

JUICIO No. 447-11-1

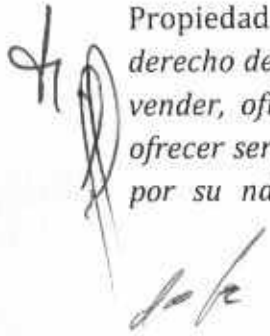
123
dos mil
veinte
74

Lación: En esta fecha, ante los señores Dr. Kelvin Petronio Sánchez Romero, Presidente; y, Doctores Jorge Luis Guevara Carrillo y Fabián Roberto Cueva Monteros, Jueces Distritales del Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, con la intervención del Ab. Efrén Barco García infrascrito Secretario Relator encargado del Tribunal, se hizo la relación de la presente causa que se certifica. Guayaquil, cinco de febrero del dos mil catorce.



Ab. Efrén Barco García
SECRETARIO RELATOR (e)

TRIBUNAL DISTRITAL No. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN GUAYAQUIL.- Guayaquil, 05 de febrero del 2014; a las 16h30.- VISTOS.- Alejandro Ordóñez Pinos, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, titular de la marca ALEX comparece a este órgano de justicia al amparo de lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 294 y 296, en concordancia con el número 6 del Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, para interponer demanda en la vía contencioso administrativa de acuerdo al trámite Verbal Sumario contra Metales y Afines S.A. en la persona de su representante legal señor Luigi Carneade Andrade, o quien lo subrogue legalmente, pues alega ser titular del derecho exclusivo sobre la marca ALEX, cuyo registro obtuvo el cinco de septiembre de dos mil cinco, mediante Resolución 986397 expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, a partir de lo cual se le confirió el título No. 3230 que protege los productos clase internacional No. 16, correspondiente a clips, grapas, otros materiales de oficina y útiles escolares, que en virtud del ejercicio exclusivo de derechos sobre la marca ALEX, por lo que, bajo la figura de medida cautelar constitucional, solicitó la prohibición para que la demanda METALES Y AFINES S.A. realice cualquier negocio utilizando la marca registrada por ser de uso contrario a las normas que rigen la propiedad intelectual, por manera que el once de marzo de dos mil once, el Juez Constitucional Cuarto de Inquilinato de Guayaquil, ordenó la inmediata cesación de la actividad que, a decir del actor, comercializaba en su momento la demandada, prohibiendo de manera inmediata y definitiva la venta, distribución, comercialización, almacenamiento, importación de la mercadería signada con la marca ALEX. El actor recurre a lo señalado en el artículo 217 de la Ley de Propiedad intelectual, que determina que *"el titular de la marca es quien goza del derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento para vender, ofrecer, almacenar, introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios bajo sus distintivos, importar o exportar, y cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a sus*



características"; así también consagra la Ley por medio del *ius Prohibendi* la facultad para oponerse contra terceros que utilicen sin su permiso signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada, pues implica el ejercicio del derecho del uso exclusivo, teniendo la posibilidad de ejercerlo en forma positiva o activa; y, la potestad de prohibir que otro lo utilice sin su aprobación. En los artículos 284 y 285 de la Ley de la Propiedad Intelectual, vigentes a la presentación de la demanda, que invocadas por el accionante (derogados por Ley s/n RO-S 555: 55 13-oct-2011 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado), son el fundamento para plantear ésta demanda, por cuanto considera que el accionado está haciendo práctica de la competencia desleal causándole perjuicio; en franca infracción a sus derechos reconocidos por la ley de la materia, siendo sus pretensiones: "1.- El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir la comercialización de productos denominados "ALEX". 2.- El comiso definitivo de todos los ejemplares del producto "ALEX". 3.- El comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería "ALEX". 4.- Se disponga la prohibición definitiva de la importación de la mercadería "gomas" denominada "ALEX", para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería. 5.- Reclamo de indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia. 6.- Reclamo la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca "ALEX", en virtud de las ventas y la publicidad efectuadas por el demandado". A fojas 16 éste Tribunal admite la demanda al trámite disponiendo citar al demandado, cumpliéndose la diligencia en legal y debida forma, como consta cuyas razones de la Oficina de Citaciones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que reposan a fojas diecisiete, dieciocho y diecinueve; a la que se suma la razón actuarial sentada por el Ab. Carlos F. Solórzano A., Secretario Relator encargado, a fojas veintitrés. El once de octubre de dos mil once se llevó a cabo la audiencia de conciliación que obra a fojas 29, solicitada por la parte actora de acuerdo a lo establecido en el artículo 830 de Código de Procedimiento Civil, diligencia a la cual la parte demandada no compareció pese a encontrarse debidamente citado, por lo que, a petición del abogado del accionante, se lo declaró en rebeldía e inmediatamente se abrió la causa a prueba. En el transcurso de la etapa en la que se han de demostrar los hechos, el actor solicitó se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable, acompañando documentos que alega han sido falsificados por el demandado, entre los que consta la factura No. 000049802 (a fojas treinta dos) emitida por la demandada, por venta de varios productos que reproducen de manera idéntica la marca "ALEX" y que pertenecen a la clase internacional No. 16, requirió oficiar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con sede en la ciudad de Quito, Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, Registrador Mercantil de la ciudad de Quito, Juzgado Cuarto de Inquilinato y Relaciones Vecinales del Guayas, Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para que se

le otorguen certificados y copias certificadas sobre: el estatus de la demandada, si tiene inscrito el nombramiento su representante legal; demuestren la existencia de falsificación entre las marcas en conflicto, la existencia de competencia desleal del demandado, la existencia de medidas cautelares en contra de la accionada (mediante auto dentro del proceso No. 84-2011 seguido por el actor Alejandro Ordoñez Pinos, a fojas setenta y tres) prohibiéndole de manera expresa la venta y comercialización de los productos materia de la Litis, que demuestren que la Compañía "Metales y Afines" tiene registrada en el Ecuador la marca "ALEX" para la clase Internacional No. 16 (fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y cinco), y que se remita medio magnético con documentos aduaneros que sustenten las importaciones realizadas por la demandada (fojas ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y cuatro); igualmente a petición de la parte actora este Tribunal mediante oficio No. 797-TDCAG-12-447-11-1 elevó el proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, para que se cumpla con la interpretación prejudicial de los artículos 258, 259, 241, 155 de la Decisión No. 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que fue solicitada por este Tribunal obra de fojas ciento noventa y dos a doscientos trece. Evacuadas las pruebas se declaró concluido el término en decreto de veintiséis de noviembre de dos mil trece a fojas doscientos diecisiete, pudiendo las partes presentar informes en derecho o solicitar audiencia en estrados, como sucedió en este caso, alegó verbalmente el actor mas no se presentó la parte demandada conforme lo acredita la razón actuarial sentada por el Ab. Efrén Barco García, Secretario Relator encargado tal como se puede constatar a fojas doscientos veintiuno. La rebeldía jamás fue subsanada por falta de comparecencia del demandado. En este estado de la litis la causa alcanzó el estado de sentencia, por lo cual conforme dispone el Art. 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa este Tribunal Distrital debe proceder a dictar el fallo que corresponda, y para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Conforme dispone la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 294 y 296, en concordancia con el número 6 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina como competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia a las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado o donde se hubiere cometido la infracción, tal como en la especie ocurre con las pretensiones planteadas por el actor y el domicilio del demandado, lo que asegura la competencia de este Tribunal para conocer y resolver la demanda propuesta por el actor. **SEGUNDO:** El procedimiento que se ha observado para sustanciar el presente juicio es el que está dispuesto en el Artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil. Durante el procedimiento judicial el actor propuso las pruebas que consideró pertinentes a su interés, las que corren de fojas **38 a 217** del expediente procesal de este juicio y que fueron analizadas en su integridad, habiéndose establecido las que fueron pertinentes a la litis se procedió a su valoración, mientras que el demandado, pese a encontrarse legal y

224
Docufo
recufo
cuofo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

debidamente citado, no compareció, fue declarado en rebeldía y desperdició el ejercicio de su derecho a la defensa. En consecuencia no existe razón para declarar nulidad procesal alguna ni existen nulidades de procedimiento que atender por lo que se declara la validez del proceso observado en el presente juicio. **TERCERO:** La demanda se concreta a la competencia desleal de la empresa METALES Y AFINES S.A., en contra del titular del derecho de la marca ALEX, señor Alejandro Ordoñez Pinos, quien exige que la franca infracción a sus derechos reconocidos por la ley de la materia viene comercializando y haciendo actos que corresponden exclusivamente al titular de la marca "ALEX". **CUARTO:** Conforme lo establecen los artículos 294 y 296 de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 217.6 del Código Orgánico de la Función Judicial; y en el la vía verbal sumaria para este tipo de acciones, con aplicación del Código de Procedimiento Civil y las peculiaridades de la materia como lo señala el Art. 297 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues el actor se fundamenta en normas legales que han sido infringidas por la comercialización, almacenamiento y uso de la marca ALEX y sus distintivos, es conducente que al accionante requiera que se cesen de inmediato y de manera definitiva de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados "ALEX", el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto "ALEX", el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería "ALEX", la prohibición definitiva de la importación de la mercadería "gomas" denominada "ALEX" ; el pago de indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia; y la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca "ALEX", en virtud de las ventas y publicidad efectuadas por el demandado, por lo que acciona para que en sentencia se declare dicho cese. Adecuadamente el actor acciona con su demanda en la vía verbal sumaria conforme lo establece el Art. 297 de la Ley de Propiedad Intelectual y la Indemnización de Daños y Perjuicios conforme lo establece el Art. 303 IBIDEM. **QUINTO:** En cuanto el demandado no ha comparecido, ni ha contestado la presente demanda, pese a encontrarse debidamente citado (fojas 17, 18 y 19) de conformidad con la razón sentada por el Ab. Carlos Solórzano Secretario Relator Encargado que consta a fojas 23 reverso, se lo ha declarado en rebeldía en la Audiencia de Conciliación (fojas 29), corresponde la carga de la prueba al actor, sin que haya por tanto excepciones que este Tribunal deba razonar. **SEXTO:** El actor siendo el encargado de probar los hechos, daños y perjuicios causados por el demandado, dentro del término probatorio presenta: **a)** factura No. 000049802 (fojas 32), emitida por la demandada con la que demuestra que la misma vende y comercializa productos con la marca ALEX. **b)** Título No. 3230 de la Marca (fojas 30), expedida el 24 de octubre del 2005, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a favor de Alejandro Ordoñez Pinos, correspondiente a la marca ALEX, protegiendo los productos de la clase internacional No. 16., con lo que demuestra que el actor es el titular del derecho y goza de los mismos para ejercer la acción correspondiente para precautelar sus intereses, así como también la falsificación

de la mercancía por cuanto sin autorización del actor vende y comercializa un producto de idéntica identificación en el mercado, lesionando los derechos del titular de la marca **c)** oficia al Juzgado Cuarto de Inquilinato y Relaciones Vecinales del Guayas para que remita a este Tribunal copia certificada del proceso No. 84-2011 (fojas 50 a 127) seguido por Alejandro Ordoñez en contra de la Compañía "Metales y Afines S.A." con lo que demuestra que la demandada tiene prohibición expresa de la venta y comercialización de los productos signados con la marca ALEX, como consta en auto dictado por el Ab. César Erazo Mera, Juez Cuarto de Inquilinato y Relaciones Vecinales, a fojas 73 de este proceso. **d)** Oficia a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, entidad que remite a este Tribunal un medio magnético con declaraciones Aduaneras de Importación a Consumo, Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo y Courier así como la correspondiente DAV de las importaciones a Consumo a nombre de la Compañía Metales y Afines S.A., con lo que demuestra que el demandado ha importado productos signados con la marca ALEX. **e)** Agrega al proceso productos vendidos por la demandada y que reproducen de manera idéntica la marca ALEX, recalcando que los mismos pertenecen a la clase internacional No. 16, demostrando la competencia desleal por parte de la Compañía Metales y Afines S.A. **f)** A petición de la parte actora este Tribunal mediante oficio No. 797-TDCAG-12-447-11-1 elevó el proceso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, para que se cumpla con la interpretación prejudicial de los artículos 258, 259, 241, 155 de la Decisión No. 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la cual concluye: *"PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la corte consultante, es decir este Tribunal deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios. Posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene el término de prescripción de dos años desde la fecha en que se cometió la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, situación que no se presenta en este caso, puesto que, el actor solicita medidas cautelares para precautelar su derecho a la propiedad intelectual, el 25 de febrero de 2011, al Juez Cuarto de de Inquilinato y Relaciones Vecinales de Guayaquil y presenta demanda contencioso administrativa el 02 de junio de 2011, suspendiendo el termino de prescripción de la acción. SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el*

25
Escrit
reun
Lina

h.

[Handwritten signature]

objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquel elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado.

CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

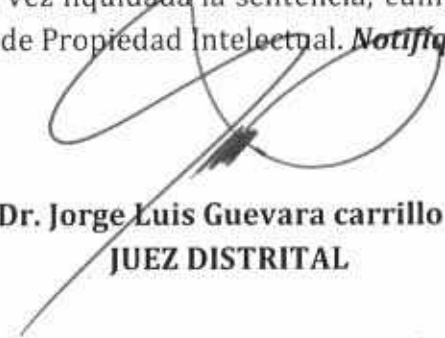
QUINTO: En el artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentra causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.


El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, distrito de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 447-11-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. (el subrayado es de este órgano de justicia).

En aplicación de las normas comunitarias, éste Tribunal deberá adoptar en su sentencia la interpretación transcrita y no cabe interpretación diferente a la dictada por el Tribunal y en base al artículo 76.1 y 82 de la Constitución. Con estos antecedentes y sin otras consideraciones, este **TRIBUNAL DISTRITAL Nº 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA. Resuelve:** Declarar con lugar la demanda planteada por el Sr. Alejandro Ordóñez Pinos, en contra de la compañía Metales y Afines S.A., y en consecuencia se ordena: 1.- El cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados "ALEX" o signados con marcas similares. 2.- Se ordena el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto "ALEX" o signados con marcas similares en poder de la sociedad demandada. 3.- Se

ordena el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería "ALEX". o signados con marcas similares en poder de la sociedad demandada. 4.- Se dispone la prohibición definitiva de la importación de la mercadería denominada "ALEX", o signados con marcas similares por parte de la sociedad demandada, para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual se dispone oficiar a los administradores del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería. 5.- En Relación al reclamo de indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia, éste Tribunal determina en base a los principios establecidos en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual, y tomando en cuenta los recaudos procesales la norma lógica a aplicar es el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, esto es determinar las bases para la indemnización y el modo de verificarla; para ello se nombrará peritos acreditado en temas marcarios ante el Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de que determinen el valor real de los daños y perjuicios a ser liquidados tomando en cuenta los literales a), b), c) y d) del artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia directa con lo que dispone el artículo 835 del Código de Procedimiento Civil. 6.- En relación a la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca "ALEX", en virtud de las ventas y la publicidad efectuadas por el demandado, el mismo perito a designar, deberá incluir en su informe respecto a la pérdida del poder distintivo de la marca Alex de propiedad del actor. Las bases de la Liquidación se harán desde la fecha en que se obtuvo el registro de la marca hasta que se dictó la sentencia, incluirán el daño emergente y el lucro cesante, así como los daños producidos por la dilución o pérdida del poder distintivo de la marca. El perito podrá valerse de los documentos que constan dentro del proceso, volumen de ventas, balances y otras fórmulas técnicas, así como solicitar información adicional al actor, o demandado del proceso, las que incluirán sus declaraciones tributarias y aduaneras y sus respectivos respaldos. Una vez liquidada la sentencia; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Propiedad Intelectual. **Notifíquese y cúmplase.-**

226
D. C. C. J. P.
A. C. S.


Dr. Jorge Luis Guevara carrillo
JUEZ DISTRITAL


Dr. Fabjan Roberto Cueva Monteros
JUEZ DISTRITAL


Dr. Kelvin Petronio Sánchez Romero
JUEZ DISTRITAL

DILIGENCIA: Inmediatamente de expedida la sentencia di cumplimiento a lo ordenado en el artículo doscientos setenta y siete del Código de Procedimiento Civil. Guayaquil, cinco de febrero del dos mil catorce.-



BARCO GARCIA EFREN AB.
SECRETARIO

En Guayaquil, jueves seis de febrero del dos mil catorce, a partir de las diez horas, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ORDOÑEZ PINOS ALEJANDRO "ALEX" en la casilla No. 4638 y correo electrónico jlchavezr@gmail.com del Dr./Ab. AB. JOSE CHAVEZ RIVERA. No se notifica a METALES AFINES S.A SR. LUIGI CARNEADE ANDRADE por no haber señalado casilla. Certifico:



BARCO GARCIA EFREN AB.
SECRETARIO