



SUMARIO SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DICTAMEN N° 003-2018 | Reclamo interpuesto por INDUALCA S.A. contra la República del Ecuador - Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, por presunto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y los artículos 127 y 128 de la Decisión 500, con motivo de la expedición de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dentro del proceso No. 17811-2013-4415..... | 1 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

DICTAMEN N° 003-2018

Reclamo interpuesto por INDUALCA S.A. contra la República del Ecuador - Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, por presunto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y los artículos 127 y 128 de la Decisión 500, con motivo de la expedición de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dentro del proceso No. 17811-2013-4415

Lima, 20 de diciembre de 2018

I. SUMILLA.-

- [1] La empresa INDUALCA S.A. (en adelante, "la reclamante") presenta ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, "SGCAN") reclamo contra la República del Ecuador (en adelante, "la reclamada") por presunto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, "TCTJCA") y los artículos 127 y 128 de la Decisión 500, con motivo de la expedición de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de fecha 16 de enero de 2017 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, dentro del proceso 17811-2013-4415.
- [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 y conforme a la estructura señalada en el artículo 21 de la Decisión 623.



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

- [3] Con fecha 3 de septiembre de 2018 se recibió por parte de la empresa INDUALCA S.A., el reclamo por el incumplimiento señalado en el párrafo [1] del presente Dictamen, así como sus anexos.¹
- [4] Mediante Comunicación SG/E/SJ/1742/2018, de fecha 10 de septiembre de 2018, se requirió a la reclamante que subsanara los requisitos de admisibilidad referidos a: i) la identificación o descripción clara de las medidas o conductas que constituyen el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico comunitario; ii) la identificación de las normas presuntamente incumplidas; iii) la fundamentación de las razones por las que la reclamante considera que las medidas o conductas reclamadas constituyen un incumplimiento de la normativa comunitaria; iv) la representación y mandato legal; y, v) la declaración de no haber acudido simultáneamente y por la misma causa ante un Tribunal Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, se requirió además que presente copia del Recurso de Casación No. 102-2015 de la Corte Nacional de Justicia, copia de la sentencia y la aclaración a esta; así como el Auto, Providencia o Sentencia en la cual se verifique que dicho proceso ha concluido y se ha archivado; y, que remita copia de la “Resolución favorable Nro. 371 – 2004 – JP – Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI y ratificada por el Tribunal de Apelaciones”, señalada en el numeral 6.10 del acápite de anexos. Para dichos efectos, la SGCAN concedió a la reclamante un plazo de quince (15) días hábiles.
- [5] Mediante comunicación de fecha 26 de septiembre de 2018, la reclamante remitió a la SGCAN el escrito de respuesta a la comunicación SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018 y nueve archivos electrónicos².
- [6] Mediante Comunicación SG/E/SJ/1918/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, la SGCAN determinó, luego de la evaluación correspondiente, que la reclamación presentada por la reclamante se encontraba completa y conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 623, y admitió a trámite el reclamo³.
- [7] Mediante Comunicación SG/E/SJ/1919/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, la SGCAN corrió traslado a la República del Ecuador del reclamo presentado por la reclamante, otorgándole un plazo de treinta (30) días calendario para su contestación. Asimismo, mediante Comunicación SG/E/SJ/1920/2018 de la misma fecha, la SGCAN

¹ Tal como se indicó en la Comunicación No. SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, emitido por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el documento señalado en el numeral 6.10 “Copia certificada de la Resolución favorable Nro. 371-2004-JP-Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI y ratificada por el Tribunal de Apelaciones” no fue remitido a la Secretaría General. Además, el documento señalado en el numeral 6.15, “Original de la Pericia TÉCNICO CONTABLE de tipo particular realizada por la perito independiente Mcs. Ing. Lourdes Urbano” está incompleto, ya que faltan dos documentos del Anexo B.3, que son: “RECURSO DE CASACIÓN N° 102-2015 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”; y, “ACLARACIÓN A LA SENTANCIA (SIC) – RECURSO DE CASACIÓN N° 102-2015 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”.

² Conforme el detalle de archivos adjuntos del correo de 26 de septiembre de 2018, 16:52, los documentos electrónicos son: “5.- ACLARACIÓN A LA SENTENCIA (SIC) RECURSO DE CASACION NO. 102-2015 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.pdf”; “6.- PROVIDENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2017 – JUICIO NO. 17811-2013-4415.pdf”; “7.- PROVIDENCIA EN LA QUE SE DISPUSO LA NUEVA NUMERACION DEL PROCESO..pdf”; “8.- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CARNET PROFESIONAL DEL ABOGADO PATROCINADOR.pdf”; “ESCRITO DE COMPLEMENTACIÓN, ACLARACIÓN, SUBSANACIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS..pdf”; “1.- RESOLUCIÓN FAVORABLE NRO. 371-2004-JP – TUTELA ADMINISTRATIVA.pdf”; “2.- RESOLUCIÓN FAVORABLE EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL IEPI – TRAMITE NO. 07 – 1462 RA-1S.pdf”; “3.- ORIGINAL PERICIA TECNICO CONTABLE – MCS. LOURDES URBANO.pdf”; y, “4.- RECURSO DE CASACIÓN N°102-2015. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.pdf”

³ Sin perjuicio de ello, se dejó constancia que no se adjuntó copia del Recurso de Casación No. 102-2015; en ese sentido, la SGCAN dispuso a la reclamante que presente copia de todo lo actuado en el expediente antes señalado (escritos presentados por todas las partes, providencias, etc.) luego de la emisión de la sentencia del 21 de octubre de 2014, para efectos del análisis correspondiente sobre las cuestiones de fondo.



remitió el referido reclamo a los demás Países Miembros, a fin de que presenten los elementos de información que estimaran pertinentes.

- [8] Mediante Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0117 de 26 de octubre de 2018, recibido vía electrónica en la misma fecha, la República del Ecuador solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario, adicionales al plazo concedido por la SGCAN, para presentar contestación al reclamo.
- [9] Mediante Comunicación SG/E/SJ/2076/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, la SGCAN comunicó a la República del Ecuador la concesión de la prórroga solicitada; sin perjuicio de lo cual, le solicitó que remita el documento que acredite la designación del funcionario que suscribió el pedido de prórroga. Asimismo, mediante Comunicaciones SG/E/SJ/2077/2018 y SG/E/SJ/2078/2018, ambas del día 30 de octubre de 2018, la SGCAN informó a la reclamante y a los demás Países Miembros, respectivamente, sobre la concesión de la prórroga.
- [10] Mediante Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0139 de fecha 30 de noviembre de 2018 y sus Anexos⁴, recibido en esta Secretaría General en la misma fecha, la República del Ecuador presentó su contestación al Reclamo; la cual fue puesta en conocimiento a la reclamante y a los demás Países Miembros mediante Comunicaciones SG/E/SJ/2317/2018 y SG/E/SJ/2318/2018, respectivamente, ambas de fecha 3 de diciembre de 2018.

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

- [11] La reclamante señala que la República del Ecuador, específicamente, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, incumplió su obligación de aplicar en la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de 16 de enero de 2017, dentro del proceso No. 17811-2013-4411, la interpretación prejudicial No. 04-IP-2013, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, "TJCA"), en lo relativo a los elementos que se deben tomar en consideración para la liquidación de daños y perjuicios ocasionados por una conducta de competencia desleal por parte de ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A. (en adelante, "ECUAQUÍMICA"). Por lo anterior, sostiene que se han vulnerado las siguientes normas del ordenamiento jurídico andino⁵:

- (i) los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y,
- (ii) los artículos 127 y 128 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500).

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES.-

1. Argumentos de la Reclamante:

⁴ Los Anexos del Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0139 presentado por la República del Ecuador fueron los siguientes: 1. Acuerdo Ministerial 036-2017 de 26 de octubre de 2017; 2. Acción de personal que acredita el cargo del Subsecretario de Defensa y Normatividad Comercial; 3. Escrito, sin número, de 31 de octubre de 2018 remitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; 4. Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0113 de 17 de octubre de 2018; y, 5. Oficio No. MCEI-SDYNC-2018-0114 de 17 de octubre de 2018.

⁵ Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 6.



- [12] En el escrito de reclamo, recibido el 3 de septiembre de 2018 y en el escrito de subsanación, recibido el 26 de septiembre de 2018, la reclamante alegó el incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, los artículos 127 y 128 de la Decisión 500, sobre la base de los siguientes argumentos:

1.1. El alegado incumplimiento del artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 127 de la Decisión 500:

- [13] La reclamante señala que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 del Ecuador habría incumplido su obligación de aplicar la interpretación prejudicial No. 04-IP-2013, emitida por el TJCA, en la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y posteriormente en la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dentro del proceso 17811-2013-4415, en lo relativo a los elementos que se deben tomar en consideración para la liquidación de daños y perjuicios ocasionados por una conducta de competencia desleal. Así, la reclamante señala:

“Si bien existen varios cuestionamientos que pueden realizarse a la sentencia emitida por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, no corresponde en esta instancia analizar los mismos, con excepción del que me lleva a la presentación de este reclamo, y que tiene que ver con la falta de adopción en la sentencia del juez consultante de la interpretación prejudicial obligatoria íntegra o total dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo relativo a los elementos que se deben tomar en cuenta por parte de Juez para la liquidación de los daños y perjuicios ocasionados.

(...) el procedimiento para determinar el monto establecido como indemnización de daños y perjuicios, estuvo alejado de los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, circunstancia que afectó los intereses de la compañía INDUALCA S.A., es decir afectó su patrimonio, al no recibir la indemnización legal y real que le correspondía por daños y perjuicios.

(...) El juez consultante no dispuso como era su deber y omitió en la providencia de fecha 16 de Enero del 2017 (SIC), disponer que el perito efectúe la liquidación de daños y perjuicios tomando en cuenta los parámetros fijados en la Interpretación Prejudicial (...).”⁶

- [14] La reclamante manifiesta que si bien *“los criterios señalados en la Decisión 486 para calcular la indemnización de daños y perjuicios, no son taxativos, es importante destacar que aquellos previstos en el Artículo 243 de dicha Decisión Andina, son obligatorios.”*⁷ Además, que el Tribunal Nacional **“NO TÓMO EN CUENTA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, RESPECTO DE LA CUAL NO HACE NINGUNA REFERENCIA.”**⁸ (El énfasis es propio del texto que se cita)
- [15] Asimismo, respecto a los elementos de la Interpretación Prejudicial que el juez nacional no habría tomado en cuenta en la sentencia del 21 de octubre de 2014, la reclamante precisó lo siguiente:

⁶ Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5 y 6.

⁷ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

⁸ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.



“Precisando algunos de los elementos de la interpretación prejudicial no tomados en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de Ecuador, tenemos que no consideró el análisis realizado por el Tribunal Andino sobre el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida [...] El juez nacional no tomó en cuenta el análisis de la interpretación prejudicial sobre el riesgo de dilución, evidenciado cuando en la parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador, utilizando la marca MADEROL (...).”⁹

- [16] La reclamante indica que la providencia de fecha 16 de enero de 2017, dispuesta a efectos de que, en ejecución de sentencia, se efectúe la liquidación de daños y perjuicios es una continuación del incumplimiento detectado en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador; puesto que dicha providencia no tomaría en cuenta los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial del TJCA.¹⁰
- [17] Como consecuencia del incumplimiento alegado, la reclamante señala que no recibió la cantidad real por concepto de daños y perjuicios, puesto que el informe del perito designado por el juez nacional no contempla lo ordenado en la Interpretación Prejudicial del Proceso 04-IP-2013. Adicionalmente, señala que dicho informe pericial tiene incongruencias de cálculo.¹¹
- [18] Por otro lado, la reclamante alega que el juez consultante no habría dado oportunidad a la reclamante para que aporte información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados; manifestando lo siguiente:

“[...] el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresamente señaló en su sentencia, refiriéndose al afectado por la infracción, que ‘Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla’. Sin embargo, el juez consultante nunca dio la oportunidad a la compañía **INDUALCA S.A.**, afectada por los actos de competencia desleal (...), de que aporte información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados, incumpliendo de esta manera la dispuesto en la sentencia de interpretación prejudicial.”¹² (El subrayado y las negrillas son propias del texto que se cita)

1.2. El alegado incumplimiento del artículo 4 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del artículo 128 de la Decisión 500:

- [19] La reclamante alega que la República del Ecuador incumple el artículo 4 del TCTJCA, puesto que dicho artículo establece dos tipos de obligaciones de los Países Miembros, las de hacer y las de no hacer, implicando ambas la obligación de los Países Miembros de respetar el ordenamiento jurídico andino. Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 estaba obligado a adoptar la interpretación prejudicial 04-IP-2013, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 36 del TCTJCA y en el artículo 128 de la Decisión 500.

⁹ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

¹⁰ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 3.

¹¹ Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5, 6, 8, 9, 10 y 11.

¹² Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 4.

2. Argumentos de la Reclamada:

- [20] En el escrito de contestación al reclamo, la reclamada señaló que "(...) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (SIC) interpreta las normas consultadas sin referirse ni analizar el caso específico del cual emana la consulta, y que el Juez Nacional en este caso nosotros, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo debemos utilizar esa interpretación de la norma comunitaria en la emisión de la sentencia. Mientras este precepto se cumpla, el artículo 4 del Tratado de creación del Tribunal no será violentado"¹³.
- [21] La reclamada señala que la sentencia emitida por el juez nacional ordena que se liquiden los daños y perjuicios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 303 de la ley de propiedad intelectual ecuatoriana. Dicho artículo incluye la norma comunitaria y va más allá, con parámetros más amplios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, en comparación con la norma comunitaria.
- [22] Asimismo, la República del Ecuador señala que la reclamante estuvo conforme con la sentencia que acogió la interpretación prejudicial emitida, puesto que no interpuso recurso de casación.
- [23] Respecto a la providencia de fecha 16 de enero de 2017, la reclamada indica lo siguiente:

"La providencia de fecha 16 de enero de 2017, ordena literalmente '...Designase en calidad de perito calificado por el Consejo de la Judicatura a Méndez Jarrín Yolanda (...) quién tomara posesión de su cargo el día 19 de enero del presente año, a las 10h00, concediéndole el termino de 15 días para que presente su respectivo informe, conforme lo solicitado en sentencia emitida el 21 de octubre del 2014 por el Tribunal Contencioso Administrativo, (...)'." (SIC)

- [24] Por otro lado, respecto a los informes periciales, la reclamada señaló lo siguiente:

"10. Respecto de los informes periciales a los que INDUALCA hace referencia en su demanda de Incumplimiento es importante anotar que el peritaje de la perito Yolanda del Carmen Méndez Jarrín, fue objeto de error esencial por parte de INDUALCA con alegaciones que se concentraron en impugnar el porcentaje con el que se debe calcular el valor de las regalías, y no en ninguna otra alegación, como las que ahora se traen en la demanda de Incumplimiento.

En el proceso correspondiente del error esencial, dentro de la prueba INDUALCA no probó dicho error esencial en el peritaje y ampliación como le correspondía hacerlo, por lo que el peritaje de Yolanda del Carmen Méndez Jarrín se aceptó como válido ya que la mencionada profesional si justificó ampliamente su informe pericial y su ampliación. Contra el auto correspondiente INDUALCA no ejerció ninguno de los recursos previstos por la Ley.

Cabe mencionar que el peritaje del Dr. Marco Vinicio Guerra al que hace referencia INDUALCA en su demanda de Incumplimiento es un peritaje privado, que no había por qué analizar ni acatar mucho más aun cuando en el error esencial INDUALCA no pudo probar lo que el peritaje del Dr. Marco Vinicio Guerra sostiene." (SIC)

¹³ Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la República del Ecuador contesta el reclamo presentado por la empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), pp 1 y 2.



V. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS.-

1. Respecto a las cuestiones de procedimiento.-

1.1. Competencia de la Secretaría General para conocer del presente asunto:

- [25] 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 (Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento), 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.
- [26] Está reconocido en el ordenamiento jurídico andino y la jurisprudencia andina que en la acción de incumplimiento se verifica cualquier medida, *“sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense (...) sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino”*¹⁴.
- [27] Asimismo, el TJCA ha señalado que el juez nacional debe aplicar, al emitir su fallo en el proceso interno, la interpretación prejudicial que sea emitida por el TJCA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Estatuto del TJCA. Si el juez nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al TJCA, mediante la acción de incumplimiento.¹⁵
- [28] Al respecto, con fecha 3 de septiembre de 2018, se recibió por parte de la empresa INDUALCA S.A. un reclamo contra la República del Ecuador, por el presunto incumplimiento de los artículos 4, 35 y 36 del TCTJCA y los artículos 127 y 128 de la Decisión 500, con motivo de la expedición de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014 y la providencia de fecha 16 de enero de 2017 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, dentro del proceso 17811-2013-4415, en las cuales no se habría considerado la Interpretación Prejudicial No. 04-IP-2013¹⁶.
- [29] En ese sentido, de conformidad con lo expuesto, se advierte que la Secretaría General es competente para conocer el reclamo planteado.

1.2. Sobre si el reclamo cumple los requisitos del artículo 14 de la Decisión 623:

- [30] De acuerdo con lo señalado en las Comunicaciones SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018 y SG/E/SJ/1918/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, el reclamo cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 14 de la Decisión 623.
- [31] Por otro lado, si bien la reclamada ha solicitado que *“se desestime la denuncia infundada por improcedente y se ordene el archivo de la misma”*¹⁷; no ha objetado el cumplimiento de algún requisito de admisibilidad en específico. En virtud a ello, esta

¹⁴ Sentencia de fecha 8 de diciembre de 1998 del Proceso No. 03-AI-97.

¹⁵ Interpretación Prejudicial de fecha 10 de mayo de 2012 del Proceso No. 149-IP-2011.

¹⁶ Emitida por el TJCA, a solicitud del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, con sede en Quito, dentro del proceso 17801-2006-15688. La reclamante aclaró, mediante escrito recibido por la SGCAN el 26 de septiembre de 2018, que actualmente el proceso tiene el número Juicio 17811-2013-4415.

¹⁷ Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la República del Ecuador contesta el reclamo presentado por la empresa INDUALCA S.A., p. 4.

SGCAN entiende que la reclamada se encuentra conforme con lo señalado en las Comunicaciones SG/E/SJ/1742/2018 y SG/E/SJ/1918/2018.

2. Respecto a las cuestiones de Fondo.-

2.1. El alegado incumplimiento del artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 127 de la Decisión 500, referidos a la adopción de la interpretación prejudicial:

[32] El asunto principal del reclamo versa sobre el presunto incumplimiento del artículo 35 del TCTJCA y el artículo 127 de la Decisión 500, referidos a la adopción de la interpretación prejudicial por parte del juez nacional. Dichos artículos señalan expresamente, lo siguiente:

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

*“Artículo 127.- Obligación especial del juez consultante
El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal.”*

[33] Sobre el particular, es pertinente traer a colación algunos aspectos generales en cuanto a la adopción de las interpretaciones prejudiciales del TJCA, por parte de los jueces nacionales. Al respecto, el TJCA ya se ha pronunciado en el Proceso No. 68-IP-2014 indicando lo siguiente:

“Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto. Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:

- Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto, el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte motiva de la Interpretación.*
- Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma. El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido”.¹⁸ (Énfasis agregado)*

[34] Asimismo, en la Interpretación Prejudicial del Proceso No. 149-IP-2011, el TJCA refirió lo siguiente:

“1. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

¹⁸ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2406 del 23 de octubre de 2014.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

(...)

▪ *El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.*

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

▪ *Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (...).¹⁹ (Énfasis agregado)*

[35] Como se puede observar el juez nacional, al aplicar las interpretaciones prejudiciales del TJCA, deberá acatarlas en relación con todo su contenido y en conformidad con su sentido, sin interpretarlas ni editarlas para validar una posición contraria a la que realmente contiene.

[36] Ahora bien, la reclamante ha señalado que la República del Ecuador habría incumplido el artículo 35 del TCTJCA y el artículo 127 de la Decisión 500, mediante la expedición de la sentencia del 21 de octubre de 2014 y la providencia de 16 de enero de 2017 emitidas dentro del proceso No. 2013-4415, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 01 del Ecuador, a al no acatar la obligación que tendría el referido Tribunal de aplicar de forma obligatoria el contenido de la interpretación prejudicial No. 04-IP-2013, emitida por el TJCA, en lo relativo a los elementos que se deben tomar en cuenta por parte del Juez para la liquidación de los daños y perjuicios ocasionados. Ello, en virtud a que, a criterio de la reclamada:

- El procedimiento para determinar el monto establecido como indemnización de daños y perjuicios habría estado alejado de los parámetros establecidos por el TJCA.
- El juez consultante no habría dado oportunidad a la reclamante para que aporte información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados.

[37] Sobre el particular, en las siguientes líneas se analizan dichos aspectos:

2.1.1. Respecto a que el procedimiento para determinar el monto establecido como indemnización de daños y perjuicios habría estado alejado de los parámetros establecidos por el TJCA:

¹⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069 del 5 de julio de 2011.

Alegatos de la reclamante

- [38] La reclamante manifiesta que el procedimiento para determinar el monto establecido como daños y perjuicios habría estado alejado de los parámetros establecidos por el TJCA en su interpretación prejudicial (Proceso 04-IP-2013). Al respecto, a efectos de sustentar dicho alegato, la reclamante citó, en su escrito de reclamo, el texto del acápite “La indemnización de los daños y perjuicios” de la Interpretación Prejudicial 04-IP-2013²⁰:

“El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-IP-2004. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).”

- [39] Respecto a los elementos específicos de la Interpretación Prejudicial que el juez nacional no habría tomado en cuenta en la sentencia del 21 de octubre de 2014, la reclamante precisó, en su escrito de subsanación, lo siguiente:

“Precisando algunos de los elementos de la interpretación prejudicial no tomados en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de Ecuador, tenemos que no consideró el análisis realizado por el Tribunal Andino sobre el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca

²⁰ Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., p. 6.

notoriamente conocida, pues de haberlo hecho no habría emitido un pronunciamiento tan contradictorio como el de negar notoriedad de las marcas del reclamante y aceptar parcialmente la demanda en lo relativo a las pretensiones de competencia desleal y dilución marcaría, aspecto este último propio de los signos notorios. El juez nacional no tomó en cuenta el análisis de la interpretación prejudicial sobre el riesgo de dilución, evidenciado cuando en la parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador, utilizando la marca MADEROL sin autorización alguna, 'diluyendo el valor de dicha marca'; es decir, si hubiera tomado en cuenta el análisis de la interpretación prejudicial, habría conceptualizado claramente la razón de ser de las instituciones de propiedad industrial respecto de las cuales se estaba pronunciando, y que el juez comunitario había explicado, al interpretar las normas comunitarias."²¹

- [40] Asimismo, en su escrito de subsanación señaló que la norma aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 fue la contenida en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual²² (norma nacional ecuatoriana), el cual establece expresamente lo siguiente:

"Art. 303.- La indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;*
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;*
- c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,*
- d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia."*

- [41] Por otro lado, la reclamante manifestó que no recibió la cantidad real por concepto de daños y perjuicios, puesto que el informe pericial del perito designado por el juez nacional no contempló lo ordenado en la Interpretación Prejudicial del Proceso 04-IP-2013. Adicionalmente, la reclamante indicó lo siguiente:

"El juez consultante no dispuso como era su deber y omitió en la providencia de fecha 16 de enero del 2017, disponer que el perito efectúe la liquidación de daños y perjuicios tomando en cuenta los parámetros fijados en la Interpretación Prejudicial (...). Así, de fojas 191 a 193 del proceso interno obra la liquidación presentada por el señor Milton Alfredo Tobar Barrionuevo, perito designado por el Tribunal Consultante quién estableció un valor de USD \$ 757,875,52 (...), por concepto de utilidad neta obtenida en el periodo de los años 1996-2004 por ECUAQUÍMICA (...) por la venta del producto 'MADEROL' (...), sin embargo, INDUALCA S.A. recibió como indemnización final la suma de USD \$ 205.919,16 (...) (Ver numeral 6, subnumeral 6.14 [Peritaje de la perito Yolanda Carmen Méndez Jarrin]).

²¹ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

²² Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A. p. 2.

Una pericia TÉCNICO CONTABLE de tipo particular realizada por perito independiente, apegada a los lineamientos dispuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece una liquidación consolidada de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENA Y UN MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 52/100 (USD \$ 1.891.835,52) (...), con lo cual claramente se establece que el Tribunal Contencioso Administrativo No. 1, al no cumplir y hacer cumplir de manera obligatoria el texto íntegro de la interpretación prejudicial donde se establecen todos los parámetros que deben tomarse en cuenta en la liquidación de daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) incumplió el ordenamiento jurídico comunitario andino, perjudicando los intereses legítimos de nuestra representada al no recibir como se indicó ut supra la cantidad real que debió recibir por concepto de daños y perjuicios por parte de la demandada.”²³

Alegatos de la reclamada

- [42] En el escrito de contestación al reclamo presentado por la reclamante, la reclamada señaló que “(...) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (SIC) interpreta las normas consultadas sin referirse ni analizar el caso específico del cual emana la consulta, y que el Juez Nacional en este caso nosotros, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo debemos utilizar esa interpretación de la norma comunitaria en la emisión de la sentencia. Mientras este precepto se cumpla, el artículo 4 del Tratado de creación del Tribunal no será violentado”²⁴.
- [43] Asimismo, la reclamada indica que la norma nacional ecuatoriana incorpora la norma comunitaria e incluso es más detallada al incluir criterios más amplios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios que la norma comunitaria, que es menos amplia y taxativa²⁵.
- [44] Por otro lado, en relación al informe pericial del perito designado por Tribunal Distrital en lo Contencioso Administrativo No. 1, la reclamada señaló lo siguiente:

“10. Respecto de los informes periciales a los que INDUALCA hace referencia en su demanda de Incumplimiento es importante anotar que el peritaje de la perito Yolanda del Carmen Méndez Jarrín, fue objeto de error esencial por parte de INDUALCA con alegaciones que se concentraron en impugnar el porcentaje con el que se debe calcular el valor de las regalías, y no en ninguna otra alegación, como las que ahora se traen en la demanda de Incumplimiento.

En el proceso correspondiente del error esencial, dentro de la prueba INDUALCA no probó dicho error esencial en el peritaje y ampliación como le correspondía hacerlo, por lo que el peritaje de Yolanda del Carmen Méndez Jarrín se aceptó como válido ya que la mencionada profesional si justificó ampliamente su informe pericial y su ampliación. Contra el auto correspondiente INDUALCA no ejerció ninguno de los recursos previstos por la Ley.” (SIC)

²³ Escrito de reclamo de la empresa INDUALCA S.A., pp. 5 y 6.

²⁴ Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la República del Ecuador contesta el reclamo presentado por la empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), pp 1 y 2.

²⁵ Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la República del Ecuador contesta el reclamo presentado por la empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), p. 4.

Análisis SGCAN

- [45] Sobre el particular, esta Secretaría General observa que la normativa andina (tal como se puede apreciar en el párrafo [32]) no exige, para que una interpretación prejudicial se entienda adoptada en una sentencia expedida por un juez nacional, que dicha interpretación deba expresamente mencionarse o reproducirse textualmente. Lo relevante es que los criterios y el sentido de la interpretación prejudicial estén debidamente acogidos en la sentencia del juez nacional.
- [46] Ahora bien, en la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de fecha 21 de octubre de 2014, no se menciona la interpretación prejudicial del TJCA emitida en su Proceso 04-IP-2013; como tampoco se menciona el artículo 243 de la Decisión 486, relativo a los criterios para calcular la indemnización por daños y perjuicios. Más bien, el Tribunal Distrital hizo alusión, en su sentencia, al artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (el cual contiene criterios para determinar y cuantificar los daños y perjuicios):
- “Por las consideraciones expuestas, (...) acepta parcialmente la demanda propuesta por la compañía INDUALCA S.A. en lo relativo a las pretensiones de: competencia desleal y dilución marcaria así como el pago de los daños y perjuicios, que se calcularán en la forma prevista en el Artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual (...).”²⁶ (Énfasis agregado)*
- [47] En relación a ello, cabe notar que, conforme el texto del apartado “VISTOS” de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1; la reclamante solicitó en su demanda, entre otros aspectos, *“El pago de los daños y perjuicios, que se calcularán en la forma prevista en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual.”²⁷ (Énfasis agregado)*
- [48] Sobre el particular, la reclamada manifestó que la norma nacional ecuatoriana incorpora la norma comunitaria, e incluso es más detallada al incluir criterios más amplios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios que la norma comunitaria. En atención a ello, en el siguiente cuadro comparativo, se cita el artículo 243 de la Decisión 486, así como el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana:

²⁶ Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de fecha 21 de octubre de 2014, p. 13.

²⁷ De acuerdo con la señalado en el apartado “VISTOS” de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, la reclamante interpuso demanda, a fin de que dicho Tribunal determine: “A. La existencia de actos de competencia desleal por parte de ECUAQUÍMICA, y sus representantes, el actual Gerente General y Presidente (por sus propios derechos) en contra de INDUALCA. B. Que estos actos de competencia desleal realizados por ECUAQUÍMICA, y sus representantes (...) provienen de: i) Actos de confusión. ii) El expendio de un producto que contiene ‘pentaclorofenol’, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador; iii) Dilución de las marcas de INDUALCA; iv) Daño a la reputación comercial de INDUALCA; C. El cese inmediato de todo acto de competencia desleal por parte de ECUAQUÍMICA y/o sus representantes, el actual Gerente General y Presidente (por sus propios derechos); D. El pago de los daños y perjuicios, que se calcularán en la forma prevista en el Artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual; E. La imposición a los demandados de la multa contemplada en el Artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual; E. La imposición a los demandados de la multa contemplada en el Artículo 304 de la Ley de Propiedad Intelectual; y F. La cancelación de los gastos y las costas judiciales en los que se liquidará la tasa judicial y los honorarios de nuestros abogados defensores.” (Énfasis agregado)



| Decisión 486 (Art. 243) | Ley de Propiedad Intelectual (Art. 303) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:</p> <p>a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;</p> <p>b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,</p> <p>c) el precio que 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.</p> | <p>La indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:</p> <p>a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;</p> <p>b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;</p> <p>c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados: y,</p> <p>d) Los gastos razonables, inclusive horarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.</p> |

[49] Como se puede apreciar, el artículo 303 de la Ley nacional ecuatoriana contiene disposiciones más amplias y precisas que el artículo 243 de la Decisión 486. Ello, toda vez que el artículo 303 trata separadamente dos aspectos diferentes:

- i. qué comprenden los daños y perjuicios indemnizables: dispone que ellos comprenden las “pérdidas sufridas” (es decir el “daño emergente”) y el “lucro cesante”, causados por la infracción; y,
- ii. cómo se fija la cuantía de la indemnización por el lucro cesante (“ingresos no obtenidos”): dispone que esa cuantía debe fijarse teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
 - a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infracción;
 - b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción;
 - c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar por la explotación del derecho infringido.

[50] Por su parte, el artículo 243 de la Decisión 486 abarca ambos aspectos bajo una única categoría de “criterios”. Así, en ese artículo 243 son “criterios” tanto los efectos perjudiciales del acto infractor (es decir, el daño emergente y el lucro cesante) como la manera de cuantificar la indemnización.

- [51] En cuanto a los criterios referidos específicamente a la manera de calcular la indemnización, el artículo 243 de la Decisión 486 sólo menciona dos, de modo no exhaustivo:
- a) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción; o,
 - b) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias ya concedidas.
- [52] Al respecto, en el Proceso 204-IP-2013, el TJCA concluyó lo siguiente sobre esos dos criterios contenidos en los literales b) y c) del artículo 243 de la Decisión 486:
- “CUARTO: Sobre si los criterios señalados en el artículo 243 son excluyentes entre sí o si son complementarios para que de esta manera el Juez consultante pueda aplicarlos, este Tribunal advierte que los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera ‘lucro cesante’. Es decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo hubiera licenciado.”*
- [53] Lo anterior llevaría a entender que los dos criterios son acumulativos y que la indemnización apunta solo a resarcir el daño emergente y el lucro cesante efectivamente sufridos por el reclamante.
- [54] Por otra parte, se observa que el artículo 303 de la ley ecuatoriana menciona expresamente, como un tercer criterio para cuantificar el lucro cesante, el siguiente: los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la infracción. Dicho criterio no se encuentra expresamente mencionado en el artículo 243 de la Decisión 486.
- [55] En ese sentido, la disposición del artículo 303 de la Ley ecuatoriana es más detallada y amplia que la del artículo 243 de la Decisión 486; por lo que todo lo dispuesto en el artículo 243 queda subsumido en el artículo 303. Asimismo, no se encontraría alguna disposición del artículo 303 que contradiga o impida la aplicación del artículo 243 de la Decisión 486.
- [56] En consideración a ello, esta Secretaría General considera que la sentencia del Tribunal Distrital no contraviene lo dispuesto en la interpretación prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013 cuando resuelve que la indemnización por los daños y perjuicios debe calcularse en la forma prevista en el artículo 303 de la ley nacional ecuatoriana.
- [57] Ahora bien, la reclamante ha señalado que “[a]l margen de que dicha norma [artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana] pueda tener mucha similitud con la norma comunitaria correspondiente, el aspecto que debemos tomar en cuenta es si el juez nacional adoptó en su sentencia la interpretación del Tribunal Andino”.²⁸

²⁸ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

- [58] Al respecto, como se citó en los párrafos [33] y [34], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado en los Procesos Nos. 058-IP-2014 y 149-IP-2011 que el juez nacional debe tomar la interpretación prejudicial como parámetro interpretativo y que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.
- [59] Sobre el particular, a efectos de determinar si el juez nacional ecuatoriano acató la Interpretación Prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013, es preciso traer a colación lo señalado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, en su Resolución No. 1270-2016²⁹, mediante la cual resuelve el Recurso de Casación interpuesto por ECUAQUÍMICA:

“(...) Al respecto si bien el Tribunal distrital lo (SIC) Contencioso Administrativo No. 1 no hace referencia en su sentencia a dicho proceso, dado que el mismo constituye elemento necesario para elaborar la premisa normativa (y no fáctica) aplicable al caso concreto, es necesario resaltar que obra de autos dicha interpretación Judicial (fojas 807-833), donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a los actos de competencia desleal señala en sus conclusiones:

‘PRIMERO: ...Dentro de los actos de descrédito comercial se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Los actos de competencia desleal por el descrédito comercial se encuentran relacionados a la utilización de la marca registrada para amparar productos prohibidos’. En la parte considerativa de la interpretación judicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona: ‘lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es no solo la calificación de la conducta como tal y la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, sino que cabe la indemnización de daños y perjuicios, para lo cual, se deberá consultar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de perjuicios debe ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, deberá atenerse a lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal.’ De lo expuesto, resulta que el Tribunal de Instancia sí aplicó el sentido y alcance de lo manifestado por el Tribunal de justicia supranacional en la Interpretación Prejudicial en el Proceso No. 04-IP-2013, al establecer los actos de competencia desleal, artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, y por otro, la forma de determinar los daños y perjuicios resultantes de estos actos, que según el Tribunal supranacional debe ser aquellas establecidas en las jurisdicciones internas de cada

²⁹ La Resolución No. 1270-2016, de fecha 21 de noviembre de 2016, fue emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de Quito, en atención al Recurso de Casación interpuesto por ECUAQUÍMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1. Cabe mencionar que, de acuerdo a lo señalado en las fojas 3 y 4 de la referida Resolución, ECUAQUÍMICA alegó, entre otros aspectos, que se ha producido falta de aplicación del Tratado de Creación del TJCA, del artículo 127 de la Decisión 500, y de la Decisión 486. La Resolución de la Sala fue presentada por la reclamante como anexo a su escrito de subsanación.

Estado parte, es decir, el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual.³⁰
(Énfasis agregado)

- [60] Como se puede observar, la República del Ecuador, a través de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, manifestó, en su Resolución No. 1270-2016³¹, que el Tribunal Distrital sí aplicó el sentido y alcance de lo manifestado por el Tribunal de Justicia supranacional en la Interpretación Prejudicial en el Proceso No. 04-IP-2013, al establecer los actos de competencia desleal y la determinación de los daños y perjuicios resultantes de estos actos.
- [61] Asimismo, en el numeral 3.5.1 de la parte considerativa de la Resolución No. 1270-2016, la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo citó textualmente las conclusiones arribadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 04-IP-2013 (páginas 10 a la 14 de la Resolución No. 1270-2016), arribando a la siguiente conclusión:
- “(...) esta Sala Especializada no encuentra de qué manera pudo la enunciación de estas normas [artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina] alterar el sentido final de la decisión, cuando por el contrario, todo su contenido se encuentra dirigido precisamente a sancionar la utilización y explotación de una marca sin autorización de su titular; a definir los actos de competencia desleal; así como establecer los recursos y medidas cautelares en favor de los perjudicados, tanto por el uso indebido de sus marcas como por los actos de competencia desleal (...).”³²*
- [62] En ese sentido, si bien en la Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de fecha 21 de octubre de 2014 y en la providencia de fecha 16 de enero de 2017³³ (actos materia de reclamo ante este órgano comunitario), no se hace referencia expresa a la Interpretación Prejudicial 04-IP-2013; esta Secretaría General considera (principalmente, sobre la base de lo dispuesto en la Resolución No. 1270-2016) que el juez nacional de la República del Ecuador sí tomó en consideración los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 04-IP-2013.
- [63] Sin perjuicio de lo anterior, esta Secretaría General estima adecuado pronunciarse respecto a los demás aspectos alegados por la reclamante que -a su criterio- sustentarían que el procedimiento interno para determinar el monto establecido como indemnización de daños y perjuicios habría estado alejado de los parámetros establecidos por el TJCA; a saber: a) el juez nacional no consideró el análisis realizado por el TJCA sobre el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida, ni el análisis del riesgo de dilución; y, b) el

³⁰ Resolución No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, que resuelve el Recurso de Casación No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUÍMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, pp. 16 y 17.

³¹ La Resolución No. 1270-2016, de fecha 21 de noviembre de 2016, fue emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de Quito, en atención al Recurso de Casación interpuesto por ECUAQUÍMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2014, emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1. Cabe mencionar que, de acuerdo a lo señalado en las páginas 3 y 4 de la referida Resolución, ECUAQUÍMICA alegó, entre otros aspectos, que se ha producido falta de aplicación del Tratado de Creación del TJCA, del artículo 127 de la Decisión 500, y de la Decisión 486.

³² Resolución No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, que resuelve el Recurso de Casación No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUÍMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre, pp. 16 y 17.

³³ Mediante la Providencia de fecha 16 de enero de 2017, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo designó a la señora Yolanda Del Carmen Méndez Jarrín para que presente un informe pericial, conforme a lo solicitado en la sentencia emitida el 21 de octubre de 2014.

informe pericial del perito designado por el juez nacional no consideró los parámetros establecidos por el TJCA.

[64] En las siguientes líneas se desarrolla el análisis de los puntos a) y b), referidos en el párrafo precedente:

a) Respecto a que el juez nacional no consideró el análisis realizado por el TJCA sobre el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida, y el riesgo de dilución:

[65] De acuerdo a lo expresamente indicado por la reclamante, la presentación de su reclamo *“tiene que ver con la falta de adopción en la sentencia del juez consultante de la interpretación prejudicial obligatoria íntegra o total dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo relativo a los elementos que se deben tomar en cuenta por parte de Juez para la liquidación de los daños y perjuicios ocasionados”*³⁴. (Énfasis agregado)

[66] En tal sentido, si bien de la revisión de la interpretación prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013 se observa que el TJCA emitió pronunciamiento respecto de los artículos 238, 241, 243, 245, 246, 247, 258 y 259 de la Decisión 486, a solicitud del juez ecuatoriano y, de oficio, de los artículos 155, 267 y 268 de la misma Decisión; en atención a lo señalado en el reclamo, el presente caso se centra únicamente en lo relativo a los elementos para la liquidación de los daños y perjuicios (artículo 243 de la Decisión 486).

[67] Ahora bien, mediante Comunicación SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, esta Secretaría General requirió a la reclamante que, en relación a los elementos que no habrían sido tomados en cuenta por el juez nacional para la liquidación de los daños y perjuicios, precise con claridad cuál o cuáles habrían sido los elementos de la interpretación Prejudicial que el juez nacional no habría tomado en cuenta. Como respuesta a dicho requerimiento, la reclamante manifestó lo siguiente:

“Precisando algunos de los elementos de la interpretación prejudicial no tomados en cuenta por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo N° 1 de Ecuador, tenemos que no consideró el análisis realizado por el Tribunal Andino sobre el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida, pues de haberlo hecho no habría emitido un pronunciamiento tan contradictorio como el de negar notoriedad de las marcas del reclamante y aceptar parcialmente la demanda en lo relativo a las pretensiones de competencia desleal y dilución marcaria, aspecto este último propio de los signos notorios. El juez nacional no tomó en cuenta el análisis de la interpretación prejudicial sobre el riesgo de dilución, evidenciado cuando en la parte considerativa de la sentencia expresa que el infractor ha realizado actos de competencia desleal al haber comercializado un producto que contiene pentaclorofenol, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador, utilizando la marca MADEROL sin autorización alguna, ‘diluyendo el valor de dicha marca’; es decir, si hubiera tomado en cuenta el análisis de la interpretación prejudicial, habría conceptualizado claramente la razón de ser de las instituciones de propiedad industrial respecto de las cuales se estaba

³⁴ Escrito de Reclamo presentado por INDUALCA S.A., p. 4.

pronunciando, y que el juez comunitario había explicado, al interpretar las normas comunitarias."³⁵ (Énfasis agregado)

- [68] Como se puede observar, la reclamante hace alusión a “el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida” y al “riesgo de dilución”; no obstante, estos elementos no se encuentran comprendidos en el alcance del artículo 243 de la Decisión 486, ni en la interpretación de dicho artículo, efectuada por el TJCA en el Proceso 04-IP-2013 respecto a los criterios que se deben tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios.
- [69] Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que dichos aspectos (el aprovechamiento de la reputación ajena y la dilución de la marca notoriamente conocida, y el riesgo de dilución) sí fueron analizados por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 en los “Considerando” Quinto y Sexto de la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2014.³⁶

b) Respecto a que el informe del perito designado por el juez nacional no consideró los parámetros establecidos por el TJCA:

- [70] En este punto es preciso señalar que, de acuerdo con lo señalado por reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁷, por vía de la interpretación prejudicial, el TJCA no interpreta el contenido y alcance del derecho nacional ni califica los hechos materia de proceso, ya que se limita a precisar el contenido y alcance de las normas andinas, desde un punto de vista jurídico³⁸. En tal sentido, a modo general, esta Secretaría General tiene a bien indicar que la interpretación prejudicial no se puede utilizar para reevaluar los actos jurisdiccionales nacionales o servir como un recurso de revisión o alzada de tales actos.
- [71] Ahora bien, respecto a lo alegado por la reclamante, referido a que el informe del perito designado por el juez nacional mediante la Providencia de fecha 16 de enero de 2017 no consideró los parámetros establecidos por el TJCA, se observa que en el reclamo presentado por INDUALCA se hace referencia a los siguientes actos:

³⁵ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p. 2.

³⁶ En la Sentencia de fecha 21 de octubre, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 señaló lo siguiente: “QUINTO.- La actora alega notoriedad de sus marcas, sin embargo de la revisión de la prueba aportada se concluye que ésta no es suficiente para reconocer dicha notoriedad en observancia al Art. 196 que dice que se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente. SEXTO.- De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual en su Art. 28, vigente a la presentación de esta demanda, se consideran actos de competencia desleal entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos (...); las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios (...), así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error (...). Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, (...). De la prueba aportada se puede determinar que ECUAQUÍMICA (...) ha realizado actos de competencia desleal en contra de la accionante al haber comercializado un producto que contiene ‘pentaclorofenol’, prohibido de importarse y comercializarse en el Ecuador utilizando la marca MADEROL sin autorización alguna, diluyendo el valor de la marca MADEROL del actor. (...).”

³⁷ Sentencia de fecha 7 de julio de 2017 del Proceso 01-AI-2015, Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 1994 del Proceso 6-IP-93, Interpretación Prejudicial de fecha 3 de setiembre de 1999 del Proceso 30-IP-99, Interpretación Prejudicial de fecha 3 de diciembre de 1987 del Proceso 01-IP-87, Interpretación Prejudicial de fecha 25 de setiembre de 1990 del Proceso 3-IP-90, Interpretación Prejudicial de fecha 29 de agosto de 1997 del Proceso 11-IP-96, e Interpretación Prejudicial de fecha 10 de abril de 2002 del Proceso 01-IP-2002.

³⁸ En concordancia a ello, cabe mencionar que el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales (Acuerdo 04/2018) señala que la interpretación prejudicial es un mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de 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.

“(...) [la] perito designado por el Tribunal Consultante, quien en su informe se limita a efectuar los cálculos con la información sesgada que le proporciona la empresa ECUAQUÍMICA C.A. de los periodos 2000 al 2005, sin tomar en cuenta que dentro del proceso consta un análisis de importación que evidencia que desde el año 1996 la empresa ECUAQUÍMICA C.A. ha efectuado importaciones del producto Maderol 1-10, información base del peritaje presentado por el Perito Milton Alfredo Tobar Barrionuevo.

(...)

Así mismo la Sra. Perito pese a tener como referencia el peritaje del Dr. Marco Vinicio Guerra quien manifiesta el porcentaje de regalía que debería haber percibido en regalía INDUALCA C.A. fijándole en un 7.5% del valor de utilidad no lo toma en cuenta en su primer informe. En el informe ampliatorio de forma Anti técnica aplica un porcentaje del 5% por concepto de regalía haciendo constar en su cuadro de cálculo número 1 que corresponde a la tasa de interés anual. (SIC)

(...)

A sí mismo en su primer informe comete una serie de errores duplicando el valor de los costos tanto de envasado como de operación y adicionando gastos de administración y provisión de cuentas incobrables (...) incluye gastos que corresponden a una etapa de transformación del producto como si este durante su almacenamiento en EACUAQUÍMCA C.A. sufriese alguna transformación, es decir desconoce que este producto es de tipo final (...). (SIC)

La Sra. Perito no ha mantenido coherencia entre sus cálculos (...)

En relación de la liquidación efectuada por el cálculo de daños y perjuicios presenta como rubro un valor de utilidad operacional que no concuerda con la utilidad calculada (...).”³⁹

- [72] Como se puede observar, las alegaciones de la reclamante respecto al informe del perito designado por el juez nacional mediante la providencia de fecha 16 de enero de 2017 se refieren a hechos y cuestiones técnicas vinculadas al proceso interno; y no a criterios interpretativos desarrollados por el Tribunal en el Proceso No. 04-IP-2013, específicamente, respecto al artículo 243 de la Decisión 486, el cual únicamente establece criterios generales para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.
- [73] Asimismo, es necesario precisar que la providencia de fecha 16 de enero de 2017, resulta ser un acto de mero trámite mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, designa a un perito para que conforme a la Sentencia del 21 de octubre de 2014 emita un informe. Cabe indicar que el Informe de un perito es una opinión técnica de un experto que sirve para que una autoridad (en este caso un juez) tenga mayores elementos para resolver una controversia. En tal sentido, en este caso, el informe de un perito no constituye un acto o medida propia del gobierno ecuatoriano pasible de ser analizada y cuestionada vía acción de incumplimiento ante la Secretaría General.

³⁹ Escrito de Reclamo presentado por INDUALCA S.A., pp. 8 y 9.

2.1.2. Respecto a que el juez consultante no habría dado oportunidad a la reclamante para que aporte información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados:

Alegatos de la reclamante

[74] La reclamante alega que el TJCA habría señalado expresamente que la actora (la reclamante) debía presentar la cuantía o los parámetros para determinar los daños y perjuicios (o la base para calcularlos). Sin embargo, el juez nacional no habría dado oportunidad a la reclamante de aportar información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en la interpretación prejudicial del TJCA.

[75] Asimismo, la reclamante manifestó lo siguiente:

“(...) si bien la sentencia dispuso que el monto de indemnización deberá ser cuantificada liquidada y pagada previo al correspondiente cálculo pericial, no dispuso que se cuente con la información que debía proporcionar el afectado sobre la cuantía de los daños y perjuicios o, al menos las base para fijarlas.”⁴⁰

Alegatos de la reclamante

[76] La reclamada, a través de lo dicho por su Tribunal Distrital, ha referido, sobre este punto, que *“(...) queda claro que es el actor quien tiene la obligación de probar los daños y perjuicios y que es el actor quien deberá aportar la cuantía de los daños y perjuicios y probarla”⁴¹*.

Análisis SGCAN

[77] Sobre el argumento referido a si la reclamante tuvo la oportunidad para aportar la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla, cabe, en primer lugar, traer a colación lo señalado por el artículo 243 de la Decisión 486:

“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,*
- c) el precio que 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.”*

[78] Como se aprecia, de la lectura del artículo 243, la norma andina no hace referencia alguna a la obligación de la parte afectada de aportar la cuantía por los daños y perjuicios o, al menos, las bases para fijarla. Únicamente, en los tres literales (a, b y

⁴⁰ Escrito de subsanación de la empresa INDUALCA S.A., p.2.

⁴¹ Oficio Nro. MCEI-SDYNC-2018-0139, mediante el cual la República del Ecuador contesta el reclamo presentado por la empresa INDUALCA S.A., Anexo 3 (Escrito del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo), p. 3.

c), se listan -de forma no taxativa- algunos de los criterios a tomarse en consideración a efectos de calcular la indemnización por daños y perjuicios.

[79] En ese sentido, esta Secretaría General considera que no existe asidero legal para determinar que se presenta un incumplimiento a la norma andina en lo relativo a este punto; ello, por cuanto no es una obligación contenida en la norma andina de la materia (artículo 243 de la Decisión 486).

[80] Ahora bien, en relación con la indemnización de los daños y perjuicios, en la Interpretación Prejudicial del Proceso 04-IP-2013, el TJCA señaló lo siguiente:

*“El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. **Éste (sic) deberá aportar igualmente la cuantía por los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.***

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Proceso 116-IP-2004. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172 de 7 de marzo de 2005”. (El énfasis es agregado).

[81] Sobre el particular, se puede observar -claramente- que el TJCA en la interpretación prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013, hace referencia a la oportunidad de la reclamante para aportar la cuantía por los daños y perjuicios o, al menos, las bases para fijarla, en un único lugar (negrillas del primer párrafo del texto previamente citado). Asimismo, nótese que el TJCA no desarrolla una explicación o análisis alguno al respecto.

- [82] Del mismo modo, este aspecto no se encuentra desarrollado (ni se le menciona siquiera) en las conclusiones finales del TJCA, tal y como se puede visualizar en el párrafo transcrito a continuación, el cual extrae las conclusiones relativas a la indemnización de daños y perjuicios:

“El artículo 243 de la Decisión 486 enumera, de manera no taxativa, algunos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios, determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentra causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.

- [83] En razón de lo expresado, cabe realizarse la pregunta respecto de cómo debe interpretarse lo señalado por el TJCA en su Interpretación Prejudicial No. 04-IP-2013. Para ello, esta Secretaría General considera que resulta necesario distinguir entre los diversos elementos que conforman una decisión judicial. Así, se tiene que, por ejemplo, en los sistemas del *Common Law*, en los cuales la regla del *stare decisis*⁴² recobra más fuerza, se hace una clara distinción entre los tres principales elementos de una resolución o sentencia⁴³, a saber, los siguientes: (i) la parte resolutive o *decisum*; (ii) la razón de la decisión o *ratio decidendi* y, finalmente; (iii) los ‘dichos al pasar’ u *obiter dicta*⁴⁴.
- [84] Si bien este esquema diferencial nace en el *Common Law*, resulta menester aclarar que también nuestros sistemas jurídicos han hecho propios dichos conceptos. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de la República de Colombia ha señalado -sobre estos elementos- lo siguiente: “(...) el *decisum* es la resolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si el acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder en materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la disposición acusada es o no retirada del ordenamiento, etc. Por su parte, la *ratio decidendi* es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutive (...) Finalmente, los *obiter dicta* tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor según el prestigio y jerarquía del

⁴² KEENAN, Denis (1989). “English Law”. Londres. Novena Edición. Pitman, p. 130 y siguientes.

⁴³ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales (Acuerdo 04/2018), “[l]a Interpretación Prejudicial constituye una Sentencia emitida en el marco de un proceso judicial de carácter no contencioso”.

⁴⁴ RUBIO LLORENTE, Francisco (1993). “La jurisdicción constitucional como forma de creación del derecho” en “La forma del poder”. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. p. 500 y siguientes.



tribunal, pero no son vinculantes; un *dictum* constituye entonces, en principio, un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces⁴⁵.

- [85] En la misma línea de ideas se ha pronunciado la doctrina especializada peruana cuando señala que los *obiter dicta* “(...) son aquellas reflexiones o acotaciones no centrales para sustentar la decisión adoptada, pero que se consignan en una sentencia, mayormente atendiendo a razones pedagógicas u orientadoras⁴⁶”.
- [86] Por su parte, el Tribunal Constitucional de la República del Perú señaló, en su Sentencia 24-2003/AI-TC, que “(...) para el cumplimiento de dicho contenido, el Tribunal Constitucional considera necesario estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los siguientes elementos: la razón declarativa-teológica, la razón suficiente (*ratio decidendi*), la razón subsidiaria o accidental (*obiter dicta*), la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional (*decisum*)”.
- [87] De igual manera, la República del Ecuador, en su sentencia No. 250-16-SEP-CC, correspondiente al caso No. 1441-14-EP del 10 de agosto de 2016, refirió lo siguiente: “En relación a la vinculatoriedad de las *obiter dicta* vale destacar que éstas constituyen todas aquellas reflexiones adelantadas por el juez al motivar su fallo, pero que no son necesarias a la decisión, por el contrario, la *ratio decidendi* comporta ‘... la parte medular y fundamento principal de una decisión o resolución adoptada por el juez, adquiriendo por ende el carácter de precedente y por tanto, la parte que obliga a su ejecución y cumplimiento, y sin la cual, una sentencia pierde o carece totalmente de sentido o lógica⁴⁷”.
- [88] Como se puede apreciar de este breve análisis de los distintos sistemas judiciales andinos, se verifica que existe una necesidad de los tribunales de diferenciar los diversos elementos del *stare decisis*. Por una parte, el razonamiento judicial debe realizarse con base en principios o reglas universales ya aceptados y analizados en casos anteriores, que puedan ser nuevamente utilizados en casos a futuro de tal manera que se genere y afiance un sistema de predictibilidad del sistema jurídico; y, por otra, dichos “preceptos universales” deben estar claramente diferenciados de los *obiter dicta* que son cuestiones orientadoras de naturaleza complementaria no vinculante. Como bien lo menciona la Corte Suprema Colombiana “(...) los jueces deben fundamentar sus decisiones, no en criterios *ad-hoc*, caprichosos y coyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro⁴⁸”.
- [89] Por lo expuesto, siendo que en la interpretación prejudicial analizada (Proceso No. 04-IP-2013) se verifica que el TJCA no hizo un desarrollo respecto de la idea materia de análisis (es decir, la referida a la oportunidad procesal del reclamante para presentar la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla), y tampoco la mencionó dentro de sus conclusiones finales, se considera que dicho argumento corresponde a uno de carácter *obiter dicta* y, por tanto, su carácter resulta meramente explicativo u orientador. La posición asumida por esta Secretaría General encuentra también respaldo en la propia norma andina (artículo 243 de la Decisión 486), pues el referido artículo no hace mención alguna a dicha obligación.

⁴⁵ Sentencia SU047/99 de la Corte Suprema de la República de Colombia. p. 53.

⁴⁶ TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny (2009). El precedente constitucional vinculante en el Perú. Adrus, Perú. p. 55.

⁴⁷ Sentencia No. 029-15-SIS-CC, caso No. 0019-12-1S de la Corte Constitucional del Ecuador.

⁴⁸ Sentencia SU047/99 de la Corte Suprema de la República de Colombia. p. 54.

- [90] Sin perjuicio de lo anterior, y solo en gracias de discusión, cabe mencionar que, de la revisión de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Secretaría General observa que la obligación referida a la presentación de información sobre la cuantía de daños y perjuicios no recae en el juez nacional; sino en el actor (en el presente caso, INDUALCA). Así, no es al juez nacional a quien se le impone la obligación de solicitar dicha información en determinada etapa procesal; sino es la reclamante quien “debió aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.”
- [91] En consideración a ello, mediante Comunicación No. SG/E/SJ/1742/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, la Secretaría General requirió a la reclamante que precise con claridad si hubo etapa procesal en el proceso interno para que aportara la información sobre la cuantía de daños y perjuicios o si se le denegó la presentación de la misma. Como respuesta a dicho requerimiento, la reclamante manifestó lo siguiente:
- “Respecto a que se indique que no hubo etapa procesal para que aportare información sobre la cuantía de los daños y perjuicios, o que se le denegó la presentación de la misma, debemos expresar a su Autoridad que si bien la sentencia dispuso que el monto de indemnización deberá ser cuantificada liquidada y pagada previo al correspondiente cálculo pericial, no dispuso que se cuente con la información que debía proporcionar el afectado sobre la cuantía de los daños y perjuicios o, al menos las base para fijarlas.”⁴⁹*
- [92] Como se puede notar, la reclamante no precisó de manera clara si hubo o no etapa procesal durante el proceso interno, para que presente todos los elementos de prueba que considere necesario, como la información relativa a la cuantía de los daños y perjuicios; y tampoco precisó si se le denegó la presentación de dicha información.
- [93] En ese sentido, esta Secretaría General considera además que la reclamante no ha acreditado que durante el proceso interno no se haya presentado etapa procesal para que aportara la información relativa al cálculo de daños y perjuicios, ni que se le haya denegado la presentación de la referida información. Ello, *máxime* si se toma en cuenta lo señalado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, en la Resolución No. 1270-2016, emitida el 21 de noviembre de 2016:
- “(…) Si bien el Tribunal de Instancia no establece un monto específico, sí indica las bases sobre las cuales se han de calcular los mencionados rubros, los cuales tienen que ser liquidados, calculados por un perito, dejándose abierta la posibilidad de fijarse de acuerdo a criterios probatorios desde la fase de ejecución de la sentencia impugnada.”⁵⁰ (Énfasis agregado)*
- [94] De la lectura de lo señalado por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, podría inferirse que en el proceso interno se habría presentado una oportunidad procesal para que la reclamante aporte información sobre la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados.
- [95] Por otro lado, esta Secretaría General considera que la reclamada no presentó los elementos de prueba suficientes que demuestren que la República del Ecuador ha

⁴⁹ Escrito de subsanación de INDUALCA S.A., p.2.

⁵⁰ Resolución No. 1279-2016, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, que resuelve el Recurso de Casación No. 102-2015, interpuesto por ECUAQUÍMICA contra la sentencia de fecha 21 de octubre, p. 25.

contravenido el sentido y alcance de lo dispuesto en la interpretación prejudicial del Proceso No. 04-IP-2013.

- [96] Al respecto, cabe indicar que mediante Comunicación No. SG/E/SJ/1918 de fecha 3 de octubre de 2018, la Secretaría General requirió al reclamante, para mejor resolver, que presentase copia de todo lo actuado en el expediente nacional (escritos presentados por todas las partes, providencias, etc.), luego de la emisión de la sentencia del 21 de octubre de 2014, para efectos del análisis correspondiente sobre las cuestiones de fondo. Sin embargo, la reclamada no cumplió con atender dicho requerimiento.
- [97] Por lo expuesto, se concluye que no se verifica que el juez nacional ecuatoriano haya incumplido con adoptar la Interpretación Prejudicial del Proceso 04-IP-2013, por lo que no se configura el incumplimiento del artículo 35 del Tratado de Creación del TJCA y el artículo 127 de la Decisión 500.

2.2. Sobre el alegado incumplimiento de los artículos 4 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- [98] En el escrito de reclamo, la reclamante ha señalado que la República del Ecuador incumple lo dispuesto en los artículos 4 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los cuales se dispone lo siguiente:

“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 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 [De la Interpretación Prejudicial].”

“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial

Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.

(...).”

- [99] Como se puede observar, el artículo 4 regula lo referido a la obligación de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina y, los artículos 36 y 128 regulan, de manera más específica, la obligación de cumplir con las disposiciones referidas a la interpretación prejudicial.
- [100] Sobre el particular, en el presente caso al haberse determinado que la reclamada no ha incumplido con sus obligaciones derivadas del artículo 35 del Tratado de Creación



del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de la Decisión 500, corresponde también determinar que la reclamada no ha incumplido los artículos 4 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

VI. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS.-

[101] 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.

[102] Sin perjuicio de ello, esta Secretaría General recomienda a la República del Ecuador que reitere a los jueces nacionales la importancia del cumplimiento de la norma andina, y que evidencien su adopción en las sentencias con mayor claridad. Ello, a fin de brindar mayor certeza jurídica a las partes en el proceso.

José Antonio Arróspide del Busto
Secretario General a.i.