al recurso de reconsideración, que le fuera planteado conjuntamente por Ecuador y la empresa Pfizer (Resolución 476, del 1 de enero de 2001); y volvió a citarla en su escrito de demanda (del 10 de abril de 2001).

Por otro lado, el artículo 274 de la Decisión 486 establece (con la salvedad fijada en su disposición transitoria primera) que «[l]a presente Decisión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000».

64. Dado que en la demanda se ha invocado, conjuntamente con la Decisión 344, el nuevo Régimen Andino de Propiedad Industrial (Decisión 486), y habiendo entre ambas normas sustanciales diferencias (en especial, por su pertinencia a los fines de este procedimiento, la distinta regulación de las causales de nulidad: artículos 52 y 75 de ambas decisiones, cuestión sobre la que volveremos *infra*), aparece otra vez una clara violación al derecho de defensa (y concordantes: debido proceso y tutela judicial) del Estado demandado, pues su respuesta a las observaciones que le dirigiera la Secretaría General, durante la etapa previa a la intervención del Tribunal

de Justicia, se ha referido exclusivamente a su presunta contravención de la Decisión 344, única norma relacionada por la demandante en dicho proceso administrativo.

Esta razón introduce un argumento más en contra de las pretensiones del Ejecutivo comunitario.

65. Visto lo anterior, la garantía sustantiva y procesal mínima que debe asegurar el Tribunal de Justicia al Estado de Ecuador es la aplicación a este procedimiento de la normativa de la Decisión 344, y con ello, por fuerza de los argumentos hasta ahora reseñados, rechazar los planteamientos de la Secretaría General.

66. A su vez, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia, aplicando su jurisprudencia, según la cual en materia de propiedad industrial el proceso se rige por la normativa vigente al momento de la interposición de la demanda de incumplimiento ante la jurisdicción supranacional,<sup>130</sup> considere que la disposición que rige la presente causa es la Decisión 486, toda vez que la misma entró en vigor antes de aquella fecha, existe una precisión que cuanto menos haría dudar de la pertinencia de tal entendimiento en el marco del *sub judice*. En efecto, la norma principalmente invocada por la demandante durante la etapa administrativa previa y cuyo incumplimiento se imputa al Estado de Ecuador, a saber la Decisión 344, difiere de la nueva norma en materia de propiedad industrial que le corresponde, esto es la Decisión 486.

305

Mientras el artículo 21 de la Decisión 486 reproduce en gran parte las previsiones del artículo 16 de la Decisión 344, las diferencias entre ambas regulaciones comunes aparecen en lo que hace al tratamiento de la acción de nulidad; cuestión que tiene su importancia, como se verá, de cara a este procedimiento

El artículo 52 de la Decisión 344 prescribe, en lo pertinente, que:

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;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

A su turno la disposición que le corresponde en el texto de la Decisión 486 (artículo 75) solo menciona que:

---

<sup>130</sup> TJCA: proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.2.1, párr. 2º).

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

- a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) la invención no cumplierse con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20 [...]

67. Ahora bien, la Decisión 486 (artículo 75) no contiene, a diferencia de su par (Decisión 344, artículo 52), una cláusula de cierre, en el sentido de habilitar la acción de nulidad contra toda patente que se hubiera concedido infringiendo «cualquiera de las disposiciones» de la normativa común, sino que, por el contrario, parecería adherir a un sistema de nulidades taxativamente determinadas; esto es, por lo que aquí interesa, por causas relativas a patentes sobre productos o procedimientos que no pueden considerarse invenciones, artículo 15; patentes que no cumplen con todos los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), artículo 14, y patentes sobre productos o procedimientos no patentables, artículo 20.

306 Nada se menciona en relación con las patentes de doble uso a las que hace referencia el artículo 21 (que se corresponde con el numeral 16 de la Decisión 344). Por esta razón bien podría pensarse que el legislador andino ha convalidado la concesión de tales patentes (de segundo uso) en la subregión.

Tal entendimiento vendría justificado no solo porque la ausencia de una norma expresa en la nueva disposición estaría alterando la redacción de la legislación anterior (la cual queda sin efecto al ser reemplazada por el nuevo Régimen en Materia de Propiedad Industrial), sino además porque las causales de nulidad de los actos jurídicos deben considerarse de interpretación restrictiva y solo aplicables ante los supuestos legalmente tasados.

68. No se desconoce que al argumento anterior podría serle opuesto que, según la doctrina del Tribunal de Quito, el artículo 16 de la Decisión 344 debe entenderse «complementario de los artículos 1 y 2 de la misma Decisión». De acuerdo con esta jurisprudencia

para efectos de un análisis correcto y sistemático de las normas del régimen común de propiedad industrial, [el Tribunal Andino] concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la norma contenida en el artículo

16 de la Decisión 344 aun cuando el contenido de la norma es controvertido por la doctrina.<sup>131</sup>

Por ello, bien podría concluirse, según esta opinión, que, en tanto y en cuanto la disposición del artículo 16 de la Decisión 344 se corresponde con la del artículo 21 de la Decisión 486, la ausencia en esta última de un reenvío, en cuanto a las causales de nulidad fijadas en su artículo 75, al numeral 21 (patentes de doble uso) es irrelevante, pues tal remisión se entiende cumplida con la que se hace al artículo 14 (en combinación con el artículo 16), el cual (según el entendimiento de la jurisprudencia recién citada) contiene al artículo 21 (todos estos últimos pertenecientes a la Decisión 486). En resumen, la mención del artículo 14, dentro de las causales de nulidad del artículo 75 de la Decisión 486, incluye la referencia al artículo 21, en virtud de que tal disposición hace también, como lo ha dicho el Tribunal de Justicia, a los requisitos de patentabilidad.

Sin embargo, a manera de contraargumento, puede considerarse que tal razonamiento, en las particulares circunstancias del *sub judice*, conduce también al rechazo de la demanda.

En efecto, al aplicarse la disposición del artículo 75 (causales de nulidad) a la norma del artículo 21 (patentes de doble uso), a partir del entendimiento al cual hemos hecho referencia en el párrafo anterior, se llega al mismo resultado a que nos llevaría la aplicación de la Decisión 344, es decir, la impertinencia del planteamiento de la Secretaría General, por no haberse cumplido los procedimientos del artículo 75 de la Decisión 486 (según la interpretación de la acción de nulidad del artículo 52 de la Decisión 344, en combinación con la acción de incumplimiento del artículo 23 del tratado, que hemos esgrimido a lo largo de este trabajo).

307

## 5. Conclusiones

En atención a las consideraciones expresadas, debe concluirse el rechazo de la demanda interpuesta por la Secretaría General contra el Estado de Ecuador, en el marco del proceso 34-AI-2001.

Dicho resultado se impone en atención, de forma conjunta o alternativa, a lo siguiente:

---

<sup>131</sup> TJCA: proc. 12-IP-98, *Composiciones detergentes compactas*, cit. (§Análisis de los artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Decisión 344 en conjunto, párrs. 4º y 5º); en igual dirección, proc. 89-AI-2000, *Secretaría General/Perú*, cit. (§4.1.2.1).

1. Por haber sido dirigida la demanda de incumplimiento contra la conducta de Ecuador que se encuentra materializada en un acto administrativo nacional, el cual, en las circunstancias de este caso y tal como se desprende de las consideraciones alegadas *supra*, no puede ser encausado procesalmente a través de la acción de incumplimiento regulada en el artículo 23 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
2. Aun en el supuesto de negarse validez al punto (1): por haber quedado demostrado que la demanda de la actora no ha respetado la debida congruencia o correspondencia con las alegaciones que se adelantaran durante la tramitación de la etapa administrativa previa, conculcándose por tal razón los derechos fundamentales antes invocados.