



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 30 de abril de 2019

Proceso: 389-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

Expediente interno del consultante: 17811-2013-3210

Referencia: Actos de competencia desleal

Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 2273-2018-TDCA-DQ-COO del 17 de julio de 2018, recibido físicamente el 23 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 238, 243, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-3210; y,

El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante SABIJER'S S.A.

Demandado QVALA ECUADOR S.A.



B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Determinar si QUALA ECUADOR S.A. habría realizado actos de competencia desleal por denigración.
2. El cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 238, 243, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, de los cuales no se interpretará el Artículo 238 de la citada norma por no ser parte de la controversia el derecho para iniciar acción por infracción.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos denigratorios.
2. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"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."*

"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:

- a) *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;*
(...)"



E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

- 1.1. SABIJER'S S.A. sostuvo en su demanda que QUALA ECUADOR S.A., habría realizado actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

Definición de competencia desleal

- 1.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor².
- 1.3. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
- 1.4. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
- 1.5. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar

² Al respecto, ver Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.



igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

- 1.6. Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

***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."*

- 1.7. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.³
- 1.8. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.⁴
- 1.9. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)⁵. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
 - b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

⁴ Ibidem.

⁵ JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.



El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

- 1.10. La legislación andina trata de prevenir conductas que atentén contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.⁶

Actos de denigración

- 1.11. El Literal b) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de denigración, vinculados a la propiedad industrial.

- 1.12. La doctrina jurídica sostiene que:

"También se reputa desleal la realización o difusión de manifestaciones susceptibles de menoscabar el crédito en el mercado de un empresario, de su actividad o de sus productos [arts. 9 LCD y 6.a) LGP]. La tipificación de los actos de denigración comprende todos los actos lesivos de la reputación de las personas que sean realizados en el mercado y posean finalidad concurrencial. La consideración de la deslealtad de este tipo de actos tan sólo se mantiene si las afirmaciones que se difunden y se vierten no son exactas, verdaderas y pertinentes, lo que significa que no será desleal la desvalorización de un agente del mercado con afirmaciones ciertas, aplicándose con ello la máxima de la exceptio veritatis".⁷

- 1.13. La deslealtad ocurre en el caso que las afirmaciones que se comuniquen o difundan al público consumidor no sean exactas, verdaderas y pertinentes; esto significa que no se considerará desleal la desvalorización del agente de mercado cuando las afirmaciones sean ciertas, configurándose la máxima de la *exceptio veritatis*.⁸

- 1.14. Por tanto, la denigración es una conducta desleal contraria al principio de buena fe, ya que tal acto merma la reputación del competidor como

⁶ Ibidem.

⁷ M. Mercé Darnaculleta i Gardella, *La Competencia Desleal*, Iustel, Madrid, primera edición, 2007, p. 57.

⁸ Ibidem.



un acto de competencia desleal, perjudicando su imagen comercial en el mercado frente a los consumidores.

2. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

- 2.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486.
- 2.2. El mencionado Artículo establece criterios no exhaustivos 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. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
- 2.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, 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.
- 2.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos. 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.
- 2.5. 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 los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), 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 (Literal c del Artículo 243). *"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"*⁹.
- 2.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 del 13 de enero de 2005.



verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable¹⁰.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3210, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

¹⁰ De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, "cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, rostrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria." Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso 87-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.



De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

