



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 04 de mayo de 2017

Proceso : 588-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador

Expediente interno del Consultante : 17811-2013-9208

Referencia : Marca involucrada DURAGAS (denominativa y mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 8935-S-TDCA-N° 1 de fecha 11 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155, Literal a) del Artículo 259, y Artículos 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N°17811-2013-9208; y,

El Auto de fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante : Compañía Duragas S.A.

Demandado : Petroindustrial (ahora, EP Petroecuador)

2. Hechos relevantes

- 2.1. Con fecha 31 de julio de 2003, Duragas S.A. (en adelante, **Duragas**) interpuso demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador (en adelante, el **Tribunal Distrital**) por infracción de derechos de propiedad intelectual y prácticas desleales contra Petroindustrial (ahora EP Petroecuador, en adelante **Petroindustrial**).
- 2.2. Con fecha 19 de mayo de 2004, Petroindustrial presentó su escrito de contestación de demanda.
- 2.3. Mediante Providencia de fecha 30 de septiembre de 2016, la Corte consultante dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de Duragas

- 3.1. Duragas es una empresa comercializadora de gas licuado de petróleo (en adelante, **GLP**), que se encuentra legalmente autorizada para realizar dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado (en adelante, el **Reglamento**).
- 3.2. Duragas ha realizado ingentes inversiones para poder llevar a cabo las actividades autorizadas, gastos que incluyen posicionar su marca, así como el respaldo técnico necesario a efectos de brindar un excelente servicio al consumidor.
- 3.3. Su empresa está obligada por el Reglamento a mantener los cilindros que utiliza rotulados con su marca, en condiciones permanentes de seguridad para los usuarios de acuerdo a las normas técnicas ecuatorianas. De la misma manera, está obligada a inscribir las marcas registradas ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el **IEPI**) y los colores distintivos ante la Dirección Nacional de Hidrocarburos (en adelante, la **DNH**).
- 3.4. De conformidad con el Artículo 44 del Reglamento, las comercializadoras no podrán envasar GLP en cilindros que tengan la marca y color asignados a otra comercializadora, a menos de que exista un contrato de prestación de servicios de envasado, puesto previamente en conocimiento de la DNH, y que estipule la corresponsabilidad entre las comercializadoras.

- 3.5. Duragas procedió a identificar y registrar sus cilindros bajo el color amarillo y con la marca Duragas, conforme se desprende del certificado de renovación N° 56-IEPI.



- 3.6. Duragas, alega que es titular de las marcas: 1) Duragas (denominativa) en las Clases 11 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, 2) Duragas S.A. en la clase 39, 3) Duragas y etiqueta en las Clases 6 y 11 y 4) el nombre comercial Duragas y diseño¹.



- 3.7. Cada uno de los envases que usa Duragas dispone de un color y sello específico que le permite diferenciarse claramente de los envases de otras comercializadoras de GLP.
- 3.8. A pesar de que Duragas se encontraba comercializando normalmente su producto, el Gobierno Nacional a través de la DNH dispuso que Petrocomercial y Petroindustrial procedan inmediatamente al envasado de GLP en cilindros en las plantas envasadoras que dispone Petroecuador atendiendo los requerimientos de los distribuidores.
- 3.9. La demandada, en razón de la disposición del Reglamento, no se encuentra facultada para realizar el envasado en cilindros si no cuentan con el distintivo de su marca y colores que deben estar registrados ante

¹ De la revisión del expediente no es posible identificar la clase de dicho nombre comercial.

la DNH, lo cual sería la manera honesta de cumplir con la orden gubernamental y no beneficiarse de manera desleal de la participación en el mercado de las comercializadoras de GLP.

- 3.10. La demandada procedió a envasar GLP en cilindros con la marca Duragas de propiedad de la demandante en la refinería de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, procediendo a comercializarlos directamente, hecho que ha vulnerado sus derechos de propiedad industrial y que ha generado confusión en el mercado respecto de sus productos.
- 3.11. Los cilindros envasados por Petroindustrial no tenían ningún distintivo que los diferenciara de aquellos envasados por Duragas, lo que generaba confusión en el comprador respecto del producto que estaba adquiriendo, además de diluir el activo intangible y la reputación de su empresa.

4. Argumentos de la contestación de Petroindustrial

- 4.1. El Tribunal Distrital no tiene competencia para resolver la acción planteada por la denunciante.
- 4.2. Niega todo lo expuesto por la demandante.
- 4.3. Existe en la demanda interpuesta en su contra una falta de objeto lícito y posible, existiendo falta de capacidad y de personería jurídica de la demandante.
- 4.4. No se ha producido la violación de los derechos de propiedad intelectual de Duragas, ni tampoco ha existido competencia desleal por parte de Petroindustrial, por cuanto solo le compete a esta la industrialización de hidrocarburos para ser transformados en derivados al interior de sus plantas industriales, por lo que no existe ningún expediente administrativo que pueda ser anexado al presente caso, conforme dispone la legislación contencioso administrativa.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Artículo 155, Literal a) del Artículo 259, y Artículos 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

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

2. Procede la interpretación del Literal d) del Artículo 155, y del Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 por ser materia controvertida en el proceso interno.
3. Respecto al Artículo 241, solo se interpretará el Literal b), además del Artículo 243 de la Decisión 486, debido a que para la determinación de

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

“Artículo 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 (...)*”

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

- a) *el cese de los actos que constituyen la infracción;*
- b) *la indemnización de daños y perjuicios;*
- c) *el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;*
- d) *la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;*
- e) *la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;*
- f) *la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,*
- g) *la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.*

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.”

“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.”*

una indemnización de daños y perjuicios, es necesario tener en cuenta determinados criterios para efectos de su cálculo.

4. No se interpretarán los Literales a) y g) del Artículo 241 en vista de que estos están referidos a medidas que no requieren de mayores alcances para su adopción. Los demás literales no son materia controvertida.
5. Procede de oficio la interpretación del Artículo 258 de la Decisión 486³, toda vez que la demandante ha alegado que su marca Duragas habría sido colocada en los envases mediante los cuales se distribuye GLP y que dicho accionar constituye un acto de competencia desleal.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar**
 - 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a Petroindustrial por parte de Duragas; esto es, el uso de envases de GLP marcados con el signo Duragas, se verían afectados sus signos inscritos en las Clases 6, 11, 21 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente:

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

(...)

³ **Decisión 486 de la Comunidad Andina**

***“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”.*

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

1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:⁴

- a) **Sujetos activos.** Dicha condición recae en:
- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica.
 - (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

1.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁵. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

- a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad,

⁴ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

⁵ De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.5.

para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

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

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado⁶.

c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

- 1.4. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.⁷
- 1.5. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y

⁶ Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008).

⁷ De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7.

excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.⁸

- 1.6. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.⁹
- 1.7. En vista de que en el proceso interno Duragas interpuso una acción de infracción contra Petroindustrial, y ya que la normativa andina establece, en el Artículo 244 de la Decisión 486, que las acciones por infracción tienen un término de prescripción, resulta pertinente desarrollar los alcances de este último tema.
- 1.8. A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015¹⁰, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.
- 1.9. En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, para conocer el caso, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, pp.7-8.

⁹ Ver de modo referencial Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p.8.

¹⁰ En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente:

“(…) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa. (…)”

1.10. Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:¹¹

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos.

1.11. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja¹².

1.12. En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- *Infracción instantánea:* El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- *Infracción continuada:* El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.

¹¹ Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

¹² Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 de fecha 09 de marzo de 2017.

- *Infracción permanente*: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- *Infracción compleja*: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

1.13. En consecuencia, se deberá verificar si la actuación de la demandada, consistente en envasar y comercializar GLP en cilindros, es susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, de conformidad con lo previamente interpretado.

1.14. Finalmente, cabe mencionar que si bien la demandante ha hecho referencia al Literal e) del Artículo 155 y al Literal a) del Artículo 156 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ello no ha sido considerado materia controvertida ni por la demandada ni por el Tribunal consultante.

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

2.1. Duragas señaló en su demanda que Petroindustrial incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, por utilizar envases de GLP marcados con el signo Duragas.

2.2. El Artículo 258 de la referida norma 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.”

2.3. 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.¹³

2.4. 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.¹⁴

2.5. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica

¹³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, p. 7.

¹⁴ *Ibidem*.

que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.¹⁵

2.6. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

“(...) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”¹⁶

2.7. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:¹⁷

- a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
- b) Que el acto o la actividad sea indebido.
- c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

2.8. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten 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.¹⁸

Actos de confusión

2.9. Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

¹⁵ JAECKEL KOVAKS, Jorge. *Apuntes sobre Competencia Desleal*. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

¹⁶ GACHARNÁ, María Consuelo. *“La Competencia Desleal”*. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47.

¹⁷ De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

¹⁸ *Ibidem*.

2.10. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:¹⁹

- a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
- c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

2.11. El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.²⁰

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

2.12. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.²¹

¹⁹ De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 10.

²⁰ De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16-17.

²¹ *Ibidem*.

- 2.13. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
- 2.14. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.²²
- 2.15. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.²³
- 2.16. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.²⁴
- 2.17. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada, consistente en envasar y comercializar GLP en cilindros, configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

- 3.1. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.
- 3.2. 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

²² Ibídem.

²³ Ibídem.

²⁴ Ibídem.

cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

- 3.3. 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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 sus actos de competencia desleal (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”*²⁵.
- 3.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero 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 indispensable²⁶.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.

²⁶ 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 restrinjan 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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno N° 17811-2013-9208, la 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.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Entidad 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.