



### SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

<b>DICTAMEN N° 004-2023</b>	Reclamo interpuesto por el señor Carlos Alberto Cabezas Delgado, Apoderado Especial y Procurador Judicial de la empresa DURAGAS S.A contra la República del Ecuador por presunto incumplimiento de los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486, de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017.....	1
-----------------------------	--	---

#### DICTAMEN N° 004-2023

**Reclamo interpuesto por el señor Carlos Alberto Cabezas Delgado, Apoderado Especial y Procurador Judicial de la empresa DURAGAS S.A contra la República del Ecuador por presunto incumplimiento de los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486, de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017**

Lima, 28 de febrero de 2023

#### I. SUMILLA. -

- [1] El señor Carlos Alberto Cabezas Delgado, Apoderado Especial y Procurador Judicial de la empresa DURAGAS S.A (en adelante, la “Reclamante” o “DURAGAS S.A.”) presenta ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, “SGCAN”) reclamo contra la República del Ecuador por presunto incumplimiento de los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486, de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017.
- [2] El presente Dictamen se emite en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TCTJCA) (Decisión 472) y los artículos 13, 14 y 21 de la Decisión 623 (Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento).

#### II. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO (ANTECEDENTES). -

- [3] Con fecha 11 de noviembre de 2022 se recibió, vía electrónica, por parte del señor Carlos Alberto Cabezas Delgado, Apoderado Especial y Procurador Judicial de la empresa DURAGAS S.A., el Reclamo por el supuesto incumplimiento señalado en el párrafo [1] del presente Dictamen, así como sus anexos.



- [4] Mediante Nota SG/E/SJ/1637/2022 de fecha 16 de noviembre de 2022, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la documentación presentada por la Reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Decisión 623, admitió a trámite el reclamo por incumplimiento y dispuso su traslado al gobierno a la República del Ecuador, mediante Nota SG/E/SJ/1638/2022, otorgándole un plazo de 45 días para su contestación. Asimismo, mediante Nota SG/E/SJ/1639/2022, la Secretaría General comunicó a los demás Países Miembros dicha reclamación a fin de que presenten los elementos de información que estimaran pertinentes.
- [5] Con fecha 22 de noviembre de 2022, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SODYNC-2022-0141, la República del Ecuador solicita una prórroga de quince (15) días calendario adicionales al plazo concedido mediante Nota SG/E/SJ/1638/2022, para contestar el reclamo.
- [6] Mediante Nota SG/E/SJ/1692/2022 de 24 de noviembre de 2022, la SGCAN concedió a la República del Ecuador la ampliación de plazo solicitada por las siguientes razones:
- i) La solicitud fue presentada dentro del plazo concedido para contestar el reclamo.
  - ii) En la solicitud se expone el motivo razonable para la concesión de la prórroga, referida a que se requiere *“una compleja coordinación entre diferentes poderes del Estado para presentar debida respuesta ante la SGCAN”*, sumado al descanso obligatorio que por ley se encuentra establecido en la República del Ecuador durante el mes de diciembre.<sup>1</sup>
  - iii) Los días de prórroga solicitados junto con el plazo otorgado para contestar el reclamo no exceden de sesenta (60) días calendario.
- [7] Al respecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Decisión 623<sup>2</sup> en concordancia con la Resolución 2252<sup>3</sup>, que establece el calendario de días hábiles de la SGCAN para el año 2022 y horario de atención de la mesa de partes y al público para el período 2022 - 2023, se dispuso que el nuevo plazo para la contestación del reclamo vencía el 9 de febrero 2023.
- [8] De la misma manera, se remiten las Notas SG/E/SJ/1696/2022 y SG/E/SJ/1697/2022, ambas de fecha 24 de noviembre de 2022, donde se comunica a la Reclamante y a los Países Miembros respectivamente, que la SGCAN dispuso la concesión de la prórroga
- [9] Posteriormente, mediante Notas SG/E/SJ/1753/2022 y SG/E/SJ/1754/2022 de 2 de diciembre de 2022, la SGCAN convoca a una Reunión Informativa con las Partes del proceso FP/09/2022, para el día 24 de enero del 2023 a horas 09:00 a.m. Asimismo, en

<sup>1</sup> Foja 2 del Oficio Nro. MPCEIP-SODYNC-2022-0141, de fecha 22 de noviembre de 2022.

<sup>2</sup> Artículo 32 de la Decisión 623: Los plazos previstos en el presente Reglamento se computarán en días calendario salvo que se indique expresamente que corresponde a días hábiles. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente. Los plazos previstos en el presente Reglamento obligan por igual a los Países Miembros y a la Secretaría General.

<sup>3</sup> Resolución 2252 de la Secretaría General de la Comunidad Andina que establece el Calendario de días hábiles de la Secretaría General para el año 2022 y horario de atención de la mesa de partes y al público. En el artículo 2 señala que, durante el período de vacaciones colectivas anuales, comprendido entre el lunes 19 de diciembre de 2022 y el 11 de enero de 2023, quedarán suspendidos todos los plazos y términos de los procedimientos y trámites surtidos ante la SGCAN; siendo el jueves 12 de enero día laborable.



el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN informó a los demás Países Miembros sobre la realización de la reunión mediante nota SG/E/SJ/1755/2022 de 5 de diciembre de 2022.

- [10] Mediante Notas SG/E/SJ/079/2023, SG/E/SJ/080/2023 y SG/E/SJ/079/2023 del 20 de enero de 2023, la SGCAN informó a las Partes y a los Países Miembros la postergación de la Reunión Informativa por motivos de fuerza mayor, citándose como nueva fecha para el día 7 de febrero del 2023 a horas 07:00 a.m.
- [11] Mediante correo electrónico de fecha 3 de febrero de 2023, la República del Ecuador acredita a sus representantes a la reunión informativa [10].
- [12] Mediante correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2023, el Estado Plurinacional de Bolivia acredita a sus representantes a la reunión informativa [10].
- [13] El 7 de febrero de 2023, se realizó de manera virtual la Reunión Informativa dentro del proceso FP/09/2022, conforme la convocatoria realizada.
- [14] Mediante Oficio Nro. MPCEIP-VCE-2023-0025-O de fecha 7 de febrero de 2023, recibido en la SGCAN el 9 de febrero de 2023, la República del Ecuador presentó el Escrito de Contestación al reclamo y sus anexos; que fue admitido por la SGCAN mediante Notas SG/E/SJ/245/2023 y SG/E/SJ/262/2023<sup>4</sup>; y puesto en conocimiento de la Reclamada y Países Miembros mediante Notas SG/E/SJ/246/2023, SG/E/SJ/247/2023 y SG/E/SJ/262/2023, todas remitidas con fecha 9 y 13 de febrero de 2023 respectivamente.

### III. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS O CONDUCTAS MATERIA DEL RECLAMO. -

- [15] En su escrito la Reclamante señala que:
- “(...) el presente Reclamo por Incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina por parte de la República del Ecuador (en adelante referido como el Ecuador), a través del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, por la emisión de la Sentencia de 24 de enero de 2019, notificada el 25 del mismo mes y año, dentro del Juicio No. 098012009047 planteado por DURAGAS S.A. en contra del señor Galo Enrique Palacios Zurita, quien bajo la razón social de “Enrique Palacios”, opera como comercializadora de gas licuado de petróleo (GLP) con la marca “KINGAS”.*

*Dicha Sentencia fue emitida contraviniendo expresamente lo dispuesto en varios cuerpos normativos comunitarios, como son: la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”<sup>5</sup>*

- [16] Añade que la referida sentencia dentro del juicio 09801-2009-0047:

<sup>4</sup> Mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2023 la República del Ecuador hizo notar que sí se había acompañado un anexo a su escrito de contestación de demanda. Mediante Nota SG/E/SJ/262/2023 la Secretaría General dio acuse recibo del anexo mencionado a nota de pie de página en el folio 13 del escrito de contestación de reclamo de la República del Ecuador, referido a la respuesta sobre reclamo por incumplimiento del ordenamiento jurídico por parte del Ecuador expediente no. FP/09/2022 – CASO DURAGAS del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 de Guayaquil de fecha 3 de febrero de 2023. Al respecto, se dejó constancia de que el citado documento que comprendía 3 folios, el mismo que se anexaba sin numeración. Se indicó también que la República del Ecuador no anexó las pruebas a las que hace referencia el punto 5 de su escrito.

<sup>5</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 3.



*“(…) contraviene también la IP 142-IP-2017 requerida dentro de este proceso, lo cual, justificadamente motiva, la presentación del presente reclamo por incumplimiento, el que se fortalece de manera evidente con la existencia del Voto Salvado por parte de uno de los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, quien apoyado en la IP 142-IP-2017, reconoce la existencia de vulneración marcaría y conducta de competencia desleal de parte de la empresa KINGAS en contra de la empresa DURAGAS.”*

- [17] Y en cuanto a las normas comunitarias que se vendrían infringiendo, el escrito continúa señalando que son las siguientes<sup>6</sup>:
- i) Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus artículos 2, 3, 4, 35 y 36.
  - ii) Decisión 486 en sus artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258, 259.

#### **IV. REUNIÓN INFORMATIVA**

- [18] En el marco de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 623, la SGCAN, de oficio o a petición del reclamante o de un País Miembro, podrá llevar a cabo reuniones con la finalidad de recabar información complementaria y, de ser el caso, de realizar las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento.
- [19] En dichas reuniones la SGCAN prepondera la igualdad de trato a las Partes intervinientes y Países Miembros participantes, garantizando el derecho de todos los interesados en el procedimiento.
- [20] La reunión informativa se llevó a cabo el 7 de febrero de 2023 con la presencia de las Partes intervinientes y oportunidad en la que expresaron los argumentos reflejados en el escrito del reclamo y en el escrito de contestación respectivamente, asimismo, la SGCAN realizó algunas preguntas para aclarar algunos aspectos.
- [21] Habiéndose reiterado los aspectos de sus escritos la reclamante y la reclamada, a continuación, se resalta algunos comentarios de ambas partes.
- [22] La Reclamante expuso los argumentos de su reclamo principalmente en torno a los siguientes cuatro aspectos:
1. El Incumplimiento de la interpretación prejudicial 142-IP-2017.
  2. La comercialización regulada en el comercio de cilindros que se expenden en el mercado ecuatoriano señala que ésta exige intercambio entre los competidores, no permite el reenvasado en otro cilindro.
  3. KINGAS incurre en infracción marcaría que induce a error al consumidor con el repintado del cilindro y su comercialización.
  4. El presente caso es uno de competencia desleal, donde se lleva a error al consumidor.

<sup>6</sup> Escrito del Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 11 a 16.



Cabe mencionar que la SGCAN como órgano e instancia técnica, emitió un informe técnico<sup>7</sup> donde también se destacaron los siguientes puntos afirmados por la Reclamante ante las preguntas que se le formularon en la reunión informativa:

- a) El medio probatorio presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al interponer la demanda, con el fin de acreditar los hechos demandados, es la diligencia de inspección judicial realizada el 26 de noviembre de 2008.
- b) Las imágenes incorporadas en las páginas 6, 18, 25 y 36 del escrito de reclamo (cilindros de gas) no fueron obtenidas en la diligencia de inspección judicial realizada el 26 de noviembre de 2008.

[23] La reclamada expresó sus argumentos, señalando, principalmente, lo siguiente:

1. El mecanismo de solución de diferencias de la Comunidad Andina no es una instancia adicional al proceso contencioso administrativo a nivel interno.
2. Alcance de la interpretación prejudicial no resuelve el caso concreto, sino que busca la armonización en la interpretación de derecho comunitario.
3. La interpretación prejudicial no es una prueba, es una herramienta de cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario.
4. Considera que no hay derechos subjetivos afectados para DURAGAS, en tanto a que el juez nacional resolvió sobre la base del acervo probatorio que consta en el expediente y la interpretación prejudicial 142-IP-2017.

## V. ARGUMENTOS DE LAS PARTES. -

### 5.1. Argumentos de la Reclamante

[24] La Reclamante considera que la República del Ecuador se encuentra en situación de incumplimiento en tanto que "(...) *el fallo de mayoría* [de la sentencia dentro del juicio 09801-2009-0047] *contraviene abiertamente la norma comunitaria andina y contraviene también la IP 142-IP-2017 requerida dentro del proceso*"<sup>8</sup> por lo siguiente:

[25] Al respecto, la Reclamante detalla sus argumentos dividiéndolos en tres grandes partes: normas de la Decisión 486, contempladas y analizadas dentro la de interpretación prejudicial 142-IP- 2017; normas de la Decisión 486, no consideradas dentro la de interpretación prejudicial 142-IP- 2017; normas del TCTJCA vulneradas que tienen que ver con el cumplimiento irrestricto de la Decisiones andinas así como con la obligación que tienen los jueces de acoger los criterios jurídicos establecidos por el TJCA en sus interpretaciones prejudiciales y las razones por las cuales la reclamante considera que no se ha acogido la IP en la sentencia detallada, los cuales pasamos a detallar a continuación.<sup>9</sup>

#### 5.1.1. Antecedentes

[26] El 21 de enero de 2009, DURAGAS presentó demanda contra Galo Enrique Palacios Zurita, representante de la comercializadora ENRIQUE PALACIOS (en adelante

<sup>7</sup> Informe Técnico de la Dirección General 3 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de fecha 15 de febrero de 2023.

<sup>8</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 10.

<sup>9</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 16.



'KINGAS'), por cuanto se logró constatar que esta empresa retiraba del mercado los cilindros vacíos de color amarillo que contienen la marca DURAGAS y sin su autorización, procedía a pintarlos sustituyendo el color amarillo por rosado y colocando la marca KINGAS, para luego envasarlos con GLP y comercializarlos en el mercado ecuatoriano.

- [27] De esta manera, los cilindros que utiliza DURAGAS S.A. presentan la marca DURAGAS en alto y bajo relieve en la parte superior, la cual se mantiene en los cilindros repintados y posteriormente comercializados por KINGAS.
- [28] La demanda [26], en el marco del Juicio 09801-2009-0047 sobre daños y perjuicios por competencia desleal e infracción marcaria llevó a solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) una Interpretación Prejudicial (en adelante, IP), que fue signada bajo el expediente 142-IP-2017, en la cual se procedió a interpretar los artículos 155 literal d), 241 literal b), 243, 244 y 259 literal a) de la Decisión 486. En opinión de la Reclamante la sentencia del Juicio 09801-2009-0047 habría sido contraria a la interpretación del TJCA<sup>10</sup>.
- [29] Adicionalmente, la Reclamante considera que la Sentencia también habría incumplido otras normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, como son los artículos 154, 155 literal a), 157, 258 y 259 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>11</sup> y los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>1213</sup>.

<sup>10</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios del 4 al 11.

<sup>11</sup> Los artículos de la **Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial** reclamados son:

*“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*

*Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

*(...)*

d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

*(...)*

*Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

*El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión*

*Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:*

a) *el cese de los actos que constituyen la infracción;*

b) *la indemnización de daños y perjuicios;*

c) *el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;*

*(...)*

*Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:*

a) *el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;*

b) *el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que*

c) *el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.*



**5.1.2. Normativa comunitaria en materia de propiedad industrial contravenida, contemplada y analizada dentro de la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017**

- [30] Con relación al literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 El TJCA señaló que la conducta infractora debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, con la oferta y demanda de bienes y servicios, lo cual guarda relación con las actividades de distribución y comercialización de cilindros de GLP, que desarrollan DURAGAS S.A. y KINGAS.<sup>14</sup>
- [31] En opinión de la Reclamante, la sentencia no habría valorado ni considerado el hecho de que se reproducía el signo DURAGAS en alto y bajo relieve en los cilindros de GLP, junto con el signo KINGAS, por lo que existiría una presunción de derecho al cumplirse lo dispuesto por el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; de esa forma, la Sentencia habría inobservado lo dispuesto en la IP.<sup>15</sup>
- [32] Asimismo, de acuerdo con la Reclamante, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo no habría considerado al momento de resolver, la existencia inminente de infracción marcaría y la existencia palpable y notoria de riesgo de confusión y/o asociación, conforme a los lineamientos contenidos en la IP, ya que resultaba evidente que el público consumidor piense que los cilindros de GLP comercializados por KINGAS tienen un origen empresarial distinto.<sup>16</sup>
- [33] Adicionalmente, en opinión de la Reclamante, la IP 142-IP-2017 indicó que la acción por infracción de derechos es procedente, aunque la conducta infractora haya cesado al momento de su interposición. En tal caso, la autoridad competente deberá verificar si dicha acción prescribió o no, conforme a lo dispuesto en el artículo 244 de la Decisión 486.<sup>17</sup>

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

<sup>12</sup> Los artículos del **Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina** alegados son:

“Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.

(...)

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.

Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección.”

<sup>13</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 11.

<sup>14</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 17.

<sup>15</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 20.

<sup>16</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 22.

<sup>17</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 24.



- [34] Sobre este aspecto, el TJCA precisó que: *“se deberá verificar si la actuación de la demandada, consistente en envasar y comercializar gas en cilindros, es susceptible de configurar una infracción a los derechos de la demandante (...)”*<sup>18</sup>. Al respecto, resalta la Reclamante lo siguiente:

*“En este punto conviene precisar que el Ecuador, debía cumplir con la referida disposición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es decir, verificar de manera integral, si todas las actuaciones de la demandada son susceptibles de configurar una infracción de derechos de propiedad intelectual de DURAGAS, lo cual no se evidenciaría en la Sentencia materia del presente Reclamo, lo que configura otro incumplimiento más por parte del Estado ecuatoriano con la emisión de la referida sentencia.”*<sup>19</sup>

- [35] Con relación a los artículos 258 y 259 de la Decisión 486, señala la Reclamante que la IP 142-IP-2017 habría señalado que éstos son de carácter ejemplificativo, es decir, pueden existir otros actos contrarios a los usos y prácticas honestas vinculados a la propiedad industrial que no hayan sido considerados expresamente en la normativa indicada, lo cual debe ser evaluado por quienes administran justicia en apego a brindar seguridad jurídica.<sup>20</sup>
- [36] En ese sentido, de acuerdo a lo manifestado por la Reclamante, *“las actuaciones de KINGAS podrían considerarse como actos de competencia desleal debido al incumplimiento de normas jurídicas específicas que regulan el régimen de distribución y comercialización de GLP”*<sup>21</sup> en Ecuador. De acuerdo con dicho régimen, *“(...) las comercializadoras autorizadas no pueden envasar GLP en cilindros de otro color y marca, ni comercializarlos en el mercado; peor aún, alterar la marca registrada o modificar signos distintivos, como lo evidencia la práctica de KINGAS al repintar los cilindros que usa DURAGAS, y luego de incorporar su marca, colocar en el mercado tales cilindros como si fueran propios.”*<sup>22</sup>
- [37] Por lo expuesto, la vulneración e incumplimiento por parte de KINGAS del régimen especial para la comercialización de GLP, en opinión de la Reclamante, *“(...) constituiría un acto de competencia desleal contrario a los usos y prácticas honestas en el mercado, el cual carece de buena fe comercial y busca el beneficio propio en desmedro de los intereses y derechos intelectuales de un competidor directo en el mercado, motivo por el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, no solo habría desconocido la IP varias veces referida, sino que adicionalmente, pasó por alto e inobservó abierta y flagrantemente la normativa comunitaria andina contenida en la Decisión 486”*.<sup>23</sup>
- [38] Añade la Reclamante en su escrito que en lo que respecta a los actos de confusión vinculados a la propiedad industrial, estos se encuentran regulados en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486, respecto de los cuales el TJCA ha señalado en su jurisprudencia que este aspecto no refiere propiamente al análisis de confundibilidad de

<sup>18</sup> Interpretación Prejudicial 142-IP-2017, del 16 de julio de 2018, p. 8.

<sup>19</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 24.

<sup>20</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 26.

<sup>21</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 30.

<sup>22</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 31.

<sup>23</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 31 y 32.



los signos distintivos, sin perjuicio de que se generen situaciones en que la imitación del signo produzca riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.<sup>24</sup>

- [39] De otro lado, la Reclamante en su escrito reclamo trae a colación la figura del *trade dress* vinculada al análisis de la existencia de competencia desleal, puesto que, en el mercado de comercialización de cilindros de GLP concurren varios competidores, quienes se encuentran claramente diferenciados por la utilización de distintos colores en los cilindros, así como también otros elementos característicos como es la marca denominativa o mixta, el tipo de válvulas y en el caso de DURAGAS, el alto y bajo relieve de la marca en el domo del cilindro que identifica a la empresa en color amarillo; de esa forma, las actuaciones realizadas por KINGAS constituirían claramente actos de competencia desleal.<sup>25</sup>
- [40] Concluye en este punto la Reclamante que la guía interpretativa del TJCA es clara, no obstante, de forma incomprensible, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo habría pasado por alto todo el contenido de la IP y habría desconocido, además, toda la normativa supranacional aplicable a este caso. El TJCA se ha pronunciado en forma tácita sobre las infracciones denunciadas al determinar cuándo hay infracción marcaría y cuándo hay actos de competencia desleal según la normativa supranacional.<sup>26</sup>
- [41] Con relación al daño, de acuerdo con la Reclamante la sentencia no habría revisado los parámetros establecidos en la IP a efectos de determinar la existencia de actos de competencia desleal, como son que el acto sea de efectiva competencia entre las partes, que sea indebido y que sea susceptible de producir daño. Así como tampoco habría observado las características de dichos actos como el hecho de determinar si estos generan confusión en el público consumidor; si el acto es capaz de crear confusión por cualquier medio; y, que los competidores concurren en un mismo mercado. Una vez determinados los daños y perjuicios la autoridad nacional podrá establecer el monto de la indemnización conforme a las reglas internas en aplicación del principio de complemento indispensable.<sup>27</sup>
- [42] De esa forma, en opinión de la Reclamante la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo habría incumplido la normativa andina establecida en los artículos 241 literales a), b) y c), así como el artículo 243 de la Decisión 486, puesto que existió vulneración de derechos de propiedad industrial relacionados con actos de competencia desleal, y, de ese modo, debía ordenarse el cese de los actos infractores, la indemnización de daños y perjuicios y el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción.<sup>28</sup>

### **5.1.3. Normas de la Decisión 486, no consideradas dentro la de interpretación prejudicial 142-IP- 2017**

<sup>24</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 32.

<sup>25</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 34, 35 y 36.

<sup>26</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 37.

<sup>27</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 39.

<sup>28</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 39 y 40.



- [43] La Reclamante considera, que adicionalmente a las normas materia de la IP 142-IP-2017 se han incumplido otras normas comunitarias como son los artículos 154, 155 literal a), 157, 258 y 259 de la Decisión 486. Los cuales pasaremos a tratar a continuación.
- [44] Señala la Reclamante que hubo incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486, por cuanto la sentencia del Juicio No. 098012009047 desconoció el derecho al uso exclusivo de la marca registrada DURAGAS incorporada en los cilindros de GLP repintados y comercializados ilegalmente por KINGAS.<sup>29</sup>
- [45] Asimismo, existiría incumplimiento de lo contemplado en el literal a) del artículo 155 de la referida Decisión Andina, por cuanto no se habría observado y tampoco reconocido el derecho de DURAGAS S.A. a impedir que un tercero aplique o coloque la marca idéntica sobre productos para los cuales fue registrada o sobre los envases de tales productos. Adicionalmente, se incumpliría el mencionado artículo, por cuanto KINGAS seguía utilizando indebidamente en los cilindros de GLP la marca DURAGAS en alto y bajo relieve.<sup>30</sup>
- [46] Con relación al artículo 157 de la Decisión 486, el cual establece excepciones al derecho exclusivo sobre una marca, la Reclamante señala que KINGAS utilizó de mala fe la marca DURAGAS, su uso lo hizo a título de marca y sus actuaciones son susceptibles de inducir al público a confusión.<sup>31</sup>
- [47] De igual modo, existiría incumplimiento en la aplicación del artículo 258 de la Decisión 486, puesto que las actuaciones realizadas por KINGAS, en relación con el incumplimiento de la normativa relacionada con la distribución y comercialización de GLP, sería un acto contrario a los usos y prácticas honestas en el comercio.<sup>32</sup>
- [48] Finalmente, la Reclamante considera que se habría producido el incumplimiento del literal c) del artículo 259 de la norma citada, puesto que las actuaciones de KINGAS pueden inducir al público a error sobre la naturaleza del producto, así como también a error en cuanto al modo de fabricación y a las características del producto.<sup>33</sup>

**5.1.3. Normas del TCTJCA vulneradas que tienen que ver con el cumplimiento irrestricto de la Decisiones, así como con la obligación que tienen los jueces de acoger los criterios jurídicos establecidos por el TJCA en sus interpretaciones prejudiciales**

- [49] La Reclamante considera que con relación al TCTJCA, con la emisión de la sentencia por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la República del Ecuador estaría incurriendo en incumplimiento de lo previsto por el artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA, ya que el Ecuador ha aplicado de manera contraria la normativa andina.

<sup>29</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 40.

<sup>30</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 41.

<sup>31</sup> Ibid. Loc. Cit.

<sup>32</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 42.

<sup>33</sup> Ibid. Loc. Cit.



[50] Se habría incumplido lo dispuesto por los artículos 2 y 3 del TCTJCA, por cuanto no han sido aplicadas de forma obligatoria y de manera directa las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino en el presente caso.<sup>34</sup>

[51] En la sentencia del Juicio No. 098012009047, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda en virtud de los argumentos que se citan a continuación:

*“Respecto del derecho del titular a impedir el uso de su marca por parte de un tercero, se estableció que: “(...) la actora circunscribe la infracción al hecho de que el demandado, propietario de la marca KINGAS, envasa gas licuado de petróleo en cilindros de otra marca y los comercializa en el mercado como KINGAS.”; “(...) la infracción consiste en usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, de lo argumentado, por el propio actor, el señor Enrique Palacios utiliza los cilindros, por ende, no usa la marca DURAGAS en publicidad, en un establecimiento, en identificar una actividad mercantil, ya que la actividad la identifica en los tanques como KINGAS.”<sup>35</sup>*

[52] Sobre este aspecto, señala la Reclamante que es evidente que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo incurriría *“en un claro error de derecho al limitar el uso de la marca a temas publicitarios y a la identificación de un establecimiento o actividad mercantil, puesto que el ejercicio del derecho sobre una marca no puede circunscribirse exclusivamente a estos aspectos, sino que es amplio y no puede desconocerse especialmente su uso en un producto como son los cilindros o tanques de GLP, que se comercializan en el mercado con distintas marcas, entre ellas, la marca DURAGAS”*.<sup>36</sup>

[53] Añade la Reclamante, que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló que las comercializadoras de GLP tienen la concesión para envasar, distribuir y comercializar GLP, por lo que estas compañías no son propietarias ni productoras de GLP, pero sus derechos exclusivos son sobre la marca, por tanto, la conducta infractora se tiene que realizar al momento de comercializar el producto en el mercado, beneficiándose de una marca determinada. Con relación a los otros dos requisitos del riesgo de confusión o de asociación o evento de presunción de riesgo de confusión, se indica que no existe tal posibilidad, dado que el usuario compra gas por una necesidad del servicio a utilizar, sin importar la marca o el color del cilindro y el producto es el mismo que entrega el Estado a las envasadoras, no existiendo por tanto riesgo de confusión.<sup>37</sup>

[54] Al respecto, *“si bien el GLP lo provee el Estado y existe un régimen normativo especial para su distribución y comercialización, no se puede sesgar el análisis a dicho aspecto, por cuanto quienes comercializan el producto a través de la venta de cilindros de GLP en el mercado, son empresas privadas que compiten entre sí acogiéndose a las regulaciones establecidas para la comercialización del producto, por lo que, la sentencia no podría asumir que por tratarse de un producto que provee el Estado, los consumidores no puedan tener preferencias en el mercado para adquirir o comprar cilindros de GLP identificados con una u otra marca, como es el caso de DURAGAS y KINGAS, y en consecuencia, tampoco puede asumir que en este caso los consumidores no puedan*

<sup>34</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 43.

<sup>35</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 46, cita la sentencia dentro de Juicio No. 098012009047.

<sup>36</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 46.

<sup>37</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 47, cita la sentencia dentro de Juicio No. 098012009047.



*confundirse y, finalmente, que al haber competidores de tal producto que concurren en un mismo mercado, no es posible que se adopten prácticas de competencia desleal, infracciones y conductas estas, perfectamente detalladas en la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017 que por supuesto no excluye de la probabilidad de confusión y de las prácticas desleales a productos que son proveídos por el Estado”.*<sup>38</sup>

- [55] En términos generales, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no admitiría la posibilidad de que el consumidor escoja el producto (cilindro) de su preferencia (desconociendo el derecho de marcas) e inadmite además la posibilidad de competencia entre empresas privadas (desconociendo entonces la institución de la competencia desleal), cuando de productos suministrados por el Estado se trata.<sup>39</sup>
- [56] Como se evidencia del criterio establecido en el Voto Salvado planteado dentro de la Sentencia del Juicio No. 098012009047, en opinión de la Reclamante, sí acoge la IP 142-IP-2017 y además da cumplimiento y observa lo previsto en el ordenamiento jurídico andino, en tal sentido, reconoce la existencia de vulneración e infracción de derechos sobre la marca DURAGAS, así como también la práctica de actos de competencia desleal, los cuales han quedado claramente descritos y probados en el proceso interno y también en el presente reclamo.<sup>40</sup>

#### **5.1.4. Razones por las cuales la reclamante considera que no se ha acogido la IP en la sentencia detallada**

- [57] La Reclamante señala que *“los autos de inadmisión del Recurso de Casación y de la Acción Extraordinaria de Protección no entraron a analizar el fondo del presente caso y dichas acciones fueron desestimadas por cuestiones de forma [por lo que] concierne establecer el criterio sobre la correspondencia en la aplicación y adopción integral de la Interpretación Prejudicial dada dentro del Proceso 142-IP-2017 frente al contenido y sustento jurídico de la Sentencia de 24 de enero de 2019, dentro del Juicio No. 09812009047 (...)”*<sup>41</sup>.
- [58] En este punto, la Reclamante señala que es posible identificar tres elementos de la IP que permiten calificar la conducta analizada, los cuales no habrían sido considerados en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, configurando el incumplimiento de la normativa andina: prohibición de uso en el comercio de un signo idéntico o similar; posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación (la IP estableció una diferenciación entre el riesgo de confusión directo y el indirecto y trata el riesgo de asociación); presunción de riesgo de confusión.<sup>42</sup>
- [59] En lo que respecta a los actos de competencia desleal y actos de confusión, la IP 142-IP-2017 estableció que no existe un listado taxativo de dichos actos y desarrolló ciertos conceptos relacionados con los usos y prácticas honestas, los cuales se sintetizan a continuación: acciones u omisiones que buscan causar daño o aprovecharse de

<sup>38</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 47 y 48.

<sup>39</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 49.

<sup>40</sup> Ibid. Loc. Cit.

<sup>41</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 51.

<sup>42</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 52 a 54.



situaciones para perjudicar al competidor, y determinar si se genera confusión en el público consumidor por cualquier medio del análisis de “indicios razonables”.<sup>43</sup>

## **5.2. Argumentos de la Reclamada**

### **5.2.1. Excepciones previas**

- [60] Como primer punto de su escrito de contestación, la República del Ecuador interpone excepciones o cuestiones previas. Al respecto, es preciso tener presente que la Decisión 623 - Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento no prevé la interposición de excepciones o cuestiones previas.
- [61] Sin embargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión 425<sup>44</sup>, de carácter supletorio al presente proceso, corresponde resolver las excepciones planteadas sobre la base de las fuentes supletorias del derecho de la integración y el derecho administrativo. Al respecto, el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>45</sup>, establece una lista taxativa de excepciones o cuestiones previas, disponiendo como condición que éstas deberán formularse conjuntamente con el *escrito de contestación de la demanda*, con expresión de las razones que las justifiquen.
- [62] En el presente caso, la Reclamada ha presentado en su escrito de contestación del reclamo tres excepciones previas: la naturaleza de la acción incumplimiento; el límite de la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la competencia de las autoridades nacionales; y casos análogos donde se desestimaron acciones de incumplimiento por parte del TJCA.
- [63] Si bien las mismas no se encuentran recogidas en la lista taxativa establecida en el artículo 61 del ETJCA, corresponde resolverlas teniendo presente las razones presentadas por la Reclamante, ello en virtud a lo que se conoce como excepciones de

---

<sup>43</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 54 a 55.

<sup>44</sup> **Decisión 425 - Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina**

**“Artículo 4.-** La Secretaría General no podrá dejar de resolver, por deficiencia de las normas, un asunto que corresponda a sus competencias y le sea sometido. En este caso, deberá acudir a las fuentes supletorias del Derecho de la integración y del Derecho administrativo, en cuanto estas últimas resulten aplicables.”

<sup>45</sup> **Decisión 500 – Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

**“Artículo 61.- Excepciones previas**

*El Tribunal resolverá, con carácter previo, las siguientes excepciones:*

1. Falta de jurisdicción.
2. Falta de competencia del Tribunal.
3. Incapacidad o indebida representación de las partes.
4. Inexistencia del demandante o demandado.
5. Falta de requisitos formales de la demanda.
6. Indebida acumulación de pretensiones.
7. Proceso pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
8. Cosa juzgada.
9. Caducidad de la acción.
10. Falta de agotamiento de la vía comunitaria previa.
11. Indebida naturaleza de la acción.
12. Falta de objeto de la demanda.

*Las excepciones previas se formularán conjuntamente con el escrito de contestación de la demanda, con expresión de las razones que las justifiquen. Una vez admitida a trámite, el Tribunal dará traslado a la otra parte por el término de diez días, concluido el cual dictará el auto que corresponda”.*



mérito, las mismas que consisten en la alegación de hechos y supuestos dirigidos a desvirtuar los argumentos y reclamaciones del demandante.<sup>46</sup>

#### 5.2.1.1. Sobre Naturaleza de la Acción de Incumplimiento:

- [64] De acuerdo con la Reclamada, la Reclamante estaría utilizando la Acción de Incumplimiento como una instancia adicional o recurso extraordinario para impugnar decisiones del juez nacional, con ello se estaría yendo contra la naturaleza jurídica de la acción de incumplimiento que es la vigila del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Países Miembros emanadas del ordenamiento jurídico andino:

*“Bajo ningún concepto la Acción de Incumplimiento es una última instancia o un recurso extraordinario con el que cuenta el administrado para continuar impugnando las decisiones del juez nacional, está más bien encaminada a controlar que el País Miembro cumpla con sus obligaciones, lo cual se perfeccionó en el caso en concreto, la obligación del Tribunal Contencioso Administrativo fue la de solicitar la Interpretación Prejudicial y utilizarla como herramienta para su sentencia”.<sup>47</sup>*

- [65] De esta manera, de acuerdo con la Reclamada, la Reclamante estaría utilizando la Acción de Incumplimiento para cuestionar el criterio de la autoridad nacional competente. En consecuencia, la accionante pretendería que se reconsidere el caso analizado en la instancia nacional y se revise la presunta infracción y competencia desleal en el marco comunitario.

- [66] En efecto, la Reclamada trae a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus sentencias de los Procesos 01-AI-2017<sup>48</sup> y 127-AI-2004<sup>49</sup> en las que ese Honorable Tribunal señala:

*“No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCA a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los países miembros para retribuirlos o sancionarlas, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los países miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.*

*La acción de incumplimiento **bajo ningún concepto se convierte en una segunda ni tercera instancia ante la cual el País Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el pronunciamiento de la autoridad nacional interna**, lo que este Organismo realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria **más no resolver un proceso interno**.” (Las negrillas y subrayados son de la Reclamante)*

- [67] Añade la Reclamante con relación a la interpretación prejudicial que:

***“La Interpretación Prejudicial como su nombre lo dice, interpreta las normas comunitarias, no ordena la forma en la que debe resolver el juez o autoridad***

<sup>46</sup> MORALES SUÁREZ, Gerardo. (2007, p. 49) Los medios de defensa y las excepciones dilatorias en el proceso civil 2007. Citanto a DE LA OLIVA Andrés, Derecho Procesal Civil, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A. 2001, El proceso de cognición, p. 109 *“La relación procesal se genera de la situación jurídica de las partes en el derecho material, de esto, nace la composición procesal entre actor y opositor o demandado, si no se ha estructurado debidamente la relación procesal, se produce una falencia que impide una sentencia de fondo o de mérito, por que el demandado es el sujeto pasivo del proceso y el único contradictor que va negar lo que el actor afirma y como dice Andrés de la Oliva Santos, es quien va a “resultar afectado por las decisiones jurisdiccionales sobre pretensiones de tutela jurídico-judicial.”*

<sup>47</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 2.

<sup>48</sup> Proceso 01-AI-2017, publicada en la GOAC No. 3654 del 04 de junio de 2019.

<sup>49</sup> Proceso 127-AI-2004, publicada en la GOAC No. 1294 del 8 de febrero de 2006.



**nacional, el criterio de resolución al conocer el caso, el procedimiento, las pruebas, audiencias y alegatos le compete únicamente a la autoridad local.**

*Por lo antes expuesto, no se puede utilizar esta herramienta legal para que a través del TJCA se cuestione el criterio de la autoridad nacional competente, llegar a ese extremo sería interferir en la soberanía local del Ecuador y que todas aquellas resoluciones o sentencias con las que no esté de acuerdo el administrado, se eleven en acción de incumplimiento para que sean revisadas por el TJCA.”<sup>50</sup>*

- [68] En consecuencia, corresponde en primer lugar, resolver esta cuestión previa planteada.
- [69] Al respecto, es preciso recordar cuál es la naturaleza de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y las facultades que en dicho marco le son dadas a la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, SGCAN).
- [70] El Acuerdo de Cartagena le otorgó a la SGCAN la función de velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina<sup>51</sup>. En este mismo sentido, en el TCTJCA se estableció, a nivel de derecho primario, la potestad de la SGCAN para que se pronuncie ante los **presuntos incumplimientos** de las obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, quedando así establecido como requisito de procedibilidad, que se deberá agotar una etapa prejudicial ante dicha SGCAN antes de acudir ante el TJCA<sup>52</sup>.
- [71] La acción de Incumplimiento tiene como función garantizar que los Países Miembros se conduzcan de conformidad con los compromisos que han adquirido en el ámbito comunitario, y más que un propósito retributivo o sancionatorio, busca que los Países Miembros que se encuentren en una situación de incumplimiento, tomen las medidas pertinentes y necesarias para adecuar su actuar al ordenamiento comunitario. En esta misma línea, el TJCAN sobre este tema ha indicado lo siguiente:
- “La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.”<sup>53</sup> (Énfasis agregado)*
- “No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCAN a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los Países Miembros para retribuir las o sancionarlas, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.”<sup>54</sup> (Énfasis agregado)*
- [72] Sobre el particular, el TJCAN contiene basta jurisprudencia que persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros.

<sup>50</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 3.

<sup>51</sup> Acuerdo de Cartagena, artículo 30 literal a).

<sup>52</sup> TCTJCA, Sección Segunda del Capítulo III.

<sup>53</sup> TJCA, proceso 01-AI-2013 publicado en la GOAC No. 2556 del 7 de agosto de 2015.

<sup>54</sup> TJCA, proceso 04-AI-2017 publicado en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019.



- [73] En este marco jurídico comunitario, esta finalidad se encuentra presente también en la fase prejudicial que administra la SGCAN, cuya naturaleza quedó develada por el TJCAN al indicar lo siguiente:

*“Antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, un procedimiento pre contencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre el dialogo e investigación entre dicho Órgano Comunitario y el País miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa. (...)”<sup>55</sup> (Énfasis agregado)*

- [74] La fase prejudicial que adelanta la SGCAN tiene la naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo de carácter pre contencioso que busca la adecuación del País Miembro cuestionado, al ordenamiento jurídico comunitario, regulado mediante la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento” y supletoriamente por algunas disposiciones de la Decisión 425 “Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina”.
- [75] Conforme el marco legal señalado, se le ha otorgado facultades a la SGCAN para actuar de oficio o a solicitud de parte, para solicitar información, realizar reuniones informativas y facilitadoras, emitir un dictamen, aclararlo, entre otras, para garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario a través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros<sup>56</sup>.
- [76] De conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 13 de la Decisión 623, la SGCAN es competente para conocer las reclamaciones por incumplimiento de la normativa comunitaria que le presenten las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas en sus derechos por un País Miembro y para resolver cuestiones reguladas en el ordenamiento jurídico andino.
- [77] Al respecto, en el presente proceso, la Reclamante cuestiona el incumplimiento por parte de la República del Ecuador de ciertos artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la contravención, en su opinión, de la IP 142-IP-2017 en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el juicio 09801-2009-0047.
- [78] Por lo expuesto, no ha lugar a la excepción previa planteada.

#### **5.2.1.2. Sobre el límite de la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la competencia de las autoridades nacionales.**

- [79] Señala la Reclamada que, a través de la acción de incumplimiento planteada por la Reclamante, se pretende que se reconsidere el caso analizado en instancia nacional, yendo más allá de los límites del TJCA respecto de los de la justicia nacional de cada País Miembro, en tanto a que en la acción de incumplimiento no se revisan las actuaciones y consideraciones del caso del juez nacional, sino que la norma comunitaria haya sido empleada para resolver el caso<sup>57</sup>:

<sup>55</sup> TJCA, proceso 04-AI-2017 publicado en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019.

<sup>56</sup> TJCA, procesos acumulados 01 y 02 AI-2016, publicados en la GOAC No. 3439 del 12 de noviembre 2018

<sup>57</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 3.



*“La denuncia es un desacuerdo evidente con la sentencia y el análisis de que no exista la conducta que el actor afirma para obtener daños y perjuicios y no la falta de aplicación de normas de la Comunidad Andina.*

*La presunta falta de aplicación se resume en que no se le dio la razón a DURAGAS S.A. de que existió una presunta infracción marcaría, la cual solo pudo ser analizada por el Tribunal nacional, el TJCA no podría entrar a analizar una sentencia apegada a derecho que es competencia del estado ecuatoriano”.*<sup>58</sup>

[80] Lo argumentado por la Reclamante, no constituye una excepción previa, sino un argumento de defensa que tendrá que ser analizado por la SGCAN en el marco de las competencias establecidas para pronunciarse en la fase prejudicial de la acción de incumplimiento.

[81] En ese sentido, no a lugar a la excepción previa planteada.

### **5.2.1.3. Sobre casos análogos donde se desestimaron acciones de incumplimiento por parte del TJCA**

[82] Señala la Reclamada que *“existen dos casos emblemáticos resueltos por el TJCA de acciones de incumplimiento, presentadas en contra de Resoluciones de Justicia Nacional en temas de Propiedad Industrial, las cuales intentaron al igual que el presente caso que el TJCA revise la conducta interna de la autoridad nacional competente sin que hayan prosperado”,*<sup>59</sup> citando a tal efecto las sentencias de los Procesos 127-AI-2004 y 01-AI-2017.

[83] Al respecto, como se indicó en el punto 5.2.1, las excepciones previas constituyen un mecanismo que busca impedir el pronunciamiento de una sentencia de fondo o de mérito. La presentación de jurisprudencia del TJCA constituye un instrumento jurídico para fortalecer los argumentos de defensa, mas no un mecanismo que permita impedir el pronunciamiento de la SGCAN en el presente proceso.

[84] Por lo expuesto, no ha lugar a la excepción presentada.

### **5.2.2. Sobre las normas comunitarias que presuntamente incurren en incumplimiento**

[85] Con relación a la violación o modificación del artículo 155 letra d) de la Decisión 486 argumentada por la Reclamante, la Reclamada señala que:

*“En ninguna parte de su exposición afirma que el Tribunal dictó la sentencia violando o modificando el artículo 155 literal d), sino que demuestra su desacuerdo con la decisión de que los jueces hayan considerado que para ellos no existe confusión, no se menciona que hayan creado una nueva figura de confusión ajena a la norma comunitaria o que hayan extendido la norma más allá de lo permitido, por lo que evidentemente no se configura el presunto incumplimiento.”*<sup>60</sup>

[86] Con relación al artículo 241 de la Decisión 486, que contiene medidas destinadas a evitar una infracción determinada por la autoridad competente. DURAGAS S.A. asume que

<sup>58</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 4.

<sup>59</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folios 5, 6 y 7.

<sup>60</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 8.

existió infracción y por tanto se debió ordenar medidas cautelares y ordenar el pago de indemnización por daños y perjuicios, pero como ello no se dio, se produjo el alegado incumplimiento. Sin embargo, no puede existir incumplimiento en tanto el Tribunal no aplicó medidas, ni dictaminó el pago de indemnización, ya que determinó que no se había acreditado la existencia de una infracción.<sup>61</sup>

- [87] En cuanto al artículo 259 de la Decisión 486, la Reclamada señala que la Reclamante utiliza como argumento del incumplimiento el presunto error sobre la naturaleza de un producto, lo cual, es un desacuerdo con la decisión del Tribunal, más no un incumplimiento del Ecuador.

*“El denunciante utiliza como argumento del incumplimiento de esta norma, el presunto error sobre la naturaleza de un producto es un desacuerdo con la decisión del Tribunal, más no incumplimiento del Ecuador, en ninguna parte se aprecia que exista una sola referencia a la forma en que se presenta el presunto incumplimiento, detalla hechos que no son relevantes, por lo que no justifica de qué manera se incumple con la norma comunitaria”.*<sup>62</sup>

- [88] Con relación a los presuntos incumplimientos de los artículos 2 y 3 del TCTJCA señala que la Reclamante no ha fundamentado el presunto incumplimiento.<sup>63</sup> La accionante no ha fundamentado el presunto incumplimiento del artículo 2 del Tratado de Creación del TJCA. Asimismo, respecto al artículo 3 del referido Tratado no existiría argumento válido que justifique el presunto incumplimiento.

- [89] Respecto al artículo 4 del TCTJCA, la Reclamada señala que el hecho que el Tribunal no haya amparado los argumentos de la demanda no significa que haya aplicado de manera contraria la normativa andina. Así, no se habría probado en qué forma la aplicación de la norma es contraria al ordenamiento jurídico andino.<sup>64</sup>

- [90] Respecto a los artículos 35 y 36 del TCTJCA, manifiesta la Reclamada que:

*“La propia denunciante acepta que el Tribunal nacional sí utilizó en la sentencia que considera que recae en incumplimiento la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017, lo que hace pensar es que en base a los criterios generales debió aceptar su pedido y aceptar su demanda, lo cual no es incumplimiento, es divergencia de criterios con el actor.*

*Como ya se ha explicado, la Interpretación Prejudicial no resuelve el caso, brinda al juez una guía o herramienta para mejor resolver, y es lo que ocurrió en este caso, la denunciante en ningún punto soporta su argumento en que el Tribunal modificó la interpretación o le dio otro sentido, por el contrario, en la sentencia el Tribunal analiza el caso y resuelve que no hay infracción”.*<sup>65</sup>

- [91] Sobre este punto, es preciso indicar que la Reclamada adjuntó a la contestación el informe del 3 de febrero de 2023 emitido por los Jueces miembros del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, respecto al reclamo iniciado por Duragas en el Expediente N° FP/09/2022, en el cual indican lo siguiente:

<sup>61</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 9.

<sup>62</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 10.

<sup>63</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folios 10 y 11.

<sup>64</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 11.

<sup>65</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, folio 12.



*“En torno a las pruebas en el considerando sexto de la sentencia, el tribunal realiza un análisis de la documentación presentada, con énfasis en torno a la diligencia de inspección judicial, observando que el informe pericial fue presentado fuera del término ordenado por el juez y que en su producción (inspección) no se permitió el ejercicio del derecho a la contradicción, por tanto, al vulnerar el debido proceso, se concluyó, de conformidad con el Art. 76 número 4 de la Constitución, que dicha prueba, como todo fruto del árbol envenenado, no tenía eficacia probatoria.*

*En conclusión, acogiendo el criterio del Tribunal de Justicia Andino, este órgano de justicia, analizó si la actividad de envasado y comercialización de gas licuado de petróleo, en el caso sub iudice, constituiría una infracción marcaría, partiendo de la limitación probatoria señalada, al no existir una prueba debidamente actuada al amparo de las normas constitucionales, se decidió rechazar la demanda, lo contrario hubiera significado una afectación a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; y finalmente a la motivación que debe erigir toda resolución judicial y administrativa”.*<sup>66</sup>

## **VI. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -**

### **6.1. Respecto a las cuestiones de procedimiento**

#### **6.1.1 Acerca de la naturaleza de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento**

- [92] De la revisión y análisis de los argumentos presentados por las partes, encuentra este órgano comunitario, la necesidad de precisar la naturaleza de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y las facultades que en dicho marco le son dadas a la SGCAN.
- [93] El Acuerdo de Cartagena le otorgó a la SGCAN la función de velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina<sup>67</sup>. En este mismo sentido, en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se estableció, a nivel de derecho primario, la potestad de la SGCAN para que se pronuncie ante los presuntos incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, quedando así establecido como requisito de procedibilidad, que se deberá agotar una etapa prejudicial ante dicha SGCAN antes de acudir ante el Alto Tribunal de la Comunidad Andina<sup>68</sup>.
- [94] La acción de Incumplimiento tiene como función garantizar que los Países Miembros se conduzcan de conformidad con los compromisos que han adquirido en el ámbito comunitario, y más que un propósito retributivo o sancionatorio, busca que los Países Miembros que se encuentren en una situación de incumplimiento, tomen las medidas pertinentes y necesarias para adecuar su actuar al ordenamiento comunitario. En esta misma línea, el TJCAN sobre este tema ha indicado lo siguiente:
- “La Acción de Incumplimiento, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, constituye un*

<sup>66</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 7 de febrero recibido el 9 de febrero de 2023, anexo.

<sup>67</sup> Acuerdo de Cartagena, Artículo 30 literal a).

<sup>68</sup> Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sección Segunda del Capítulo III.

*instrumento básico y fundamental en el fortalecimiento del proceso andino de integración, ya que mediante su ejecución se controla la eficacia del Ordenamiento Jurídico Comunitario y, por lo tanto, se propende al logro cabal de las finalidades del Acuerdo de Cartagena.*<sup>69</sup> (Énfasis agregado)

*“No se trata, por tanto, de un mecanismo que faculte al TJCAN a identificar o perseguir conductas de incumplimiento de los Países Miembros para retribuir las o sancionarlas, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, en garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.”*<sup>70</sup> (Énfasis agregado)

[95] Al respecto, el TJCAN contiene basta jurisprudencia que persigue garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han asumido los Países Miembros.

[96] En este marco jurídico comunitario, esta finalidad se encuentra presente también en la fase prejudicial que administra la SGCAN, cuya naturaleza quedó develada por el TJCAN al indicar lo siguiente:

*“Antes de acudir al procedimiento judicial ante el Tribunal, es indispensable que se adelante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, un procedimiento pre contencioso, el cual, viene a constituir un requisito de admisibilidad para el ejercicio de la acción. Este trámite prejudicial, se materializa en el desarrollo de una fase administrativa previa, en la que se abre el diálogo e investigación entre dicho Órgano Comunitario y el País miembro presuntamente infractor, con el objeto de buscar una solución al asunto controvertido en dicha etapa. (...).”*<sup>71</sup> (Énfasis agregado)

[97] La fase prejudicial que adelanta la SGCAN tiene la naturaleza jurídica de un procedimiento administrativo de carácter pre contencioso que busca la adecuación del País Miembro cuestionado, al ordenamiento jurídico comunitario, regulado mediante la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento” y supletoriamente por algunas disposiciones de la Decisión 425 “Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina”.

[98] Conforme el marco legal señalado, se le ha otorgado facultades a la SGCAN para actuar de oficio o a solicitud de parte, para solicitar información, realizar reuniones informativas y facilitadoras, emitir un dictamen, aclararlo, entre otras, para garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario a través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros<sup>72</sup>.

### **6.1.2 Competencia de la Secretaría General de la Comunidad Andina para conocer del presente asunto**

<sup>69</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-AI-2013 de 13 de mayo de 2015 publicada en la GOAC No. 2556 del 7 de agosto de 2015

<sup>70</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-AI-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019 publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019

<sup>71</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-AI-2017 de fecha 26 de noviembre de 2019, publicada en la GOAC No. 3835 del 11 de diciembre de 2019

<sup>72</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, procesos acumulados 01 y 02 AI-2016 de fecha 19 de octubre de 2018, publicada en la GOAC No. 3439 del 12 de noviembre 2018

[99] De conformidad con lo señalado en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 13 de la Decisión 623, la SGCAN es competente para conocer de las reclamaciones por incumplimiento de la normativa comunitaria que le presenten las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas en sus derechos por un País Miembro y para resolver cuestiones reguladas en el ordenamiento jurídico andino.

[100] El TJCAN también ha señalado lo siguiente:

*“(...) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.*

*Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.*

*Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.”<sup>73</sup> (Énfasis agregado)*

[101] Con relación a la interpretación prejudicial, el TCTJCA establece claramente su alcance y fin:

*“**Artículo 34.-** En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.*

***Artículo 35.-** El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”.* (Énfasis añadido)

[102] De esta manera, sobre las conductas que pueden ser objeto de cuestionamiento por parte de un País Miembro, el mismo TJCA ha indicado:

*“El recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual se ejerce el control del*

<sup>73</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 06-IP-1993 de fecha 25 de febrero de 1994 publicada en el GOAC N° 150 del 25 de marzo de 1994

*comportamiento de los Estados. El sistema andino de integración presupone la existencia de un orden de derecho, un ordenamiento normativo comunitario frente al cual los Países Miembros que forman parte integrante del mismo tienen dos órdenes de obligaciones: las **de hacer** o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las de **no hacer**, o sea el no adoptar ni emplear medidas contrarias a su aplicación o que de algún modo las obstaculicen(...).*<sup>74</sup>

- [103] Sobre la acción de incumplimiento y su relación con los pronunciamientos de la autoridad nacional ha dicho el TJCA que:

*“La acción de incumplimiento bajo ningún concepto se convierte en una segunda ni tercera instancia ante la cual el País Miembro o un particular que se sienta afectado pueda solicitar a este Tribunal modificar el pronunciamiento de la autoridad nacional interna, lo que este Organismo realiza es velar por el cumplimiento de la norma comunitaria andina más no resolver un proceso interno”.*<sup>75</sup>

- [104] Siendo ello así, la SGCAN a la hora de verificar el cumplimiento del ordenamiento comunitario en la fase prejudicial, podrá examinar si el País Miembro cuestionado ha configurado una inconducta producto de:

- i. La expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino.
- ii. La no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento.
- iii. La realización de cualesquier acto u omisión opuestos al ordenamiento jurídico andino que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.

- [105] En el presente caso, la Reclamante solicita a la Secretaría General pronunciarse sobre si la República del Ecuador, mediante la declaratoria de que la sentencia de 24 de enero de 2019, dentro del Juicio No. 098012009047, constituye un incumplimiento de los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017, y de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; es decir, *sobre el supuesto de un acto u omisión opuestos al ordenamiento jurídico andino que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.*<sup>76</sup>

- [106] Al respecto, el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 472), dispone:

**“Artículo 25.-** Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24.

**La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma causa”** (Énfasis fuera de texto).

- [107] Sobre la acción de incumplimiento promovida a petición de personas naturales o jurídicas, el TJCA se ha pronunciado en varios Autos indicando:

<sup>74</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 02-AI-1997 de fecha 24 de septiembre de 1998 publicada en la GOAC No. 391 del 11 de diciembre de 1998.

<sup>75</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 01-AI-2017 de fecha 23 de abril de 2017 publicada en la GOAC No. 3654 del 04 de junio de 2019.

<sup>76</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 56.

*“Conforme a lo previsto en los artículos 25 y 31 del Tratado de Creación del TJCA, las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido al incumplimiento de un país miembro se encuentran facultadas a:*

- i) Acudir ante la SGCA y el TJCA con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado de Creación del TJCA precitado.*
- ii) Acudir ante los tribunales nacionales competentes conforme al derecho interno cuando resulten afectados por el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del TJCA.*

*De esta manera, la normativa faculta a las personas naturales o jurídicas para que puedan elegir reclamar la vulneración de sus derechos quebrantados debido al incumplimiento de un país miembro ante la jurisdicción comunitaria (SGCA y TJCA); o, ante el tribunal nacional competente correspondiente.*

*Con relación a ello, el segundo párrafo del artículo 25 precitado establece que la presentación de la Acción de Incumplimiento ante el TJCA excluye la posibilidad de acudir simultáneamente ante los tribunales nacionales competentes.*

*En ese sentido, las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos debido a un incumplimiento de un país miembro pueden acudir, de manera alternativa pero excluyente, ante la jurisdicción comunitaria del TJCA o ante los tribunales nacionales competentes.*

*De esta manera, la normativa comunitaria prevé, para el caso de los particulares, dos posibilidades de acción no simultáneas; esto es, la vía comunitaria de la SGCA y el TJCA conforme al primer párrafo del artículo 25 del Tratado de Creación del TJCA; y, los tribunales nacionales competentes en virtud de lo previsto en el artículo 31 de la misma norma.  
(...)”<sup>77</sup>*

[108] En este contexto, queda claro que, aunque las personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro pueden acudir ante la SGCAN para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento; y, también se encuentren facultadas para acudir ante los tribunales nacionales competentes, estas alternativas son excluyentes una de la otra, es decir que no pueden coexistir ambas vías respecto a una misma cuestión. Es importante puntualizar que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias además de tener el compromiso de no adoptar medidas que sean contrarias al ordenamiento jurídico andino o que obstaculice su aplicación.

[109] Respecto a la naturaleza, alcance y finalidad de la acción de incumplimiento el TJCA en la sentencia recaída en el Proceso 01 y 02-AI-2016 (acumulados) determina:

*“No debe confundirse la Acción de Incumplimiento con un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Siendo bastante enfáticos, corresponde precisar que la Acción de Incumplimiento a cargo del TJCA no constituye un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Por tanto, en vía de Acción de Incumplimiento el TJCA no puede anular o revocar actos administrativos,*

<sup>77</sup> Proceso 01-AI-2017, publicado en la GOAC No. 3654 de 4 de junio de 2019.

*como tampoco puede otorgar derechos o declararlos, ni restablecer situaciones jurídicas de particulares vulneradas.*

*Por la Acción de Incumplimiento el TJCA tiene la competencia para verificar, y de ser el caso declarar, el incumplimiento de un País Miembro al derecho comunitario andino. Será este país, en ejecución de sentencia, el que tomará las medidas necesarias para lograr el cese del incumplimiento.*

*Por tanto, la Acción de Incumplimiento no es un mecanismo que faculte al TJCA a declarar la existencia de derechos particulares, sino que su finalidad se encuentra enfocada en lograr el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los Países Miembros; esto es, garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico comunitario.*

*(...)*<sup>78</sup>

- [110] En ese sentido, no le corresponde a la SGCAN dictaminar que se deje sin efecto la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 2 con sede en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Lo que le corresponde a la SGCAN es determinar si la República del Ecuador, a través de la citada sentencia ha incumplido o no el ordenamiento jurídico comunitario, así como con el objeto de la interpretación prejudicial, en particular contra la 142-IP-2017.

## **6.2. Respetto del ordenamiento jurídico andino incumplido**

- [111] En el presente dictamen corresponde analizar los siguientes puntos:

- El carácter vinculante de la interpretación prejudicial 142-IP-2017.
- Los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486.
- Los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### **6.2.1 Análisis de la Secretaría General sobre el carácter vinculante de la interpretación prejudicial 142-IP-2017 y los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

- [112] El artículo 34 del TCTJCA dispone que, en su interpretación, el TJCA deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. En este marco, el TJCA se encuentra impedido de interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso.
- [113] Asimismo, el Reglamento que regula los aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales aprobado por el Tribunal Andino mediante Acuerdo 08/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017<sup>79</sup>, define a la Interpretación Prejudicial en su Glosario de Términos, literal a) como:

*“Interpretación Prejudicial: mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de*

<sup>78</sup> Proceso 01 y 02-AI-2016, publicado en la GOAC No. 3439 de 12 de noviembre de 2018

<sup>79</sup> El Auto 08/2017 fue publicado en la GOAC No. 3146 de fecha 29 de noviembre de 2017.



*Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina”.*

- [114] Precisa además el artículo 3 del citado Reglamento, que la naturaleza jurídica de la Interpretación Prejudicial es orientar y vincular a la autoridad administrativa, juez o árbitro respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en un caso concreto.
- [115] De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 (numeral 2) del referido Reglamento, el TJCA no interpretará el contenido y alcances del derecho nacional, ni calificará los hechos materia del proceso.
- [116] Cabe indicar que, conforme lo precisa el artículo 35 del TCTJCA, el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del TJCA, esto es, que la interpretación que el TJCA realice respecto al contenido y alcance de las normas andinas materia de consulta, es vinculante para el análisis que deba efectuar el órgano consultante en el caso concreto que dio origen a la solicitud.
- [117] En el caso materia del presente reclamo, con fecha 16 de julio de 2018, el TJCA realizó la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 241 literal b), 243, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486, a petición del Tribunal. Dicha interpretación fue emitida en el Proceso 142-IP-2017, la misma que, conforme alega la Reclamante, no habría sido debidamente adoptada por el Tribunal al emitirse la sentencia del Juicio No. 098012009047; lo cual será analizado en los siguientes párrafos.

#### **6.2.2. Los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486.**

- [118] La Reclamante, señala en su Escrito Reclamo, que la en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por un lado, se habría resuelto de manera contraria a la interpretación prejudicial 142-IP-2017, y, por el otro, no se habrían incluido en el análisis ciertos artículos de la Decisión 486 que en su opinión eran relevantes para resolver su caso.

#### **6.2.2.1. Derechos conferidos sobre una marca y la acción por infracción a derechos de propiedad industrial (artículos 154 y 155 literales a) y d) de la Decisión 486)**

- [119] La demanda interpuesta por la Reclamante contra Galo Enrique Palacios Zurita se sustentó en el uso indebido de la marca DURAGAS, puesta en cilindros de GLP que son comercializados en el mercado ecuatoriano. Al respecto, la accionante argumentó que la parte demandada habría pintado de color rosado los cilindros que su empresa usa en el mercado, pero manteniendo la denominación DURAGAS, la cual se encuentra en alto y bajo relieve en la parte superior de los cilindros. A pesar de que KINGAS utiliza la marca KINGAS para identificar los cilindros de GLP, los cilindros pintados contienen la marca DURAGÁS en alto y bajo relieve.



- [120] La accionante sostiene que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no habría valorado ni considerado el hecho de que se reproducía el signo DURAGAS que constaba en alto y bajo relieve en los cilindros de GLP, que KINGAS repintaba para posteriormente comercializarlos bajo la marca KINGAS.
- [121] Sobre el particular, es preciso traer a colación lo señalado por el TJCAN en la IP 142-IP-2017 con relación al artículo 155 literal d) de la Decisión 486. Al respecto, en la citada norma comunitaria se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero que no cuente con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Para tal efecto, el TJCA determinó que los elementos para calificar la conducta contenida en la norma analizada son: a) el uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio; b) posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación; y, c) evento de presunción de riesgo de confusión.
- [122] Asimismo, el TJCA indicó que uno de los elementos para calificar la conducta contenida en la citada norma, es la verificación del uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Al respecto, el TJCA precisó, entre otros aspectos, lo siguiente:

*“La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.*

*La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.”*

- [123] El cuestionamiento formulado por la accionante se sustentó en que el uso de la denominación DURAGAS - incorporada en alto y bajo relieve en los cilindros que habrían sido pintados y posteriormente comercializados por KINGAS -, ha sido a título de marca y con el objeto de causar riesgo de confusión o asociación en el mercado, lo cual no habría sido debidamente valorado por el Tribunal, determinando el incumplimiento de la normativa andina.
- [124] Sobre los hechos que motivaron la demanda en Ecuador, la Reclamante señala lo siguiente:
- “El 26 de noviembre de 2008, mediante diligencia de Inspección Judicial realizada por el Juzgado Trigésimo de lo Civil de Durán, provincia del Guayas (Proceso identificado con el número 603-2008), se pudo constatar que la comercializadora de GLP de la marca “KINGAS”, denominada “ENRIQUE PALACIOS”, del señor Galo Enrique Palacios Zurita, se encontraba operando ilícitamente en el mercado ecuatoriano, pues se comprobó que los cilindros o envases de color amarillo con marca DURAGAS, eran pintados en color rosado y envasados en la planta de KINGAS para posteriormente ser distribuidos y comercializados por ésta, infringiendo la normativa sectorial, la normativa de propiedad intelectual y las más elementales reglas de competencia leal entre empresas competidoras directas.*
- El 21 de enero de 2009, DURAGAS S.A., presentó demanda (Juicio No. 098012009047) de daños y perjuicios por competencia desleal e infracción marcaria*



en contra de Galo Enrique Palacios Zurita, representante de la comercializadora “ENRIQUE PALACIOS” (KINGAS), por cuanto se logró constatar que esta empresa retiraba del mercado los cilindros vacíos de color amarillo que tienen la marca DURAGAS y sin autorización de esta última, -titular legítimo de sus marcas y otros signos distintivos-, se procedía a pintarlos sustituyendo el color amarillo por rosado y colocando la marca KINGAS en el cilindro que no le pertenecía, para luego envasarlos con GLP y comercializarlos en el mercado mediante dicha marca, lo cual, además de contravenir normas de competencia, de competencia desleal y de propiedad intelectual, era contrario al régimen técnico de comercialización y distribución de GLP, el cual contempla, entre otros aspectos, el canje de cilindros de las distintas comercializadoras de GLP, y la prohibición expresa de envasar cilindros de marca y color para los que no han sido autorizadas”.<sup>80</sup>

- [125] Al respecto se aprecia que, en el considerando sexto de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo precisó lo siguiente:

“SEXTO: De foja 182 a 472 obra copia certificada del juicio No. 603-2008 seguido en el Juzgado Trigésimo de lo Civil y Mercantil del Cantón seguido por DURAGAS S.A. en contra de Ing. Galo Enrique Palacios Zurita, en la que el actor solicita inspección judicial y medidas cautelares, en la sustanciación del proceso judicial se realizó la diligencia de Inspección Judicial (fj. 239) el 26 de noviembre de 2008, con la presencia de las partes procesales y del perito, en dicha diligencia el juez dispone que el informe sea presentado en el término de tres días. De foja 253 a 265, obra el informe presentado el 9 de diciembre del 2008, por el Ing. Carlos Angel Caicedo Gordillo; es decir, fuera del término ordenado por el juez, ya que estaba facultado de acuerdo a la norma señalada en el Art. 318 del Código de Procedimiento Civil, a señalar un término para presentar el informe; si el informe no fuere presentado por el perito dentro del término señalado por el juez, caduca el nombramiento, por ello considerar como prueba las diligencias judiciales efectuadas dentro del proceso civil de inspección y medidas cautelares, contraría lo señalado en el Art. 76 número 4 de la Constitución, que establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: ...4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”; para que tenga eficacia probatoria la prueba debió haber sido actuada en el proceso contencioso administrativo, cumpliendo los parámetros legales, a fin de que las partes puedan ejercer el derecho de contradicción, cuestión que no sucedió en el juzgado civil, por tanto, dichas actuaciones no tienen eficacia probatoria en este proceso. (...)”.

- [126] Asimismo, los Jueces miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el informe emitido sobre el reclamo iniciado por DURAGAS S.A. en el Expediente N° FP/09/2022, indicaron que:

“En torno a las pruebas en el considerando sexto de la sentencia, el tribunal realiza un análisis de la documentación presentada, con énfasis en torno a la diligencia de inspección judicial, observando que el informe pericial fue presentado fuera del

<sup>80</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 5 y 6.



*término ordenado por el juez y que en su producción (inspección) no se permitió el ejercicio del derecho a la contradicción, por tanto, al vulnerar el debido proceso, se concluyó, de conformidad con el Art. 76 número 4 de la Constitución, que dicha prueba, como todo fruto del árbol envenenado, no tenía eficacia probatoria.*

*En conclusión, acogiendo el criterio del Tribunal de Justicia Andino, este órgano de justicia, analizó si la actividad de envasado y comercialización de gas licuado de petróleo, en el caso sub iudice, constituiría una infracción marcaría, partiendo de la limitación probatoria señalada, al no existir una prueba debidamente actuada al amparo de las normas constitucionales, se decidió rechazar la demanda, lo contrario hubiera significado una afectación a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; y finalmente a la motivación que debe erigir toda resolución judicial y administrativa”.<sup>81</sup>*

- [127] De conformidad con lo antes señalado, se aprecia que el informe pericial de la diligencia de inspección judicial realizada el 26 de noviembre de 2008, el cual fue presentado como medio probatorio de la demanda, no fue tomado en cuenta como medio probatorio válido en el proceso, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo verificó que el referido informe fue presentado fuera del término ordenado por el Juez, por tanto, no tenía eficacia probatoria. En ese sentido, los hechos que se describen en el acta no fueron tomados en cuenta por el citado Tribunal de la República del Ecuador para verificar y posteriormente determinar la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial de DURAGAS S.A.
- [128] Adicionalmente, se advierte que en su Escrito Reclamo incluye imágenes de cilindros de gas en los que se aprecia la denominación DURAGAS en alto y bajo relieve en la parte superior<sup>82</sup>. Sin embargo, conforme fue señalado por el representante de la accionante en la reunión informativa, las fotografías no corresponden a un medio probatorio actuado ni valorado en la instancia judicial en la que se emitió la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047, en tal sentido, tales fotografías no pueden ser consideradas como medios probatorios del presunto incumplimiento alegado por DURAGAS S.A.
- [129] Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, cabe indicar que el artículo 154 de la Decisión 486 reconoce un derecho al uso exclusivo de la marca para sus titulares. Asimismo, el artículo 155 de la misma norma contiene las facultades que el registro de marca confiere a su titular, con el fin de impedir que terceros sin su autorización utilicen su marca.
- [130] Al respecto es preciso resaltar que, en el considerando Quinto de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, éste concluyó lo siguiente:

*“(…) del libelo de demanda, se aprecia, que la actora circunscribe la infracción al hecho de que el demandado, propietario de la marca KINGAS, envasa gas licuado de petróleo en cilindros de otra marca y los comercializa en el mercado como KINGAS. A fojas 72 obra una copia notariada del certificado de renovación No. 56-IEPI, del Registro de la Marca de Productos No. 2120-92, con denominación DURAGAS y etiqueta; la infracción consiste en usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, de lo argumentado, por el propio actor, el señor*

<sup>81</sup> Escrito de Contestación de Reclamo de fecha 9 de febrero de 2013, anexo.

<sup>82</sup> Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folios 6, 18, 25 y 36.



*Enrique Palacios, utiliza los cilindros, por ende, no usa la marca DURAGAS en publicidad, en un establecimiento, en identificar una actividad mercantil, ya que la actividad la identifica en los tanques como KINGAS.”*

- [131] Al respecto, de la revisión de la sentencia del Juicio No. 098012009047 se aprecia que el Tribunal consideró que KINGAS no usa la marca DURAGAS en publicidad, en un establecimiento, en identificar una actividad mercantil, ya que desarrolla su actividad comercial identificando los cilindros de gas únicamente con la marca KINGAS.
- [132] Debe considerarse que la autoridad judicial ecuatoriana determinó que el único elemento usado por KINGAS a título de marca fue la denominación KINGAS, para lo cual, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo evaluó la supuesta conducta infractora únicamente atendiendo a lo afirmado por DURAGAS S.A. en su demanda, dado que en el proceso no existió un medio probatorio debidamente actuado, tal como se desprende la sentencia del Juicio No. 098012009047 y del informe emitido por los Jueces miembros del citado Tribunal.
- [133] Conforme a lo anterior, el argumento de la accionante referido a que la sentencia del Juicio No. 098012009047 no habría valorado ni considerado el hecho de que se genera confusión al presentarse en el mercado el signo DURAGAS en alto y bajo relieve en los cilindros de GLP comercializados por KINGAS, no puede ser considerado como un incumplimiento a lo expresado en la IP y, como tal, de la normativa andina, ya que este cuestionamiento representa un argumento que busca que la SGCAN analice el fondo de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (la determinación de la conducta presuntamente infractora), lo cual, no puede ser parte del análisis en un proceso de reclamo por un presunto incumplimiento de la normativa andina, dado que este no es una instancia adicional ante la cual pueda cuestionarse el pronunciamiento de una autoridad nacional, con el fin de que sea modificado.
- [134] En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador, mediante la sentencia del Juicio No. 098012009047 no incumple lo dispuesto por los artículos 154 y 155 literales a) y d) de la Decisión 486 y tampoco incumple lo dispuesto por el TJCA en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 142-IP-2017.

#### **6.2.2.2. Sobre las excepciones al derecho del titular al uso exclusivo de la marca (artículo 157 de la Decisión 486)**

- [135] La Reclamante sostiene que se habría incumplido con el artículo 157 de la Decisión 486, el cual establece excepciones al derecho exclusivo sobre una marca, ya que, según alega, KINGAS utilizó de mala fe la marca DURAGAS, su uso lo hizo a título de marca y sus actuaciones son susceptibles de inducir al público a confusión, contraviniendo lo establecido en la norma citada.
- [136] Al respecto, el referido artículo 157 contiene un conjunto de excepciones bajo las cuales cualquier tercero podrá utilizar una marca sin necesidad de contar con el consentimiento del titular. Estas excepciones se encuentran condicionadas a que el uso se haga de buena fe, se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.



- [137] En el caso materia de reclamo, en su sentencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estableció únicamente que KINGAS usaba la denominación KINGAS como elemento diferenciador de sus cilindros de GLP en el mercado ecuatoriano, lo cual excluye a la posibilidad de que se haya usado algún otro elemento a título de marca; de esa forma, no resultó relevante analizar si la conducta demandada (supuesto uso de la marca DURAGAS) se encuentra comprendida o no en las excepciones establecidas por el citado artículo 157, dado que la realización de la misma no fue acreditada por DURAGAS S.A.
- [138] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador mediante la sentencia dentro del Juicio No. No. 098012009047 no incumple lo dispuesto por el artículo 157 de la Decisión 486.

### **6.2.2.3. Sobre los criterios para calcular una indemnización por daños y perjuicios y otras medidas (artículos 241 y 243 de la Decisión 486)**

- [139] La Reclamante señala que la República del Ecuador, mediante sentencia del Juicio No. No. 098012009047 habría incumplido con lo dispuesto por el TJCA en la IP 142-IP-2017, a través de la cual se interpretó los artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486, puesto que existiría una vulneración a sus derechos de propiedad industrial, y, de ese modo, debía ordenarse el cese de los actos infractores, la indemnización de daños y perjuicios y el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción.
- [140] Sin embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo concluyó que corresponde rechazar la demanda, por lo que no dispuso que se realice cálculo alguno sobre la indemnización de daños y perjuicios demandada por DURAGAS S.A. Por tanto, si bien el TJCA estableció los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización, este extremo de la IP no era relevante para los efectos de la sentencia materia de análisis.
- [141] Al respecto, la Reclamante indica en los fundamentos de reclamo que la IP señala que para el otorgamiento de daños y perjuicios se deberá verificar primero si hubo infracción por parte de la demandada, para posteriormente establecer el monto de la indemnización conforme a las reglas internas en aplicación del principio de complemento indispensable<sup>83</sup>. Es decir, la propia Reclamante refiere que para el cálculo de la indemnización resulta indispensable que primero se determine la existencia de una infracción.
- [142] En tal sentido, carece de fundamento señalar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo incurrió en incumplimiento de la normativa andina al no haber calculado una indemnización por daños y perjuicios, así como no haber dictado las medidas del artículo 243 de la Decisión 486, en un caso en el que se determinó la inexistencia de la infracción que fue materia de demanda.
- [143] Debe recordarse que la naturaleza de la Interpretación Prejudicial es orientar y vincular al juez respecto del contenido y alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en un caso concreto. De esa forma, si bien el TJCA realizó la interpretación de los artículos 241 literal b) y 243 de la Decisión 486, la aplicación de la interpretación de estos se encontró

<sup>83</sup> Ver párrafo 18 del Informe de la DG3 de la Secretaría General, el Escrito de Reclamo de fecha 11 de noviembre de 2022, folio 39.



claramente condicionada a que se determine la existencia de una infracción, lo contrario implicaría entender que la sola interpretación de estos artículos condicionaría a los jueces nacionales a determinar que existe una infracción, lo cual, además de ser incorrecto, desnaturalizaría el objeto de las interpretaciones prejudiciales.

- [144] Finalmente, cabe indicar que frente al rechazo de la demanda y, por tanto, a la declaración de inexistencia de una conducta infractora, carecía de fundamento disponer el cese de un inexistente acto infractor, así como el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción (literales a) y c) del artículo 241).
- [145] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador mediante la sentencia dentro del Juicio No. No. 098012009047 no incumple lo dispuesto por los artículos 241 y 243 de la Decisión 486 y tampoco incumple lo dispuesto por el TJCA en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 142-IP-2017.

#### **6.2.2.4. Sobre el plazo de prescripción de la acción (artículo 244 de la Decisión 486)**

- [146] El TJCA señaló en la IP 142-IP-2017 que en el caso de consulta resulta pertinente verificar lo dispuesto por el artículo 244 de la Decisión 486, respecto al término de prescripción de las acciones por infracción. En ese sentido, precisó que se deberá verificar si la actuación de KINGAS, consistente en envasar y comercializar gas en cilindros, es susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante.
- [147] Al respecto, la Reclamante señaló que el Tribunal debía cumplir con verificar de manera integral, si todas las actuaciones de KINGAS son susceptibles de configurar una infracción de derechos de propiedad industrial, lo cual no se evidencia en la Sentencia.
- [148] Sin embargo, cabe indicar que el análisis efectuado por el TJCA sobre los alcances del artículo 244 de la Decisión 486 en la IP 142-IP-2017, que establece el término de prescripción de una acción por infracción, tiene como objetivo brindar los parámetros para que el órgano consultante analice previamente si la conducta presuntamente infractora que ha sido materia de demanda no ha prescrito, dado que, en caso contrario, la acción será improcedente<sup>84</sup>.
- [149] Es decir, con anterioridad a la determinación de que la conducta materia de denuncia constituye o no una infracción a los derechos de propiedad industrial de DURAGAS, el Tribunal debía establecer si tal conducta, a la fecha de interposición de la demanda, no había prescrito, a fin de que sea susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionante.
- [150] Por ello, contrariamente a lo señalado por la Reclamante, la aplicación del artículo 244 de la Decisión 486 no establece que la autoridad competente, en este caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debía verificar si las actuaciones de KINGAS son susceptibles de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de DURAGAS, ya que ese análisis se realizará luego de verificar que a la fecha de la

---

<sup>84</sup> Además, la determinación de la prescripción es una figura que únicamente favorece a la parte denunciada/demandada, ya que bajo ese escenario la acción será improcedente.



demanda la conducta imputada no ha prescrito de acuerdo con los términos del citado artículo 244.

- [151] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador mediante la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047 no incumple lo dispuesto por el artículo 244 de la Decisión 486 y tampoco incumple lo dispuesto por el TJCA en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 142-IP-2017.

#### **6.2.2.5. Sobre los actos de competencia desleal (artículos 258 y 259 de la Decisión 486)**

- [152] La Reclamante alegó que los supuestos de competencia desleal desarrollados en la IP 142-IP-2017 no habrían sido considerados en la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047, la cual se limita únicamente a mencionar que las actuaciones de KINGAS no se consideran actos de confusión, ya que el consumidor busca en el mercado el producto GLP y no un cilindro determinado, privando a los consumidores de la posibilidad y capacidad de elegir en el mercado. De esa forma, no se habría analizado las actuaciones de KINGAS relacionadas con el incumplimiento de la normativa para la comercialización y distribución de GLP, las cuales deben ser consideradas contrarias a los usos honestos y por ende de mala fe, lo que deriva en la generación de confusión en el consumidor.
- [153] Respecto al presunto incumplimiento de lo expresado en la IP 142-IP-2017, cabe indicar que el TJCA restringió la interpretación solicitada por el Tribunal respecto a la competencia desleal, al literal a) del artículo 259 de la Decisión 486, el cual regula los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión vinculados a la propiedad industrial<sup>85</sup>.
- [154] Sobre los supuestos actos de competencia desleal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo indicó lo siguiente:
- “(…) al haberse, en los considerandos anteriores, establecido la imposibilidad de que exista una infracción marcaria, por cuanto la actividad de envasar y comercializar gas, no es una vulneración a los derechos propiedad industrial, que nacen de la protección de una marca, en este caso DURAGAS, ya que, dicha marca no fue utilizada para su comercialización, que fue realizada bajo el logo de KINGAS, como así mismo lo manifiesta el actor, por tanto, no cumple con la figura de actos de confusión, ya que el consumidor lo que busca en el mercado es el producto Gas Licuado de Petróleo que es producido por PETROECUADOR, y no un cilindro determinado, por ende, esta actuación, no se puede catalogar como competencia desleal”.*<sup>86</sup>
- [155] Conforme a lo señalado en el párrafo [128] el informe pericial de la diligencia de inspección judicial realizada el 26 de noviembre de 2008, que fue presentado como medio probatorio de la demanda, no fue tomado en cuenta como medio probatorio válido en el proceso. En ese sentido, los hechos que se describen en el acta no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para verificar y posteriormente

<sup>85</sup> Los actos de confusión vinculados a la propiedad industrial regulados por la Decisión 486 buscan determinar si la conducta de un competidor genera confusión en el mercado respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de otro competidor.

<sup>86</sup> Sentencia dentro del Juicio No. 098012009047, p.8.



determinar la existencia de los actos de competencia desleal alegados por DURAGAS.

- [156] De ese modo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó, tomando en cuenta solamente lo alegado por la demandante y sin contar con medios probatorios válidamente presentados durante el proceso, que el único elemento usado por KINGAS a título de marca fue la denominación KINGAS, sin que se verifique el uso de cualquier otro elemento, como, por ejemplo, el color de los cilindros o la denominación DURAGAS incorporada en alto y bajo relieve en los cilindros.
- [157] Si bien la confusión podría producirse, entre otras formas, a través de engaños, aseveraciones o imitaciones como es señalado en la IP 142-IP-2017<sup>87</sup>, debe reiterarse que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió únicamente en atención a lo argumentado por DURAGAS, ya que previamente a la resolución del fondo se determinó que el acta pericial presentada como medio probatorio de la demanda carecía de eficacia probatoria.
- [158] De esta manera, el cuestionamiento de la accionante a la conclusión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo representa un argumento que busca que la Secretaría General analice el fondo de la decisión, que es la determinación de la conducta presuntamente infractora (acto de competencia desleal), lo cual, no puede ser parte del análisis en un proceso de reclamo por un presunto incumplimiento de la normativa andina, dado que este no es una instancia adicional ante la cual pueda cuestionarse el pronunciamiento de una autoridad nacional, con el fin de que sea revisado y posteriormente modificado.
- [159] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador mediante la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047 no incumple lo dispuesto por los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 y tampoco incumple lo dispuesto por el TJCA en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 142-IP-2017.

#### **6.2.2.6. Sobre el presunto incumplimiento de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

- [160] Como es advirtió en el punto 6.1.1., la Acción de Incumplimiento tiene por objeto verificar el cumplimiento del ordenamiento comunitario en la fase prejudicial.
- [161] Al respecto, los artículos 2 y 3 del TCTJCA se relacionan con la preeminencia y aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico andino para con los Países Miembros una vez que la norma comunitaria es publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a que ambas nombras sólo hacen mención las características del derecho comunitario andino antes señaladas, no habría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.
- [162] Con relación al artículo 4 del TCTJCA, éste hace referencia a que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas, en el marco de la obligación “de hacer” que tienen los países. Al respecto, del análisis del punto 6.2.2 esta Secretaría General considera que no

---

<sup>87</sup> Numeral 2.10 de la IP 142-IP-2017.



habría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.

- [163] Cabe mencionar que, con relación a los artículos 35 y 36, en tanto se ha verificado en el análisis de fondo del presente dictamen que el ordenamiento jurídico andino no ha sido violentado, esta Secretaría General considera que no habría incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.
- [164] De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General determina que la República del Ecuador mediante la sentencia dentro del Juicio No. 098012009047 no ha transgredido las normas de la Decisión 486 invocadas por la accionante como fundamento de su reclamo. En ese sentido, ello determina que tampoco ha transgredido los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

## **VII. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS. -**

- [165] En el caso de análisis, no se ha acreditado que la República del Ecuador, a través del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, por la emisión de la Sentencia de 24 de enero de 2019, dentro del Juicio No. 098012009047 planteado por DURAGAS S.A. en contra del señor Galo Enrique Palacios Zurita, quien bajo la razón social de "Enrique Palacios", opera como comercializadora de gas licuado de petróleo (GLP) con la marca "KINGAS", incumpla con los artículos 154, 155 literales a) y d), 157, 241 literales a), b) y c), 243, 258 y 259 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial 142-IP-2017, ni de los artículos 2, 3, 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- [166] Por todo lo anterior, la Secretaría General de la Comunidad Andina, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los motivos expuestos en el presente Dictamen considera que no ha quedado demostrado que la República del Ecuador haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

*Jorge Hernando Pedraza*  
**Secretario General**