

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO

LA PUBLICIDAD PARASITARIA Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO MARCARIO COMO ACTO DE DESLEALTAD COMPETITIVA EN EL MERCADO ECUATORIANO

AUTOR

Álvaro Santiago Valladares Aldás

DIRECTOR

Dr. Manuel Fernández De Córdova

Quito, 2016

Quito, 15 de marzo de 2016.

Señor Doctor
Wladimir García Vinueza
DECANO (E). DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

De mi consideración:

En cumplimiento de la designación efectuada como profesor informante de la Disertación previa a la obtención del Título de Abogado, que tiene como tema "LA PUBLICIDAD PARASITARIA Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO MARCARIO COMO ACTO DE DESLEALDAD COMPETITIVA EN EL MERCADO ECUATORIANO", elaborada por el estudiante señor ALVARO SANTIAGO VALLADARES ALDÁS, manifiesto lo siguiente:

1. El tema de la disertación, reviste de un especial interés, puesto que versa sobre una figura que encontrándose dentro del ámbito o marco de la competencia, puede afectar también al sistema marcario, puesto que la denominada publicidad parasitaria o adhesiva, conforme algunas definiciones doctrinales, es toda aquella a través de la cual un agente o empresario anunciante, intenta equiparar o poner en un plano de igualdad su oferta, respecto de aquella de uno o varios competidores, buscando de este modo aprovechar para sí el prestigio, reputación o renombre que éstos hayan podido alcanzar en el mercado. En este sentido, se trata de un acto de competencia desleal que tiene como movil el aprovechamiento de la reputación ajena. En nuestro país – como lo señala el autor de la Disertación, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado, proporciona un nuevo marco regulatorio que reemplaza a las incipientes normas que sobre la competencia desleal constaban en la Ley de Propiedad Intelectual, sin embargo, que aun se mantienen unas zonas grises en la aplicación de tales normas, cuando las conductas afectan a los titulares de derechos sobre las marcas.

2. Los razonamientos brevemente mencionados, muestran que el tema de la Disertación es actual y tiene una gran importancia dentro de la rama de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia.

3. El tema es abordado por el estudiante a profundidad, justificando que posee suficiente información sobre los contenidos que finalmente se traducen en unas conclusiones y recomendaciones, bajo el marco del desarrollo previo de la Disertación, que tiene como fuentes a la doctrina, legislación y jurisprudencia en los casos analizados, en una interesante y metódica labor de investigación bibliográfica y documental.

4. Las conclusiones del trabajo en cuestión, son adecuadas a su contenido.

5. Con fundamento en lo expresado, califico la tesina con la nota de DIEZ PUNTOS SOBRE DIEZ.

Reiterando a usted mis sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo a continuación.

Atentamente,

Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR DE LA FACULTAD

Quito, 4 de abril de 2016

Señor Doctor
Vladimir García
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Ciudad.-

De mi consideración:

Asunto: Informe de tesis Alvaro Santiago Valladares Aldás

1) **Resumen del contenido de la tesis.-**

La tesis "La publicidad parasitaria y su impacto en el ámbito marcario como acto de deslealtad competitiva en el mercado ecuatoriano", es un estudio monográfico de varios temas relacionados con competencia desleal, publicidad, defensa del consumidor, comunicación y propiedad intelectual y una relación de las normas procesales que permiten perseguir y sancionar prácticas ilegales o ilícitas vinculadas con los temas antes mencionados. El trabajo incluye una descripción de dos casos prácticos, uno de publicidad parasitaria y el otro de denigración del producto rival.

2) **Aspectos relevantes y positivos.-**

Debo destacar como aspectos positivos de la tesis los siguientes:

2.1. El tema reviste interés y es de actualidad.

2.2. Hay una investigación ambiciosa de varios temas relacionados entre sí, vinculados en torno a la competencia y la publicidad.

3) Observaciones.-

Con relación a la Tesis objeto de este informe, tengo las siguientes observaciones:

3.1. Solo una parte muy pequeña del trabajo aborda el tema específico de la tesis, esto es, la publicidad parasitaria. La gran mayoría del trabajo es una descripción de temas más o menos relacionados con el tema central, pero que no constituyen un aporte para la solución de un problema.

3.2. De hecho, desde el punto de vista epistemológico, no hay formulación de un problema para resolver con la tesis.

3.3. El aporte científico es no relevante.

4) Calificación.-

Una vez analizada la Tesis presentada para informe y en base los aspectos relevantes y positivos y las observaciones que constan en este informe, otorgo la calificación de 8/10.

Atentamente,

Dr. Juan Francisco Palacios I.

DEDICATORIA

El presente estudio lo dedico a mis ángeles:

A quien hizo que crea en mí y que gracias a Dios lo conocí. Me dio la mano para aprender a caminar. Fue y será el mentor de mi vocación, mi hermano Sixto Renato Valladares Aldás (+).

A quien partió de la tierra sin perder su inocencia, locura y alegría, quien a pesar de su corta edad, me dio el ejemplo de enfrentar las barreras y complejos de la vida, mi sobrino, Renatito David (+).

Y a mí hermano de amistad, que también se despidió de este mundo, quien con su inteligencia bohemia, simplicidad, alegría y carácter burlón, me acompañó en las aventuras y retos de la vida, Carlitos Xavier "Carlangas" (+).

AGRADECIMIENTOS

Para concluir con el presente estudio he tenido que experimentar situaciones impensables, sensaciones extremas, sentimientos de todo tipo, sin embargo, éstos me han ayudado a crecer y desarrollarme como ser humano, a comprender la fragilidad y lo extraordinario de la vida. Por eso, deseo plasmar mi agradecimiento infinito a Dios, pues a pesar de las circunstancias oscuras y desesperadas, de las pruebas impuestas y adquiridas, él es quien me ha dado la fuerza para levantarme, quien me ha dado luz para continuar, caminar y escalar, quien ha sido mi guía, mi sostén, mi pilar.

Agradezco a mi familia, que ha sido pieza fundamental para mi crecimiento personal. A mi madre con su amor incondicional, mi padre con su rectitud y ejemplo, a mi hermana por saber escuchar, a mi hermano por enseñarme a caminar, a mis sobrinos por dejarme ver la alegría de la vida.

Agradezco a mi novia, Belén, por su amor, respeto y confianza; a mis amigos, Toño, Xavicho, Carlangas (+), por su apoyo y cariño.

Agradezco a todos, personas y ángeles que han sido parte fundamental para que haya sabido levantarme y seguir enfrentando los retos que se presenten en la vida.

Y por último agradezco a todos, en especial a quienes hicieron posible la culminación de este primer escalón académico profesional, de muchos que vendrán.

RESUMEN

En el Ecuador el derecho de marcas está contemplado en la normativa nacional vigente, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), acuerdos, tratados y convenios internacionales. La publicidad sólo hasta la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), toma importancia para los legisladores de nuestro país, incluyéndola dentro de la normativa legal. Sin embargo, el enfoque de ésta ley en relación a la comunicación es de un servicio público, sentido contrario a la naturaleza comercial que tiene la publicidad. Por lo dicho la publicidad desde siempre ha sido considerada como una herramienta de comunicación y ventas.

El presente estudio nace de la relación entre marcas y publicidad. Debido a que en toda relación y negocio jurídico, se presentan distorsiones, sean propias de los agentes económicos o ajenos a ellos, siendo necesario normar estas actividades. Por lo tanto el estudio se enfoca en encontrar una de estas distorsiones que se presenta por la mala utilización de la publicidad por parte de agentes económicos en el ámbito comercial, con el fin de ganar mercado a través de la promoción de sus marcas, en detrimento de las marcas del rival. Esta práctica es desleal y conocida cómo publicidad parasitaria, adhesiva o *ambush marketing*.

En nuestro país, antes de la entrada en vigencia de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM), el órgano competente en conflictos de derechos de propiedad intelectual por prácticas que distorsionan el normal desenvolvimiento comercial, nacidas en el mercado y directamente por las empresas, era el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, en base a que la ley de la materia le concedía dicha facultad. Pero con la promulgación de la LORCPM el nuevo órgano de regulación, control y sanción de las distorsiones a la competencia es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado SCPM, siempre bajo parámetros y limites que el texto de la ley describe.

Sin embargo, desde la creación de la SCPM y pese de que ésta normativa aclaró en algo el panorama incierto, surgido por falta de legislación, entes de control y

poco interés del Estado, siguen existiendo confusiones y yerros en la aplicación y ejercicio de las normas descritas en contra de estas prácticas desleales utilizadas por los agentes económicos, irrespetando los derechos de propiedad intelectual principalmente.

Por lo tanto a más definir y conceptualizar a la publicidad, publicidad parasitaria o adhesiva, el derecho de propiedad intelectual, las marcas y la competencia desleal, mencionaremos la falencia existente en nuestra normativa, los procedimientos vigentes, y las vías jurídicas a seguir en caso de violaciones al derecho de marcas por estas prácticas faltosas a la lealtad comercial.

Finalmente la publicidad parasitaria no es considerada en la normativa nacional, siendo necesario legislarla, pues se demuestra que su utilización, afecta a las marcas, a la economía y al consumidor, porque conjuga confusión, asociación, denigración, engaño y aprovechamiento del prestigio ajeno, siendo así una práctica de deslealtad competitiva.

ABSTRACT

In Ecuador the trademark law is contemplated in the current national regulation, the Intellectual Property Law (IPL), and international agreements. The advertising for the publication of the Communication Organic Law, takes importance for the legislators of our country, adding this in the legal regulations. Nevertheless, the focus of this law in relation of the communication is a public service, what differs from the trade nature of advertisings. In fact of, advertising has ever considered like a communication and sales tool.

This study was created from the relation between trades and advertisings. Because in every relation and legal business, appears distortions, own or others of economy agents, becoming necessary create a regulation for practicing these activities. That is why this study focus on finding one of this distortions occurring for the wrong utilization of the advertisings by the economy agents on the commercial field, trying to increase the market promoting their brands, on detriment of the rival brands. This unfair practicing is known as parasitic advertising, adhesive or ambush marketing.

In our country, before the current Regulation and Control of Market Power Organic Law (RCMPOL), the competent body on intellectual property rights conflicts for practices which distortion the normal commercial development, created in the market

and the enterprises, was the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, in fact of the law of matter granted that attribution. But, with the promulgation of the (RCMPOL), the new regulation, control and penalization for the distortions to the competition is the Control of the Market Power Superintendence CMPS, always under parameters and limits described on the text of the law.

Nevertheless, since the creation of the CMPS and in spite of this regulation clarified this outlook landscape, emerged for the lack of legislation, control and a Government neglect, still existing confusion and secrets on the application of the regulations against this unfair practices used by the economy agents, disrespecting mainly the intellectual property rights.

Thus, in spite of define and conceptualize the parasitic or adhesive advertising, the intellectual property rights, brands and the unfair competitive, It is necessary to mention the existing fault in our regulation, the current procedures, and the correct legal way to follow in case of trademark rights violations during this wrong commercial practice.

Finally, the parasitic advertising is not considered in the national regulation, being necessary to legislate, because it shows that its application, affects to the brands, the economy and the consumer, because attach confusion, association, denigration, cheating and exploiting the prestige of others work, becoming an unfair competitive practice.

ÍNDICE

La Publicidad Parasitaria y su Impacto en el Ámbito Marcario como Acto de Deslealtad Competitiva en el Mercado Ecuatoriano i
ABREVIATURAS iii
CAPÍTULO I 1
LA PUBLICIDAD Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1
1.1 La Publicidad. 1
1.1.1 Definición y Conceptos 4
1.1.2 Características 6
1.2 La Propiedad Intelectual 10
1.2.1 Naturaleza Jurídica 13
1.2.2 Definición de Propiedad Intelectual. 15
1.2.3 Promoción y protección de la propiedad intelectual 17
1.3 Derecho de Marcas. 17
1.3.1 El signo y la Marca 20
1.3.2 Marcas Notorias y Marcas Renombradas 23
1.3.3 Otros Signos Distintivos que no son marcas. 23
CAPÍTULO II 28
LA PUBLICIDAD Y EL DERECHO 28
2.1. La publicidad en el Ecuador. 28
2.2. El Derecho Marcario en el Ecuador y su Normativa. 29
A. Normativa Marcaria Vigente. 32
2.2.1 Relación entre el Derecho, la Publicidad y las Marcas 34
2.2.2 Normativa interna de regulación de las marcas y la publicidad 37
2.2.2.1 Constitución de la República Del Ecuador 2008. 37
2.2.2.2 Derecho a la libre competencia, libre empresa y libre acceso al mercado. 38
2.2.2.3 Derecho a la Libertad de Expresión 41
2.2.2.4 Derecho del Consumo o del consumidor 42
2.2.2.5 Derecho Comunitario Andino 43
2.2.2.6 Ley de Propiedad Intelectual. 45
2.2.2.7 Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 46
2.2.2.7.1 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación 48
2.2.2.2.8 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 51
2.2.2.8.1 Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa Al Consumidor 55
2.6 Órganos Rectores y Procedimientos. 55
2.6.1 Organismos Rectores Nacionales y Procedimientos 59

2.6.2 Instituto Ecuatoriano De Propiedad Intelectual IEPI 59
2.6.2.1 Procedimientos Tutelares de Protección a los derechos de propiedad intelectual. 61
2.6.3 Procedimientos Vigentes de Protección de la competencia por prácticas desleales 70
2.6.3.1 Superintendencia De Control De Poder De Mercado SCPM 70
2.6.3.2 Departamentos Delegados en casos de prácticas desleales 73
CAPITULO III 86
DESLEALTAD COMPETITIVA, PYMES, PUBLICIDAD PROCEDIMIENTOS. 86
3.1. Deslealtad competitiva o competencia desleal conceptos 86
3.1.1. Prácticas de competencia desleal según la LORCPM 89
3.2. Publicidad Desleal o Ilícita 92
3.2.1 Publicidad Denigratoria 92
3.2.2 Publicidad Confucionista 93
3.2.3 Publicidad Parasitaria o Adhesiva 94
3.2.1 Principios que Incumple la Publicidad Parasitaria o Adhesiva 95
3.2.4 Publicidad Comparativa 97
3.3 Pymes 97
3.3.1 Las Marcas en las Pymes 99
3.3.2 Publicidad en las Pymes 100
3.3.3 PYME y Competencia Desleal 101
3.5. Casos de Análisis 101
CASO No.1: 101
TUTELA ADMINISTRATIVA No. 1055-11 – JF 101
CASO No. 2: 120
Medidas Cautelares y Preventivas de Propiedad Intelectual 120
CONCLUSIONES 172
RECOMENDACIONES 173
BIBLIOGRAFÍA 175
ANEXOS 180

ABREVIATURAS

INSTITUCIONES

INDECOPI:	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual.
TDCPI:	Tribunal De Defensa De La Competencia Y De La Propiedad Intelectual
ONU:	Organización de las Naciones Unidas
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
IEPI:	Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
DNPI:	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.
COMITÉ o CPI:	Comité de Propiedad Intelectual
ADEIEPI:	Asociación de Empleados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
FTCS:	Función de Transparencia y Control Social
SCPM:	Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
IIPD:	Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales
INEN:	El Instituto Ecuatoriano de Normalización
CAN:	Comunidad Andina de Naciones
TJCA:	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
OIT:	Organización Internacional del Trabajo**.**
UNESCO:	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

NORMATIVA

ADPIC:	Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
DECISIÓN 285:	Régimen para para Prevenir o Corregir las Distorsiones en la Competencia Generadas por Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia Decisión 285.

DECISIÓN 486:	Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual Decisión 486.
DECISIÓN 345:	Régimen común de Obtentores de Variedades Vegetales Decisión 345
DECISIÓN 351:	Régimen común de Derechos de Autor y Derechos Conexos Decisión 351
CONVENIO DE PARÍS:	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual
CONVENIO DE BERNA:	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
CONVENIO DE ROMA:	Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.
DUDH:	Declaración Universal de los Derechos Humanos
LPI:	Ley de Propiedad Intelectual
Reglamento LPI:	Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual
LORCPM:	Ley Orgánica de Regulación de Control del Mercado
Reglamento LORCPM:	Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de poder de mercado.
LOC:	Ley Orgánica de Comunicación
Reglamento LOC:	Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación
CP:	Código Penal
CPC:	Código de Procedimiento Penal
COIP:	Código Orgánico Integral Penal
CC:	Código Civil (Ecuatoriano)
CPC:	Código Procesal Civil (Ecuatoriano)
ERJAFE:	Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Judicial.

CAPÍTULO I

LA PUBLICIDAD Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.1 La Publicidad.

Históricamente, la humanidad ha creado diferentes modos de comunicación, variados en formas y métodos, pero con la intencionalidad única de establecer mejor las relaciones personales y sociales, esto como un principio básico de la sociabilidad propia de la naturaleza del ser humano, además de ser la que conduce a que los hombres y mujeres formemos colectivos y comunidades poblacionales, así como estructuras sociales, por lo tanto, la comunicación influye en el origen de la publicidad, utilizada por la humanidad para divulgar información, *O' Dea (1996) señala que "La publicidad es una forma de comunicación."*

A pesar de que la comunicación es consecuencia directa de la existencia la publicidad como la conocemos en la actualidad, esta debe ser persuasiva, con el fin de influir en el comportamiento de quién es el destinatario de dicha información, este ha sido el objetivo común de la publicidad a lo largo de su trayectoria histórica, según Martínez W.[1] han existido evidencias arqueológicas de que existía ya la costumbre de "*pintar anuncios en los muros"* aparecen luego los "*pregoneros"* quienes daban anuncios en voz alta con distintivos rústicos ofertando productos o servicios, la publicidad impresa, en cambio, se desarrolla con la invención de la imprenta "*apareció en Londres el primer corte para colocarse al aire libre conocido como cartelera"* siendo no hasta 1870 que parece las formas de publicidad que se encontraban en periódicos y revistas; de esta manera se desarrolla ya la publicidad persuasiva ya que animaba a que se mejore el comercio con la elección del producto que se da a conocer, develando la necesidad del comerciante por vender sus productos, exponiéndolos en tiendas móviles, anunciándolos en cartelones, paredes o en los lugares y con materiales disponibles en cada época, a través de mensajes, comunicados o información descriptiva de lo que poseían, para esto, la publicidad fue usada como el medio por el cual lograban hacerlo.

[1] Publicidad y Mercadeo, online. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos16/publicidad-mercadeo/publicidad-mercadeo.shtml

Todos aquellos métodos de comunicación fueron utilizados con frecuencia, pero gracias a la "*invención de la imprenta de tipos móviles"*[2], la comunicación y, en consecuencia, la publicidad toman un radical vuelco, ya que la difusión de la información por medios escritos se convirtió en la mejor vía para comunicar, debido a que se lo hacía con mayor brevedad, posibilitando llegar masivamente la información, es decir, a más y mayores conglomerados, poblaciones y urbes; La publicidad se hace presente de esa manera y se convierte en un medio de comunicación masivo; esta época de auge de la imprenta tuvo como derivación la aparición del periódico*;* como menciona Welles W. (1996) *e*n 1704 el periódico "*Boston Newsletter fue el primero que incluyó un anuncio que ofrecía una recompensa por la captura de un ladrón*"; este autor además menciona que la era industrial publicitaria se desarrolla "*como resultado de la evolución social y tecnológica"* fruto de la revolución industrial en Estados Unidos.

- Earnest Elmo Calkens, creador de una forma de arte en la publicidad, pues imprimió una mejor estética a las revistas usando como uno de los pioneros las imágenes. "*Plasmó la frase "las imágenes valen más que mil palabras"".*
- John E. Kennedy y Albert Lasker fundadores de la compañía *Lord & Thomas* en 1905, formularon la idea de que: *"la publicidad es la astucia para vender reflejada en un elemento impreso", a*sí comenzó el enfoque de ventas de los textos publicitarios, en definitiva, a la publicidad se la equiparó con la concepción de ventas.
- Hopkins Claude, fue uno de los mejores redactores publicitarios o copywriter, innovando el sistema de mensajes publicitarios, al trabajar con correos directos.
- Theodore F. MacManus*,* redactor publicitario de General Motors. Impulsó un estilo de imagen en la publicidad, haciendo redacciones publicitarias sutiles; lograba relaciones a largo plazo entre usuarios y fabricantes, "*penetró el inconsciente del lector"*, a través de la utilización paulatina de imágenes positivas.

La creatividad en de la década de 1960; resurge el arte, la inspiración y la intuición en la publicidad. La época está representada por:

- Leo Burnett*,* fundador de la compañía con su mismo nombre, ayudo a los productos y a las marcas, a transformarse en símbolos de lo que representaban, su campaña más famosa*,* fue de la marca Malboro, pues dio

[2] Inventada por Johannes Gutenberg, en los años de 1440. Los tipos móviles eran prismas en cuya base aparece una letra en relieve, que entintada permite su grabación.

vida a la imagen del vaquero estadounidense, posicionándolo como el hombre duro y trabajador, esto hizo que sea el cigarrillo más vendido en el mundo.

- David Ogilvy, fundador de la agencia *Olgilvy & Mather* en 1948. Utilizó la técnica de la investigación, el texto por correo directo, el uso de la imagen y las narraciones atractivas.
- William Bernbach con su amplio sentido de diseño es considerado el publicista más innovador de la época; utilizaba los sentimientos y emociones de la gente para hacer de la publicidad el arte de la persuasión.

- La publicidad aprovechó la televisión por cable y los receptores satelitales, por su programación exclusiva, pues son medios de emisión reducida (uno de los inconvenientes de esta era nace cuando se inventó el control remoto, pues los espectadores cambiaban de programación cuando aparecían comerciales publicitarios). Con las computadoras personales, la Internet y el correo electrónico los anunciantes obtuvieron nuevos medios para llegar a clientes potenciales.

En definitiva, ahora la publicidad evoluciona con la tecnología, pues los consumidores pueden elegir la información a la que acceden e investigan la información del producto que desean con el uso de aparatos tecnológicos (PCs, Ipod, Ipad, tabletas, celulares inteligentes, etc.) y con su rápida conexión satelital (televisión por cable o internet). La publicidad tiene una transición impresionante, de un simple letrero a un una pantalla interactiva inteligente que anuncia la disponibilidad y ubicación de los productos o servicios, informa calidad, valor, efectos y beneficios, confiere identidad a las marcas y define, en extremo, el poder de decisión de la persona. Por lo tanto, la publicidad ha alcanzado a definir e influir en modas, tendencias y creencias existentes en el ámbito del comercio. Existen varios autores que se enfocan en esta naturaleza publicitaria, Ginsberg establece que "*publicidad es la técnica dirigida a atraer la atención del público hacia el consumo de bienes y servicios*", Mason Britton que la *"publicidad es el proceso de actividades para impresionar al público con propósitos comerciales."*

La publicidad, en el último siglo, es producto de la búsqueda interminable de la ventaja competitiva y eficaz, hoy en día las compañías saben que el recurso más importante no es el equipo de capital, o la capacidad de investigación, o su línea de productos para la competencia acalorada del mercado de hoy, los recursos más importantes son sus clientes y la relación que tienen con ellos. Las empresas han

entendido que deben ser congruentes tanto en lo dicho como en lo hecho ya que no basta con una publicidad sobresaliente para lograr éxito en el mercado; proteger esos recursos se ha convertido en el imperativo de la mercadotecnia del siglo XXI. Cabe mencionar que, en general, la importancia de la publicidad depende del nivel de desarrollo del país y la actitud nacional hacia la promoción, es decir, los gastos en publicidad son mayores en países con ingresos personales más altos.

1.1.1 Definición y Conceptos

Debemos hacer precisiones conceptuales de la publicidad porque usualmente se confunde este con sus elementos de origen incluso llegando a involucrarlas con otras áreas de la comunicación que se despliegan en el concepto macro de marketing, algunas de las definiciones generales que expone Mesa (1959), citando varios autores en publicidad son:

- *George Burton Hotchkiss: "la publicidad tal como hoy se entiende es el conjunto de toda suerte de mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y firmados por quienes esperan sacar provecho de todo ello."*
- *Mason Britton: "publicidad es el proceso de actividades para impresionar al público con propósitos comerciales."*
- *H.A. Batten: "Publicidad es la técnica especializada para la comunicación múltiple. Existe por dos razones; porque es rápida y porque cuesta menos que cualquier otro método."*
- Muguillo: "*la técnica de comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para obtención de un objetivo comercial predeterminado a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción*".

Las definiciones de publicidad, en general, se sitúan en un plano comercial o mercantil principalmente porque quien promueve la publicidad es el vendedor con el fin de dar a conocer los beneficios y las necesidades que soluciona su producto o servicio en el medio que se desarrolle, logrando así lograr influir en quienes reciban el mensaje y/o conozcan de dicho producto o servicio; la publicidad comercial no sólo constituye un instrumento de la política empresarial de ventas ya que también ayuda a la promoción total de la empresa. Para los fines de la presente investigación es necesario abordar definiciones desde el criterio jurídico para conciliar y formular un marco teórico referente con la problemática planteada.

Según el Estatuto del Consumidor colombiano[3], se dispone que la *"Publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo."*

[3] 2011, Ley No. 1480, artículo 5, número 12, Capítulo II,

La legislación española (1998), en cambio, define a la publicidad como:

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.[4]

Dentro de la normativa ecuatoriana, en cambio, hay varios cuerpos legales que asumen una definición para la publicidad, pero se tomarán específicamente dos que se complementan o se relacionan con las anteriormente descritas:

- El Reglamento para la Autorización y Control de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados (2011, MSP):

  […] Una herramienta de la mercadotecnia que utiliza el proveedor de bienes de consumo, para dar a conocer o anunciar al consumidor, información precisa y no engañosa de un producto con relación a su composición y características, a fin de promover y fomentar la adquisición con conocimiento y libertad, mediante cualquier medio idóneo de comunicación para precautelar la seguridad personal y colectiva con criterios éticos de propaganda[5].

- La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor (2000): *"Publicidad es la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio [...]"*[6]

Las definiciones anteriormente citadas implican varios elementos conceptuales importantes, tales como:

- Pecuniario.- la publicidad es una forma de comunicación pagada, hay excepciones pues algunas formas de publicidad pueden ser donadas (por ejemplo: la de los servicios públicos las mismas que mencionan al anunciante o proveedor).
- Comunicativo.- el mensaje de la publicidad va dirigido al consumidor, para dar a conocer y/o promocionar el producto/servicio y también a la compañía en sí, e incluye el contenido persuasivo; la publicidad necesita de diferentes medios de comunicación para difundir el mensaje o anunciar mercancías, llegando así a diferentes audiencias, que estarían compuestas por compradores potenciales.
- Impersonal o individual.- la publicidad al ser una manera masiva de comunicar se convierte en impersonal.

Tomando en cuenta todos los rasgos que aparecen articulados con el uso de la publicidad, se puede mencionar que esta es la técnica de la que resulta un acto de comunicación rápido, impersonal o múltiple, que es pagado por un empresario, fabricante, proveedor o un anunciante identificado, que usa distintos medios de

[4] Ley 34/1988, artículo 2, General de Publicidad.
[5] 2011, Capítulo III Definiciones, Artículo 3, Registro Oficial 388,
[6] Capítulo I Principios Generales, Artículo 2, R. O. Suplemento 116, de 10 de julio de 2000.

comunicación con el fin de persuadir a una audiencia, o influir en ella para llegar un fin lucrativo, logrando convertirlos en consumidores de lo publicitado; por lo tanto, la publicidad es una herramienta comercial, aplicada dentro de la disciplina de Mercadotecnia[7], pues no deja de buscar una rentabilidad con la difusión de sus mensajes.

1.1.2 Características

Hay tres criterios que debe cumplir la publicidad para que el consumidor sea seducido y cautivado, de acuerdo a:

Estrategia.- El lenguaje publicitario debe ser consistente y sólido, cuidadosamente dirigido a una audiencia especial y específica; el anuncio debe expresar los intereses de la audiencia, trasmitiendo la certeza de lo que necesita el usuario, esa es la evidencia del éxito del comercial o anuncio, esto se mide a través del grado de eficacia con el que consiguió su objetivo, si el anuncio logró incrementar las ventas del dueño del producto o servicio, si alcanzó que el comercial se grave en la mente del consumidor, si la marca es fácil de recordar, si conquistó al consumidor e incidió en que cambiara su actitud es un indicio del éxito del anuncio. Así también, logra que la marca sea el centro de atención del potencial consumidor. Un ejemplo de la característica expuesta es el sentimiento de felicidad que logran captar los comerciales de la marca Coca Cola, a través de la proyección inocente y espontanea de reacciones humanas a situaciones casuales cuando se consume la gaseosa.

***Creatividad*.-** esencialmente es la faculta de crear algo, el material publicitario debe plasmar en su concepto la idea central de algo (producto o servicio) y provocar que capte la atención y se quede en la memoria de los potenciales consumidores, incursionar en la mente del consumidor y acogerse a su diario pensar; la publicidad proporciona soluciones a aquellos constantes problemas presentes en el mercado, al ser creativas se convierten en estrategias exitosas y logran que el mensaje llegue sin dificultad. El interés y la capacidad de discernir conceptos creativos es la fuerza motriz de cualquier actividad en el campo de la publicidad.

Ejecución.- es la realización misma del comercial, es decir, la producción del anuncio o de la publicidad. Esta característica reúne detalles, técnicas, y criterios de

[7] Para la American Marketing Asociation (A.M.A.) *La* mercadotecnia *es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización,* online, Disponible en http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_definicion.htm

producción que son incorporados en la creación de la publicidad, porque aun que es importante lo que se dice dentro de la publicidad tiene más protagonismo y trascendencia la manera cómo se dice, en consecuencia, la ejecución de un comercial es un aspecto técnico indispensable en el desarrollo y divulgación de éste, configurándose en un solo acto publicitario junto con la creatividad y la estrategia.

Cuando un anuncio completa los tres ciclos mencionados, será armónico con el éxito y aceptación de la audiencia, en resumen: lo que se dice emana de la estrategia, el cómo se dice es producto de la creatividad y la ejecución. Estas tres características con el soporte de elementos técnicos como medios de difusión (la radio, impresos, diarios, revistas, televisión, internet, etc.) hacen que la publicidad se "*diferencie de otras formas de comunicación"* según Billorou (1959) quién además hace algunas distinciones de la publicidad trascendentes para la presente investigación:

- Es multidisciplinaria, pues el aporte científico es indispensable para la sistematización operativa necesaria de la misma, para el caso, ciencias como la administración, sociología, psicología, estadística, economía, el derecho, etc., que toman elementos de la casuística profesional, del estudio de las pautas de comportamiento de los receptores de la comunicación y, sobre todo, de la para obtener la eficiencia en función de las inversiones publicitarias;

- Es de "*comunicación múltiple"* porque se dirige a un grupo de personas determinado y no necesariamente a la totalidad de la población de un país, una región o una ciudad. Múltiple quiere decir que se elimina la "*aparente necesidad de ser masiva"* y, a la vez, deja de lado la idea de la comunicación de persona a persona,

- Se utiliza para "*alcanzar objetivos comerciales predeterminados".* Esta condición de la publicidad la singulariza frente a otro tipo de comunicaciones existentes, pues aquel mensaje que no lleva implícito un fin pecuniario, no es publicidad.

  La publicidad al ser una técnica que nace por una necesidad social-comercial-comunicacional cumple con ciertos criterios y roles en los negocios y en la sociedad, según Wells (citado por Vermon, 1971) algunos son:

  - ***Rol de mercadotecnia*.-** la mercadotecnia es un proceso estratégico utilizado por un negocio para satisfacer necesidades y deseos de sus consumidores mediante bienes y servicios por ellos proporcionados. El

consumidor a quien va dirigido el trabajo de la mercadotecnia constituye el "*mercado meta"*, las herramientas son: "el producto y/o servicio, el precio, y los medios" o los espacios que se emplean para entregar el producto o servicio, el mecanismo que utiliza para comunicar la información al consumidor se llama "*comunicación de mercadotecnia o promoción".* La comunicación de la mercadotecnia se divide en cuatro técnicas de comunicación: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. Lo que hay que resaltar de la publicidad, es que, aun siendo sólo un elemento del programa de la comunicación de la mercadotecnia, es la más importante y destacada.

- ***Rol de Comunicación.-*** la publicidad es una forma de comunicación de masas, que transmite diferentes tipos de información de mercado para reunir a vendedores y compradores, además informa y transforma un producto o un servicio al crear una imagen que transciende su valor real.

En el plano jurídico Roberto Alberto Muguillo (2005) menciona que "*la publicidad es un acto de comunicación, pues la acción publicitaria tiene por objeto comunicar, un mensaje que se desea transmitir; concomitante conforma el hecho mismo de la comunicación a su destinatario, es decir, su difusión*". Por lo tanto su análisis debe encaminarse a las diferentes vías de acción, es decir no sólo al hecho de quienes estimulan el accionar publicitario (los anunciantes), sino también a quienes lo generan (publicistas), quienes reciben ese accionar (la gente), porque el ánimo es incidir en la actitud de las personas a quienes se direcciona el mensaje (los consumidores) y también en dónde se ejecuta ese acto de comunicación (el mercado). Se inmiscuye dentro de la categoría de los negocios jurídicos, pues al incidir sobre la toma de decisiones de la gente, se provoca siempre efectos a terceros, dichos efectos jurídicos ocasionados a partir de un acto de comunicación pueden trasgredir el derecho de las personas, siendo el afectado un derecho personal o económico, pecuniario, comercial, de propiedad, social o incluso político; el Derecho inicia desde este punto de partida su análisis por ser la ciencia de regulación del comportamiento de las personas para su correcto desenvolvimiento en sociedad.

- ***Rol económico.-*** las dos escuelas de pensamiento económico, la competencia en el mercado y el poder del mercado son aquellas que enuncian los efectos que produce la publicidad, de acuerdo con la escuela del poder del mercado, la publicidad es una herramienta de persuasión que utilizan los "*mercadólogos*" para distraer la atención del consumidor del precio del producto,

a pesar de esto, se sabe muy poco acerca de la verdadera naturaleza de la publicidad en la economía, *Charles Sandage,* profesor de publicidad, manifiesta un criterio más concordante a la mercadotecnia, manifestando que […] *el papel económico de la publicidad, ayuda a la sociedad a encauzarse al informar y persuadir a sus miembros con respecto a productos, servicios e ideas. Es decir, que la publicidad sería un asistente para que el consumidor desarrolle un criterio de aquello de lo que compra*[8].

Estos dos roles de la publicidad son importantes para el enfoque del presente estudio, pues al ser un instrumento persuasivo y de influencia al consumidor, debe ser regulada por el Derecho, ya que dicha influencia puede ser producto de una publicidad mal utilizada y causando daño en el interés del consumidor; así también la publicidad al utilizarse como herramienta de competencia, puede servir para desplazar productos o servicios ya instalados en el mercado y provocar competencia desleal entre empresarios, productores o de servicios similares, pero que se identifican con marcas diferentes en el mercado.

- ***Rol social.-*** la publicidad dentro de la sociedad informa sobre artículos novedosos y recientes, enseña cómo usarlos, compara productos y provisiones, muestra las tendencias cambiantes de la moda y el diseño, contribuye a la estética personal, en definitiva, interviene en la toma de decisiones del consumidor, es por esto que la publicidad se presenta con más frecuencia y tiende al crecimiento en sociedades consumistas, es decir, donde la demanda exige abastecimiento, es en dichas sociedades dónde la publicidad toma un enfoque diferente al informativo (informar el precio, dónde encontrar el producto, qué beneficio tiene, etc.) y se convierte en un mensaje diseñado para generar demanda por una marca determinada.

Debido a esta tendencia desarrollada a lo largo de las últimas décadas la publicidad ha llegado a generar controversia y a encontrarse con críticos que especulan que se ha transgredido la línea de los valores sociales y se ha transformado en un instrumento de control social. Los dos aspectos en los que influye la publicidad, el económico (se gasta más en publicidad que en educación) y el predominio en la comunicación (los medios subsisten gracias a la publicidad), son los que reflejan aquella realidad; otros critican que la publicidad tiene el poder de dictar el comportamiento de la gente, en base de que los anuncios persistentes, prolongados y

[8] Cfr. WELLS, William, et al., p. 16 En VERMON, John, Concentration, promoting and market share in the pharmaceutical industry, Journal of Industrial Economics (Julio de 1971), 146-266.

constantes en los diferentes medios de comunicación causan influencia, es decir, este efecto no lo causa un anuncio, sino su constante transmisión.

Esta manipulación de la publicidad, a criterio de la mercadotecnia, no es demostrada de manera certera ya que son muchos los factores que influyen en el comportamiento de las personas, pero desde el punto de vista psicológico el comportamiento del ser humano depende de varios factores entre ellos: edad, instrucción, ocupación, status económicos, etc., debido a que no sólo están personas con formación académica como consumidores, sino también personas sensibles que no poseen una personalidad adquirida como los jóvenes, adolescentes y niños, éstos pueden ser sensibles a todo tipo de información. Por lo tanto la publicidad si es una manera indirecta de incidir en el comportamiento de las personas, que por lo mismo debe ser regulada, controlada y guiada por el derecho.

1.2 La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es igual de antigua que la publicidad, su origen se da desde que la persona desarrolló su sentido más importante: el raciocinio, pues a través de este la persona se aleja del instinto animal y se caracteriza de los mamíferos por su grado de razón; el raciocinio de las personas hace que aparezca el ingenio, la inventiva, que dan posibles soluciones a las necesidades y dicha satisfacción es el impulso o motor de arranque de la creatividad en un individuo.

La propiedad intelectual se hacía presente en esa circunstancia no como una disciplina reguladora de conductas, sino como una herramienta del ser humano para lograr sus objetivos de vida, sin embargo la sociedad mostraba un egoísmo generado por el celo intelectual (grandes civilizaciones no mostraban los secretos de los sacerdotes o los médicos para resguardar su status social) pero, con la evolución, la humanidad y sus hábitos cambiaron, llega la era moderna y transforma esos criterios establecidos como costumbres a normas jurídicas, debido a su importancia no sólo social sino económica.

A modo de enfoque histórico SÁBADA, (2008) otorga la siguiente cronología: aparece la imprenta en el siglo XV (año de 1451) que ayudó a difundir información y con esto mejoró la publicidad de la época, revolucionó los sistemas del conocimiento; el libro comienza a ser un objeto de consumo y se lo produce en serie, en consecuencia, en Francia en el siglo XVI se crea una Ley para prohibir el uso

descontrolado de la imprenta, pero de aplicación nula; en el Reino Unido la imprenta aparece en 1476, pero en 1557 surgen pautas mínimas de la propiedad intelectual, porque se crea la "*Stationers' Company"*, con la remisión de la reina María Tudor, que era la primera asociación de papelerías que controlaba la imprenta conjuntamente con los autores, tenía el fin de proteger de las falsificaciones, la monarquía fiscalizaba los contenidos de las obras impresas (concediendo de esta manera una especie de monopolio) y para poder imprimir algún documento había que inscribirlo en el registro de la asociación, estos son los inicios del *Copyright*[9] en Inglaterra; en 1662 aparece la "*Licensing Act",* que se convirtió en Ley en 1681, esta establecía una obligación de depositar en un registro todo nuevo libro publicado y la posibilidad de que la *Stationers* requiera los textos que sean sospechosos de hostilidad para la Iglesia o el Gobierno; en 1668 ocurre la revolución y la victoria del Partido Laborista, el liberalismo se impone sobre el mercantilismo, ocasionando que la ley cambie y los libros se impriman libremente, sin previa autorización, todo esto en base a criterios de pensadores como John Locke, el parlamento en 1709 revierte nuevamente la normativa, con el Estatuto de la Reina Ana o "*Statute of Anne*", promulgada como ley el 10 de abril de 1710, esta ley fue el precedente verdadero de una normativa pública o derecho de la propiedad intelectual (*copyright*) este primitivo documento protegía al editor y no al autor (el autor solo tenía facultades patrimoniales, no morales sobre la obra), proporcionaba 28 años de protección a los autores y el objetivo principal era proteger las palabras, era un derecho de autor primitivo y primigenio en el mundo, controlado por la Iglesia protestante y la monarquía inglesa, introdujo concepciones nuevas como la figura del autor y el principio de duración de la protección; los artistas, músicos, escritores, artesanos y técnicos vivían de las aportaciones y pensiones arbitrarias de los príncipes o coleccionistas de la época; en 1755 en Francia se publica la Enciclopedia y en su tomo V aparece el "*Derecho de copia*" que es definido como el derecho de propiedad del escritor sobre sus obras[10].

Diderot, Voltaire y Beaumarchais son precursores de este derecho, en 1837 la SGDL (*Société des Gens de Lettres*) con la participación de personajes como *Honoré de Balzac, Alejandro Dumas y Victo Hugo; e*n 1789 la Asamblea francesa redacta los derechos fundamentales del hombre, dentro de ese texto se menciona que: "*Cada ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente*". La formación de sociedades de autores fomentó la protección y defensa de sus derechos de manera colectiva, posturas

[9] Es el derecho que tiene un autor de hacer copias de su trabajo u obra o derecho que otorga a su propietario el derecho de copia de aquello que ha sido editado.

[10] Cfr., SÁBADA RODRÍGUEZ, Igor, *Propiedad intelectual: ¿Bienes públicos o mercancías privadas?*, Editorial, Los libros de la Catarata, 2008, pp. 32, 34, 66.

ligadas a las revoluciones laborales que se levantaban por la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los privilegios de los monarcas de la época. *Le Chapelier* (presidente del Comité de Constitución y abogado en el Parlamento de Renne) proclamó en Asamblea Constituyente francesa que la propiedad literaria y artística era "*la más sagrada, la más inatacable y la más personal de todas la propiedades*".

El 10 de julio de 1793, se dicta otra ley, impulsada por *Lakanal*, que prevé la posibilidad de ceder o vender tanto la propiedad completa de la obra como sólo una parte de ella, entonces el derecho no abarca sólo la producción de las bellas artes, sino su reproducción. La Propiedad Intelectual cambia de rumbo gracias a los pensadores franceses posrevolucionarios que fueron verdaderos legisladores. El autor pasa de la censura a la creación y con la ayuda de la Revolución Francesa en enero de 1871 la Asamblea Nacional francesa a través de decreto es proclamada por primera vez la protección de la "*propiedad de autor*".[11]

En Estados Unidos se desarrolla el *copyright* a partir de la revolución de 1775; la doctrina de la Propiedad Intelectual se funda en base a un equilibrio entre incentivos individuales y beneficios sociales, para el siglo XIX los derechos de propiedad intelectual suponen el intento de compensar la creación artística a cambio de fomentar el progreso colectivo, se consagra como principio indispensable el progreso social, garantizando así los derechos de los creadores y artistas en general.

En Estados Unidos aparece en la Constitución un reconocimiento a la retribución de la inventiva porque incluyen una cláusula a favor del fomento y el progreso de la ciencia y las artes útiles, garantizando así durante un tiempo limitado a los autores y a los inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos; en 1790 aparece la primera ley de patentes, en 1836 se creó la *Patent Office* y en 1897 se funda la *American Patent Law Associations*.

En general alrededor del mundo a principios del siglo XIX, los bancos crean la figura del crédito, prestan dinero de manera masiva, gracias a la bolsa nace la figura de las sociedades anónimas: innovación societaria que cambia la forma habitual de llamar a una empresa, gracias a este fenómeno aparece otra figura importante, el NOMBRE COMERCIAL, que también se convierte en una propiedad privada protegida por el derecho; el 28 de julio de 1824 en Francia aparece una ley que castiga su robo y en 1844 se instaura la ley de patentes,

[11] Cfr., Ibíd., p. 34

El 23 de junio de 1857 en Francia se reconoce por ley que el creador o artífice de una MARCA tiene derecho sobre ella, pues nace con la creación misma de la marca un verdadero derecho de propiedad. Todas estas chispas desarrolladas por legisladores de la época van encajándose en una normativa conjunta, es decir, forman los derechos de propiedad intelectual porque el derecho de autor, las patentes, las marcas, tienen un mismo origen: el intelecto humano, por ende, son fruto de la capacidad de pensamiento y raciocinio de las personas que deben ser protegidas bajo aquel criterio de propiedad Sui géneris[12].[13]

En general la era industrial del mismo modo genera la idea de identificación frente a los demás, frente al ejercicio de expansión económica, debido al crecimiento de las industrias en el mercado y al intercambio comercial era necesario identificar lo que se producía o comercializaba ante los consumidores, surgiendo la idea de referir lo que producían con algo específico, sea una letra, figura, garabato, nombre, etc., naciendo así la ***figura de la marca*** como un signo que identifica lo que se produce o se oferta, en definitiva son los siglos XIX y XX la época dorada para la extensión y afianzamiento de la doctrina de la propiedad intelectual.

En síntesis, la propiedad intelectual estableció dos ciclos de desarrollo exacto de los derechos de la propiedad intelectual, el *copyright o derechos de autor* y la *propiedad industrial* que son las patentes, las marcas, los nombres comerciales y derechos conexos, nacidos en sociedades en donde la industria se convirtió en el motor del crecimiento socio-económico, generando en el mercado un cambio drástico ya que los intercambios no eran sólo locales sino que se convirtieron en regionales y mundiales, así como la necesidad de regular las actividades industriales, porque eran actividades que generaban poder, estatus y capital; estos derechos no son más que el producto de la evolución científica de la humanidad, gracias al intelecto todas las personas se han beneficiado de las diferentes creaciones, descubrimientos e inventos.

1.2.1 Naturaleza Jurídica

La propiedad intelectual comprende dos términos, éstos deben desentrañarse para analizar la naturaleza de su acepción, según el Diccionario de la Real Academia

[12] Expresión latina que significa que es muy peculiar, que no coincide exactamente con lo que designa, sino que es algo distinto.
[13] Cfr., Ibíd., p. 48.

Española, *propiedad* es "*el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales; o cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz".* En similitud de criterio Guillermo Cabanelas (1997: 324) expresa que propiedad "*es la facultad de gozar y disponer de una cosa"*, el término *intelectual* según el Diccionario de la RLE se entiende que es "*perteneciente o relativo al entendimiento"*, es decir, es una acción incorporal, pues emana de la mente y la razón.

El Código Civil Ecuatoriano (2005[14]) en su artículo 599 menciona que propiedad "*es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social*", además señala que *"las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales" (art. 601)*. Entendiendo que el término intelectual se refiere a todo aquello que emana del pensamiento y uniendo los criterios anteriores, la propiedad intelectual se refiere a aquellas cosas incorporales que emanan del ingenio o intelecto humano.

Como punto de aclaración al criterio anterior es necesario definir el término cosa en el sentido jurídico nuestro Código Civil en el artículo 583 establece que: *"los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas."*

Entonces, todas aquellas manifestaciones de la mente humana que en principio son ideas, pensamientos, reflexiones internas, son cosas incorporales, pero al momento de materializarse o exteriorizarse pueden convertirse en cosas corporales. Estas producciones del intelecto humano, de acuerdo a nuestro Código Civil, son descritas como cosas corporales o incorporales, siendo a la vez considerados por el mismo cuerpo legal como bienes. Al ser bienes deben ser protegidos jurídicamente a través del derecho real. Éste derecho es el que tenemos todas las personas sobre una cosa sin respecto a determinada persona, es decir es un derecho oponible, *erga homnes*.

Por lo tanto la capacidad y talento del ser humano son considerados incorpóreos, intangibles, pero que al ser producto del ingenio humano es un bien jurídico protegido, un derecho real, tal derecho es propiedad de quién fue el creador, autor, o artífice de aquello, es esta facultad de dominio, el fin de la propiedad intelectual y una garantía establecida por la ley y la Constitución. En concordancia

[14] 24 de Junio de 2005, Registro Oficial Suplemento No. 46.

Ernesto Rengifo García (1997:23) enuncia que la propiedad intelectual "*es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico".*

El derecho de la propiedad intelectual es, entonces, una rama del Derecho, que busca proteger los bienes intangibles, creados por la mente humana y la encargada de normar y regular el comportamiento de la sociedad al respecto, para conseguir un correcto desenvolvimiento social y la propiedad intelectual es el derecho real sobre una cosa etérea, creada por el intelecto humano, otorgando a quien fuere el productor la facultad de gozar y disponer de lo que creó, por lo tanto, la propiedad intelectual es un tipo especial de propiedad y no exactamente una disciplina normativa.

Guillermo Cabanellas en su obra *Diccionario Jurídico Elemental* (1997) hace una segmentación que servirá como acotación a lo mencionado, especifica a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual; la propiedad industrial "*es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria"* (bien corporal) *"con la creación de signos especiales con lo que aspira a distinguir de los similares el resultado de su trabajo*" (bienes incorporables)*;* Propiedad Intelectual *"es lo científico, literario y artístico, equiparando esto al derecho de autor*" (siendo bienes incorporales)

En síntesis, la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual o su esencia es proteger el ingenio, la destreza, la creatividad de los seres humanos, cosas manifestadas en su fuero interno y exteriorizadas en algo físico, material o ficticio, no tangible o incorpóreo, convirtiéndose en un derecho real, oponible a terceros, por ser un tipo especial de propiedad que permite al creador el uso, goce y disposición (Derecho Subjetivo), de acuerdo a lo establecido en la norma (Derecho Objetivo).

1.2.2 Definición de Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual es toda creación nacida del intelecto humano, por lo tanto los derechos de propiedad intelectual se dedican a proteger los intereses de los creadores como fin primigenio, en palabras de Ricardo Antequera (2001) la propiedad intelectual es un *"espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios",* esta definición busca precisar que los derechos de la propiedad intelectual tutelan bienes que son inmateriales pues es evidente que ellos

surgen de la mente de los seres humanos, por lo tanto estas creaciones pueden ser: invenciones, obras literarias y artísticas, marcas, signos, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio.

La propiedad intelectual, se divide en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor. La **propiedad industrial** está conformada por las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, mientras que el derecho de autor incluyen obras literarias, como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales como instrumental, melodías, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos, obras audiovisuales como guiones publicitarios; hay derechos conexos al derecho de autor y son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o realizaciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión; los derechos de la propiedad intelectual se consideran como cualquier otro derecho de propiedad que permiten al titular el derecho de usar, gozar y disponer de él, es decir, le permite beneficiarse de su obra o inversión, incluso la propiedad intelectual como derecho está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplada en el artículo 27, número 2 sintetiza la idea que toda persona puede ser creador, autor, inventor o titular de una creación del intelecto tiene el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.

Una de las características intrínsecas del derecho de la propiedad intelectual es que al titular de este derecho se le otorga exclusividad y exclusión sobre los bienes de carácter inmaterial que posean como característica el nacimiento en la mente y expresado por cualquier medio, y que son originales, distintivos y novedosos, dependiendo su uso o su fin; la característica de exclusividad se refiere a que el uso del derecho de propiedad intelectual sólo beneficia al creador del bien inmaterial protegido, mientras que la característica de exclusión de la propiedad intelectual es la limitación o prohibición que hace a terceros de utilizar el bien intangible protegido además de la facultad de hacer efectivas las medidas de protección consagradas en la legislación a favor del titular de dicho derecho.

A manera de referencia ante lo expuesto es importante señalar que la importancia de la propiedad intelectual en el mundo nace con los Convenios de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 y con el Convenio de Berna

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en 1886, convenios que son bases para que La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- se edifique y sea el organismo internacional competente en la materia. La OMPI es parte de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, por lo tanto es la que administra y ejercita todos los temas de la propiedad intelectual en el Mundo

1.2.3 Promoción y protección de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual es evidentemente un motor de empuje en la economía de las naciones en donde se la práctica con continuidad, entonces, una de las razones imperativas es que la capacidad de lograr nuevas creaciones dentro de la tecnología y la cultura ayuda a que se aumente y se consolide el progreso y bienestar de la humanidad, además, a través de la protección jurídica que se otorgue a las creaciones intelectuales, se consigue generar en las demás personas un incentivo a crear y a no copiar, asimismo, estimular la inversión en dichos proyectos de invenciones, y por último, al proteger y promover la propiedad industrial se está estimulando a que aparezcan más empresas e industrias innovadoras, generando empleo y crecimiento, logrando que las personas tengan una mejor calidad de vida.

En general, la propiedad intelectual retribuye la creatividad, al esfuerzo intelectual humano, brinda protección jurídica ante la sociedad, para que el creador, inventor, autor, compositor, pintor o cualquier persona con capacidad de crear, innovar y/o producir pueda continuar haciéndolo gracias a las garantías, motivaciones y recompensaciones del Derecho; varias industrias del cine, grabación, edición, informática, música, comunicación han progresado y siguen existiendo gracias a los derechos de autor; los consumidores gracias a que existe el derecho marcario y medidas para controlar la piratería y falsificación, reciben productos y servicios de calidad, generando confianza al empresario y fortaleciendo aquella relación de doble vía de la oferta y la demanda; y los Inventores gracias a las patentes y obtenciones vegetales, pueden seguir trabajando ya que a través de la retribución económica que reciben pueden seguir invirtiendo en más investigaciones.

1.3 Derecho de Marcas.

Una marca es el signo característico de un producto o un servicio, dispuesto para identificar a aquel, está conformada por un diseño especial, colores y diferentes

elementos que lo hagan único y diferente de otros ya existentes, en palabras de Jorge Otamendi (2002:7) *"la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro"*, es decir, la marca existe para identificar productos y/o servicios y, a la vez, distinguirse de otros que intervienen en el flujo normal de intercambios comerciales que se presenta en un mercado; al comercializar algo hacia los diferentes agentes económicos el signo marcario, debe ser único y distintivo evitando generar confusión al público consumidor.

Existen varias concepciones desarrolladas, a continuación se describen las que más relevancia aportan a la investigación:

- Baumbach y Hefermehl (citados en: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs, 1979:64) proporcionan la siguiente definición:

  La marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas".

  - *"En un trabajo importante de la UNCTAC se expresa que 'las marcas son universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo con su fuente u origen, o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras'. Se señala que esta definición puede ser modificada para adaptarla a las marcas de servicios"*[15]
  - *La directiva del Consejo Europeo en materia de Marcas dispone en su artículo 2°: "Podrán constituir marca todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos las letras, las cifras, la forma del producto o su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los otras"*[16]*;*
  - *"La Ley de Marcas españolas española establece en su artículo 1° que se entiende por marca 'todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona'"*[17]*;*

Dentro de este análisis es importante aportar también con definiciones legales de marca dadas por legislaciones latinoamericanas:

- La Ley de Propiedad Industrial Venezolana[18] (Art. 27) no define exactamente que es una marca, más bien establece una enumeración de características para saber a qué considerar una marca comercial, señalando que:

  "Se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra serial que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.[…]".

La ley de Propiedad Intelectual de Perú[19] define y detalla a la marca como:

[15] *The impact of trade marks on the development process of developing countries* (Ginebra, 1977), p. 1. En Id.
[16] Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas. En Id.
[17] Ley de Marcas, española, ley 32/1988. En Id.
[18] 1955, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 24873 del 14 de octubre.
[19] Artículo 128º, Del Capítulo I, Aspectos Generales, Título IX Marcas de Productos y de Servicios, Decreto Legislativo No. 823, publicado el 24 de abril de 1996.

"[…] todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes:
a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos;
c) Las letras, los números, la combinación de colores;
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y,
e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores."

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia[20] (SIC) expresa que una marca *"es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario",* este criterio de que marca es un signo y además éste debe ser distintivo, es un discernimiento general.

La Decisión 486[21] del Régimen Común sobre Propiedad Industrial que forma parte de la normativa comunitaria andina, que rige a los cuatro países miembros Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, establece que: *"constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.",* observamos que el criterio de la comunidad andina es considerada a la marca también como un signo.

Por lo detallado anteriormente se puede enunciar algunas de las características generales para que el signo pase a la categoría de marca, así:

- **Identificar** a los productos y/o servicios que una empresa en específico, usando de manera directa o no elementos de su entorno (nombres de personas, cosas, animales, palabras ficticias, letras, signos, figuras, colores, números, etc.).
- **Representar gráficamente** el objeto que identifica el bien/servicio de la empresa, sin importar el destino, siendo susceptible para esta representación se logra conseguir un signo verdaderamente visible.
- **Distinguir** la marca de otros productos similares de empresas de la competencia ya existente.

El producto/servicio que la marca representa, no sólo identifica el fin/uso sino también indica el **origen industrial** del mismo, comercial o empresarial, en términos reales representa no sólo al producto que se publicita en sí (insumos agrícolas, productos tecnológicos, piezas de mecánica automotriz, servicios de

[20] Disponible en: http://www.sic.gov.co/es/web/guest/marcas.
[21] Decisión Acuerdo de Cartagena No.486 RO 258 de 2 de febrero de 2001, Art. 134, Título VI De las Marcas, Capítulo I De los Requisitos para el Registro de Marcas, la Comisión de la Comunidad Andina sustituyo la Decisión 344 en base al Art. 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 por la Decisión 486.

telecomunicaciones, servicios de asesoría, servicios de courier, etc.) de la misma forma identifica a las empresas productoras de lo que se intenta vender, singularizando así a cada empresa, la marca nos dice quién está detrás del producto y/o servicio.

- **Protección jurídica** si la marca está reconocida en la Oficina de Registros de la institución que cada país delegue; esta protección también le brinda la normativa del registro; según mencionan Bertone y Cabanellas (1946:31) otra característica de las marcas, resultante de la legislación argentina, se da en que "*debe distinguirse entre la marca como signo susceptible de protección jurídica y como signo que, aunque no susceptible de tal protección, es utilizado como tal en la práctica*".

1.3.1 El signo y la Marca

La marca es un signo que pertenece a una empresa, institución que permite identificar al consumidor el producto o servicio que necesita. La empresa se da a conocer, a posicionarse en el mercado y diferenciarse de la competencia.

Para PARREÑO, Josefa *La marca es el elemento distintivo más importante del producto y constituye su principal identificación formal, no solamente a efectos comerciales, sino también a efectos legales*[22].

Según JIMENEZ, Ana *La marca se ha ofrecido desde una óptica de oferta, se fundamenta sobre la base de tres requisitos:*

- *Consistir en un símbolo, nombre palabra o combinación de ellos.*
- *Estar adaptado tanto al uso de un fabricante como al de un distribuidor.*
- *Identificar y distinguir los bienes y servicios vendidos por un fabricante de los del resto de competidores.*[23]

La Marca como tal está compuesta por uno o varios signos. Entonces es necesario definir qué se entiende por signo, la Real Academia Española de la Lengua define al signo de manera general como: *"Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representan o sustituyen a otro; Indicio, señal de algo; señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta",* en referencia a la materia de análisis es importante explicar el porqué del uso que se le da a los signos para entender la transición de signo a marca; el signo recibe atención con el apogeo industrial a fines del siglo XVIII, en la economía industrial el uso de signos permitía determinar a la empresa oferente de bienes y servicios ocupando un papel relevante, la incidencia de uso de signos permite que en el comercio no sólo se oferten bienes dirigidos a satisfacer necesidades básicas sino que inicia la comercialización de productos que compensaban gustos y deseos suntuarios, este fenómeno se acrecentó porque junto

[22] PARREÑO, Josefa, et al. *Dirección comercial: los instrumentos del marketing,* Editorial Club Universitario, 4º edición, 2008, p. 32
[23] JIMENEZ; Ana, et al., Dirección de productos y marcas, Editorial UOC, 2004, p. 27

al uso del signo están los factores de calidad, forma de presentación y de la publicidad que los acompaña, todos estos en conjunto hacen que la demanda se incline sobre aquellos productos que usan ciertos signos; la utilización combinada de los elementos descritos, en especial la propaganda comercial, hace que hoy en día la marca y sus signos no sirvan únicamente para identificar a los bienes o servicios ofertados, sino, que se presentan dos beneficios simultáneos: plasma en los compradores una sensación de satisfacción, placer/ gusto al adquirir lo que se está ofertando, y la propaganda de las marcas y su signos permite dirigir y controlar la demanda.

En el ámbito económico, el manejo combinado de los signos y la publicidad, provoca dos ejes convenientes: en primer lugar la marca y sus signos más publicitados venden más que aquellas que no utilizan publicidad, y luego, las personas que adquieren algún bien o servicio se sienten, en su ego personal y en para su necesidad, altamente satisfechos, el conjunto de lo expuesto genera que el consumidor tenga una predisposición a pagar más por la marca o signo publicitado; el gasto en publicidad se convierte en una función esencial de la empresa ya que permite que la producción se mantenga y en ciertos casos se incremente así como las ganancias derivadas de esa actividad.

En criterio de Bertone y Cabanellas (2008) "*las marcas han pasado a tener un valor creciente, tanto desde el punto de vista de las empresas, individualmente, como de la sociedad, en su conjunto*", argumentando que las marcas son esenciales para "*mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores productos, y para asegurar el control de la calidad",* situándose así en la década vigente, señalando que:

> *"la creciente complejidad de las economías modernas y la importancia también creciente que, según aumenta el poder adquisitivo de la población, tienen los aspectos cualitativos de la producción, frente a los puramente cuantitativos, hacen que sea esencial para el progreso de tales economías que pueda identificarse la vinculación existente entre un producto y su fabricante u oferente"*

Sin duda las marcas y sus signos han pasado a ser verdaderos activos en las empresas con altos valores de costos inmensurables en el mercado mundial, además señalan que existen ciertos sistemas de signos que se relacionan con el lenguaje, los cuales tienen tres usos fundamentales: el informativo, el expresivo y el directivo:

- El uso informativo es cuando un signo o un conjunto de ellos son utilizados para distinguir los bienes o servicios de un productor u oferente de los de demás, en definitiva informa quién es el titular de ese signo o marca. Pero éste concepto se ve limitado cuando el oferente del producto/servicio, es un

tercero licenciatario del derecho al uso exclusivo de aquel sigo utilizado, pues la información no sería veraz.

- El uso expresivo del signo se da cuando a través de él se intenta comunicar sentimientos o emociones o a su vez se busca despertarlos en la persona receptora de dicho signo; es evidente que la marca intentará siempre crear un vínculo sentimental con el consumidor, por lo tanto además de estar inmerso los sentimientos, también está inmersa la publicidad, ya que con esta se hará efectivo dicho vinculo.
- El uso directivo del signo se da cuando éste es utilizado para generar actitudes o acciones en las personas, por ejemplo, al igual que el uso anterior, éste se complementa con los mensajes publicitarios o la publicidad.

En definitiva los signos son necesarios para definir a una marca, porque a través de ellos se puede representar a los productos a identificar; sin embargo, vale aclarar que no solo los signos pueden utilizarse para definir a una marca ya que también se puede utilizar palabras, números, nombres, figuras, colores e incluso olores característicos.

En este sentido, es necesario hacer ciertas puntualizaciones: los signos que pasan a ser consideradas marcas son aquellas que se entienden que han cumplido con las precisiones de la normativa vigente, los otros signos que son utilizados en el comercio de manera lícita pero sin cumplir con aquellas precisiones quedarían como simples signos, como consecuencia de lo anterior, las marcas son las que acceden a la protección jurídica que garantiza la normativa respectiva; éste sistema de análisis de signos, al estar dentro de una normativa, se convierte en requisito indispensable para los signos que pasan a ser marcas y reciban las ventajas, derechos y garantías descritos en la Ley que los regula; quienes pueden acceder a dicha protección no sólo son los empresarios, productores o fabricantes, sino todos en general, personas naturales o jurídicas, no siendo indispensable ser productor, sino que puede ser un distribuidor o una persona que licencia el uso del signo; los signos que se pretendan acoger a este régimen de protección legal deben ser únicos y distintos de los demás existentes, al respecto, Cabanellas y Bertone (2008) sostienen que "*[…] no se trata de individualizar una mercadería por su calidad u otras características, sino de distinguirla de las que tienen su origen en productores ajenos al titular de la marca".* ; y las marcas no pueden ser consideradas bajo éste status, sino están destinadas a cumplir su primigenio uso o función, es decir, acompañar a aquello que representa, servicio o producto, caso contrario, quedaría como un mero signo fungiendo como marca.

1.3.2 Marcas Notorias y Marcas Renombradas

Es importante mencionar los conceptos de **marca notoria** y **marca renombrada**, la primera se puede considerar por el volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa por la que sean conocidas por el público al cual está destinado el producto, servicio o actividad económica. Mientras que la renombrada son marcas conocidas por el público en general.

Si bien las marcas renombradas o notarias son codiciadas por su prestigio y calidad especial en el mercado, pueden existir marcas que no lleguen a ser renombradas o notorias, pero que son conocidas en cierto sector o segmento del mercado que también pueden ser perjudicadas con esta práctica de deslealtad competitiva.

> *La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de producto o servicio. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.*[24]

1.3.3 Otros Signos Distintivos que no son marcas.

Es prudente detallar y definir qué otros signos distintivos están en el mercado y que por sus características no son considerados como marcas, Chavanne y Burst (1993, en Bertone y Cabanellas, 2008:23) señalan que estos signos distintivos *"son aquellos que permiten a la clientela reconocer los productos o establecimientos que busca y distinguirlos de productos o establecimientos similares",* los términos y definiciones desglosadas a continuación son base del criterio de Bertone y Cabanellas (2008).

- Designaciones o Nombres comerciales.- es el *"Nombre o signo con el que se designa la actividad, con o sin fines de lucro"*, según la Ley Argentina 22362, en el artículo 27; existen diferencias entre la marca el nombre comercial en tanto: los derechos que recaen sobre el titular, es decir, el derecho sobre el nombre comercial nace por el uso, la marca en cambio debe ser declarada como tal, necesita del registro; la forma de extinguirse el derecho sobre el nombre comercial es con el cese de la actividad comercial tal como se adquiere el derecho, en otras palabras "*la distinción entre marcas y designaciones no radica en su función distintiva, esencial a ambas, sino en la protección jurídica que corresponde a ambos tipos de signos, y en el modo*

[24]UREBA, Alberto, et al., Código comercio y leyes mercantiles, Editorial la ley, España, 2007p. 475

de adquirirla", a su vez, la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador[25] señala en el artículo 229 que *"Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica"* y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones aclara de igual manera que *"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil."*

- Denominaciones de origen.- son consideradas signos destinados a identificar el origen geográfico del producto, y no es de uso exclusivo para un solo titular, pues está abierta a todos los productos que se hacen en el lugar (geográfico) al cual va destinada la denominación de origen, la normativa comunitaria que nos rige, Decisión 486 de la CAN[26], en el artículo 201 al respecto dispone:

  Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

- Indicaciones geográficas.- son signos utilizados para distinguir productos de una zona, región, localidad, o país, sin considerar a su productor ulterior, sino que se consideran los conceptos relacionados directamente con la geografía, topografía, climatología, factores humanos, de suelo entre otros, este elemento es uno de los puntos de diferencia que poseen con las marcas, pues ellas identifican productos o servicios para hacer la diferencia con su competencia, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, afirma lo siguiente:

  "Art. 237.- Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos."

En cambio la Decisión 486 en su artículo 221 sostiene que: "*Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado."*

- Apariencia Distintiva.- Son todos los elementos que pueden conformar el curso del negocio o actividad económica, su presentación, su aspecto total que se muestra a los consumidores y que obviamente es distintivo. Nuestra ley de Propiedad Intelectual lo define así: *"Art. 235.- Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y*

[25] Registro Oficial Suplemento No. 426 del 28 de diciembre de 2006, modificado el 13 de octubre de 2011.
[26] Registro Oficial (R.O.) No. 258, 2 de febrero,2001

particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos."[27]

- Signos de identificación de mercancía.- estos elementos de distinción están destinados a orientar sobre el contenido y las características de los productos envasados, pueden ser denominaciones del fruto o producto envasado, el nombre o país donde fue producido o fabricado, la calidad, pureza, mezcla y medidas netas de su contenido, es decir, que el fin de este signo es informar acerca del contenido del producto.

- El emblema.- Es otro signo distintivo que tiene por función representar a la empresa, en un sentido más sintético, pues pueden ser representados por un símbolo, letra o color, esto con fines de comunicación. Es decir tienen un fin más publicitario. Es éste el motivo por el cual muchos autores dicen que puede cumplir las mismas funciones que un nombre comercial o una marca, misma razón que provoca sea regulado de acuerdo a lo que su estructura se subsuma en la norma.[28]

- La enseña.- son considerados como inscripciones o figuras que se establecen en el exterior de los sitios de comercio, con el fin de distinguir de otros, la enseña se distingue del nombre comercial por su aspecto concreto, pudiendo revestir las formas más variadas, aclarando que estas pueden ser tantas al haber, diferenciándose del nombre comercial que sólo puede ser uno.
- La insignia.- son considerados signos, dibujos, palabras o letras, que son distintivas por su diseño intrínseco y que pueden definir con ellas a toda la gama de la actividad empresarial de su titular. Por ejemplo; el círculo ovalado de TOYOTA, o la H de HYUNDAI, o la estrella de Mercedes-Benz. Autores dicen que ésta, no difiere de lo que se considera como emblema, siendo prácticamente un sinónimo.
- La presentación.- este signo distintivo es conocido en Alemania con la denominación *ausstattung,* y son aquellos elementos de condicionamiento exterior y de embalaje de una mercadería, y todo signo que integre la presentación del producto en su conjunto. Esto se lo hace con el fin de ser más singular que otros productos.

[27] Ley de Propiedad Intelectual, Ob., Cit.
[28] Cfr., Id.

Considerando que cada legislación dirige un mensaje importante en el campo comercial y competitivo, es necesario que las marcas se diferencien de las demás e identifiquen específicamente a los productos y/o servicios a los que representan, además de conseguir mostrar su origen empresarial; cuando esta representatividad se manifiesta las marcas deben ser susceptibles de protección jurídica para así conseguir el derecho a oponerse a que sean utilizadas por terceros ajenos a su origen y demás derechos que la legislación pertinente garantice, en tal sentido la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador expresa claramente que:

> *[…] se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*
>
> *También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.*
>
> *Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes."*

En Ecuador la marca también es considerada un signo, que cumple primigeniamente con la función de distinguir productos o servicios, para lo que debe tener elementos lo suficientemente característicos, para que sean capaces de ser únicos frente a los otras marcas, y que sean permisibles para una representación gráfica, requisitos que deben cumplir para llegar a obtener el registro, y así poder beneficiarse de la protección jurídica garantizada en la Ley, lo cual también deja la posibilidad de hacer la misma diferenciación que se hace doctrinariamente en Argentina referente a la pertinencia de la existencia de signos marcarios que se utilizan como tal en el comercio, pero no pueden obtener esta protección por no acceder al registro.

La marca se relaciona directamente con el mercado, lugar ficticio a dónde acuden e intervienen los agentes económicos para intercambiar sus productos o servicios; Jorge Otamendi (2002) sostiene que la marca es un elemento de suma importancia dentro del *"proceso competitivo"*, pues, si la función de distinguir permite que el consumidor compre lo que realmente desea, beneficiando a quien es dueño de la marca y por ende del producto y/o servicio, por ende:

> […] *las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público, ya que sin ellas la competencia se vería seriamente trabada, porque los dueños de la marca se limitarían a competir desde sus locales comerciales".*

Generando con lo expuesto el siguiente ejercicio de competitividad: El empresario dueño de la marca al ver que su producto y/o servicio es aceptado por el consumidor, debido a las cualidades que muestra, decidirá mejorar cada día su

calidad, para incrementar su productividad y crecer en el mercado; el consumidor que también está en el mismo mercado, es quién compra el producto o servicio y al utilizarlo se ve beneficiado por las cualidades que posee y por ende lo consumirá con mayor frecuencia; y por último el mercado también se beneficia porque ambos actores, consumidor y empresario, se ven satisfechos, esa satisfacción generará que las otras marcas de similares productos o servicios mejoren su calidad para que incrementen su productividad y compitan por ganarse a los consumidores, haciendo que el lugar donde suceden estos factores, el mercado, crezca económicamente.

CAPÍTULO II

LA PUBLICIDAD Y EL DERECHO

2.1. La publicidad en el Ecuador.

El trabajo publicitario en Ecuador según Marchán (1996:26) comienza con la época de auge de los medios de comunicación escrita del país (uno de los primeros diarios fue el Universo que circuló por primera vez en septiembre de 1921), los primeros avisos publicitarios "*se hacían con dibujos a plumilla y con recortes de revistas extranjeras"*; la gestión publicitaria, como tal, inicia con la década de los 30; al principio los diarios se negaban a reconocer la comisión de las agencias y por ende el trabajo publicitario pero, "*por 1935 dan paso a las agencias y aceptan entregar por comisión el 10%, por influencia de la radio comercial"* debido a que, comenzó la competencia directa por ser un nuevo medio de comunicación masivo (aunque la radio llega al Ecuador en 1925 se desarrolla comercialmente a mediados de la década del 40); el objetivo de los propietarios de las emisoras "*era desarrollar programas novedosos con el fin de captar la mayor cantidad de oyentes*"; de acuerdo a Hugo Delgado Cepeda, investigador guayaquileño, en 1930 nace la emisora Ecuador Radio que transmitía anuncios comerciales. la Radio El Palomar ideo publicidad musicalizada; la Radio Nariz del Diablo, de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles, era otra que innovaba anuncios publicitarios, como ofertar pasajes de tren Guayaquil-Quito en clase A, en sus concursos radiales; el permitir presentaciones de artistas aficionados al aire con el auspicio de restaurantes o almacenes de la época. En definitiva la radio se convirtió hasta la década de los 60 en el Ecuador en, la estrella del mundo de los medios de comunicación y por ende un medio utilizado para la publicidad, tal como sucedía en el mundo entero[29].

En los años 50, la publicidad utilizada tenía formas y contextos diversos, se las puede considerar como cuñas radiales publicitarias o mensajes radiales publicitarios. Los periódicos seguían atrayendo a la mayoría de público consumidor en el aspecto publicitario, en el caso del diario El Universo los principales clientes entre las décadas de los años '20, '30 y '40 fueron: "*la Lotería, los almacenes de calzado, las compañías de espectáculos, los analgésicos, los jarabes anti biliosos, los refrescos, las sastrerías, las perfumerías y los artículos de primera necesidad (alimentos, herramientas, telas, ropa)* El Comercio publicó en

[29] Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad.; Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión.; Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.; Asociación Ecuatoriana de Anunciantes.; *3D Tres Décadas de la Publicidad en Ecuador,* OFFSET ABAD Cia. Ltda., Primera Edición, 1996; Cfr., YÁNEZ VILLALOBOS, Edgar, SAN FELIX, Álvaro; Ibid., pp. 52. y 55.

primera plana una alegoría en colores con tricromía[30], esta nueva técnica seduce a la publicidad de la época, ya que intenta llamar la atención del lector y potencial cliente o comprador de productos, por esos años también comienzan a aparecer los agentes publicitarios que se encargan de diseñar y mentalizar nuevas imágenes, dibujos, formas para dar mayor atracción al anuncio y así lograr una aceptación en el lector-consumidor y satisfacción al anunciante.

La televisión entra al Ecuador a finales de la década de los 50s, la tecnología de la época se expande y aparecen más televisoras y sus canales, en las décadas del '70 al '90 la televisión irrumpe con fuerza, pero a pesar de esto, los diarios siguen siendo los mayores captadores de publicidad, pues responden oportunamente a las expectativas de sus lectores[31]; esta es una breve reseña de como la publicidad incursiona en los medios de comunicación masiva más importantes del Ecuador como periódicos, radio y televisión.

En la actualidad, desde el auge del servicio de internet, y con él, la creación de páginas web de diversa naturaleza y con varios fines, se crearon necesidades que la sociedad debía manejar con mayor celeridad y urgencia a través de la comunicación interactiva, un ejemplo de aquello son las redes sociales es el uso de los correos electrónicos empresariales y que por ende se utiliza globalmente para unir fronteras; ésta herramienta interactiva es una ayuda gigantesca para resolver problemas de un país a otro, las formas de comunicación se alteraron y se mueven al instante; la publicidad o marketing ha sido una rama que se ha inmiscuido en estos medios de comunicación interactivo, y ahora todos los mensajes, anuncios, cuñas y demás formas de publicidad física se han convertido en formas publicitarias interactivas, actualmente a cada momento nos encontrarnos con mensajes publicitarios, no solo cuando navegamos por internet, sino cuando revisamos las bandejas de entrada de los correos electrónicos, por lo tanto el uso del internet hace que la comunicación sea breve, inmediata e instantánea, por ende la publicidad es instantánea.

2.2. El Derecho Marcario en el Ecuador y su Normativa.

En Ecuador la Propiedad Intelectual inicia luego del siglo XIX, después de finalizar la etapa de ser Colonia Española, pero formalmente la Constitución de 1895,

[30] Procedimiento fotográfico de reproducción de todos los colores mediante la estampación sucesiva del rojo, verde y azul (RGB) para mezclas aditivas (para pantallas de ordenador, televisores, sensores, etc) y cian, magenta y amarillo (CMYK) para las mezclas sustractivas (usado en impresión). (disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Tricrom%C3%ADa)

[31] Cfr., Supra, *3D Tres Décadas de la Publicidad en Ecuador.*

artículo 99 se establecía que "*el inventor tendrá la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producción por el tiempo que le considere la ley y que, si el interés público le exigiere su publicación, se le concederá una indemnización,*"[32] reconociendo a los ciudadanos el derecho sobre las invenciones.

El artículo 18 de la Constitución de 1897, garantizaba la libertad de industria, que ampara la promulgación de primera ley sobre Marcas de Fábrica o Comerciales el 31 de octubre de 1899. El 17 de marzo de 1900 el Ecuador firma el "Convenio para la Protección de Marcas de Fábrica y Comercio" con Francia como parte de la reforma legal marcaria.

El 23 de octubre de 1908 se dicta una nueva Ley de Marcas, que tiene incorporado el sistema declarativo, consistente en que quién primero publicaba y hacía uso notorio por más de cinco años poseía derechos sobre la marca y podía oponerse a la inscripción de cualquier otro registro (éste procedimiento era actuado a través del Ministro de Hacienda que enviaba los antecedentes a los Alcaldes Cantonales de la Capital, para que resuelvan el incidente en juicio ordinario), en 1928, se dicta otra reforma, para evitar más infracciones de la ley, incitando a los Agentes Fiscales y Agentes de Letras que persigan éstas violaciones; por Decreto Ejecutivo No. 305 el 4 de agosto de 1928, se fija por procedimiento para las publicaciones el juicio verbal sumario.

El 21 de septiembre de 1928, a través de Decreto Ejecutivo No. 384, se dicta la "Ley de Marcas de Fabricas", en 1937 hay dos novedades: se establece en la ley que el registro sanitario sea requisito previo para el registro de las marcas de fábrica de productos veterinarios y medicinales, y mediante el Decreto Ejecutivo 171, las marcas de fábrica pasan a que se inscriban en el Registro Mercantil a cargo de los Juzgados de Comercio; en 1944 se publican cuatro decretos que regularizan la confiscación de marcas por las leyes de Guerra, pero, en 1954, el Ecuador firma un convenio sobre Propiedad Industrial, por el cual se devuelve a los alemanes marcas confiscadas por las leyes de Guerra; en 1957 a través de Decreto Legislativo se establece la obligatoriedad de que todo registro nacional lleve la palabra "Ecuador" y cuando haya sido elaborado en el país, llevaría la frase: "Elaborado en el Ecuador", estas disposiciones se dieron con el fin de salvaguardar la industria y manufactura del país

[32] *La Propiedad Industrial,* INTELECTUALIS DOMINUS, Asociación de Empleados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -ADEIEPI, Quito, abril de 2003, Edición No. 1

sancionando a quienes las incumplan con el pago de una multa de mil a cien mil sucres.

En 1961, La Comisión Legislativa recopila y codifica la Ley de Marcas de Fabrica, la misma que es publicada en el Registro Oficial (R.O.) 353 y 356 del 21 de octubre y 6 de Noviembre respectivamente; en la Constitución de 1967, en su texto normativo, aparece la palabra "marca", por primera vez; en 1969, el 26 de mayo, se suscribe en Bogotá el Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) el cual contenía la disposición de que se aprobara un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas y patentes registradas antes del 31 de diciembre de 1970; mediante Decreto Supremo 1257 del 10 de marzo de 1977 entra en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la que establece los requisitos para el registro de una marca y determina las condiciones de no registrabilidad, pero hasta el 01 de Julio de 1985 se publicó en el R.O. No. 223 de 8 de julio, el Reglamento para la aplicación de la Decisión 85.

En 1981, a través de Acuerdo No. 519, el 28 de julio, se adopta la Clasificación Internacional de Marcas de Fábrica y Servicios, suscrita el 15 de julio de 1957, en Niza; el 6 de febrero de 1992 se publicó la Decisión 311 en el R.O. No. 869, esta normativa comunitaria contenía cambios trascendentales, pero lamentablemente no tuvo vida jurídica, porque fue desplazada por la Decisión 313, la misma que se publicó en el R.O. No. 893 el 13 de Febrero de 1992 y su reglamento fue publicado el 30 de junio de 1992 en el R.O. No. 968. Los cambios trascendentales que se lograron con esta normativa son los siguientes:

- *Se eliminan los trámites de oposiciones e imponen las observaciones.*
- *Se elimina el trámite verbal sumario (art. 19 de la Ley de Marcas) y se impone el trámite administrativo.*
- *Se establece término de prueba.*
- *Se incorpora el trámite de nulidad y se las tramitaba tal como las cancelaciones.*
- *Se establece el trámite de cancelación, cuando una marca no se ha usado en el país de origen o en la región por más de cinco años.*
- *Se incrementa la duración del registro de la marca de fábrica de cinco a diez años.*
- *Se prevé un término de gracia para renovar las marcas.* [33]

En junio de 1996 el país al formar parte de la Organización Mundial de Comercio – OMC-, se puso en vigencia los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio **-** ADPIC; el 19 de Mayo de 1998, se publica la Ley de Propiedad Intelectual, en el Registro Oficial No.

[33] Cfr., *La Propiedad Industrial,* INTELECTUALIS DOMINUS, Asociación de Empleados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -ADEIEPI, Quito, abril de 2003, Edición No. 1, p. 6.

320 y el Reglamento a esta ley se publica en el Registro Oficial No. 120 de 1 de febrero de 1999; el 29 de julio de 1999 el país se adhiere al Convenio de París, que tiene por fin la protección de la Propiedad Industrial; el 19 de septiembre de 2000, La Comisión de la Comunidad Andina de Naciones –CAN- aprobó la Decisión 486, que fue publicada en el R.O. No. 258, el 2 de Febrero de 2001 con vigencia hasta la actualidad; el 13 de Octubre del 2011 se derogó el contenido del Libro IV de título "De la competencia desleal" de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo que contenía los artículos 284, 285, 286, 287, debido a la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 13 de Octubre del 2011 (la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado - LORCPM).

Es importante señalar que al inicio la legislación de Propiedad Intelectual en nuestro país no mostró las características de los países industrializados de la época, pero con el paso del tiempo ha evolucionado con los criterios que han regido a la comunidad internacional en general, además, nuestro país se está integrando a un nuevo reto, llamado "Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado – LORCPM", que norma el comportamiento del mercado nacional; por varios años no se tenía una idea clara de cómo ejercer la libre competencia, la libertad de empresa y demás libertades relacionadas, pero ahora, esta ley, puede ser un puntal, en el desarrollo socioeconómico del país, tal y como lo ha venido haciendo la Ley de Propiedad Intelectual, en el marco de la propiedad intelectual e industrial.

A. Normativa Marcaria Vigente.

EL presente tema será desarrollado en base la Ley de Propiedad Intelectual[34] (LPI) y a al Régimen de Propiedad Intelectual vigente de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 486[35]), enfocándonos primordialmente en el Capítulo VIII De las marcas de la LPI y en el Título VI De las Marcas.

En nuestro país, la LPI y la Decisión 486, son las normas que se aplican en complicidad. Incluso, por lo dispuesto por el texto constitucional, los tratados tienen mayor jerarquía que las leyes, cómo se desarrollara más adelante en los organismos rectores; se pude entender cómo marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; y, que sea susceptible de representación gráfica, de acuerdo al artículo 134 de la Decisión 486, mientras que para la LPI, en su

[34] Ley de Propiedad Intelectual, R. O. Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006.
[35] Decisión 486, R. O. No. 258 de 02-feb.-2001

artículo 194 la marca es cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado, signo que debe ser suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, entonces la marca es el conjunto de elementos que están dados para identificar productos o servicios y que pueden ser representados de manera gráfica, con el fin de ser únicos y distintivos; esta definición legal no es completa para obtener la protección jurídica perfecta; los artículos antes mencionados se complementan los requisitos establecidos en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 y los artículo 195 y 196 de la LPI, debido a que éstos enumeran las consideraciones de lo que no puede ser registrado cómo marca, es decir que las marcas para que obtengan protección deben cumplir estos requisitos, de lo contrario son marcas de hecho, que pueden estar en el mercado, pero que por su naturaleza no serán objeto de protección de la LPI y normas afines.

Por lo tanto, el registro de la marca le otorga al titular de esta, el uso exclusivo sobre ella e impedir que terceros la usen sin su consentimiento, este derecho exclusivo y excluyente permite según el artículo 217 que terceros no puedan:

> a) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;*
>
> b) *Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;*
>
> c) *Importar o exportar productos con la marca; y,*
>
> a) *Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.*

Además en el mismo artículo establece que cualquier persona *"titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer,* facultando así a que la persona pueda impedir que se aprovechen de su marca cuando sea usada en comerciales publicitarios, cómo los que se presentan en los medios de comunicación masivo y digital, al respecto la Decisión 486, en su artículo 155 dice que también el titular de las marcas puede impedir a un tercero:

> *a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
>
> *b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos*

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

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;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y,

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

La norma comunitaria, artículo 156, aclara qué se debe entender como uso del signo registrado, al respecto de los literales e y f, manifestando lo siguiente:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Al respecto de estos artículos, observamos que las marcas llamadas notorias tienen mayores ventajas que las marcas normales, que no tienen la misma categoría, lo cual hace que tenga un régimen más completo de protección que las demás, lo cual no debería ser considerado, sólo en benefició de marcas notorias, sino que este artículo también debería respaldar a las otras marcas, pues al final los actos que se pueden impedir a terceros, pueden ser tomados como actos de deslealtad competitiva, pero se aclara que un tercero no está prohibido de utilizar una marca registrada, siempre que ese uso tenga las siguientes características:

- buena fe,
- no constituya uso a título de marca,
- tenga propósitos de identificación o de información, y,
- No cause confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, o sobre el origen empresarial.

2.2.1 Relación entre el Derecho, la Publicidad y las Marcas

La publicidad no es exclusivamente el instrumento de combate entre competidores por la conquista del mercado como señala De la Cuesta (1974:18) es sobre todo el "*lazo natural entre la oferta y la demanda"*, el punto de alianza "*entre el productor y el consumidor"*, el "*estimulante de las necesidades humanas*, del que ningún "*régimen económico*

podrá escapar", la publicidad es una forma de comunicación de masas, pero no comunica una simple información, tiene un fin concreto y es que los destinatarios/receptores de la misma (en la mayor cantidad posible) se manifiesten a través de sus voluntad y sean capaces de que el mundo se transforme; la relevancia de la publicidad para el Derecho reside en un primer momento en esa cualidad de dirigirse de tal modo que la persona se manifieste en un determinado sentido, siendo, por consiguiente, una comunicación que probablemente surtirá los efectos deseados por el anunciante respecto de una conducta ajena, con esta supuesta eficacia de la publicidad el negocio del anunciante se potenciará y alterará el signo de la situación competitiva –pues la publicidad puede dar información no real y por ende contraria-, es por esto que la publicidad, en todas sus formas y usos, debe ser sometida al ordenamiento jurídico con el fin de evitar situaciones conflictivas entre los anunciantes y los posibles consumidores, estando llamado a controlar y tutelar el ámbito de la libertad de la persona.

El Derecho, indudablemente, como ciencia regula el comportamiento de los seres humanos porque marca un línea de conducta preestablecido con sus normas con el afán de lograr la correcta correlación de los individuos en la sociedad, entonces le corresponde también tal como señala De la Cuesta (1974) "*crear normas jurídicas que delimiten el marco en que debe mantenerse la publicidad para no estorbar un ápice el ámbito de dignidad, respeto y libertad de la persona"*, siendo lógico que la publicidad, por su misma naturaleza, se sumerja en el principio *alterum non leadere*, es decir, debe ser algo que no se vaya contra la persona o no lo dañe.

Es evidente que la publicidad y el derecho se relacionan cuando la primera se inmiscuye en el fuero de la persona, es decir, cuando influye en la voluntad y en la libertad de decisión, en ese momento es cuando el Derecho interviene, pues, es obligación del Derecho regular aquellas circunstancias o hechos, que ajenos a la voluntad de la personas, influyen en sus decisiones y también pueden afectar a terceros y al entorno en el que se desenvuelven, estos terceros y el entorno son: *el mercado* al que va dirigido la publicidad, que se ve afectado por aquellas decisiones; existen principios del Derecho originarios desde la antigua Roma, que establecían tres aspectos importantes para regular las conductas y los hechos de las personas, además de establecer responsabilidades, estos eran: *a honeste vivere* que significa vivir honestamente; *suum cuique tribuere* que quiere decir dar a cada uno lo suyo; y *alterum non laedere*, que significa no dañar al otro, estos principios marcaban las pautas para relacionarse con los demás; a estos principios se los puede referir al

tema de investigación: la publicidad al ser un comportamiento nacido del fuero interno de las personas y que se exterioriza y provoca relaciones interpersonales, debe ser regulada por el Derecho.[36]

La Publicidad y las Marcas, a lo largo del tiempo han sido utilizadas con dos fines distintos: para informar y para identificar o marcar algo, pero con el paso del tiempo se ha establecido una relación entre los objetivos, la publicidad depende de las marcas y/o viceversa, esta correspondencia deviene, evidentemente, del aumento de las relaciones comerciales que se ha experimentado mundialmente; tanto la publicidad como las marcas son de suma utilidad en el mundo de los negocios, el comercio y el intercambio mercantil porque emanan de un ejerció económico y por lo tanto llevan intrínseco su sentido lucrativo y en un mercado tan globalizado y competitivo los empresarios, fabricantes y en general quienes están dentro del grupo económico de la oferta dependen de la publicidad para hacer público su producto/servicio, consiguiendo, además, que la marca se posicione en el mercado y acceda y compita en este, para esto, la publicidad debe actuar como la función que posee intrínsecamente la marca, de acuerdo a Jorge Otamendi(2002): "*la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular*", la marca es un instrumento de comunicación porque su propietario, a través de la publicidad, busca una relación con el público, para que éste, no solo lo conozca, sino lo adquiera; la responsabilidad de que una marca sea conocida es del titular de la misma, ya que, este es el encargado de lograr que lo ofertando sea de calidad y de conformidad a las necesidades mercantiles además de que sea representado a través de un adecuado anunció o spot publicitario, ya que debe la difusión debe ser concordante con lo que se oferta y sus características, demostrando así que la publicidad depende de la marca y que la marca es reconocida gracias a la publicidad repercutiendo en las ventas y ganancias para el titular mencionado.

Muchas de las marcas están conformadas con ciertas características del producto o servicio que identifican, éstas se las llama evocativas[37], estas informan al público la naturaleza del servicio o producto al cual representan, así podemos encontrar en el mercado las marcas: "*Lave-rap", "Nescafe", "Coca-Cola", "Clorox", "Servientrega", "Computron"*[38]*,* etc.

[36] Cfr., DE LA CUESTA RUTE, José María, *RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD,* Editorial Tecnos, Madrid, 1974
[37] OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*; Cuarta Edición, Editorial ABELEDO-PERROT LexisNexis, Buenos Aires - Argentina, 2002.
[38] Id.

En síntesis, la publicidad cumple una función importante cuando la marca la necesita, porque al utilizarla, hace que ésta sea conocida por los consumidores, receptores de la publicidad, a pesar de que están bombardeados de comerciales y anuncios de todo tipo, por lo tanto, la publicidad de una marca debe hacerse de manera representativa y fuera de lo habitual para lograr que se posicione en el mercado y sea la elección del consumidor (la publicidad debe ser memorable, debe referirse a situaciones que muestren realidades e inquietudes de la gente real) logrando el éxito que se reflejará en las ventas ganadas mediante una competencia regulada por el Derecho para evitar conflictos; al ser evidente que las marcas y la publicidad, están íntimamente relacionadas y dentro de un mismo círculo de comercio en el mercado deben ser reguladas y controladas con el fin de que éstas no invadan o violen derechos previamente establecidos.

2.2.2 Normativa interna de regulación de las marcas y la publicidad

En Ecuador, existe normativa de propiedad industrial, y desde el 25 de junio de 2013, existe legislación para regular la publicidad en medios de comunicación siendo pertinente aclarar que se mencionara esta ley en presente análisis con el fin de dar un criterio normativo de la publicidad en el Ecuador, debido a que no hay una norma que regule a la publicidad en general y a quienes utilizan. Siendo oportuno mencionar aquellas normas que indican o insinúan algo sobre la publicidad.

2.2.2.1 Constitución de la República Del Ecuador 2008.[39]

La constitución establece claramente que tutelará de las personas el derecho a desarrollar su capacidad creativa, de acuerdo al artículo 22. Y como ya se lo explicó, en el subcapítulo 1.2.1 de la Naturaleza Jurídica de la propiedad intelectual, en analogía, la constitución garantiza a las personas el derecho a la propiedad, el artículo 66 número 26, establece:

> *[…]El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.*

Por lo tanto, la propiedad intelectual al ser una forma de propiedad esta respaldada por la constitución y dicha norma se relaciona con lo que establece el

[39] Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo 0; R. O. No.449 de 20 de Octubre de 2008.

artículo 322[40], del mismo cuerpo legal, que reconoce y garantiza a la propiedad intelectual respetando lo que dispone la ley que la regula, es decir la LPI, convenios y tratados internacionales afines a la materia.

Por otro lado, en términos generales, la Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, año 2008, no regula la publicidad en extenso sentido, más bien la menciona como parte de la información que emiten los medios de comunicación social, razón por la cual, el artículo 19 de la Constitución, establece que la publicidad que se disponga en cualquier medio de comunicación, debe ser tolerante y respetuosa, no debe inducir a las personas a la violencia , discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política o todo aquello que atente contra cualquier derecho consagrado en la constitución, además debe existir prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, fomentando la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

La Constitución además protege a los grupos vulnerables, de acuerdo al artículo 35. Pero en vista de que los niños, niñas y adolescentes son más endebles y fáciles de inducir hay concordancias necesarias con los artículos 46, 47, 250 y 251 del son del Código de la Niñez y Adolescencia. Éstos establecen un sistema de regulación, control y prohibición a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas, al respecto de cualquier tipo de información contenida en imágenes, mensajes o textos que puedan ser inadecuados, transmitidos en horarios no permitidos y que su circulación provoque daños en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, además de pautas para hacer efectivas las presunciones legales y obligar al Estado a garantizar el acceso a una información adecuada.

En el caso de la normativa que protege al consumidor, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, menciona claramente a la publicidad prohibida en el art 6[41].

2.2.2.2 Derecho a la libre competencia, libre empresa y libre acceso al mercado.

La libertad económica[42] nace de los principios pro libértate y de igualdad de oportunidades que son elementos para interpretar la libre empresa y demás

[40] ***Art. 322***.- *Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.* Id.

[41] *Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.*

libertades y derechos económicos, es la libertad económica es el principio en el que se fundamentan la libertad de empresa[43] y la libre competencia, estos criterios aún con concepciones distintas, buscan el mismo fin y hacen referencia a la existencia de libertad para actuar en un mercado.

Uno de los derechos fundamentales relacionados íntimamente con las marcas y la publicidad, es el derecho a la libertad de competencia, este se inmiscuye porque se relaciona directamente con las actividades comerciales que se desarrollan dentro de un mercado y respalda las actividades económicas que cualquier persona, natural o jurídica, realiza; el derecho a libertad de competencia tiene su origen en el derecho a la libertad, inherente al ser humano desde su nacimiento y causa de la aparición de los otros derechos relacionados; este derecho a participar en el mercado libremente, concedido al ser humano, está garantizado por nuestra Constitución, en el artículo 66, número 15, se "*reconocerá y garantizará a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental*."

La libre competencia se caracteriza esencialmente por promover una economía de mercado, impulsando la posibilidad que todos los individuos puedan emprender libremente una actividad económica, la oferta y la demanda son parte de ésta y crean una situación de equilibrio en el mercado, el proceso económico de una empresa es producir/brindar productos/servicios destinados a satisfacer las necesidades del consumidor, una vez logrado el éxito, crece y desarrolla su poder económico aquella empresa y frente a esta situación de éxito van a aparecer otras empresas que produzcan productos u ofrezcan servicios iguales o similares con el fin de también ganarse la confianza del consumidor, este ejercicio económico incentiva la competencia por conservar al cliente y motivar el objetivo de implementar, innovar, crear y ofrecer productos y/o servicios mejores y más baratos para conservar al cliente, atraer más consumidores, satisfacer sus necesidades para continuar generando rentabilidad a su empresa, las relaciones entre empresa, consumidor y mercado siempre son de intercambio cuando existe respeto por el derecho a la libre competencia, sin embargo es importante mencionar que nuestro país con la

[42] Facultad que tiene toda persona para realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio. (Sentencia T-425/1992. En CORREA HENAO, Magdalena, *Libertad de empresa en el Estado social de Derecho,* Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, Mayo 2008, Colombia, p. 65.)

[43] Libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas, la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicos del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia.(sentencia C-525/1995; en Id.)

publicación en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, de la nueva Constitución -realizada por la Asamblea Constituyente de Montecristi- derogó la Constitución de 1998, y con ella la característica primigenia de la libre competencia vario en su naturaleza, porque el modelo económico paso de ser una economía social de mercado o considerada como neoliberal, a una economía social y solidaria o llamada economía del siglo XXI, tal y como lo señala el artículo 283 de la Constitución actual, además el mismo artículo dispone que reconoce al ser humano como sujeto y fin de la economía; dispone una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza, con el fin de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El cambio se consolida con la descripción de los objetivos que busca la nueva economía de acuerdo al artículo 284 que son: asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. Aún con dichos objetivos se sigue teniendo muy presente el derecho a competir, pero la política económica que el gobierno implementa es la que influye directamente en los aspectos políticos, sociales y económicos reales del país, por ende la injerencia del Estado en el mercado es mayor, las empresas públicas en la actualidad se han incrementado en número, acogiendo actividades económicas que antes eran sólo de las empresas privadas, un ejemplo es la existencia del BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), institución financiera que entró a competir con la Banca ecuatoriana de origen privado.

La libre competencia también atrae comportamientos que afectan el normal desenvolvimiento de las relaciones comerciales que se dan en un mercado, el lucro que busca cada agente de la economía influye en el correcto desarrollo de los intercambios productivos siendo este factor el que limita la competencia y es de quienes están interactuando en el mercado y no quieren que otros se incorporen a competir; no existe un mercado ideal donde sólo la oferta y la demanda regulan el comportamiento de los agentes que intervienen en el mercado, con un Estado espectador de lo que acontece o por el contrario, el Estado que más interviene tampoco es el mejor para regular el comportamiento de los agentes económicos,

porque el Estado no sólo controla y regula, sino que compite, limitando la actuación del emprendedor; el Estado además de regular y corregir actuaciones que limitan la libre competencia debe prevenir las actuaciones anticompetitivas y desleales, los agentes económicos deben acatar el marco legal y constitucional para no convertirse en empresas transgresoras y desleales, al mismo tiempo, el Estado como competidor debe actuar apegado al status quo establecido, caso contrario limitaría la libre competencia y su intervencionismo afectaría no sólo a los otros agentes económicos sino que limitaría el crecimiento del mercado y a la economía nacional.

2.2.2.3 Derecho a la Libertad de Expresión

Este derecho en el más amplio sentido es la facultad de una persona de decidir sobre su fuero interno y externo sin obligación alguna, solventar su actuación y conciencia de acuerdo a su propio criterio, en sentido específico, la libertad que cobija a la publicidad y su ejercicio es la libertad de expresión y de opinión; la humanidad ha buscado expresarse, de muchas maneras y por diversos motivos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 expresa que "*Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."*

Ya que la publicidad hace pública cierta información, siendo en sí un ejercicio de expresión comercial, busca captar el interés de aquellos a quienes se dirige el mensaje a través de diversos medios de comunicación; el derecho a opinar sobre algo o sobre alguien es un derecho que complementa el derecho de expresión, pues si la libertad de opinión no estaría acompañada por la libertad de manifestarla, no tendría valor alguno; una persona al elegir y escoger un producto o servicio identificado con una marca, está expresando una opinión, este ejercicio de elección tiene un antecedente: la información acerca de la existencia y las características de aquellos productos y servicios escogidos, esta información es publicada por la publicidad y para ello debe existir cierta libertad, que constituye la *"libertad de expresión comercia"*[44] como una forma de libertad de expresión *per se*, la cual se encuentra garantizada no sólo como un derecho universal, sino como un derecho constitucional, pues nuestra Constitución en su artículo 66 número 6 establece que todas las

[44] La Dra. Reyna Zuazua de Biagioni menciona en su artículo "*La Libertad de Expresión comercial en América Latina"* que la publicidad está protegida por la libertad de expresión comercial, esta libertad, es en sí misma, la libertad de expresión y opinión, estas libertades que son derechos de las personas, porque nacen con la persona son derechos que se complementan, si la una libertad no es fusionada con la otra, simplemente no existirían.(*3D Tres Décadas de la Publicidad en Ecuador,* OFFSET ABAD Cia. Ltda., Primera Edición, 1996, p. 106.)

personas tendrán "*el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones"*, por lo tanto el Estado ecuatoriano declara su protección y su respeto por este derecho, el ejercicio de la publicidad en nuestro país tiene relación íntima con el derecho a la libertad de expresión y opinión, que en el aspecto publicitario es entendido como el derecho de libertad de expresión comercial.

Para concluir y como referencia nuestra constitución protege la libertad de expresión y el artículo 384 menciona que:

> *El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.*
> *El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.*

2.2.2.4 Derecho del Consumo o del consumidor

El derecho del consumidor nace frente al abuso de poder de ciertos empresarios, negociantes y comerciantes al momento de ofertar sus productos o servicios dentro de un mercado establecido, el abuso puede ser de varias formas y niveles: al fijar los precios de venta al público, al proveer información equívoca del producto o servicio, al faltar a las exigencias de seguridad, en fin, ejercer diferentes actos que afectan de manera directa o indirecta los derechos de los consumidores sobrepasando los límites del derecho a competir en una economía libre; no sólo el interés de compra del consumidor al adquirir un producto o servicio es el que se debe proteger, sino, también su patrimonio (económico-social), su salud, su seguridad e integridad física, mental y espiritual, su bienestar y su satisfacción no deben verse en desventaja o afectadas por las malas pretensiones de lucro del vendedor, para esto es necesario que la normativa interna regule las actividades y el comportamiento de quienes son los empresarios, comerciantes, negociantes, sin olvidarse de todos quienes intervienen en los procesos de producción, fabricación, comercialización, importación, exportación, transformación, almacenamiento, transporte y distribución de bienes o servicios y que el Estado prevenga las malas prácticas que se pueden dar en la cadena de producción, velando además que los proveedores no afecten el derecho de los consumidores.

La Constitución del Ecuador garantiza los derechos del consumidor, estableciendo parámetros por los cuales se los tutela en la Sección Novena de las Personas Usuarias y Consumidores, artículo 52, prescribe que las personas "*tienen*

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad" además de "*ser informados con precisión de las características y contenido de los mismos",* se observa claramente la protección que recibe el consumidor al respecto de la calidad y las condiciones de los productos o servicios ofertados en el mercado, exigiendo así que las empresas brinden un servicio de calidez y calidad, midiendo la satisfacción de sus clientes; hay que prestar una especial importancia a lo que la Carta Magna establece con respecto a la publicidad y a las marcas que representan los productos o servicios, porque el consumidor está protegido de aquellos servicios o bienes de consumo que hagan una publicidad diferente a lo que realmente ofrece el producto, advirtiendo que si no ofertan lo que realmente es el producto o servicio, serán responsables civil y penalmente:

> ***Art. 54***.- *Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.*
> *Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.*

El presente artículo tiene mucha importancia en el análisis de la información que debe contener un producto o un servicio que es ofertado al público consumidor a través del uso de la publicidad, pues si la información no es la adecuada puede ser objeto de responsabilidad civil, incluso penal, la responsabilidad nace en el momento en que la calidad no es la debidamente identificada en la publicidad que oferta el producto o el servicio y más aún si causa daño a la persona por el consumo de lo ofertado; además se permite la asociación de personas, para que ellas intervengan en beneficio de los consumidores, promoviendo la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas;[45] todas estas disposiciones constitucionales, se desarrollan y concuerdan con las disposiciones de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, es especial los artículos 4, 6 y 61, que lo desarrollaremos en el siguiente capítulo.

2.2.2.5 Derecho Comunitario Andino

El Derecho Comunitario Andino nace de la relación existente entre los países que lo conforman: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (conforman la Comunidad Andina de Naciones o CAN), su relación nace con el "Acuerdo de Cartagena o Acuerdo de Integración Subregional", el mismo que entró en vigor el 16 de octubre de 1969, aprobado por el Ecuador el 21 de noviembre de 1969; la CAN desde sus inicios ha pretendido alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la

[45] Art. 55 de la Constitución de la República.

integración andina, suramericana y latinoamericana; la Comunidad Andina actúa de acuerdo al Sistema Andino de Integración o SAI[46], este sistema organiza a la CAN en órganos e instituciones, haciendo que funcione como un Estado, cada una de estas instancias tiene su rol y cumple funciones específicas; uno de los principales objetivos de la CAN es "*forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales*" e "*impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando nuevas oportunidades de inclusión económica y solidaridad social*"[47].

A través de *La Comisión*[48] de la CAN se han creado, emitido y publicado muchos cuerpos normativos denominados "Decisiones", al respecto de la propiedad industrial, en uso del artículo 55 del "Acuerdo de Cartagena" de 1969, se dispone que "l*a Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.*"; *la Comisión* ha implementado varios cuerpos normativos que regulan la Propiedad Industrial y cómo es lógico se han ido reformando con el paso del tiempo y por lo tanto han pasado a ser normas derogadas, entre ellas están las Decisiones 85, 311, 313, 344 y 486, esta última es la que se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento para los países miembros de la CAN en asuntos pertinentes a la propiedad industrial.

La Decisión 486 es conocida como el Régimen Común de Propiedad Industrial, y entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000, esta normativa adecuó sus prerrogativas con lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC-, aprobado en el marco de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial de Comercio. Los temas que se reformaron en ésta última Decisión, en relación a la Decisión 344, fueron: el tratamiento de los circuitos integrados y las medidas de control en frontera contra la piratería; desarrolla en detalle, todo el procedimiento de registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos a fin de garantizar que el mismo sea idéntico en los países miembros de la Comunidad; las exclusiones de invención, el plazo del modelo de utilidad; temas relacionadas a las patentes de segundo uso; la oposición andina; la

[46]Cuadro del Sistema Andino de Integración; En http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina.
[47] Id.
[48] *La Comisión de la Comunidad Andina, es un órgano que tiene capacidad legislativa, y norma el SAI, a través de la adopción de Decisiones, vinculadas especialmente con el comercio y las inversiones. Está conformado por Representantes plenipotenciarios (Ministros de Comercio e Integración) de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y su función es formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia de comercio e inversiones, y coordinar la posición conjunta en los ámbitos de su competencia. La Comisión se reúne ordinariamente tres veces al año y en forma extraordinaria cuando es convocada por su Presidente, a solicitud de cualquiera de los países andinos. En* http://www.comunidadandina.org.

coexistencia marcaria; los secretos empresariales; las marcas notoriamente conocidas y los lemas comerciales; todos estos instrumentos comunitarios han sido importantes para reforzar la capacidad negociadora entre los países miembros y quienes quieran ser parte de esa comunidad, el implementar estas medidas comunitarias en aspectos comerciales, económicos y sociales siempre ha sido una manera de incentivar a los inversionistas extranjeros asegurando su intervención económica y demostrando que hay seguridad jurídica con protección a los derechos de propiedad intelectual.

2.2.2.6 Ley de Propiedad Intelectual.[49]

La ley de propiedad intelectual se encarga de regular y garantizar la propiedad intelectual adquirida de acuerdo a lo que dispone la ley y los diferentes acuerdos internacionales referentes a la materia. El artículo 1 de la ley enumera que comprende la propiedad intelectual:

> 1. Los derechos de autor y derechos conexos;
> *2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:*
> *a) Las invenciones;*
> *b) Los dibujos y modelos industriales;*
> *c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;*
> *d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;*
> *e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;*
> *f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;*
> *g) Los nombres comerciales;*
> *h) Las indicaciones geográficas; e,*
> *i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.*
> *3. Las obtenciones vegetales.*

La institución pública para la protección de la propiedad intelectual en nuestro país es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI-, y es competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos por nuestra normativa, es decir la Ley de Propiedad Intelectual y los tratados y convenios internacionales, en este sentido, la publicidad no está considerada dentro de la norma de propiedad intelectual de manera amplia, a pesar de ser una herramienta necesaria para la propiedad intelectual, en la ley sólo establece en el artículo 79 que se entiende por contratos de publicidad o publicitarios, y su ámbito de aplicación, estricto sentido establece:

> Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras con fines de publicidad o identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de difusión.
> Sin perjuicio de lo que estipulen las partes, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta por un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional de seis meses.

[49] Codificación 13, Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006.

El contrato deberá precisar el soporte material en los que se reproducirá la obra, cuando se trate del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje adicional requerirá de un acuerdo expreso.
Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión fonográfica y, producción audiovisual."

Esta ley enfoca de dos maneras a la publicidad, como figura jurídica, es decir, como un contrato y como una obra (de acuerdo al derecho de autor) porque puede difundirse por cualquier medio de trasmisión, la publicidad es un anexo o complemento de la Propiedad Intelectual, de acuerdo a la Ley, en lo referente a marcas y publicidad, el Artículo 197 establece que:

[...] *Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*
a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

En este sentido, la publicidad es descrita como un requisito indispensable para que una marca sea reconocida como notoria, formando parte de un listado de pre-requisitos para que una marca obtenga una protección especial diferente a las marcas no conocidas, y normalmente registradas, si bien este reconocimiento de notoriedad brinda más ventajas para su titular, no asegura una verdadera protección, pues LPI no establece claramente que la publicidad también es un acto que puede convertirse en ilícito, por lo tanto debería ser regulada, en relación a este artículo es pertinente mencionar que las marcas que se vuelven parasitas o adhesivas de otras marcas prestigiosas o notoriamente conocidas es a través de prácticas desleales como la publicidad ilícita y que mencionaremos más adelante.

2.2.2.7 Ley Orgánica de Comunicación (LOC).[50]

La LOC trata en algo de dar lucidez al oscuro entorno de la publicidad y los artículos a tomar en cuenta están en la Sección V de la ley. Esos artículos establecen parámetros de la relación entre quienes interactúen a través de la publicidad. El artículo 92 establece:

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario.

[50]Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de Junio de 2013.

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.
Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.[51]

Del mismo artículo confirmamos que toda creación, es susceptible de protección por parte de la propiedad intelectual, en el caso de la publicidad, los derechos de autor es la rama llamada a hacerlo. Y lo rescatable de esta norma es que inserta de responsabilidad a los actores de la gestión publicitaria, es decir que sus actuaciones, tienen que ser controladas y enmarcadas en un cuerpo normativo, pues tienen efectos jurídicos y consecuencias que se deben controlar.

La LOC establece que se debe controlar por donde se emitirá la publicidad, por lo tanto faculta al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a que regule esta parte de la comunicación, de acuerdo al artículo 93[52].

Y por último el artículo 94, establece que no se podrá infringir los derechos consagrados en nuestra carta magna y de los tratados internacionales, a través de la publicidad, restringiendo publicidad engañosa en todo su concepto. Por lo tanto el artículo 94 establece:

Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.
Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos.
La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud.
La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento.
El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. [53]

---

[51] Concordancia con la Constitución De La Republica Del Ecuador Artículo 335, *Ley De Propiedad Intelectual Artículos 5, 34, 79 y Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación Artículos. 10, 47, 53, 54, 61.*

[52] *Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial.*

[53] Concordancias con la *Constitución De La Republica Del Ecuador, Arts. 19, 52, 341, 364, Código De La Niñez Y Adolescencia, Arts. 46, 47, 78, 250, 251, Ley Orgánica De Salud, Arts. 38, Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor, Arts. 4, 6, Reglamento General* A La Ley Orgánica De Comunicación, Arts. 47, 49, 50, 59, 61, 62, 64.

Entonces diremos que la LOC, establece parámetros generales de la publicidad, pero no especifica los tipos de publicidad a prohibirse, si bien esta la engañosa, pero no está la parasitaria. En consecuencia es necesaria la existencia de una normativa especial aplicable a la publicidad y su entorno.

2.2.2.7.1 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación[54]

El Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación (Reglamento a la LOC), se preocupa más en la publicidad y dedica un capítulo completo a éste estudio, si bien nos da caminos claros de cómo regular su comportamiento frente a nuestro estudio, no alcanza o abarca el tema por completo, cabe mencionar que el objetivo del Reglamento, artículo 1, es normar "*la aplicación de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación"* sin olvidar el "*ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y control administrativos en el marco de dicha ley",* pero lo que más interés genera el presente reglamento es que se puede encontrar definiciones desde el ámbito legal, no especificadas en otras legislaciones.

La publicidad según el artículo 38, es "*cualquier forma remunerada o pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de cualquier persona natural o jurídica con fines comerciales",* Adiciona que la publicidad con sentido comercial o con fines de lucro "*no puede hacerse a título gratuito*" y que "*toda forma de publicidad*, *incluidos los publirreportajes*[55]*, debe ser identificada de acuerdo a la ley*"; la propaganda según el artículo 42, es *"la difusión de todo tipo de mensaje para inducir, a través del sentimiento o la razón, actitudes y acciones con la intención de convencer al público para que adopte la actitud que representa un determinado producto, persona o idea.".* Manda a que los medios de comunicación identifiquen los contenidos comunicacionales de propaganda con las letras *"Pr."*

Los otros actores de la publicidad, según el artículo 47,

> *Son toda persona natural o jurídica que participe en cualquier forma en la producción de ideas sobre anuncios o servicios sociales, institucionales o comerciales se considerará un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento.*

Es necesario mencionar que los actores de la publicidad, de acuerdo al presente reglamento según el artículo 61, "*son solidariamente responsables por las sanciones*

[54] Decreto Ejecutivo 214, Registro Oficial Suplemento 170 de 27 de Enero del 2014
[55] Art. 39.- […] publirreportaje -es- toda promoción de cualquier actividad empresarial o marca a cambio de cualquier forma de pago o remuneración, o cuando la realización y difusión del publirreportaje es parte o condición de un acuerdo comercial de pautaje de publicidad. La identificación de publirreportajes en programas de radiodifusión se realizará con una mención expresa al inicio, otra a la mitad y una más al final de publirreportaje. ; Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación.

pecuniarias se impongan por la difusión de publicidad que esté prohibida por la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento"; los canales alternativos para la difusión de la publicidad, según el artículo 48:

> *Son aquellos que no correspondan a la definición de medios de comunicación social establecida en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Comunicación y son utilizados para difundir publicidad de bienes, productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. […] tienen los mismos derechos y obligaciones que los medios de comunicación social en relación a la difusión de publicidad*.

El mercadeo directo, según el artículo 49, son modos de ofertar a través de canales alternativos para la difusión de la publicidad y que por ende están sujetos a la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento. Estas actividades, deben cumplir las siguientes reglas:

> 1.- Acreditar la posesión legal y uso autorizado de las bases de datos de los clientes a los que se dirige la publicidad. La posesión y uso ilegal de bases dará derecho a su legítimo titular a iniciar las acciones legales y administrativas a las que haya lugar, sin perjuicio de que la Superintendencia de la Información y Comunicación suspenda la difusión de publicidad por este canal de conformidad con lo establecido en el párrafo final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación.
> 2.- Las personas que constan en las bases de datos de los canales alternativos que difunden o realizan publicidad deben otorgar expresamente su consentimiento para tal efecto. La falta de consentimiento habilitará a la Superintendencia de la Información y Comunicación para suspender la difusión de publicidad por este canal, de conformidad con lo establecido en el párrafo final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación.
> 3.- Las personas que se hallen en la base de datos de los canales alternativos que difunden o realizan publicidad deben tener a su disposición una forma expedita de eliminar su nombre de las mismas y/o no volver a recibir publicidad por esta vía. La falta de este mecanismo habilitará a la Superintendencia de la Información y Comunicación para suspender la difusión de publicidad por este canal de conformidad con lo establecido en el párrafo final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación.

La Publicidad engañosa, según el artículo 50, acude a las definiciones dadas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y ésta dice:

> *[…]Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.*

En caso de que lo considere necesario la Superintendencia de la Información y Comunicación, puede suspender la publicidad "*potencialmente engañosa"*, de manera temporal hasta que se realice el proceso correspondiente y definitivo en caso de comprobarse éste peculiar; la publicidad que no se considera engañosa es aquella que "*Usa recursos creativos para enfatizar o promover las características del producto, siempre que esto no induzca a error sobre la composición, cantidad, certificación, precio, origen, beneficios, consecuencias, contraindicaciones y usos del producto o servicio".*

La responsabilidad del anunciante, artículo 51, es la obligación de informar las características de los bienes y servicios que son publicitados, es decir que sean los que

> *Efectivamente tienen sus productos, en especial los relativos a composición, certificación, cantidad, precio, origen, beneficios, consecuencias, contraindicaciones y usos del producto o servicio que se va a publicitar*. […] *El anunciante debe aprobar, previo a su difusión, los contenidos publicitarios que le presenten los creativos o productores cuidando que no vulneren los derechos o incumplan las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación.*

Este requisito exigido a ambas partes de la relación publicitaria es un espacio novedoso en la legislación. En caso de incumplimiento la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) sancionará en base a la censura previa, tal como lo dispone el artículo 18 inciso 2do de la Ley Orgánica de Comunicación; es importante que la SUPERCOM consulte si estos actos antes descritos constituyen competencia desleal a la SCPM con el fin de verificar el hecho y si fuera el caso pase a su conocimiento por temas de competencia.

Según el artículo 52 las agencias de publicidad

> *Tienen la obligación de desarrollar las piezas publicitarias de acuerdo a las características del bien o producto que certificó el anunciante, así como abstenerse de incluir mensajes sexistas, discriminatorios, racistas o que violen los derechos fundamentales de las personas en las piezas publicitarias de su creación.*

El incumpliendo será sancionado administrativamente en igual sentido que la censura previa (Art. 29 Ley Orgánica de Comunicación).

El artículo 53 menciona las responsabilidades de otros actores de la publicidad como productores, autores de piezas publicitarias, dueños de derechos de propiedad intelectual, dueños de los derechos de comercio de los mismos

> *Tienen la obligación de desarrollar su trabajo creativo y de producción de acuerdo a las características del bien o producto que certificó el anunciante, así como abstenerse de incluir mensajes sexistas, discriminatorios, racistas o que violen los derechos fundamentales de las personas en las piezas publicitarias de su creación.*

En caso de incumplimiento serán sancionados administrativamente de acuerdo a lo que se establece para la censura previa, al respecto de la protección intelectual de las obras publicitarias, el artículo 54, establece que:

> *La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales de las creaciones publicitarias le pertenecen a la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad legal en la producción de una pieza publicitaria.*
> *La propiedad intelectual, los derechos patrimoniales y la explotación comercial de una pieza publicitaria se realizarán con las mismas reglas que establece la Ley de Propiedad Intelectual para la creación intelectual destinada a fines comerciales.*
> *A fin de garantizar la equidad y la competencia leal en el mercado publicitario, las prácticas monopólicas y oligopólicas que tiendan a distorsionar y a controlar el poder del mercado publicitario serán denunciadas y sancionadas de conformidad con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y su reglamento general*

De lo analizado, se vuelve a plasmar la necesidad de que exista una norma de carácter especial que regule a la publicidad.

2.2.2.2.8 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor

Es necesario analizar la presente ley pues uno de los actores principales dentro del estudio es el consumidor. Y la publicidad y las marcas tienen origen debido a la necesidad de identificarse ante el consumidor, por lo tanto el artículo 1 dispone que

> *Las disposiciones de la presente Ley son de orden público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor.*
> *El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes.*

La presente ley norma a los consumidores, la relación de ellos con los proveedores con el fin de promover y proteger los derechos del consumidor. Por lo tanto debemos mencionar las siguientes definiciones establecidas en el artículo 2 de la ley:

- *Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.*
- *Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario.*
- *Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el proveedor al consumidor.*
- *Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.*
- *Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.*
- *Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.*
  Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.
- *Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.*

Al referirse a la publicidad la ley en estudio menciona en el artículo 4 lo siguiente:

> *"Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:*
> *[…] 6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;*

La ley del consumidor también dedica el capítulo III a la publicidad y a su contenido. El artículo 6 dispone que publicidad es prohibida *"Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor."* este artículo se relaciona con el artículo 52[56] de la Constitución atrás descrito, y coincide con la protección que debe recibir el consumidor al respecto de los servicios o productos que ofertan en el mercado; el artículo 7 de la ley establece que se entiende por infracción publicitaria:

> *Comete infracción[57] a esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a:*
> *1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;*
> *2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito;*
> *3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras;*
> *4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.*

Y por último el artículo 8 establece que si se llegara a presentar alguna controversia a causa de la publicidad lo siguiente:

> *En las controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.*
> *El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje."*

Dentro del análisis nos encontramos que ley del consumidor establece pautas para que las personas dedicadas al comercio sepan dar información y cómo colocarla en sus productos o servicios. El artículo 10 de la ley establece:

> *[…] Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos**,** así como **la publicidad**, información o **anuncios** relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida.*
> *La información expuesta será susceptible de comprobación."*

Es claro que quienes ofertan están obligados a que los datos y la información de la naturaleza del producto o servicio sea expuesta al consumidor, a través de sus etiquetas, envases, empaques o diferentes bienes en el que se dispone el producto, y en el caso de servicios en la publicidad, anuncios o demás formas de expresión deben contener la información básica y general de lo que se oferta; la ley menciona que productos deben obligatoriamente informar al consumidor su naturaleza, en el

[56] Supra, acápite del Derecho del Consumidor, página 14.
[57] Es importante mencionar que el Código Orgánico Integral Penal, hace la siguiente aclaración al respecto del término infracción: pues el artículo 17 dispone: "Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia."

caso de productores usados o deficientes el artículo 12 dice: *"Cuando se oferten o expendan al consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes";* es una obligación que vale destacar debido a que no sólo es una manera de identificar al producto por temas comerciales, sino hay que identificar al producto por exigencia de la ley de consumidor y en beneficio del consumidor.

La ley en análisis menciona que hay responsabilidad solidaria y derecho de repetición en contra de quienes ofertan productos o servicios, es decir los proveedores tienen responsabilidades y obligaciones con el consumidor, y si ocasionan daños debido a vicios o defectos encontrados en lo que ofertan deben hacerse cargo de aquello. Exactamente el artículo 28 establece:

> *Serán solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño.*
> *La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.*
> *Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción no podrá intentarse sino respeto del vendedor final.*
> *El transportista solo responderá por los daños ocasionados al bien con motivo o en ocasión del servicio por él prestado."*

Entendemos así que la norma no libera de responsabilidad a quien provoque daños en el consumidor; la ley también menciona ciertas prácticas que usan los proveedores para vender y que deben ser reguladas por considerarlas prohibidas, el artículo 55 las enumera:

> *Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente prohibidas al proveedor […]*
> *5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos competentes;*

De las práctica el condicionar la venta de un bien o servicio a la compra de otro, el enviar al consumidor cierto servicio sin previa solicitud por éste y aprovecharse de factores como la edad, salud instrucción o capacidad del consumidor, son prácticas que se ven a diario reflejadas en la publicidad, difundida en medios de comunicación social cómo televisión, radio, periódicos y ahora por internet, a través de los correos electrónicos o las páginas web; la ley brinda protección a la salud y seguridad de los consumidores, y menciona que cuando hay productos que deben tratarse con un cuidado mayor se debe incluir información adicional como instructiva, advertencias e indicaciones necesarias para el empleo de los mismos que se encuentra en el artículo 57 de esta ley; el artículo menciona que la publicidad de los productos nocivos para la salud como las bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás similares, deben en su publicidad contener mensajes de advertencia en los cuales se

diga que su consumo es peligroso para la salud, en caso de que los productos sean considerados peligrosos y nocivos para la salud la autoridad pertinente dispondrá el retiro definitivo de los productos del mercado y la prohibición de venta al público, el artículo 59 adicionalmente menciona que *"[…] Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos serán de cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar."*

Uno de los artículos enumerados[58] de la ley menciona un régimen que debe cumplir uno de los productos nocivos para la salud, el tabaco y sus derivados, y dentro del régimen incluyen modos de cómo deben ir las etiquetas y a la publicidad, es indispensable mencionar que desde la publicación del Código Orgánico Integral Penal (COOP), las infracciones se consideran sólo cómo parte de la materia penal y excepcionalmente en materia de niñez y adolescencia[59], por lo tanto las infracciones que habla la presente ley, pasarían a ser faltas y no infracciones, el artículo 70 expresa lo siguiente al respecto:

> *Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley."*

En materia de Derechos del Consumidor por los daños que sean ocasionados por faltas o incumplimientos a lo dispuesto a la ley, los consumidores podrán reclamar no sólo daños y perjuicios, sino además reparación, reposición y/o devolución expresada en el artículo 71.

La publicidad también puede estar considerada dentro de las faltas, de acuerdo al artículo 72:

> *El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo dispuesto en el Art. 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado."*

El procedimiento para las quejas que devengan de la presente ley está establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, a partir del Título III, artículo 12 al 24, una vez que el procedimiento anterior se haya agotado la Defensoría del Pueblo debe elaborar un informe, en estricto sentido del artículo 83; para que las sanciones se hagan efectivas el Defensor del Pueblo informará a las

[58] Artículos agregados por la Ley No. 54, publicada en Registro Oficial 356 de 14 de Septiembre del 2006.
[59] Art. 70 […] *Nota: Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia*; De la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor,

autoridades pertinentes y al juez de contravenciones para que dé inicio al proceso correspondiente; entonces son competentes de conocer estos procesos los Jueces de contravenciones en primera instancia y el juez de lo penal en caso de apelación, pero como en todo proceso, el juez si no pudiere dilucidar de manera correcta los hechos, podrá pedir la ayuda de peritos, esto se encuentra detallado en el artículo 85 de esta ley; en el artículo 86 indica que una vez que el Juez de contravenciones dicte sentencia, esta puede ser objeto de apelación ante el Juez de lo penal, y éste recurso se lo puede interponer dentro de los tres días después de la notificación, una vez que se resuelva la apelación esta causará ejecutoria.

Y una vez que se tenga sentencia condenatoria, de acuerdo al artículo 87:

> *La sentencia condenatoria lleva implícita la obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y honorarios. El cobro de daños y perjuicios se lo hará de conformidad con lo que dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. 360, de 13 de enero del 2000."*

Lo cual da por concluido el proceso de quejas antes mencionado.

2.2.2.8.1 Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa Al Consumidor

Debido a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley antes estudiada, el presidente Gustavo Noboa Bejarano, expide el presente reglamento para mejor aplicación de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor con fecha 19 de marzo de 2001 en el Registro Oficial No. 287, el reglamento dedica un capítulo a la publicidad y su contenido, el artículo 6 estipula que la ley hace referencia al término "comercial" en el artículo 7, lo cual debe entenderse cómo información comercial. Y el artículo 7 establece que:

> *Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de punto de venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en cualquier forma de publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley."*

Dentro del estudio la publicidad que sea considerada abusiva o engañosa por la autoridad competente, será sancionada con la rectificación de su contenido que se encuentra en el artículo 60, el reglamento toma en consideración que la publicidad puede ser abusiva o engañosa, nunca nombra a una publicidad parasitaria.

2.6 Órganos Rectores y Procedimientos.

Es pertinente mencionar los órganos que regulan, controlan, tutelan y sancionan actuaciones relacionados con los temas de estudio, además de establecer el marco adjetivo al cual éstos órganos se rigen y como proceden. Pues en todo tipo de acto realizado por las personas, hay entes que están para supervisar y consolidar una línea de conducta adecuada. Por lo tanto en nuestro es pertinente mencionar órganos internos o nacionales y órganos internacionales o extranjeros.

2.6.1 Organismos Rectores Internacionales y Normativa Internacional aplicable en el Ecuador concordante con la legislación nacional.

Es pertinente mencionar que el Ecuador es suscriptor de muchos acuerdos internacionales. Entre ellos están los que regulan la materia de propiedad industrial. Dentro del presente estudio se menciona a los tres de los organismos más relevantes de los que el país es miembro, el primero de ellos nace en la Organización de las Naciones Unidas que creó un organismo para promover y a su brindar de esa manera la protección de la propiedad intelectual se estableció en 1967 en base al Convenio de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) bajo el mandato de los Estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales, la sede se encuentra en Ginebra (Suiza), este ente es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o *World Intellectual Property Organization (WIPOs)* por sus siglas en inglés, especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible, además que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público[60]; el otro organismo internacional que también protege a la propiedad intelectual y que el Ecuador está adscrito es la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo principal objetivo es garantizar el comercio internacional entre naciones, brindando la mayor facilidad, previsibilidad y libertad para que éstas concreten su fin, por lo tanto es el principal organismo rector de las relaciones comerciales entre países del mundo, órgano negociador desde su esencia, cómo antecedente cabe mencionar que la OMC nace después de la firma del llamado "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" o GATT, conocido así por sus siglas en inglés que significa (*General Agreement on Tariffs and Trade*) este acuerdo se dio en 1948, posterior a la segunda

[60] Cfr., Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html, 10, noviembre, 2015, 12:30 pm.

guerra mundial y lo que buscaba era regular el intercambio mundial de mercancías, bajo un conjunto básico de normas comerciales y concesiones arancelarias concertadas sólo por un grupo de países[61]; por último, la Comunidad Andina, que ya lo mencionamos al principio del estudio, lo vamos a volver a mencionar diciendo que es un organismo comunitario, conformado por cuatro países de América del Sur: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, este organismo tiene varios objetivos, pero el principal es obtener un desarrollo integral, equilibrado y autónomo a través de la unión de estos países, considerados andinos, esta unión andina nace a través de la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, con el objetivo de integrar y cooperar a los países en temas, económicos y sociales, en este sentido, la comunidad andina, cómo los otros organismos, se ha preocupado de la propiedad intelectual, siendo en nuestro país la normativa que se aplica de manera obligatoria, tanto el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) cómo los ciudadanos a los que se aplica, en todos los procesos administrativos referentes a la propiedad intelectual; de acuerdo a lo mencionado, nuestro país tiene varias normas aplicables a la propiedad industrial e intelectual, las cuales vamos a nombrar a continuación:

- **Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)**.- es un acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, la misma habla de que los estados y naciones miembros se comprometen a llegar a un ideal común de protección, respeto y garantías a los derechos proclamados en esta Carta, y uno de los fines es asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales generen el progreso social, elevando el nivel de vida de las naciones venerando siempre la libertad en amplió concepto[62], los artículos que protegen y se concuerda con la propiedad intelectual son los siguiente:

> **Artículo 22.-** Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
> **Artículo 27.-**
> 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
> 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

[61] Cfr., Organización Mundial del Comercio – OMC, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/tif_s.htm, 10, noviembre, 2015, 13:30 pm.
[62] Cfr., Organización de las Naciones Unidas – ONU, http://www.un.org/es/documents/udhr/, acceso 11, noviembre, 2015, 12:00.

- **Convenio de París[63].-** En el país se publicó en el R.O. No. 244 de 29 de julio de 1999 y está encaminado a la protección de la propiedad industrial en el sentido más amplio, data de 20 de marzo de 1883, su texto ha sido revisado y la última enmendadura fue en 1979 en octubre 2.
- **Convenio de Berna[64].-** En el país se publicó en el R.O. No. 844 de 02 de enero de 1992 y es la normativa que protege los derechos de autor, obras literarias y artísticas, data de 1971 julio 24.
- **Convenio de Roma[65]**.- En el país se publicó en el R.O. No. 137 de 24 de diciembre de 1963, normativa que regula y protege las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. Data del 26 de octubre de 1961, el organismo administrador del convenio es la OMPI, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
- **Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor**.- Publicado en el Registro Oficial No. 711 de 25 de noviembre de 2002, que regula aspectos de los derechos de autor.
- **Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas**.- publicado en el R.O. No. 711 de 25 de noviembre de 2002, que regula aspectos de la interpretación, ejecución y fonogramas.
- **Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio[66] (ADPIC).-** El Ecuador es miembro de la Organización Mundial del Comercial (OMC) desde enero de 1996, y por ser parte de ésta organización debe aplicar también la normativa sobre la propiedad intelectual es el ADPIC, en el país entro en vigencia a partir de la publicación en el R.O. Suplemento No. 977 de 28 de Junio de 1996.
- **Decisión 345[67].-** Régimen común de Obtentores de Variedades Vegetales, publicada en el R.O. 327 del 30 de octubre de 1993.
- **Decisión 351[68].-** Régimen común de Derechos de Autor y Derechos Conexos, publicada en el R.O. No. 366 del 25 de enero de 1994.

[63] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/, acceso; 11, noviembre, 2015, 14:15.
[64] Id.,
[65] Id.,
[66] Organización Mundial del Comercio – OMC, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/ecuador_s.htm, acceso 11, noviembre, 2015, 14:00.
[67] Comunidad Andina – CAN, http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07, acceso 11, noviembre, 2015, 14:30.
[68] Id.,

- **Decisión 486**[69].- Régimen común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en el R. O. No. 258 el 2 de febrero de 2001. Dicha normativa es la que se aplica día a día en el ámbito marcario del País.

Antes de mencionar los entes competentes de aplicar estos tratados internacionales es pertinente mencionar que en nuestro país, en base a lo que dispone nuestro cuerpo magno, la constitución, al respecto de los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados, dice que deben ser aplicados cómo parte de nuestra normativa, pues hay una *jerarquía normativa*[70] dispuesta por el mismo cuerpo legal en el caso de llegarse a aplicar estor cuerpos normativos, además que no debemos olvidar que esta normativa internacional pasa a formar parte de nuestro consolidado normativa desde su publicación en el Registro Oficial, pues éste organismo es el encargado de publicar la normativa nacional que entra en vigencia en nuestro territorio nacional lo cual concuerda con el artículo 1 inciso primero de la LPI.

2.6.1 Organismos Rectores Nacionales y Procedimientos

Una vez aclarado, la aplicación de los tratados o convenios internacionales y continuando con el análisis la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) vigente, se establece que el ente público encargado de controlar, regular, promover y garantizar los derechos de la propiedad intelectual es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Vale aclarar que a partir de la entrada en vigencia de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de mercado (LORCPM), ya antes mencionada y analizada, se creó un órgano público para la aplicación de la misma y es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Institución que es especialista en materia competencia, por lo tanto, puede inmiscuirse en temas de distorsión de competencia cómo los temas de competencia desleal, vale aclarar que se tomará cómo fuentes de consulta a la LPI y LORCPM, por lo que no será necesario señalar en adelante más citas, siempre que se la señale con las mismas siglas y en el mismo año y en los Registros Oficiales señalados ya en capítulos anteriores.

2.6.2 Instituto Ecuatoriano De Propiedad Intelectual IEPI

[69] Id.,
[70] Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-oct-2008.

El IEPI es el órgano administrativo creado por la LPI, con el fin de precautelar, vigilar y garantizar los derechos de propiedad intelectual en el país de acuerdo al artículo 3 de la LPI es tiene competencia para:

> *[…] propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales*[71] *que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.*

Por lo tanto la institución está comprometida en promover la creación intelectual en todo su amplio concepto, salvaguardando y protegiéndolos, como antecedente la institución se creó el 19 de mayo de 1998 conjuntamente con la publicación de la LPI en el Registro Oficial No. 320, pero físicamente sus funciones se dieron a partir de 1999. Antes de la ley, en el Ecuador tres ministerios regulaban y controlaban la propiedad intelectual, el Ministerio de Educación tenía a cargo los Derechos de Autor, el Ministerio de Agricultura estaba a cargo de las Obtenciones Vegetales y por último el Ministerio de Industrias estaba a cargo de los derechos de Propiedad Industrial, actualmente a partir del 05 de octubre de 2012, el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo No. 1322, adscribe al IEPI cómo parte de la a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), esta disparidad de funciones repartidas en tres instituciones públicas cambio con la LPI, ya que se estableció que habrá una sola institución y que será la oficina nacional competente para los asuntos de propiedad intelectual, con ello se debe entender que la institución es la llamada a aplicar todo convenio o acuerdo internacional que el Ecuador haya firmado en materia de propiedad intelectual, por lo tanto la LPI unificó esas tres oficinas en una sola institución (IEPI), en su estructura interna posee varias direcciones administrativas, pero hay tres que son el pilar de su funcionamiento: de Propiedad Industrial, que se divide en la Signos Distintivos y Patentes, de Derechos de Autor, que se divide en Registro y Sociedades de Gestión, y de Obtenciones Vegetales, esta estructura se respalda en la LPI artículo 1[72],

[71] Es importante aclarar que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que los delitos penales contra la propiedad intelectual fueron derogados, es decir el capítulo referente a estas infracciones establecidos cómo penales en la LPI, es decir el Capítulo III De los delitos y de las penas, dejo de regir. Y en el texto del COIP no han sido considerados cómo infracción penal por lo que esta vía también queda derogada, a partir del 10 de febrero de 2014 que se publicó en el Registro Oficial Suplemento 180.
Es importante decir que el artículo 3 antes mencionado en su texto también debía merecer una aclaración o a su vez se debió haber derogado "*[...]y penales*", puesto que no están en vigencia las medidas penales de manera específica por contravenir los derechos de propiedad intelectual.

[72] Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.
La propiedad intelectual comprende:
1. Los derechos de autor y derechos conexos;
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
a) Las invenciones; b) Los dibujos y modelos industriales; c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g) Los nombres comerciales; h) Las indicaciones geográficas; e,) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.

redacción que enumera y distribuye los derechos de propiedad intelectual, en tres ramas y que el Estado garantiza y tutela a través del IEPI.

La LPI en el artículo 346 establece que el IEPI persigue los siguientes fines:

- *Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales;*
- *Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos; y,*
- *Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley.*

A más de las Direcciones mencionadas, están las de Oposiciones y Tutelas Administrativas y la de Modificaciones al Registro. La primera se encarga de conocer al respecto de acciones de Tutela Administrativa, la misma se desarrollará más adelante.

Existe un órgano rector de instancia superior de sustanciación y resolución, debido a que el Director Ejecutivo del IEPI, no es quien revisa los actos administrativos de las direcciones antes mencionadas, este órgano es el Comité de Propiedad Intelectual y Obtenciones Vegetales, que está conformado por dos Salas, cada uno con tres miembros, llamados Vocales de Sustanciación y encargados de conocer los recursos de Apelación, Extraordinarios de Revisión, Revisión, de Nulidad al Registro, de Cancelación de Reposición de actos que devienen del mismo órgano[73], vale mencionar que el IEPI está conformado conforme lo dispuesto en el artículo 347 de la LPI:

El IEPI tendrá los siguientes órganos:

- *El Presidente(actualmente es Director Ejecutivo[74]);*
- *El Consejo Directivo;*
- *El Comité de la Propiedad Intelectual;*
- *La Dirección Nacional de Propiedad Industrial;*
- *La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y,*
- *La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.*

Después de lo dicho se analizará casos de publicidad que más se inmiscuyen en el tema propuesto para después mencionar los procedimientos a tomar en consideración en nuestro estudio.

2.6.2.1 Procedimientos Tutelares de Protección a los derechos de propiedad intelectual.

3. Las obtenciones vegetales.
Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. LPI.

[73] Art. 357 de LPI concordantes con los artículos 152, 172, 227 y 276 del mismo cuerpo legal

[74] Dado por Decreto Ejecutivo No. 1322, publicado en Registro Oficial 813 de 19 de Octubre del 2012 , se modificó el cargo de Presidente a Director Ejecutivo, pues el IEPI, paso a ser una parte de la SENESCYT.

La LPI, define cómo ámbito de aplicación, de acuerdo al artículo 2, estableciendo que el territorio nacional y por lo tanto ésta se aplicara a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros respetando el principio de igualdad, entonces la propiedad intelectual se rige a lo que dispongan la LPI, el Reglamento[75] a ésta ley, las normas adjetivas, que en el caso de la propiedad intelectual es el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)[76] y a los que dispongan los convenios, acuerdos internacionales, así como las Decisiones de la Comunidad Andina, en el desarrollo de este tema se tomará como fuentes de consulta las normativas señaladas y se aclara para evitar citar bibliográficamente cada punto de análisis, el procedimiento a seguir en casos urgentes de violación de derechos de propiedad intelectual y con el fin de precautelar los derechos de propiedad industrial, es lo que dispone la LPI. Ésta establece actualmente dos vías, la administrativa y la judicial que consta de la vía contencioso administrativa y dela civil (en caso de solicitar medidas precauteles). Vale insistir que antes de la promulgación del COIP, también había la vía penal.

Los procedimientos mencionados pueden ser ejercitados por el ofendido de la violación de los derechos de propiedad intelectual de manera simultánea y conjunta, sin necesidad que exista pronunciamiento previo de autoridad competente, esta característica de ejercer las medidas tutelares en conjunto no se ha modificado, pese a las reformas que se han presentado últimamente a la LPI.

A. Vía Administrativa.-

La vía administrativa que protege los derechos de propiedad intelectual en casos urgentes de violación, por diferentes causas, pero la principal es la de competencia desleal, se denomina Tutela Administrativa y se la ejercita ante el IEPI, bajo los parámetros que la LPI, establecidos a partir del Libro V de la Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, cómo se manifestó anteriormente la LPI normaba la Competencia Desleal, en el LIBRO IV. DE LA COMPETENCIA DESLEAL, cuyos artículos fueron derogados, con la publicación de la LORCPM a partir del 13 de octubre de 2011. Tema a desarrollarse más adelante, cuando se estudie a la SCPM; la tutela administrativa se define cómo los mecanismos de

[75] Reglamento a la LPI, surge bajo el Decreto Ejecutivo No. 508 y su se publicó en el Registro Oficial No. 120 de 01 de febrero de 1999.
[76] En virtud de lo que dispone el artículo 344 de la LPI, a los procedimientos administrativos del IEPI se aplicara el ERJAFE surge bajo el Decreto Ejecutivo No. 2428, se publicó en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo de 2002.

protección que el IEPI está obligado a ejercitar a favor de los derechos de propiedad intelectual, pues son derechos declarados de interés público, por lo tanto, en uso del artículo 333 "*El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual",* es decir, el procedimiento administrativo de Tutela Administrativa inicia a petición de parte o de manera oficial, y en la petición debe solicitarse cualquiera de las medidas del artículo 334, que dispone:

> *Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:*
> 1. *Inspección;*
> 2. *Requerimiento de información; y,*
> 3. *Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.*

El IEPI, a través de sus delegados (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DNPI), al momento de la diligencia de Inspección y apegado a lo que disponga el reglamento a la LPI, debe entregar copia del acto administrativo mediante el cual se haya ordenado dicha diligencia, además de la copia de la solicitud de la parte afectada, a la parte inspeccionada, es importante mencionar que durante el inicio de la petición de Tutela Administrativa, si el ofendido solicita medidas preventivas y cautelares, esta petición permanecerá en reserva, para precautelar la confidencialidad de la información que se vaya a receptar, así como de la información que se obtuvo para iniciar el procedimiento.

Las medidas consisten en:

1. **La inspección** persigue comprobar la violación que manifiesta el ofendido en su petición. Entonces De existir evidencias de violación a los derechos de propiedad intelectual, incluso por presunción.- Los delegados de la DNPI, procederán a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación, se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas. Estas medidas pueden incluir la remoción inmediata de rótulos, aprehensión y depósito de mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual,

2. Si en la petición del ofendido se acompaña pruebas suficientes de la violación, el IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente, en uso del artículo

306[77] de la LPI. Estas tiene carácter provisional por lo tanto pueden ser revocadas o confirmadas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 339 de la LPI (para estas diligencias de Inspección, los Delegados de la DNPI, pueden solicitar la colaboración de la fuerza pública, en razón de lo que dispone el artículo 345[78] de la LPI).

3. **El requerimiento de información** busca identificar también indicios de cometimiento de violación a los derechos de propiedad intelectual, por lo tanto consiste en que IEPI requiera que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación, el tiempo de entrega de dicha información es de 15 días término, contados desde el día siguiente a la notificación (antes de emitir criterio motivado, el delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, pedirá se aporten con pruebas de descargo y con alegatos en derecho, en el tiempo en que lo haya notificado a las partes, incluso de ser necesario fijará día y hora para audiencia, con el fin de escuchar a las partes involucradas en la Litis).

4. **La sanción** busca crear conciencia quien infringe los derechos de propiedad intelectual, un resarcimiento de los derechos de propiedad intelectual a quien fue ofendido, por lo tanto, una vez que se haya acabado las etapas procesales, y hayan concluido con la investigación, el delegado de la Dirección de Propiedad Intelectual, en este caso la Dirección de Oposiciones y Tutelas Administrativas sancionará, siempre que hayan obtenido suficiente material probatorio que justifique la acción y la sanción se basará en lo que dispone el artículo 339 que dice:

> *Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional. La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo a la Fiscalía.*

El IEPI, puede sancionar actos de competencia desleal, en base a este artículo inciso penúltimo, lo cual debería haberse aclarado de mejor manera, discrepancia que la enfocaremos más adelante, esta misma sanción será impuesta a las personas

[77] *Art. 306.- El juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en ésta Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.*
El juez comprobará si el peticionario es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en esta Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se incluya en la demanda.

[78] *Art. 345.- La fuerza pública y en especial la Policía Judicial están obligadas a prestar a los funcionarios del IEPI el auxilio que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones.*

que no presten las facilidades a los delegados de la DNPI, es lo que dispone el artículo 340.

- **Medios de Impugnación**

La resolución atrás mencionada, así como todas las que pertenecen a los órganos públicos, son de naturaleza impugnable de acuerdo al artículo 173 de la Constitución de la República, así "*Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial",* por lo tanto nos debemos someter a lo que dispone la LPI, el Reglamento y la ERJAFE; las resoluciones que emanan de cualquier Dirección del IEPI, y tienen carácter de actos administrativos, es decir que ponen fin a la etapa procesal, pueden ser impugnados, en base al artículo 357, que dispone:

> *Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:*
> *- Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;*
> *- Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,*
> *- Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.*
> *La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales.*
> *Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.*
> *Las juezas y jueces de lo contencioso administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.*

En uso del ERJAFE, pasamos a definir cada recurso.

a. **El Recurso de Reposición** está dispuesto en el artículo 174 y 175 de dicho cuerpo normativo, así:

> ***Art. 174**.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza.*
>
> *1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración.*
> *2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado.*
>
> ***Art. 175**.- Plazos.*
>
> *1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 15 días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso - administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.*
> *2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.*
> *3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Contra la resolución de un recurso de reposición podrá interponerse el recurso de apelación, o la acción contencioso - administrativa, a elección del recurrente.*

Entonces tiene la finalidad de proteger los derechos subjetivos del administrado, que han sido perjudicados por un acto administrativo, por lo tanto se

interponen a los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa, ante la misma autoridad u órgano administrativo, el tiempo en que se lo puede hacer es en un máximo de 15 días contados a partir del segundo día de la notificación del acto administrativo.

b. **El Recurso de Apelación** está dispuesto en el artículo 176 y 177 y dispone:

> ***Art. 176***.- *Recurso de apelación. Objeto.*
> *1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa.*
> *2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado.*
> ***Art. 177***.- *Plazos.*
> *1. El plazo para la interposición del recurso de apelación será de 15 días contados a partir del día siguiente al de su notificación.*
> *Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.*
> *Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.*
> *2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso.*
> *3. Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos.*

Al igual que el recurso anterior la finalidad es proteger los derechos subjetivos del administrado, se interponen a los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa, ante la misma autoridad máxima, en el caso del IEPI, ante el Comité de Propiedad Intelectual, el tiempo en que se lo puede hacer es en un máximo de 15 días contados a partir del segundo día de la notificación del acto administrativo.

c. **El Recurso de Revisión** está dispuesto en el artículo 178, el mismo menciona que:

> *Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:*
> *a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate;*
> *c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y, d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme.*
> *El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos.*

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo.
El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Este recurso pone fin a la vía administrativa, y se lo interpone a actos administrativos firmes, se caracteriza porque no solo el administrado puede utilizar este recurso, sino también las máximas autoridades, con el fin de enderezar sus propios actos administrativos que pudieron haberse dictado con error, en función de la enumeración dada por la ERJAFE; el tiempo dado para recurrir una vez que surta efectos o vigencia y es 3 años en caso de ser emitidos con evidente error de hecho o derecho, y cuando aparecieren documentos ignorados al momento de resolver, al igual que el recurso anterior la finalidad es proteger los derechos subjetivos del administrado y en lo principal se exige a la administración que se motive al momento de resolver no solo en la procedencia, sino en el fondo del acto recurrido.

A. Vía Judicial

a. Juicios ante los Jueces Civiles, actuales Unidades Judiciales de lo CIVIL.

La vía judicial civil urgente se la presenta ante la Unidad Judicial Civil, con la pretensión de que quien sustancie, declare y tome medidas preventivas y cautelares, en contra de actos que atenten los derechos de propiedad intelectual, demostrando al Juez el daño causado o daño potencial que pueden sufrir si los actos denunciados continúan siendo ejercitados por el demandado, esta vía también es alterna y de aplicación simultánea, pues no es necesario que el proceso administrativo culmine o pare, esta vía se la puede tramitar por igual, la facultad para ejercer esta vía esta en el artículo 288, que establece lo siguiente:

La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.
La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.

Artículo que se encuentra en concordancia con lo que dispone el artículo 305 del mismo cuerpo legal el mismo que señala que:

Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual, se tramitarán en conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta Sección[79].

[79] El Código de Procedimiento Civil (CPC) en su artículo 897 establece claramente que "Puede una persona, antes de presentar su demanda y en cualquier estado del juicio, pedir el secuestro o la retención de la cosa sobre que se va a litigar o se litiga, o de bienes que aseguren el crédito." R.O. Suplemento No. 58 de 12 de julio de 2005.

En este mismo sentido cómo principio esencial, la protección de los derechos de los derechos de propiedad intelectual pretenden lo que se dispone en el artículo 289:

> *En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá demandar:*
> *a. La cesación de los actos violatorios;*
> *b. El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;*
> *c. El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;*
> *d. El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;*
> *e. La indemnización de daños y perjuicios;*
> *f. La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,*
> *g. El valor total de las costas procesales.*
>
> *Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio*

En este sentido, se seguirá las reglas de competencia del código de procedimiento civil, para designen el juez o jueza competentes, las medidas que se pretenden con estas pretensiones, son las que señala el artículo 308:

> *A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:*
> *a. El cese inmediato[80] de la actividad ilícita;*
> *b. La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,*
> *c. Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.*
>
> *El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.*
> *La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.*
> *La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador.*

La vía por la cual este proceso judicial continuará es el verbal sumario y de determinarse que si existieron violaciones se dictaran se confirmaran las medidas precautelares a favor de la protección de los derechos de propiedad intelectual, se puede iniciar acción independiente de daños y perjuicios, sometiéndose a lo que

[80] Art. 309.- El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:
a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas; b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor; c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; y, d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción. LPI.

dispone el artículo 303 de la LPI ante la vía contenciosa Administrativa, de no encontrase indicios de violaciones o de presupuesto de daño inminente de derechos de propiedad intelectual se concederá al demandado previa petición, la indemnización de daños y perjuicios según lo que dispone el artículo 314 de la LPI la presente vía se debe someter a lo que le sea aplica el Código Procesal Civil y específicamente a lo que dispone la LPI a partir del Capítulo II de los Procesos de Propiedad Intelectual a lo que sea aplicable.

b. Vía Judicial Contenciosa Administrativa ante las Unidades Judiciales de lo Contencioso Administrativo.

Es necesario mencionar que también existe la vía judicial contenciosa administrativa. La misma LPI, establece que los jueces y juezas de primera instancia pueden conocer conflictos que devengan de los derechos de propiedad intelectual, y que si hay segunda instancia serán los jueces y juezas de la Corte Provincial los encargados de conocer la casusa, esto en uso del artículo 294 que dispone lo siguiente:

> *Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva.*
> *Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia serán conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.*

En base a la misma LPI, se establece que los procedimientos administrativos que tienen su fin en vía administrativa, podrán ser impugnados a través de la vía contenciosa administrativa, la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, es la siguiente vía de impugnación de los procesos administrativos en uso del artículo 365 de la LPI, que dispone:

> *Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.*

Sin embargo, existe una ventaja procesal, pues no es indispensable agotar la vía administrativa, para ejercitar la vía jurisdiccional de lo contencioso administrativo, el artículo 357 inciso segundo, antes señalado, dispone y respalda lo mencionado, además, el juez o jueza de lo contencioso administrativo puede pedir la suspensión de la ejecución del acto administrativo si se llegaré a demostrar inminente perjuicio de imposible reparación, esta vía tiene por principio proteger a los administrados (personas naturales o jurídicas) que están siendo afectadas por las decisiones del Estado, a través de sus instituciones u órganos, por lo tanto el órgano superior

jerárquico en temas procesales es la Unidad de lo Contencioso Administrativo, ex Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo dicho en uso del artículo, el IEPI se debe no solo a la LPI, sino a al reglamento de la LPI, al ERJAFE, a la normativa adjetiva civil en lo que corresponda, es decir al Código Procesal Civil (CPC), hasta cuando entre en vigencia el nuevo Código Orgánico General de Procesos (COGEP), una vez que sus actos pasen a conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por cualquiera de los medios descritos, los actos administrativos impugnados se deben a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa y en temas internos administrativos de control al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ); entonces los recursos de instancia judicial mencionados también tienen otros recursos horizontales y verticales, con el fin de precautelar el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y otros que rigen nuestro marco normativa nacional.

2.6.3 Procedimientos Vigentes de Protección de la competencia por prácticas desleales

De acuerdo a LORCPM vigente la competencia desleal posee varias aristas de investigación que son controladas por la SCPM; siendo esta la encargada de delegar un departamento para cada ámbito de actos de deslealtad competitiva, los mismos que se menciona a continuación:

2.6.3.1 Superintendencia De Control De Poder De Mercado SCPM

La SCPM, es un órgano público creado por la LORCPM, cuando ésta entro en vigencia en el país tras su publicación en el Registro Oficial Suplemento 555 del 13 de octubre de 2011. La SCPM se define como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; la que contará con amplias atribuciones para hacer cumplir a los operadores económicos de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria todo lo dispuesto en la LORCPM.

Esta institución pertenece a la Función de Transparencia y Control Social[81] (FTCS). La SCPM tiene el domicilio legal es la ciudad de Quito, ésta tiene por potestad especial cómo lo dispone el artículo 37:

[81] La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) también es llamada: "La quinta Función del Estado" y es la encargada del control de la gestión pública en todos sus niveles: transparencia, eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción. Su funcionamiento se respalda en el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador que otorga las siguientes atribuciones:

[…] asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia;
La prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso de poder de mercado, de los acuerdos y prácticas restrictivas, de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la LORCPM; y el control, la autorización, y de ser el caso la sanción de la concentración económica.
Expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales y las regulaciones expedidas por la Junta de Regulación.

De acuerdo a la LORCPM y lo que resume la página web de la institución, la SCPM puede realizar lo siguiente en pro de la ejecución de la ley:

- Realizar estudios e investigaciones de mercado
- Efectuar pre-investigaciones e investigaciones:
    - Requerir información.
    - Convocar a personas naturales o jurídicas.
    - Realizar inspecciones, peritajes, examinar pruebas potenciales.
    - Disponer suspensión de prácticas prohibidas
- Coordinar acciones con gobiernos autónomos, entidades públicas y privadas

De lo dicho, la SCPM está conformada por diferentes departamentos o direcciones, encargados o delegados por la máxima autoridad, el Superintendente, para cumplir con la normativa y los fines, objetivos y facultades señaladas, respetando la jerarquía establecida en la LORCPM, estos son:

- Superintendente de Control de Poder de Mercado.
- Comisión de Regulación de Primera Instancia.
- Intendente General.
    - Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales.
    - Intendencia de Investigación de Control de Concentraciones Económica
    - Intendencia de Investigación de Abuso de Poder, Acuerdos y Prácticas Restrictivas
    - Intendencia de Abogacía de la Competencia

---

1. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que las realicen con responsabilidad, transparencia y equidad y;
2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana;
3. Proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos de participación; y
4. Prevenir y combatir la corrupción.

En: http://www.ftcs.gob.ec/swftcs/index.php/quienes-somos2/que-es-la-ftcs, 1, diciembre, 2015.
Las entidades que conforman la FTCS gozan de personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

- Coordinación Nacional de Gestión
- Coordinación General de Planificación.
- Coordinación General de Asesoría Jurídica
- Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Coordinación General Administrativa Financiera
- Intendencias Zonales de la 1 a la 8.

En nuestro campo de acción, entre publicidad parasitaria, o adhesiva, la propiedad intelectual, es decir las marcas y la competencia desleal, es pertinente mencionar su función; la dirección que está encargada de las investigaciones de las prácticas desleales es la Intendencia de Investigación pero en nuestro ámbito de estudio sería pertinente mencionar que direcciones son los que debemos tomar en consideración:

El Superintendente es la autoridad máxima, por lo tanto es quien conocerá en última instancia cualquier proceso administrativo iniciado ante su entidad.

Finalidad de la LORCPM

La LORCPM de acuerdo al artículo 1, tiene por fin evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.

El ámbito de aplicación de la LORCPM, de acuerdo al artículo 2, y a quienes va dirigida es a todos los operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional, además que la ley incluye la regulación de las distorsiones de mercado originadas en restricciones geográficas y logísticas, así como también aquellas que resultan de las asimetrías productivas entre los operadores económicos.

2.6.3.2 Departamentos Delegados en casos de prácticas desleales

Para el desarrollo del siguiente tema, se tomará en consideración la LORCPM, el reglamento[82] a esta ley y *Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SCPM*[83]*,* en adelante (Estatuto); la aclaración de las fuentes es necesaria porque en adelante se señalarán sólo las mencionadas fuentes de consulta, esto con el fin de evitar la repetición de dichas referencias bibliográficas.

La SCPM, para controlar las prácticas desleales establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la LORCPM, delega el conocimiento, control, regulación, investigación y sanción de ser el caso, al departamento denominado Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales (IIPD); esta Intendencia tiene por fin coordinar y supervisar las actuaciones tendientes a investigar y determinar la consecución de prácticas desleales establecidas y sancionadas en la LORCPM, además de identificar a los operadores económicos responsables.

Para ejecutar el objetivo de esta Intendencia la LORCPM en el artículo 49 y el Estatuto artículo 16 disponen las siguientes facultades de actuación:

- Exigir que se le presenten, para su examen, todos los valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia, registros magnéticos o informáticos, incluyendo sus medios de lectura, y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada o con las actividades inspeccionadas, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza.
- Notificar, examinar y receptar declaración o testimonio, a través de los funcionarios que se designen para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores, dependientes y a terceros, utilizando los medios técnicos que consideren necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas, grabaciones en video u otras similares para ello, la declaración se efectuará con la presencia de un abogado particular o un defensor público provisto por el Estado.
- Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los establecimientos, locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada,

[82] Reglamento a la LORCPM, Decreto Ejecutivo No. 1152, Registro Oficial No. 697 de 07 de mayo de 2012.
[83] Estatuto extendido bajo RESOLUCIÓN No. SCPM-DS-2012-001 por el Superintendente de la SCPM, el 28 de septiembre de 2012.

correspondencia comercial y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y podrá receptar las declaraciones voluntarias de las personas que en ellos se encuentren.

- Disposiciones que sean aplicables y están dentro del Estatuto para la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas.
- Absolver consultas que sobre la presunta comisión de prácticas desleales realice la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual IEPI; y,[84]
- Otras que pueda a llegar a establecer el Superintendente de la SCPM.

Es pertinente mencionar ciertas garantías importantes para los sujetos de estas las medidas mencionadas en el régimen de competencias, en el artículo 49 de la LORCPM, se establece que la Intendencia o sus delegados deben respetar el domicilio de la persona natural al que van a inspeccionar, pues cómo requisito indispensable para dicha diligencia deben poseer previamente la autorización judicial pertinente, y si son ligares cerrados, también deben poseer autorización del juez para que pueda descerrajarse las seguridades de las instalaciones inspeccionadas; otra garantía es respetar la información que encuentren en la investigación a realizarse, pues si bien pueden tomar y recuperar copias de los archivos físicos, virtuales o magnéticos, de cualquier documento o información que se estime pertinente, tomar fotografías o filmaciones que se estimen necesarias; tienen la obligación de guardar absoluto sigilo[85] de aquella información, respetando de ésta manera el derecho constitucional de intimidad de las personas; esta Intendencia tiene a su cargo la Dirección Nacional de Estudios e Investigación de Prácticas Desleales, en adelante la (DNEIPD o Dirección Nacional), que tiene por finalidad investigar en uso de las facultades dispuestas por la LORCPM y lo que disponga la Intendencia, bajo esta premisa tiene las siguientes obligaciones de acuerdo al Estatuto artículo 16:

[84] La LORCPM establece la obligación de hacer consultas sobre la materia de competencia, a la SCPM, lo cual en la práctica no se cumple a cabalidad.

[85] Este sigilo se encuentra de mejor manera expresado en el artículo 47 de la LORCPM, que dispone: ***"****Quienes tomaren parte en la realización de investigaciones o en la tramitación de procedimientos o expedientes previstos en esta Ley o conocieren tales expedientes por razón de su cargo, labor o profesión, están obligados a guardar confidencialidad, reserva y secreto sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento a través de ellos, en aplicación de las normas de este capítulo.*

La obligación de confidencialidad y secreto se extiende a toda persona que en razón del ejercicio de su profesión, especialidad u oficio, aun cuando no formare parte de la Superintendencia, llegare a conocer de información contenida en los expedientes, investigaciones y denuncias fundadas en las disposiciones de la presente Ley y en las leyes y reglamentos de la materia.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, que pudieren corresponder a los infractores del deber de sigilo, confidencialidad o secreto, la violación de este deber se considerará como causal de destitución. Sólo podrán informar sobre aquellos hechos o circunstancias a los Jueces, Tribunales y Órganos competentes de la Función Judicial y sólo por disposición expresa de juez o de los jueces que conocieren un caso específico, Función que mantendrá la confidencialidad de la información."

- Realizar estudios e investigaciones necesarias para determinar si existe afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios a fin de dar contestación la consulta formulada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual (IEPI);
- Examinar valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia, registros magnéticos o informáticos, incluyendo sus medios de lectura, y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada o con las actividades inspeccionadas, obtener copias o realizar extractos de ellos;
- Examinar y receptar declaración o testimonio, a través de los funcionarios que se designen para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores, dependientes y a terceros;
- Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los establecimientos, locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada, correspondencia comercial y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos;
- Colocar precintos; y,
- Las que le asigne el SCPM.

De lo mencionado, podemos colegir que la ésta Dirección debe emitir los respectivos informes para conocer los resultados de su investigación, obviamente manteniendo un registro o archivo de lo recopilado, que es el respaldo de su trabajo. Pero referente a nuestro estudio, éste departamento administrativo de primera instancia realiza una investigación de los vínculos.

La IIPD y la Dirección Nacional, son departamentos de investigación en su esencia, el superior es denominado Comisión de Resolución de Primera Instancia, se le dirá en adelante (CRPI o Comisión) tiene por primigenia propósito sustanciar y resolver en primera etapa procedimientos administrativos por conductas contrarias a la LORCPM, por lo tanto, su finalidad es conocer, corregir, sancionar y eliminar, en primera instancia, el abuso de poder de mercado, los acuerdos y prácticas restrictivas, las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la LORCPM; así como el control, la autorización o denegación en primera instancia, de las operaciones de concentración económica, para proceder a estos fines la Comisión posee las siguientes facultades:

- Dirigir la audiencia pública previa a la resolución de primera instancia;
- Imponer las sanciones de conformidad a los artículos 78 y 79 de la Ley;
- Ordenar las medidas correctivas de conformidad con la Ley y el Reglamento;
- Ordenar, de conformidad al artículo 76 de la Ley, las medidas adicionales en caso de incumplimiento de las medidas correctivas impuestas previamente;
- Adoptar las medidas preventivas de conformidad con la Ley y el Reglamento;
- Disponer, a sugerencia del órgano de investigación o a pedido de parte, la suspensión, modificación o revocación de las medidas preventivas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de emitir la resolución;
- Autorizar, denegar o subordinar la autorización de una operación de concentración económica al cumplimiento de ciertas condiciones;
- Ordenar medidas de desconcentración, medidas correctivas o el cese de control por un operador económico sobre otro u otros operadores cuando el caso lo amerite;
- Imponer las multas coercitivas cuando corresponda de conformidad al artículo 85 de la Ley;
- Aprobar, modificar o rechazar la propuesta de compromiso presentada por el o los operadores económicos investigados.; y,
- Las demás atribuciones que le asigne el Superintendente de Control del Poder de Mercado y las establecidas en la normativa legal vigente.

De lo mencionado, la Comisión es el departamento administrativo de primera instancia de la SCPM, que decide o resuelve sobre los actos y hechos investigados, aclarando que son todos los que vayan en contra del derecho a la libre concurrencia.

Por último, está el órgano rector, el superior jerárquico de la SCPM, y es el Superintendente, y está a cargo de todos los aspectos administrativos, jurídicos y de gobierno, es entonces el organismo que revisa los actos administrativos recurridos para su conocimiento y resolución, el Superintendente es quien lidera la gestión institucional, establece la política y demás normativa pertinente para el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de la SCPM.

2.6.4 Procedimientos de Protección de la competencia por prácticas desleales según la LORPM.

Vía Administrativa

Los procesos iniciados ante la SCPM, están dispuestos por la LORPM en el Capítulo V, el que se complementa con el capítulo V de su Reglamento, estos serán la fuente bibliográfica del desarrollo del presente epígrafe, al respecto con nuestro estudio la SCPM, delega a la IIPC cómo órgano investigador en los casos que surjan de la propiedad intelectual y que lo desarrollaremos luego de mencionar el procedimiento general, el procedimiento a seguir a toda causa de supuesta violación a la LORPM, comienza con una denuncia o de manera oficiosa, según el artículo 53 dice que:

> *El procedimiento se iniciará de oficio, a solicitud de otro órgano de la Administración Pública, por denuncia formulada por el agraviado, o por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que demuestre un interés legítimo.*
>
> *Para el caso de entidades del Sistema Financiero Nacional, desde el inicio del procedimiento de investigación deberá contarse con la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en sus ámbitos.*

Entonces, para iniciar un expediente en la SCPM, cuando es por denuncia, las investigaciones pueden ser colocadas ante una Institución Pública, o por denuncia directa en la SCPM, ante la IIPD, interpuestas por el ofendido, para lo dicho en ambos casos se debe tener legítimo interés; una vez que está en conocimiento del ente de investigación IIPD, éste al momento de sustanciar verifica que cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 54 que son:

> *Contenido de la denuncia.- La denuncia deberá contener:*
>
> *a) El nombre y domicilio del denunciante;*
>
> *b) Identificación de los presuntos responsables;*
>
> *c) Una descripción detallada de la conducta denunciada, indicando el período aproximado de su duración o inminencia;*
>
> *d) La relación de los involucrados con la conducta denunciada;*
>
> *e) Los datos de identificación de los involucrados conocidos por el denunciante, incluyendo entre otros sus domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, si las tuvieran y, de ser el caso, los datos de identificación de sus representantes legales; la falta de uno o más requisitos del presente literal no invalida la denuncia;*
>
> *f) Las características de los bienes o servicios objeto de la conducta denunciada, así como de los bienes o servicios afectados; y*
>
> *g) Los elementos de prueba que razonablemente tenga a su alcance el denunciante.*

Si uno de estos requisitos faltare o estaría oscuro, la autoridad de sustanciación solicitará que se complete en un término de tres días, una vez subsanado estos requisitos de forma, en caso de que hubiese habido que aclarar o completar, la autoridad sustanciadora notifica con la denuncia, de existir, al presunto investigado para que dé respuesta a la autoridad sustanciadora máximo en término de quince

días; después del término señalado, la autoridad sustanciadora IIPD, tiene diez días termino para pronunciarse al respecto de iniciar o no, las investigaciones, ésta decisión o informe preliminar, debe estar bajo resolución y debidamente motivada, cumpliendo con lo que dispone el artículo 67[86] del reglamento.

- En caso de no haber suficiente mérito para iniciar la etapa de investigación, esta denuncia será archivada. Decisión que también se la emite bajo resolución y debidamente motiva. Si fuera el caso, el denunciado podrá iniciar una demanda de repetición de daños y perjuicios, si llegará a demostrarse que la denuncia en su contra fue instaurada de mala fe o de manera temeraria.

Por otro lado de haber indicios suficientes de responsabilidad por estas prácticas desleales, se iniciará la etapa de investigación y cómo se dijo la autoridad notificará a través de resolución debidamente motivada en diez días, esta resolución debe cumplir requisitos establecidos en el inciso segundo artículo 62 del reglamento que dispone:

> *[…] La resolución de inicio de la etapa de investigación deberá contener como mínimo lo siguiente:*
>
> *a. Identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, si los hubiere;*
> *b. La conducta objeto de investigación, las características de los bienes o servicios que estarían siendo objeto de la conducta, los bienes o servicios similares presuntamente afectados, la duración de la conducta, la identificación de las partes, su relación económica existente con la conducta, la relación de los elementos de prueba presentados;*
> *c. Hechos que motivaron la resolución de inicio;*
> *d. Identificación de terceros que ostenten su condición de interesados, si los hubiere; y,*
> *e. Plazo de duración de la etapa de investigación;*

Por lo tanto la investigación concluye con el informe antes mencionado, la autoridad de ver mérito de seguir el procedimiento, notificará con la denuncia y la formulación de los cargos al denunciado, quien debe formular excepciones en el término de quince días, en caso de no responder, se lo declara en rebeldía y el procedimiento continúa, la autoridad al finalizar los quince días de excepciones, abre la causa a prueba y pide se aporte pruebas al proceso iniciado, para ello fija 60 días, con opción de pedir prorroga de 30 días más; para que la etapa de investigación surta los efectos que busca la LORCPM y su Reglamento el artículo 48[87] y 64[88]

---

[86] *Art. 67.- Informe de resultados de la etapa de investigación.- Concluido el plazo de duración de la investigación, el órgano de investigación emitirá un informe sobre los resultados de la investigación realizada. En su informe propondrá, de ser el caso, las medidas correctivas y sanciones que a su criterio se deberían imponer.*

[87] *Art. 48.- Normas generales.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes de iniciar el expediente o en cualquier momento del procedimiento, podrá requerir a cualquier operador económico o institución u órgano del sector público o privado, los informes, información o documentos que estimare necesarios a efectos de realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate.*
A esos efectos la Superintendencia podrá examinar, recuperar, buscar, utilizar y verificar tales documentos e información, obtener copias o realizar extractos de ellos. Esos informes o documentos deberán ser suministrados dentro del plazo que la Superintendencia determine.
No será obligación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado atenerse, contra su convicción, al contenido de esos informes o información. Ningún procedimiento administrativo podrá suspenderse por falta de ellos.

respectivamente, disponen que la autoridad tiene carta abierta para solicitar lo que crea conveniente, responsabilidad que se ata cómo ya señalamos a un sigilo legal y por ende al derecho de la intimidad de las personas y a no divulgar dicha la información obtenida, so pena de incurrir en medidas administrativas, civiles e incluso penales.

Una vez concluido la etapa de prueba, la autoridad sustanciadora (IIPD) en 15 días termino debe emitir un informe final, este informe debe ser enviado al finalizar el tiempo anterior al órgano superior, la Comisión, una vez que el informe está en el despacho de la Comisión, ésta en el plazo de tres días notificará a las partes, para que ellas hagan valer derechos y presenten alegatos en un término de 10 no mayor a diez días, de ser necesario, la Comisión, puede fijar día y hora de diligencia de audiencia, para escuchar a las partes involucradas, concluida todas estas etapas procesales la Comisión en máximo 90 días plazo debe emitir criterio motivado, es decir, sustanciar y resolver.

La resolución de acuerdo al artículo 71 inciso tercero y cuarto del Reglamento de la LORCPM debe contener:

> *[…] los antecedentes del expediente, las alegaciones aducidas por los interesados, las pruebas presentadas por estos y su valoración, los fundamentos de hecho y derecho de la resolución, la identificación de las normas o principios violados y los responsables, la calificación jurídica de los hechos, la declaración de existencia de infracción y, en su caso, los efectos producidos en el mercado, la responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes y la decisión sobre la aplicación, exención o reducción del importe de la multa.*
>
> *Si se determinare que se produjo una infracción a la Ley, el órgano de sustanciación y resolución mediante resolución, impondrá las sanciones y medidas correctivas que establece la Ley o, de ser el caso, la exención o reducción de la multa cuando corresponda…*

No se requiere aviso previo al denunciado o a la persona para requerir la información o documentación, previa a la apertura del expediente.
La carga de la prueba corresponderá a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, sin perjuicio de las pruebas aportadas por el denunciante y el denunciado. Sin embargo, en el caso de los acuerdos y prácticas prohibidas de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley, si un operador económico o persona negare, dificultare o impidiere el acceso a información; dañare ocultare u omitiere información o entregase información falsa, fraudulenta, engañosa, falaz, fingida, artificiosa, irreal o dolosa requerida o relacionada al operador económico o persona en una investigación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se invertirá la carga de la prueba a dicho operador económico o persona, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la ley.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene la potestad de acceder, revisar, archivar, procesar y utilizar cualquier dato, que de modo exclusivo corresponda a la información y documentos pertinentes al proceso administrativo, respetando el derecho constitucional a la protección de esta información, para las investigaciones, casos o resoluciones dentro de su competencia, de conformidad con la Constitución y la ley.
La forma de los actos jurídicos utilizados por los contratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúa sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa. (LORCPM)

[88] *Art. 64.- Etapa de investigación.- El órgano de investigación podrá requerir a cualquier operador económico, institución u órgano del sector público o privado, los informes, información o documentos que estimare necesarios a efectos de realizar sus investigaciones y realizará cuantas actuaciones, procedimientos y análisis resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades de conformidad a las facultades establecidas en la Ley.*
La información solicitada deberá ser proporcionada en el término que se señale en el requerimiento de información y de no ser el caso se aplicarán las multas y sanciones que establece la Ley. (Reglamento a la LORCPM**).**

Las medidas correctivas pueden ser impugnadas, de acuerdo al artículo 72, después de 72 horas de la notificación de la resolución, esto por parte de los operadores a los que se les impuso cumplir estas medidas. Siempre lo puede hacer si hay suficientemente descargo, de lo contrario se debe allanar a lo que dispone la SCPM a través de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.

Estas acciones administrativas tienen por fin tutelar los derechos de las personas y para lograrlo existen ciertas medidas que buscan preservar las condiciones normales de la libre competencia, evitar posibles daños, y asegurar la eficacia de la resolución definitiva, la LORCPM permite que conjuntamente con la denuncia o durante el procedimiento administrativo el ofendido o la autoridad que investiga, puedan solicitar las llamadas medidas preventivas; estas medidas pueden ser modificadas, suspendidas o revocadas a pedido de la autoridad investigadora o a pedido del ente investigador, o a través de la petición del tercero perjudicado, en razón de la situación, el artículo 62 de la LORCPM lo detalla de mejor manera.

> *Medidas preventivas.- El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes o en cualquier estado del procedimiento de investigación, podrá, a sugerencia del órgano de investigación o pedido de quien hubiere presentado una denuncia, adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de la conducta, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta prohibida, la adopción de comportamientos positivos, y aquellas que considere pertinentes con la finalidad de preservar las condiciones de competencia afectadas y evitar el daño que pudieran causar las conductas a las que el procedimiento se refiere, o asegurar la eficacia de la resolución definitiva. Las medidas preventivas no podrán consistir en la privación de la libertad, la prohibición de salida del país o el arraigo. Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.*
>
> *En igual sentido, podrá disponer, a sugerencia del órgano de investigación o a pedido de parte, la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de emitir la resolución.*
>
> *Cuando la medida preventiva se adopte antes del inicio del procedimiento de investigación, dicha medida caducará si no se inicia el referido procedimiento en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de su notificación.*
>
> *En caso de desacato, podrá ordenar la clausura de los establecimientos en los que se lleve a cabo la actividad objeto de la investigación hasta por noventa días.*

Este procedimiento mencionado, es común a todos los que se inicien en base a las distorsiones establecidas en la LORCPM y el tiempo que debe durar la investigación incluyendo todos los actos procesales necesarios para consolidar si hay o no violación a la LORCPM, sobre todo si hay ofendido y culpable, de acuerdo al artículo 62 del reglamento, es de máximo 180 días plazo, que pueden prorrogarse a 180 días previa justificación, es sustancial en nuestro análisis señalar que a partir de que el Reglamento a la LORCPM entro en vigencia, existe un procedimiento para que los derechos de propiedad intelectual posean una mayor protección, pues cómo hemos manifestado, están relacionados íntimamente con el derecho a libre

concurrencia, razón suficiente para que la autoridad relacionada en tutelar este derecho sea vigía de los derechos de propiedad intelectual.

A partir de la sección tres “Prácticas Desleales” del Capítulo 2 “Régimen de Regulación y Control” del Reglamento a la LORCPM se encuentra regulado un procedimiento especial de protección para asuntos de propiedad intelectual, artículos 30 y 31; al igual que el general el proceso de investigación inicia con denuncia y esta se la interpone ante el IEPI. Si el IEPI, recibe esta denuncia está obligado a:

- Comunicar en consulta a la SCPM, para que ésta defina si estas prácticas pueden causar daño al interés general o al bienestar de los consumidores.
- Comunicar al denunciado el contenido de la denuncia y pedir que responda, al respecto de lo que se le imputa, en un término máximo de 15 días, además de informar que el hecho esta en conocimiento de la SCPM. Si el denunciado responde, ésta debe enviarse a la SCPM para su respectivo análisis.
- Comunicar al denunciante que su denuncia ha sido elevada a consulta a la SCPM.

Una vez que estos procedimientos se han cumplido, la SCPM, tiene 60 días para dar respuesta a la consulta; el IEPI, está obligado a aplicar lo que resulte de la investigación, dentro de esos 60 días la SCPM puede aplicar el artículo 48 de la LORCPME, en complemento con lo que dice el artículo 64 de su Reglamento; existen tres posibles panoramas después de las investigaciones, el primero es que la SCMP, a través de la IIPD, no encuentra indicios de prácticas desleales y esta novedad sea comunicada al IEPI, para que este archive la causa; la segunda es que si hay indicios de prácticas desleales, pero que no afectan al interés general o a los consumidores, o a su vez son temas sólo de propiedad intelectual, la SCPM confirmará que la competencia es del IEPI, y que ella debe resolver acorde a su normativa y a la legislación, el tercer panorama es que las investigaciones den cómo resultado que existe cometimiento de prácticas desleales y que pueden afectar al interés general y a los consumidores, la SCPM, se pronunciará como competente en la sustanciación del trámite, pedirá que se le remita todo el expediente que reposa en el IEPI, e iniciará el procedimiento general mencionado.

El otro panorama es si la denuncia es presentada ante la SCPM, este actuará cómo en los casos generales, si en la etapa preliminar de la investigación o en la etapa de la investigación se encuentra que son temas de litigio sólo entre operadores económicos surgidos por violentar la propiedad intelectual, la SCPM, a través de acto administrativo informará lo encontrado y dispondrá que la competencia es del IEPI y

si en el caso de que no hay indicios de competencia desleal, archivará la causa; es prescindible de lo antes analizado que la LORCPM debía haber establecido un artículo o un texto o párrafo parte del Capítulo II denominado "de los procesos de propiedad intelectual", implantando una obligación de consulta y de aplicación en casos en los que marcas notorias, renombradas y con aceptación de mercado nacional tengan la posibilidad de acceder a un análisis por parte de la IIPD de la SCPM y dicho informe sea considerado para emitir criterio final por parte del IEPI, con el fin de amparar el derecho a recibir respuestas motivadas de los órganos públicos, además de salvaguardar los derechos previos adquiridos de los titulares de las marcas afectadas, entendidos cómo el prestigio, la calidad, la rentabilidad económica, el poder de venta que ganaron y en los casos de las marcas notorias y renombradas su *goodwill*, este criterio especializado, daría mayor fuerza de criterio jurídico a las decisiones del IEPI y beneficiaría a evitar distorsiones de aplicación de la LORCPM en los casos de propiedad intelectual surgidos por actos parasitarios o adhesivos o de manera general actos que utilizan el prestigio ajeno de acuerdo a la LORCPM, debido a que las disposiciones reformatorias y derogatorias no se menciona a las marcas y en la disposición transitoria tercera se dice que los órganos públicos que conocía de prácticas desleales, deben dar a conocer de ellos a la SCPM, una vez que el Superintendente sea nombrado y posesionado.

Recursos Administrativos

Al ser una institución pública y parte de la administración central, los actos son administrativos, por lo tanto de naturaleza impugnable, este criterio se respalda en el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador, pues los actos públicos son revestidos del carácter de estabilidad administrativa, por lo tanto hay los siguientes recursos dispuestos para los actos administrativos o resoluciones que emanen de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCPM.

A. **Recurso de Reposición**[89].- se puede plantear a los actos administrativos de los diferentes niveles administrativos de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado podrán ser recurridos en sede administrativa mediante el recurso ordinario y horizontal de reposición, es decir, busca que la misma autoridad que lo emitió rectifique su decisión; de acuerdo a la LORPM, sólo se concederá bajo el efecto devolutivo, principio de derecho administrativo que permite que conozca la autoridad de jerarquía superior el acto de la autoridad inferior, sin que sus efectos se suspendan; el tiempo en el que se lo puede ejercitar es hasta 20 días término,

[89] Artículo 66 de la LORCPM.

después de notificado el acto administrativo si no se llegara a recurrir el acto administrativo, este causa estado, siendo sólo impugnable por vía judicial; la LORCPM, manda a que sean sustanciados y resueltos en un máximo de 60 días calendario.

B. **Recurso de Apelación[90].-** Este recurso se plantea ante las resoluciones de primera instancia, y por ende, ante las resoluciones que nieguen el recurso de reposición, se debe ejercitar este recurso ante el superior jerárquico de la Institución, es decir ante el Superintendente de la SCPM; el tiempo para ejercitar este recurso es hasta 20 días término después de notificada la resolución que se va a recurrir. Si no se es impugnado dentro del tiempo atrás señalado, el acto administrativo será firme para todos sus efectos.

Al igual que el recurso anteriormente señalado, la LORCPM sólo concederá el recurso en el efecto devolutivo y la ley también dispone un plazo de respuesta para quien sustancie y resuelva que será de 60 días calendario; además señala que contra este acto no hay otro recurso en vía administrativa.

C. **Recurso Extraordinario de Revisión[91].-** Este recurso lo puede iniciar el mismo órgano institucional, es decir la SCPM, a través del Superintendente, los consumidores o los agentes de mercado que tengan un interés legítimo. El objetivo que persigue este recurso, es la revisión de:

- posibles errores materiales, de hecho y derecho que pudieron haberse presentado en los actos administrativos,
- aparición de pruebas, documentos o elementos posteriores, que pudieren ser trascendentales y que fueron no tomados en cuenta para la resolución,
- aparición de vicios existentes en los actos administrativos o resoluciones de la SCPM.

Quienes recurran a través de este recurso los actos administrativos de la SCPM, deben hacerlo en un máximo de 3 años contados a partir de que dicho acto quedo en firme, por lo mismo este recurso sólo se interpondrá ante actos que se encuentren en firme; este recurso le da la potestad a la máxima autoridad de la SCPM, que es el Superintendente de revocar en cualquier momento lo siguiente:

[90] Artículo 67, Id.
[91] Artículo 68, Id.

- Actos administrativos del Superintendente de la SCPM,
- Actos administrativos emitidos por sus inferiores jerárquicos, sean de gravamen o desfavorables.

Este facultad de revocatoria de actos administrativos que posee el Superintendente, debe respetar los principio de igualdad, el del interés público y el de principio de legalidad, es decir que respete el ordenamiento jurídico; y no debe tampoco representar disculpa o exención que sea contraria a las leyes.

Vía Judicial

La misma LORPM, establece que los procedimientos administrativos que tienen su fin en vía administrativa, podrán ser impugnados a través de la vía contenciosa administrativa, la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, es la siguiente vía de impugnación de los procesos administrativos, tiene por principio proteger a los administrados (personas naturales o jurídicas) que están siendo afectadas por las decisiones del Estado, a través de sus instituciones u órganos, por lo tanto el órgano superior jerárquico en temas procesales es la Unidad de lo Contencioso Administrativo, ex Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La SCPM se debe a la normativa adjetiva civil en lo que corresponda, es decir, al Código Procesal Civil (CPC), hasta cuando entre en vigencia el nuevo Código Orgánico General de Procesos (COGEP), a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y en temas internos administrativos de control al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en función a esto, el recurso de instancia judicial también tienen otros recursos horizontales y verticales, con el fin de precautelar el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y otros que rigen nuestro marco normativa nacional; el artículo 69 de la LORCPM dispone lo siguiente:

> *De conformidad con el artículo 173 de la Constitución y con el carácter impugnable de los actos administrativos, los actos administrativos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado son susceptibles de impugnación, siempre que no se encuentren firmes, mediante acción o recurso contencioso de plena jurisdicción o subjetivo.*
>
> *Para deducir la acción contenciosa no será necesario agotar la vía administrativa.*
>
> *El término para interponer este recurso ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es de noventa días contados a partir de la notificación del acto recurrido. El recurso contencioso de plena jurisdicción sólo tendrá efecto devolutivo.*
>
> *Este recurso contencioso no es suspensivo respecto de las medidas preventivas y medidas correctivas en ningún caso, salvo la suspensión de la multa económica siempre que el perjudicado o sancionado rinda caución por el cincuenta por ciento de valor fijado por la autoridad de competencia, mediante póliza de seguro o garantía bancaria emitida a favor del Tribunal correspondiente.*

El recurso contencioso de nulidad u objetivo se podrá proponer dentro del plazo de tres años desde la vigencia del acto recurrido. Este recurso sólo tendrá efecto devolutivo y no suspensivo.

La acción de protección sobre los actos emitidos por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no procede en los casos establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La reclamación o recurso presentado no suspende la investigación iniciada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

CAPITULO III

DESLEALTAD COMPETITIVA, PYMES, PUBLICIDAD PROCEDIMIENTOS.

El presente capítulo tomará en consideración tres puntos bases para la consecución del desarrollo del estudio, comenzando con los conceptos y definiciones de la deslealtad competitiva, desplegadas por la legislación nacional, legislaciones de Colombia, Perú y España, sin olvidar los conceptos generales dados por diferentes tratadistas, y señalando qué actos son desleales; en segunda instancia, tomando en consideración nuestro enfoque de estudio se mencionará que las pymes, cómo actores del mercado nacional son más vulnerables a caer en este tipo de prácticas desleales, debido a su ansiedad de crecimiento económico, lo dicho es en base a que los actores y demandados de los casos que serán analizados al final del presente capítulo son empresas de economía pequeña y mediana – PYMES; y por último, plantearemos que la publicidad es una de las herramientas más fáciles de utilizar para que las marcas sean conocidas en el mercado al que van destinadas, y sobre todo, para que la demanda de aquellas, por parte del consumidor, crezca, las marcas y la publicidad, ya definidas en el primer capítulo, son medios de crecimiento económico para las pequeñas y medianas empresas o pymes.

En este sentido, el pequeño empresario al fusionar los temas de marcas y publicidad, para ejercer su derecho a competir, y sabiendo que son ambas instrumento de apertura del mercado, son propensos a utilizar mal la publicidad (publicidad parasita), en beneficio de su marca y empresa, pero a la vez estos actos causan daño a sus rivales, este daño puede estar a la vista u oculto, para quienes lo ejercen y en contra de quienes lo hacen, convirtiéndose en actos de deslealtad competitiva, lo cual en esencia es lo que se quiere demostrar al final del presente capitulo y del estudio; la deslealtad competitiva en concepto general provoca un daño tripartito pues los afectados son la marca, la empresa y el consumidor. Debido a lo señalado el Estado es el encargado de normar, controlar y sancionar este tipo de conductas siendo pertinente mencionar quienes son las instituciones encargadas de hacerlo y los procedimientos a seguir.

3.1. Deslealtad competitiva o competencia desleal conceptos

Se tomará la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, es la Ley de Competencia Desleal de España, y en su artículo 4 establece una cláusula general que dispone lo siguiente al respecto de la deslealtad competitiva:

> *1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.*
>
> *En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida esta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.*
>
> *A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:*
> *a) La selección de una oferta u oferente.*
> *b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.*
> *c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.*
> *d) La conservación del bien o servicio.*
> *e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.*
> *Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.*
> *2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.*
> *3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal."*

La ley No. 256 de 15 de enero de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal en la República de Colombia, no define a la competencia desleal, en estricto sentido, pero establece que hay competencia desleal si hay practicas económicas y comerciales que van en contra del principio de buena fe comercial, así lo establece el artículo 7 que reza:

> *[…]Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial"*
> *En concordancia con lo establecido por el numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."*

La ley de Represión de la Competencia Desleal dictada por el Congreso bajo el Decreto Legislativo No. 1044, el 26 de junio del 2008, de la República de Perú define a la competencia desleal cómo actos que son contrarios a la buena fe empresarial, el artículo 6 dice:

> ***[…] Cláusula general.-***
> *6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten.*
> *6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.*

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado – LORCPM (2011), define que se entiende por desleal en el artículo 25 se menciona que:

> *Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.*

| La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, define a la competencia desleal el artículo 258 *"cómo todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"*, para completar el criterio de competencia desleal Jaeckel Jorge, Kovacs en su obra El Abuso de la Posición Dominante en la Ley 142 de 1994 de 2002, menciona que:

> *La competencia desleal no equivale a un derecho sobre la clientela, toda vez que ésta no es un bien susceptible de apropiación, sino que protege la posibilidad de utilidad de aquellas personas que pueden llegar a ser perjudicadas por medios desleales. Es decir la competencia desleal sólo sanciona la desviación de clientela en la medida en que ésta sea consecuencia de la utilización de medios desleales […]"*[92].

También señala que:

> *La competencia desleal es un desarrollo normativo, que procura que la libertad de competencia, que surge como consecuencia del ejercicio de la libertad de empresa, se desarrolle dentro de ciertos límites que beneficien no sólo al empresario, sino a toda la comunidad y que tal ejercicio se realice en forma responsable, sin afectar en forma indebida a otros participantes en el mercado*[93]*.*

Otro concepto de competencia desleal que aborda todos los elementos mencionados es el de Remolina Angarita Nelson es:

> *todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado*[94]

[92] KOVACS, JAECKEL Jorge, , *El Abuso de la Posición Dominante en la Ley 142 de 1994 de 2002,* Documento publicado por el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Venezuela, 2002, p. 7*;* **En** LARREA RICHERAND, Gabriel Ernesto, LARREA SOLTERO, Ricardo E. *Derecho de la Propiedad,* Primera Edición, México, 2012, p. 81.
[93] Id.
[94] Id.

Todas las definiciones coinciden en que deben ser actos contrarios a la buena fe comercial o a los usos o buenas costumbres, esta "buena fe" o "*bona fides"* es definida por Cabanellas Guillermo en su diccionario Jurídico cómo: *"rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder*". Mientras que las buenas costumbres según el mismo autor es la *"conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral";* es necesario decir que estas prácticas desleales no solo causan daño al empresario y a sus activos cómo las marcas, sino que causan daño al consumidor, es decir al público al cual van dirigidas y en extremos al mercado, siendo actos o hechos que deben necesariamente ser regulados para evitar estas distorsiones, pues al afectar al consumidor y al mercado, también pasa al interés público y el Estado a través de sus instituciones debe crear un marco normativo correcto para evitar, controlar y sancionar; la competencia desleal nace del derecho a la libre competencia excesivo, es decir, la competencia o el derecho a concurrir al mercado, al sobrepasar el derecho a la libre competencia del otro se convierte en desleal, es un trastorno iniciado por uno de los muchos competidores que se encuentran en un mercado, con el fin de promover más su ejercicio económico que los otros y para ello utiliza medios no idóneos, considerados cómo prohibidos, deshonestos, ilícitos y contrarios a la buena fe comercial o empresarial dependiendo la legislación que los regule, debo enfatizar que la LORCPM menciona que pueden haber trastornos referentes con la publicidad, esto debido a que cualquier medio idóneo se pueden convertir en no idóneo, por su uso excesivo, aplicándose en parte dicho texto al presente análisis.

3.1.1. Prácticas de competencia desleal según la LORCPM

Es necesario enfatizar que la competencia desleal en nuestro marco normativo aparece con la Ley de Propiedad Intelectual promulgada el 19 de mayo de 1998 por el Registro Oficial No. 320. Con la promulgación de la LORCPM el 13 de octubre de 2011 la competencia fue legislada en extenso y derogó el contenido de la LPI, con los mencionados antecedentes la LORCPM establece a partir del artículo 27 qué tipos de prácticas de competencia desleal pueden ser reguladas, siendo apto enunciar las que tienen relación íntima con el estudio.

a. **Actos de Confusión**.- De acuerdo al artículo 27 numeral 1:

   Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos; en particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

b. Actos de engaño.- De acuerdo al artículo 27 numeral 2:

Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado, o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial; configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos; la carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante, en particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.

Respaldando el criterio de la ley, de acuerdo a *Jorge Kovacks*, son actos de engaño:

Las prácticas competitivas que lejos de generar transparencia en el mercado, provocan el engaño de los consumidores. Por otro lado, es indudable que los mensajes publicitarios emitidos por los empresarios deben ser veraces a fin a que a través de los mismos los consumidores puedan obtener la información indispensable para elegir la oferta más conveniente. Piénsese a este respecto que el consumidor tan sólo podrá desempeñar el papel de árbitro del proceso competitivo cuando la información recibida a través de la publicidad no contenga alegaciones falsas o engañosas.[95]

Por lo tanto los empresarios utilizan la publicidad engañosa como medio para vender sus productos o servicios, siendo necesario que esta información, sea clara y real para los consumidores y así evitar el engaño y por ende la deslealtad competitiva.

c. Actos de Imitación.- De acuerdo al artículo 27 numeral 3:

a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.
b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.
c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.

Estos actos son los comúnmente demandados ante el IEPI, pues los signos distintivos son los más copiados por el comercio informal, y se convierten en hechos que la LPI, regula, controla y sanciona de ser el caso.

d. Actos de denigración.- De acuerdo al artículo 27 numeral 4:

Se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el

[95] Ibid, pp. 119.

mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Constituyen actos de denigración, entre otros:

1. *Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito en el mercado del afectado.*
2. *Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.*
3. *Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que, debido al tono de desprecio o ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado, las conductas descritas en los literales b. y c. del presente artículo se presumen impertinentes, sin admitir prueba en contrario.*

Este numeral del artículo toma a la publicidad como parte de los actos denigratorios. Para no crear confusión la norma si debería taxativamente decir que la publicidad denigratoria es un acto o práctica de competencia desleal.

e. Actos de comparación.- De acuerdo al artículo 27 numeral 5:

Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables.

Este numeral si toma cómo un acto individual a la publicidad, ya no como parte de los actos de comparación. Aquí la norma es más clara.

f. Explotación de la reputación ajena.- De acuerdo al artículo 27 numeral 6:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Este numeral de la ley es aún más ligero, y crea más confusión, pues no menciona los actos que pueden causar esto, peor aún a la publicidad parasitaria.

3.1.2. Vacío Legal Existente

En base a lo analizado convendría que el numeral 6 se extienda y proporcione categorías y defina las posibles conductas de deslealtad competitiva existentes por esta práctica, pues la norma generalizada, no hace mención a que la *publicidad parasitaria* es la práctica primigenia que usa estos actos para caer en deslealtad competitiva; el numeral 5 del artículo 27 de la LORCPM establece que *"[…] inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables"*, el artículo aclara y enfatiza la publicidad puede practicar estos actos de competencia desleal y que son considerados desleales si la comparación hecha es extrema, no relevante o no comprobable; por lo tanto en el numeral 6 del artículo 27 de la LORCPM debería establecer que la publicidad parasitaria es la que hace uso del prestigio ajeno, además de ser actos que tienen cómo elementos

primordiales el error, la confusión y el uso de alguna característica o elemento del rival o competidor.

3.2. Publicidad Desleal o Ilícita

Es necesario mencionar una pequeña retrospectiva de la publicidad mal utilizada, definida en principio cómo ilícita. Lo dicho debido a que la publicidad también puede caer en actos ilícitos, siendo éstos considerados cómo actos de competencia desleal; la publicidad en calidad de instrumento al servicio de las organizaciones en el ejercicio de la competencia de mercado, tiene que respetar el principio de lealtad, de una competencia efectiva y leal establece uno de factores de la economía de mercado que incide positivamente en los consumidores.[96]"*Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa"*.[97]

Por lo tanto, vale decir que el acto ilícito se entiende contrario al ordenamiento jurídico, y que quienes lo ejerciten deben asumir la responsabilidad jurídica, de manera general y en uso de lo que dispone la legislación Española.[98]:

La publicidad que se considera desleal, de acuerdo a la doctrina española se clasifica en las siguientes categorías:

a. Publicidad denigratoria,
b. Publicidad confusionista,
c. Publicidad parasitaria o adhesiva que aprovecha indebidamente la reputación ajena, y
d. Publicidad comparativa.

3.2.1 Publicidad Denigratoria

El término denigratorio viene del verbo denigrar y este se debe entender cómo:

"Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien.; injuriar (‖ agraviar, ultrajar)."[99]

Por lo tanto se debe entender como aquellos actos practicados por personas que pretenden agravar, ultrajar, injuriar, socavar algo de un tercero.

---

[96] Cfr. VILAJUANA ALEJANDRE, Sandra, *Las leyes e la publicidad, límites jurídicos de la actividad publicitaria,* Editorial UOC, España, 2011, p. 88
[97] Ibid, p. 159
[98] Ibid, pp. 54-56. (Tomado del Artículo 3 de la Ley LEY 34/1988. de 11 de noviembre, General de Publicidad de España)
[99] *Diccionario de la Lengua Española, De la Real Academia Española, Edición del Tricentenario; Fuente: http://dle.rae.es/?id=CBhU725 fecha 2, 11, 2015.*

En nuestro caso la publicidad es la que se practica para que ofender a un tercero, a través del mensaje que trasmite, en palabras de Francisco Millán la publicidad denigratoria es:

> *[…] la que por su contenido forma de presentación o difusión forma el descredito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos. Entre estos signos están las denominaciones de origen*.[100]

Este concepto es básico y concreto para entender el fin de la publicidad, por ende el daño que puede causar en el competidor que se ve perjudicado por este tipo de actos publicitarios.

3.2.2 Publicidad Confucionista

Al igual que el tema anterior el término confusionista deviene de la palabra confusión, y ésta a su vez del verbo confundir, que se define cómo:

> *"[…] tr. Mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. La oscuridad confunde los contornos de las cosas. U. m. c. prnl. Sus voces se confundían en el griterío."*[101]

Por lo mencionado, los actos de confusión son ejercidos por las personas para producir un enredo a los que va destinado este acto.

En el ámbito de la publicidad, estos actos son emitidos al público al que va dirigido el comercial, el spot o cualquier producto de publicidad, para que estas personas receptoras del mensaje interpreten en su interior algo que no es real, causando un daño, pues la consecuencia es el error, para el mismo tratadista Francisco Millán, la publicidad confusionista es:

> *[…]la que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles*.[102]

Esta definición precisa claramente para entender el fin de la publicidad confusionista, pues al lograr complicar las decisiones de los consumidores al decidir por uno u otro producto o servicio, y esto lo hace a través de los mensajes publicitarios contenidos en el comercial de publicidad, por el medio que se haya

---

[100] MILLÁN, Francisco, *La Denominación de Origen: su Protección Jurídica*, Editorial Reus. S.A., España, 2012, p. 170
[101] *Diccionario de la Lengua Española, De la Real Academia Española, Edición del Tricentenario; Fuente: http://dle.rae.es/?id=RsvqaKk , fecha 2, 11, 2015.*
[102] Ibíd., p. 171

lanzado. Lo que también ocasiona que exista error y genere en daño o perjuicio en el competidor que se ve inmiscuido en este tipo de actos publicitarios.

3.2.3 Publicidad Parasitaria o Adhesiva

El término parasitario, viene de la palabra parásito que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene las siguientes acepciones:

- *Dicho de un organismo animal o vegetal: Que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo.*
- *Dicho de un ruido: Que perturba las transmisiones radioeléctricas.*
- *Dicho de una persona: Que vive a costa ajena.*

Lo que nos da a entender es que un parásito es aquel organismo que se aprovecha de otro para subsistir.

Aplicado en nuestro estudio la publicidad que utiliza practicas parasitas, lo hace para poder surgir. Entonces de manera general este tipo de publicidades son utilizadas por competidores que desean que sus productos o servicios nuevos o que ya se encuentran en el merado sean conocidos u obtengan un mejor reconocimiento. Casi siempre está de por medio las marcas que representa al producto y que es utilizada para promocionarse a través de la publicidad. Esta publicidad se convierte en parasita al momento en que utiliza dentro de sus mensajes, anuncios o demás formas de comunicar a otro competidor, con aceptación en el mercado, pues sus marcas pueden ser conocidas en el segmento de un mercado o incluso ser notorias o renombradas. En ese momento es cuando lo que quiere conseguir es que los consumidores haga una analogía entre los productos anunciados y ganar mercado gracias al prestigio global del otro. En palabras del mismo autor Francis Millán la publicidad parasitaria o adhesiva es:

> *La que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores* [103]
>
> *El anunciante trata de equiparar la calidad de los productos o servicios propios con la calidad de los productos o servicios del titular de una marca notoria o renombrada. Por lo tanto, el anunciante trata de apropiarse en su beneficio por la reputación ajena adquirida en el mercado por los productos o servicios identificados en el mercado mediante la marca notoria o renombrada.* [104]

[103] Id.
[104] Id.

Por otra parte *Carlos LEMA DEVESA* establece que la publicidad parasitaria se basa en los objetivos que tiene los anunciantes, pues éste trata de equiparar los productos o servicios propios a los de un competidor, con lo que trata de apropiarse también de la reputación ajena en beneficio propio, es decir en la publicidad parasitaria o adhesiva el anunciante atribuye a sus productos o servicios el *goodwill*[105] que suelen poseer los productos o servicios de un tercero identificados a través de una marca notoria o renombrada[106].

3.2.1 Principios que Incumple la Publicidad Parasitaria o Adhesiva

De lo que hemos analizado, la publicidad parasitaria, es un acto de deslealtad competitiva, pues sus impactos y consecuencias se deben considerar, y lograr que este acto sea considerado como tal. Cómo se ha analizado, la normativa nacional vigente topa el tema y no lo desarrolla a profundidad, dando paso a confundir a quienes lo aplican y a quienes se los aplica.

Hay varios principios que en nuestra doctrina, así como en la práctica diaria del derecho de propiedad intelectual y de competencia, no se los menciona claramente, al respecto de este acto de competencia desleal iniciado por la publicidad parasitaria. Los cuales son pertinentes mencionar, con el fin de que se pueda aclarar de mejor el porque es necesario regular y que se nombre taxativamente en la norma pertinente, la LORCPM. Estos principios son:

> ***Principio de veracidad**.- la publicidad no debe contener informaciones o imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error a los consumidores. Dicho en otras palabras, la información que se brinde en la publicidad debe ser cierta. La veracidad es el más importante de los cuatro principios del Derecho Publicitario ya que está vinculado al deber y al derecho a la información. Asimismo, en este principio se verifica con más fuerza la tutela conjunta de empresarios y consumidores. En lo que respecta a los empresarios, el principio de veracidad evita que se compita sobre la base de información falsa. En lo que concierne a los consumidores, la veracidad les permite hacer mejores y más informadas decisiones de compra. Cabe resaltar que el principio de veracidad se aplica únicamente al contenido informativo de la publicidad, no así al sugestivo, como es el uso del humor, la fantasía, la exageración que no engañe ni confunda las apreciaciones subjetivas.* [107]

Este principio lo que busca es que los competidores, concurran al mercado sin afectar a la verdad comercial existente, es decir que la información que se maneja

---

[105] ***Goodwill.-*** habla de la marca y de lo que simboliza, con lo cual esta denominación se puede definir no sólo cómo "*el prestigio del producto físicamente considerado, sino también cómo la penumbra de factores psicológicos e intangibles que rodea la marca.*"; INDECOPI (edit.), 1er Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI,* , 1996, PERÚ, p. 178.

[106] Cfr., VILAJUANA ALEJANDRE, Sandra, Op. Cit. P. 92.

[107] PERÜ, , Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, *boletín INDECOPI educa*, diciembre 2007, pp.2,3,4

dentro y fuera de un mercado siempre debe ser real y veraz, con lo cual se conseguiría una actuación ejemplar de quien de los agentes económicos que acuden a un mercado cualquiera, logrando no mermar el intangible marcario del otro con el uso de publicidad parasitaria.

> ***Principio de autenticidad***.- *que viene a ser un complemento del principio de veracidad, dispone que la publicidad debe identificarse claramente como tal frente a los consumidores, es decir, los anuncios deben ser presentados de forma tal que el consumidor pueda identificar fácilmente su carácter publicitario. Por ello, en virtud de este principio se exige que los anuncios que resulten similares a las noticias periodísticas deben consignar los términos de "publirreportaje" o "anuncio contratado". Esto obedece a que, innegablemente, la posición que adopta un consumidor frente a una noticia es radicalmente diferente a la que adopta frente a un anuncio publicitario. Respecto a la primera, el consumidor asume que la información es imparcial y completa. Respecto a la segunda, el consumidor usualmente tiene una aproximación más crítica pues es consciente que lo que busca el anunciante es persuadirlo a que adquiera o contrate sus productos o servicios.* [108]

Este principio, cómo bien indica la doctrina peruana, es resultado del principio de veracidad, porque el mensaje publicitario debe ser considerado como tal, es decir cuando un mensaje publicitario se pauta en cualquier medio de comunicación el consumidor lo debe considerar con esa naturaleza, con lo cual se debe propender a que la publicidad se muestre real y veraz.

> ***Principio de lealtad***.- *alude a que la actividad publicitaria debe respetar la leal competencia mercantil, la cual se apoya fundamentalmente en dos premisas: la transparencia en el mercado (claridad y diferenciación de las ofertas) y la actuación en el mercado basada en el propio esfuerzo (es decir, que los agentes económicos consigan su auto conformación en el mercado basándose en la bondad de sus ofertas y no en ataques a sus competidores). Estas premisas determinan que se considere desleal la publicidad que denigra a otros competidores o a sus productos y la que, al imitar las características de anuncios de terceros, pueda dar lugar a error o confusión respecto de origen empresarial del producto o servicio anunciado.* [109]

Este Principio, es íntimamente relacionado con la publicidad, pues esta debe ser siempre en un marco de respeto a la lealtad comercial, pues cómo bien se señala, se debe cumplir con la transparencia de lo que se oferta tiene aún más relación con el comercio, pues la actividad publicidad debe respetar el marco jerárquico de la costumbre comercial, lo cual no hace la publicidad parasitaria. Además también están de por medio el uso de la bondad comercial, entendida cómo el respeto de las buenas costumbres mercantiles, evitando los ataques a los competidores.

Por lo tanto, la publicidad parasitaria se debe considerar cómo un acto de deslealtad competitiva que va en detrimento del competidor de sus marcas, del prestigio de las mismas y del éxito ganado por años.

[108] Id.
[109] Id.

3.2.4 Publicidad Comparativa

Permite informar a los consumidores de las semejanzas y diferencias de los productos y servicios intentando destacar los atributos de estos, en relación con los competidores sin dañar la reputación de nombre comercial, marca o signo distintivo del competidor para no caer en la ventaja desleal[110], todas estas publicidades se las clasifica dentro de la publicidad desleal, y a su vez forman parte de actos de deslealtad competitiva porque hay una característica que las relaciona entre sí, de acuerdo al *Dr. Carlos Lema Devesa*[111] *"el empresario ofertante refiere explícita o implícitamente a la competencia, es decir a sus rivales comerciales, por ende puede también referirse a los signos distintivos de éstos (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, entre otros), o a sus productos o servicios."*

La publicidad parasitaria o adhesiva cumple con todas las características atrás mencionadas, pues ésta es utilizada por el oferente de un producto o servicio, para hacerse conocer en el mercado, a través de la utilización de la publicidad o de sus medios o tipos publicitarios y lograr que su empresa a través de sus productos o servicios también ganen prestigio y sean aceptados por el consumidor y el mercado en general, utilizando la imagen, la marca o contorno universal del rival.

3.3 Pymes

Se entiende por "pymes" a la pequeña y mediana empresa, y la Real Academia Española en su diccionario lo define como *"empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación",* las PYMES están conformadas por personas naturales y jurídicas que forman un conjunto de pequeñas y medianas empresas que se encuentran caracterizadas por su capital social, nivel de ventas, número de trabajadores y volumen de producción, en el Ecuador las PYMES se han establecido en diferentes actividades económicas como el Comercio, agricultura, construcción, industrias manufactureras, transportes, comunicación y de prestación der servicios[112], según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 99% de la industria latinoamericana le corresponde a las PYME, siendo de alta relevancia en la actividad económica de los países; en Ecuador las Pymes han crecido en un 41% entre el 2007 y 2013, representando el mayor porcentaje de la generación de ingresos en el país.

---

[110] Cfr, pp. 326, 327
[111] Cfr., LEMA DEVESA, Carlos, *Problemas jurídicos de la Publicidad: estudios jurídicos del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa, recopilados con la ocación de la conmemoración de los XXV años de cátedra,* Madrid - España, Marcial Pons 2007, p. 408; **En** Ibid., p 89.
[112] "PYMES" - Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec)

Casi todas las PYMES tienen un nombre comercial o una o más marcas y debe considerar su protección. La mayoría de las pymes tendrán valiosa información comercial confidencial, desde listas de clientes a tácticas de venta que deseen proteger. Un gran número se habría desarrollado creativos diseños originales. Muchos hubieran producido o contribuido a la publicación, difusión o comercialización de una obra con derechos de autor. Algunos pueden haber inventado o mejorado un producto o servicio.

En todos estos casos, su PYME debería considerar la mejor manera de utilizar el sistema de PI para su propio beneficio. Recuerde que la propiedad intelectual puede ayudar a su PYME en casi todos los aspectos de su desarrollo empresarial y estrategia competitiva: desde el desarrollo de productos para el diseño del producto, desde la prestación de servicios a la comercialización, la acumulación de recursos financieros para la exportación o la expansión de su negocio en el extranjero a través de licencias o franquicias.

Los activos intangibles están tomando el centro del escenario y las PYME deben buscar cómo hacer mejor uso de sus activos intangibles.

Una forma importante de hacerlo es mediante la protección de los activos intangibles y legalmente, donde se reúnen los criterios para la protección de la propiedad intelectual, la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. […] cuando están protegidos por derechos de propiedad intelectual, adquieren un valor concreto para su empresa, ya que se convierten en los derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados sin su autorización.

Cada vez más, los inversores, los corredores de bolsa y asesores financieros están tomando conciencia de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de PI altamente. Empresas de todo el mundo son también cada vez más reconocer el valor de sus activos de propiedad intelectual, y, en ocasiones, los han incluido en sus balances. Muchas empresas, incluidas las PYME, han comenzado a emprender la tecnología regular y auditorías IP. En un número de

casos, las empresas se han dado cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho vale más que sus activos físicos. Esto es a menudo el caso de las empresas que operan en sectores intensivos en conocimiento y altamente innovadoras, o empresas con una marca notoriamente conocida.

(1) posición de mercado fuerte y la ventaja competitiva

IP ofrece a las empresas el derecho exclusivo de impedir que otros utilicen comercialmente un producto o servicio, lo que reduce la competencia por su producto innovador y que permita a la empresa a establecer su posición en el mercado como un jugador preeminente.

(2) Resultado Superior o rendimiento de la inversión

Si su empresa ha invertido una cantidad significativa de tiempo y dinero en investigación y desarrollo, utilizando las herramientas del sistema de propiedad intelectual es importante para recuperar sus inversiones en I + D y obtener un mayor rendimiento de sus inversiones.

(3) Los ingresos adicionales a partir de la concesión de licencias o la venta (asignar) IP

Propietario IP puede optar por licenciar o vender los derechos a otras empresas a cambio de pagos únicos o regalías, con el fin de generar ingresos adicionales para la empresa.

(4) La creación de un poder de negociación

Ser propietario de activos de propiedad intelectual que son de interés para los demás puede ser útil cuando usted está buscando la autorización para utilizar los activos de propiedad intelectual de otros. En tales casos, las empresas suelen negociar acuerdos de licencias cruzadas, que son

Acuerdos por los que autoriza a cada lado de la otra empresa a utilizar sus activos de propiedad intelectual en la forma especificada en el contrato de concesión de licencias.

(5) la capacidad para adquirir financiamiento a tasas razonables de interés mejorado

En algunas circunstancias, las empresas que buscan comercializar una nueva tecnología puede ser capaz de recaudar más fácilmente de capital, en función de sus activos de propiedad intelectual, por ejemplo, mediante la inclusión de información sobre sus activos de propiedad intelectual en su

planes de negocio, mientras que los inversores se acercan, instituciones financieras, agencias gubernamentales, etc.

(6) amenazar de manera creíble o tomar medidas contra imitadores y free-riders

Para tallar eficazmente la exclusividad proporcionada por un activo de propiedad intelectual, puede ser necesaria en ocasiones para litigar, o al menos para amenazar a litigar con las empresas que están infringiendo sus derechos. Ser propietario de los activos de PI mejorará la capacidad de su empresa de emprender acciones legales con éxito contra imitadores y free-riders.

(7) Imagen positiva para su empresa

Socios comerciales, inversores y accionistas podrán percibir carteras de propiedad intelectual como una demostración del alto nivel de experiencia, especialización y capacidad tecnológica dentro de su empresa. Esto puede resultar útil para la recaudación de fondos, la búsqueda de socios de negocios y elevar el perfil de la empresa y el valor de mercado.[113]

[113] OMPI, *importance of ip for smes modulo 01,* ttp://www.wipo.int/sme/en/multimedia/, pp.6,8,9, dos, noviembre,2015, 6.45.

En este sentido, en el Ecuador las Pymes representan 3 de cada 4 puestos de trabajo son generados por las pequeñas y medianas empresas; es decir que las PYMES son potenciales generadoras de empleos y de crecimiento a nivel nacional[114], las PYMES son de gran importancia en la economía del Ecuador, debido a que dichas empresas se dedican en gran porcentaje a la producción de bienes y servicios, siendo estas actividades la base del progreso social y económico del país, generando empleo y productividad, de acuerdo al último censo nacional económico del 2010, en el ecuador existen 496.708 Micro, Pequeñas y Medianas empresas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera[115]:

- Microempresas con un porcentaje de 95,6%
- Pequeñas empresas con un porcentaje de 3,76%
- Medianas empresas con un porcentaje de 0,64%

Los sectores económicos se clasifican en una variedad extensa de actividades productivas, industriales y comerciales. En esta clasificación intervienen desde sectores económicos pequeños hasta sectores económicos grandes. De acuerdo al INEC en su reporte de Índice de Actividad Económica - IAE[116]

> *Las pymes se vuelven sistemas creadores de valor económico cuando desarrollan dinámicas productivas y competitivas que les permiten enriquecer su contexto conectando a las personas con los mercados, en los cuales se encuentran en los recursos requeridos para satisfacer sus necesidades a la vez que se enriquecen en el proceso.*[117]

Las pymes están dentro de las actividades productivas de esta clasificación de los sectores económicos de la sociedad. En nuestro caso, Ecuador, las pymes son sectores económicos importantes para el desarrollo de la económica macro del país.

3.3.1 Las Marcas en las Pymes

Debido a la importancia que tienen las Pymes en la economía a nivel nacional, muchas empresas han optado por distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores a través de la creación de las marcas; siendo esta la manera más apropiada y segura de comercializar sus productos, es importante mencionar que las marcas no solo son consideradas para distinguirse o identificarse de otras empresas; sino también, para posesionarse en el mercado de acuerdo a la calidad que distinguen a sus productos y servicios, mediante una adecuada publicidad, en este sentido, la

[114] Pág. 3 - "Las pymes y su situación actual" – Observatorio PYME – Universidad Andina Simón Bolívar.
[115] "Preguntas Pymes Nro. 1" - Observatorio de la PYME - Universidad Andina Simón Bolívar.
[116] El INEC prepara el Índice de Actividad Económica - IAE que "mide el desempeño económico-fiscal de los sectores productivos de la economía nacional, a través del tiempo, conforme a la nomenclatura CIIU-3; caracterizando a cada mes calendario en términos de su crecimiento histórico promedio y del comportamiento medio de los últimos doce meses anteriores al de referencia.", Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indices-de-la-actividad-economica/
[117] VENTOCILLA; Eleodoro, *La creación del valor y las Pymes,* documento, Caracas, 2004. En CLERI, Carlos, *El libro de las Pymes,* Editorial Granica, Argentina, 2007

propiedad intelectual es el medio ideal para la creación de la imagen que la empresa quiere mostrar a sus clientes en el mercado nacional e internacional; por lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual manifiesta que la propiedad intelectual para[118]:

- Diferenciar sus productos y servicios, con la finalidad de que sean más fácil de reconocer por los usuarios.
- Promocionar sus productos o servicios, con una cartera constante de clientes.
- Renovar su táctica de mercado para enfocarla a diferentes grupos de clientes.
- Distribuir sus productos o servicios en el extranjero.

> *La arquitectura de marcas es asunto sensible en las pymes. Por su propia evolución natural o se suele considerar una cuestión relevante durante los años de crecimiento y a la vez que se crean productos y líneas de negocio se les ponen nombres y logros sin atender a un sistema ordenado. El problema viene más tarde, cuando la empresa es más mediana que pequeña y se hace obvio que el portfolio de productos y sub-marcas se parece más una sopa de letras que confunde no solo a los consumidores, sino incluso a los propios trabajadores. La solución pasa necesariamente por tratar de poner orden, pero claro, suele significar sacrificar algunas marcas, cosa que resulta cuando menos inquietante.*[119]

La mayoría de las pymes prestan poca atención a la marca pero sería fundamental dar la atención pertinente a la marca siendo una estrategia de la empresa en los ingresos que esta genera para la misma, atrayendo al consumidor, esta gestión hará que se desarrolle y construya un patrimonio de marca. *Lo primero que hay que decir es que aquellas organizaciones que consiguen tener marcas de éxito es porque no las consideran recursos tácticos sino activos estratégicos de primer orden. Una marca bien gestionada es una fuente potencial de ingresos.*[120]

3.3.2 Publicidad en las Pymes

La publicidad es uno de los vínculos que se da entre las empresas y los potenciales clientes de productos o servicios, esta publicidad debe ser verdadera de los beneficios, características del producto para no incurrir en prácticas desleales y evitar sanciones de los órganos que regulan estos incumplimientos y peor aún perder la reputación y el mercado alcanzado; sin embargo al cumplir con la normativa de propiedad intelectual y de competencia no solo logran establecerse y mantenerse en el mercado, sino más bien tiende a crecer la empresa ganando credibilidad y prestigio para la organización.

---

[118] http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marketing/marketing.htm - OMPI "Organización Mundial de la Propiedad Intelectual"
[119] ALCAIDE, Juan, et al., *Marketing y pymes las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa*, ISBN; España, p. 105
[120] Ibid, 110

La publicidad como soporte es toda acción de comunicación por pequeña que sea, genera cierto posicionamiento, logrando colocar la marca en un lugar diferencial en la mente del público objetivo. Está en manos de la empresa: determinar qué lugar quiere que ocupe su marca y en la mente de que públicos busca tener espacio preferencial[121]

3.3.3 PYME y Competencia Desleal

La competencia desleal aparecen en dos contextos: por prácticas desleales por parte de las Pyme beneficiándose de marcas conocidas de empresas grandes para obtener una posición en el mercado; o por parte de otras empresas que compiten en el mimo segmento de mercado que afectan a las empresas de menor tamaño llamadas Pymes. Este criterio no es de consideración universal por las Pymes ingresadas al mercado para competir, tienden a realizar prácticas desleales por "*La globalización y el neoliberalismo provocan una competencia desleal entre multinacionales extranjeras y empresas nacionales (PYMES), las empresas multinacionales reciben todo tipo de apoyo, estas realizan y buscan diferenciar sus productos utilizando técnicas de publicidad*"[122]; las pymes pueden ser perjudicadas por este tipo de prácticas o conductas desleales que los llevan a competir deslealmente afectando su crecimiento estabilidad, para lo cual las pymes pueden recurrir al IEPI o SCPM.

3.5. Casos de Análisis

Análisis de casos relacionados con la publicidad parasitaria, la competencia desleal y las marcas

CASO No.1:

TUTELA ADMINISTRATIVA No. 1055-11 – JF[123]

1. Sujetos de la Litis:

- El Actor o Demandante es la compañía CASTROL LIMITED,
- El Demandado es la empresa INDUSTRIAL CASTROL de propiedad del señor VICTOR ALVARO CASTRO LÓPEZ.
- Caso Marca CASTROL vs. www.indcastrol.com.

2. Enfoque de la Demanda y fundamento:

En el caso de la Marca CASTROL tiene los siguientes fundamentos de hecho:

[121] CRACCIOLO, Nadia, *Comunicación para Pymes cómo y por qué invertir en una gestión de prensa, Editorial, Lectorum-Ugerman, Argentina, 2010*
[122] PEREZ, Antonio Los iluminados de lucifer, p143
[123] Ver - Anexo 1

- El titular la compañía CASTROL LIMITED de la marca CASTROL tiene vida desde el año 1917, y en el Ecuador tiene derechos adquiridos en varias clases internacionales de Niza cómo la 1, 2, 3, 4, 37, 42, 91, pero la más antigua está en la clase internacional No. 4y tiene vigencia desde el 06 de abril de 1948, bajo el título No. 269-48.

CASTROL LIMITED	INDUSTRIAS CASTROL(ALVARO)
Castrol	industrias CASTROL

- La clase internacional de Niza No. 1 es para proteger especialmente productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
- La clase internacional de Niza No.2 es para proteger especialmente productos cómo colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
- La clase internacional de Niza No.3 es para proteger especialmente preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

- La clase internacional de Niza No. 4 es para proteger especialmente productos cómo: aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
- La clase internacional de Niza No. 37 es para proteger especialmente servicios de construcción; reparación; servicios de instalación.
- La clase internacional de Niza No. 42 es para proteger especialmente servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.
- La clase 91 en Ecuador es la clasificación que se le da a los nombres comerciales, aclarando que esta clasificación sólo es utilizada para usos de estadística y clasificación interna del IEPI.

• Existe Carta Prejudicial de advertencia del uso indebido de la marca CASTROL, por parte del Titular a la persona que lo utiliza indebidamente.

• El Titular de CASTROL, la compañía CASTROL LIMITED, tiene el derecho exclusivo a su uso y la facultad para impedir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento y de forma indebida incluso cuando las prácticas comerciales se las realice por redes sociales interactivas o digitales. Derecho que nace del registro realizado ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. (La publicidad que se utiliza en los medios de comunicación digitales son considerados parásitos, pues lo que se pretende es utilizar el prestigio y la notoriedad de la marca de CASTROL, para hacerse conocer).

• La empresa INDUSTRIAS CASTROL de propiedad del señor Víctor Álvaro Castro López registro desde el 07 de febrero de 2009 el nombre de dominio www.indcastrol.com. Y lo ha estado usando erróneamente junto con la denominación CASTROL, que no es de su propiedad.

a. Los fundamentos de derecho:

- El primer fundamento esbozado por la compañía CASTROL LIMITED es que tienen derechos adquiridos al uso exclusivo de la marca CASTROL puesto que ellos cumplieron con la normativa de propiedad intelectual que rige en nuestro territorio, la misma que dispone:

- Se puede utilizar libre y exclusivamente un signo que es registrado ante la autoridad competente. La ley de Propiedad Intelectual LPI en el artículo 216 establece:

  El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
  La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

En este mismo sentido, concordando con la LPI, la Decisión 486 Régimen Común de la Comunidad Andina de Naciones en el artículo 154 establece: *"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."*

Por lo tanto, todos los registros se encuentran vigentes y la compañía tiene derechos exclusivos de la marca CASTROL desde el registro bajo el título No. 269-48 y que se encuentra vigente desde el año de 1948.

- Otro fundamento es que la LPI y la Decisión 486 permite que el titular de los derechos de los propiedad intelectual pueda ejercer acciones en contra terceros que cometen faltas a los estos derechos. El artículo 217 de la LPI establece:

  El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
  a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.
  Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;
  b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;
  c) Importar o exportar productos con la marca; y,
  d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.
  El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

Lo que considera el actor de la demanda al invocar el artículo antes mencionado, es que los literales a, b y d establecen que el tercero (INDUSTRIAS CASTROL) no debe usar en el comercio un signo idéntico o similar de una marca registrada, causando confusión, daño económico o comercial, disolución distintiva, vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma; y cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

En concordancia a éste artículo, la Decisión 486 establece en los artículo 155 y 156 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:*
>
> *a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
> *b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*
> *c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*
> *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;*
> *e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*
> *f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.*
>
> ***Artículo 156.-*** *A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior,*
> *Constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:*
> *a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;*
> *b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,*
> *c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.*

El artículo 155 en referencia al caso en análisis los literales d y e, establece que el titular de un derecho de propiedad intelectual puede oponerse a un tercero cuando use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada o a una marca notoriamente conocida y éstos actos pueda causar confusión, riesgo de asociación, daño económico o comercial o publicitario de la marca o por razón de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o del titular de la misma. Lo que nos llama la atención en el presente artículo es que puede tomarse en consideración la publicidad cómo actos de beneficio indebidos.

Mientras que el artículo 156 lo que se toma en consideración son los literales a y c, porque el texto del artículo establece que se considera actos que perjudican al titular por terceros cuando hay introducción en el comercio, venta, oferta en venta o

distribución de productos con la marca protegida, además de emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientes del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de que exista normas de publicidad aplicable al caso.

En el caso que nos ocupa hay publicidad que se utiliza a través de los medios de comunicación electrónicos e interactivos (ver anexo 1), por lo que hay un aprovechamiento indudable de la marca notoriamente conocida CASTROL.
El actor debía poner énfasis también en que el demandado estuvo utilizando la marca CASTROL en un sitio de redes de comunicación, siendo ésta una práctica desleal, pues no hay duda que lo que quería es beneficiarse del crédito de una marca cómo CASTROL, por la evidente trayectoria de años en el mercado.

- La Ley de propiedad Intelectual, establece que el Estado es el vigilante de los derechos de propiedad intelectual a través del IEPI, el capítulo V DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL establece lo siguiente:

  Artículo 332 La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

Quien demanda establece la legalidad en que el IEPI es el encargado de velar por el cumplimento y observancia de la propiedad intelectual. Y e artículo 333 establece que: *"El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual."*

- Además de justificar la legalidad de la presente medida, quien demanda, menciona que se debe determinar si existe violación de los derechos de propiedad intelectual de CASTROL LIMITED, y de ser el caso se sancione al infractor el señor Víctor Álvaro Castro López, por los actos cometidos en detrimento de la marca CASTROL, por lo tanto se invoca el artículo 334 para solicitar inspección, requerimiento de información y además sanción de existir violación de propiedad, en estricto sentido la Ley de Propiedad Intelectual:

  Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:
  a) Inspección;
  b) Requerimiento de información; y,

c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual"

- Quien demanda utiliza el artículo 336 de la Ley de Propiedad, para solicitar medidas cautelares, debido a que en la demanda de acción de tutela administrativa se justificó el uso indebido de la marca CASTROL en la publicidad utilizada en la página web www.indcastrol.com., del señor Víctor Álvaro Castro López, tal como lo dice:

> *Si durante la diligencia se comprobare, aun presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.*
> *Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual.*
> *El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306 de esta Ley. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 339 de esta Ley.*

Y en concordancia con el artículo antes mencionado, también solicita las medidas cautelares establecidas en el artículo 308:

> ***"****A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:*
> *a) El cese inmediato de la actividad ilícita;*
> *b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,*
> *c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.*
> *El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.*
> *La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.*

Establecimiento permanente en el Ecuador.

Y en uso de aquello la parte ofendida solicitó a la autoridad:

- *Se tome como prueba cualquier tipo de publicidad pertinente relacionada con la utilización de la denominación CASTROL, existente en el establecimiento;*
- *Se ordene prohibir al señor Víctor Álvaro Castro López la realización de su actividad comercial con la utilización de la denominación CASTROL;*
- *Se ordene la clausura provisional del local o establecimiento INDUSTRIAS CASTROL;*
- *Se ordene el retiro de todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de presentación de la empresa, en los cuales se determine la denominación CASTROL;*
- *Se ordene l cierre inmediato de la página web: www- indcastrol.com"*

Lo que nos llama la atención es que el presente caso la denuncia de la falta a los derechos de propiedad intelectual que tiene la marca CASTROL, se basa en la publicidad que se proyectaba en la página web www.indcastrol.com, por ende se demuestra que el señor Víctor Álvaro Castro López ha utilizado de manera desleal el prestigio, la notoriedad y la proyección comercial de la marca CASTROL, para que su negocio familiar crezca.

- Adicional a las medidas cautelares el demandante u ofendido solicita a la autoridad pertinente que se recepte información que ayude a identificar de mejor manera la falta y los daños ocasionados a los derechos de propiedad intelectual causada por utilizar la denominación "INDUSTRIAS CASTROL" en armonía con lo que dispone el artículo 333 de la LPI atrás mencionado:
    - *Indicación pormenorizada y detallada de las fechas:*
        - *en que comenzó la comercialización y mercadeo,*
        - *volúmenes de comercialización y facturación,*
        - *nombres de los establecimientos los que se ha ofrecido o proporcionado los productos y servicios;*
    - *información y entrega de documentos que acrediten todo el movimiento de producción, comercialización y mercadeo de los productos y servicios ilegalmente utilizados.*

Lo antes mencionado, lo hace en respaldo del artículo 303, debido a que la propia ley establece que se debe tomar en cuenta para la indemnización por daños:

> *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.*

- En referencia a las medidas o vías que se pueden seguir en contra de las faltas a los derechos de propiedad intelectual la ley de propiedad intelectual expedida en el R.O. Suplementario No. 426 de 28 de diciembre de 2006, establecía los siguiente:

> *"Art. 319. - Sera reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil dólares, tomando en consideraci6ón el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe a exporte:*
> *g) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica a similar a una marca registrada en el país, y;"*[124]

[124] Artículo 319 de la LPI derogado por el Código Orgánico Integral Penal – COIP R.O. Suplemento 180 de 10-feb-2014

Art. 339.- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional.

Pero debido a la expedición del Código Orgánico Integral Penal – COIP[125], la vía penal por infracciones a los derechos de propiedad intelectual, se deroga en los siguientes términos: *"VIGESIMO SEGUNDA: Deróguense los artículos 319 al 331, y el segundo inciso del artículo 342 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006";* por lo tanto, esta vía judicial penal esta derogada, pero es prudente mencionar la naturaleza de las infracciones y otras consecuencias que La ley de Propiedad Intelectual en el Capítulo III De los delitos y de las penas establecía:

La infracción era de tipo penal, pues así se determinaba en la ley artículo 328:

Las infracciones determinadas en este Capítulo son de acción pública y de instancia oficial.

Además mencionaba que estas acciones tenían tiempo para prescribir de acuerdo al artículo 329*:*

Las acciones civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código Civil y del Código Penal, respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, que son imprescriptibles.

Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la acción, se tendrá como fecha de cometimiento de la infracción, el primer día del año siguiente a la última edición, reedición, reproducción, comunicación, u otra utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de radiodifusión.

Uno de los puntos más importantes, es que la ley permitía el decomiso de los objetos que causaban las infracciones a los derechos de propiedad intelectual y además que el dinero por estas infracciones se destinaban a programas de enseñanza de la propiedad intelectual:

***Art. 330**.- En todos los casos comprendidos en este Capítulo, se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado por el juez de la causa, obligatoriamente al momento de dictar el auto de llamamiento a juicio.*

***Art. 331**.- El producto de las multas determinadas en este Capítulo será destinado en partes iguales a la Función Judicial y al IEPI, el que lo empleará al menos en un cincuenta por ciento, en programas de formación y educación sobre propiedad intelectual.*

Por último, el actor recurre al mismo capítulo ya derogado por el COIP, pidiendo que se tome en consideración el artículo 327 de la LPI, que dice:

Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:

[125] R.O. Suplemento 180 de 10-feb-2014.

a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;
b) El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y,
c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.

Invoca el actor éste artículo debido a que se notificó con una carta de advertencia al accionado haciendo conocer que está violando los derechos de propiedad intelectual del actor, por lo cual se ha apercibido al accionado del cometimiento de la violación y esta acción es tomada por la LPI cómo una circunstancia agravante. Y pide por lo tanto que al emitir la resolución se determine que existió violación de los derechos de propiedad intelectual de CASTROL LIMITED y se imponga el máximo de la pena en la infracción presentada, además solicitó que se prohíba al accionado que se siga realizando su actividad comercial con la utilización de la denominación **CASTROL**; que retire y no vuelva a utilizar todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de presentación de la empresa, en los cuales se determine la denominación CASTROL; y que cierre de inmediato y que no vuelva a utilizar la página web: www.indcastrol.com.; la acción de tutela administrativa únicamente se encuentra enfocada al supuesto uso de la marca CASTROL, y en ello se centran los fundamentos de Hecho y Derecho de la petición. Sin que en ninguna parte haga mención sobre el uso del signo cómo publicidad en los sitios web lo cual constituye un acto de competencia desleal y se subsume en el caso de publicidad parasitaria utilizada por esta pyme para su crecimiento; la presente tutela también se ha referido a los artículos 233 y 234 que trata específicamente sobre el uso de nombres de dominio, pues se menciona que hay una página web que está siendo utilizada con la marca CASTROL pues el uso de una denominación registrada en una página web no constituye a título de marca, por lo que no se encuentran enmarcado en las prohibiciones de los artículo 217 de la LPI y 155 de la D 486, pero, no hace un uso a título de marca, sino se está aprovechando de la denominación de la marca registrada CASTROL para aprovecharse y beneficiarse del prestigio ganado por la marca CASTROL, por lo tanto este acto se convierte en competencia desleal y se refleja a través de los actos comerciales reflejados en la página web.

3. Acta de Inspección

El día de la diligencia de inspección se llevó a cabo en la hora y fecha señalada 24 de junio de 2011. De acuerdo con el artículo 335[126] de la LPI, se notificó al

[126] Art. 335.- Art. 335.- Las inspecciones se realizarán por parte de los directores nacionales o sus delegados, en la forma que determine el reglamento. Al momento de la inspección y, como requisito para practicarla válidamente, se

accionado, el Ingeniero Víctor Álvaro Castro López, con la providencia en la que se ordena la inspección, junto con una copia de la demanda de tutela administrativa. Además el Delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual explicó en qué consiste legalmente el trámite de Tutela Administrativa; el abogado del actor explica que se comercializó y utilizó el nombre comercial "INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN", en dos rótulos, además de la utilización de la denominación CASTROL en documentos contables lo cual, dice, demuestra el aprovechamiento injustificado del prestigio de la denominación de la marca registrada CASTROL, bajo el titulo No. 268 de 6 de abril de 1948, y que se encuentra vigente.

Y lo que rescata el actor, a través de su abogado, es que cómo titular de la denominación CASTROL, es el único que tiene el derecho al uso exclusivo del signo, por ende el derecho a iniciar acciones legales en contra de terceros, lo mencionado en justificación de los siguientes artículos de la LPI:

> ***Art. 216***.- *El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.*
> *La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.*
> ***Art. 217***.- *El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:*
> *a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.*
> *Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;*
> *b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;*
> *c) Importar o exportar productos con la marca; y,*
> *d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.*
> *El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digital o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.*

Menciona como prueba que al llamar al número 022805173, se identifica cómo empresa "NDUSTRIAS CASTROL" y que la página web: www.indcastrol.com, utiliza la denominación CASTROL; una vez que se expresó el actor a través de su abogado, se le concedió la palabra al accionado Ingeniero Víctor Álvaro Castro López, quien se comprometió a dejar de usar la marca CASTROL, y en específico en la página web

---

entregará copia del acto administrativo en el que se la hubiere ordenado y, si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.
Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas y, aún con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada que haya debido suministrarse en el curso del procedimiento.

www.indcastrol.com.; además de dejar de utilizar facturas y todos los distintivos en los cuales se encuentre impresa la marca CASTROL.

El delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI en uso de la LPI y gracias a la predisposición del accionado en prestar las facilidades para que se realice la diligencia de inspección, detectó, que a la entrada de la oficina en una de las ventanas, un rótulo con la denominación TRAMA DIGITAL mas logotipo y en él la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACION; dentro de las oficinas una pancarta con la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACION; y por último, encontraron documentos contables bajo la misma denominación; por lo mismo el Delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI, decide como medida cautelar preventiva y provisional disponer la prohibición del uso de la denominación CASTROL en todo medio publicitario, ya sea interno o externo y específicamente dejar de utilizar la página web www.indcastrol.com.

Al final de la diligencia de inspección levantan el acta correspondiente en donde se adjunta al expediente dos, copias simples de facturas, una en blanco con el número 0002567, otra llena con el número 0002565, y un comprobante de egreso de fecha 24 de junio de 2011 bajo el número CEG-157, donde se aprecia la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACION. Se deja constancia además, de la voluntad de las partes de poder llegar a un Acuerdo Transaccional. Dicha acta es suscrita por el actor, el accionado y el Delegado de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del IEPI.

4. De la Resolución de la Tutela Administrativa

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial dicta Resolución cuya estructura es la siguiente, encabezado, antecedente, parte considerativa y la Resolutiva; en los antecedentes constan todos los actos y providencias que se han dictado dentro del presente trámite de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

- En la parte considerativa, el considerando primero, se fundamenta en el artículo 3 de LPI, que establece las funciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI, que son las de propiciar, promover , fomentar, prevenir, proteger y defender los derechos de propiedad intelectual, en estricto sentido:

*"**Art. 3**.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial."*

- En el considerado segundo se fundamenta en el artículo 332[127], de la LPI, que establece la competencia del IEPI, para ejercer la TUTELA ADMINISTRATIVA, de los derechos de Propiedad Intelectual.
- En el considerando tercero, señala que de conformidad con el artículo 359 letra d de la LPI, que da competencia a la DNPI, para conocer y resolver las acciones de tutelas administrativas. El artículo dispone lo siguiente:

***Art. 359**.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:*
a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente;
b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;
c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;
d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley; y,
e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en esta Ley y en el reglamento.
El registro de propiedad industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. En consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente para la resolución sobre el otorgamiento o denegación de registros de propiedad industrial a nivel nacional.

- En el considerando cuarto, se establece la facultad del Director Nacional de Propiedad Intelectual, para dictar resolución de conformidad con el artículo 339[128] de la LPI.
- En el considerando quinto consta el párrafo, que es común en todas las resoluciones en cuanto a que no se han omitido el cumplimento de solemnidades sustanciales que vicien de nulidad el acto.
- El considerando sexto en analogía del anterior considerando señala la disposición del artículo 210, inciso tercero de la ley de propiedad intelectual que establece la facultad para que las partes puedan llegar a un acuerdo transaccional, es decir en este caso se remiten a capitulo que refiere al trámite de marcas de la LPI.

[127] Supra, Pp. 106
[128] Supra, Pp. 109

- En el considerando séptimo se invoca el artículo 157 número 1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE, que otorga la facultad del interesado para desistir de su solicitud, específicamente:

> ***Art. 157***.- *Ejercicio.*
> *1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.*
> *2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubiesen formulado.*

En el presente caso al ser el desistimiento parte del acuerdo transaccional no era necesario fundamentarse en esta disposición legal, ya que esta se refiere cuando el peticionario ha desistido de su pretensión sin que medie un acuerdo transaccional.

En el considerando octavo, se hace referencia al acuerdo que han suscrito las partes y se transcribe la parte principal del acuerdo en el que el accionado se compromete a dejar de utilizar la denominación CASTROL en sus actividades comerciales, así como inhabilitar definitivamente la página web. www.indcastrol.com y a cancelar en forma de compensación una cantidad de dinero ($ 1200.00 USD). Por su parte el actor o accionante desiste del proceso de Tutela Administrativa.

- En el considerando noveno el Director Nacional de Propiedad Intelectual considera que el acuerdo transaccional no es contrario a norma jurídica alguna y de igual forma no existe perjuicio en detrimento de los consumidores por lo que resuelve aprobar en todas sus partes el acuerdo transaccional suscrito por las partes, aceptar el desistimiento de la tutela administrativa y ordenar el archivo.

Comentario y análisis

Cabe indicar que en este último enfoque, una vez que se aprobó el acuerdo transaccional en todas sus partes no era necesario señalar los otros dos puntos que es aceptar el desistimiento y ordenar el archivo del expediente.

Además el "**TITULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS"** de la Decisión 486, habla acerca de las páginas web, es decir los nombres de dominio que hacen uso de marcas o signos distintivos registrados y notoriamente conocidos, además de tener derechos pre existentes y de mayor protección, cómo se establece en los artículos 233 y 234:

Artículo 233.- *Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226*[129].

Artículo 234.*- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción* y utilización de ese signo.

Se hace referencia a estos artículos puesto que en la acción administrativa de Tutela Administrativa analizada no toma en consideración a los artículos indicados en especial acerca del mal uso del nombre de dominio www.indcastrol.com, pues es el término correcto con el que legalmente se conoce a las direcciones que utilizan las páginas web.

Entonces es otra violación cometida por el accionado, pues el dueño o propietario del nombre de dominio www.indcastrol.com. Reitero que este importante indicio no fue considerado ni por el actor de la Tutela Administrativa ni por el la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de la Propiedad Intelectual (DNPI) del IEPI, debido a que no existe legislación de publicidad, ésta es considerada de manera general como una herramienta de la marca o de información, pese a que el régimen de protección si menciona que esta puede ser utilizada para provocar competencia desleal, pero no dice que tipo es la publicidad y cuáles serían sus principales síntomas.

Entonces, la propuesta de estudio, con respecto a la publicidad parasitaria, debe aplicarse cómo la principal causa de deslealtad competitiva. Puesto que nace de la necesidad de usar la marca notoria para que la nueva marca, nombre comercial y en este caso el nombre de dominio en el espacio publicitario creado para "INDUSTRIAS CASTROL y por ende por la dirección www.indcastrol.com", sea conocido, gracias a la utilización de una marca notoria cómo "CASTROL".

---

[129] Artículo 226**.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Es evidente y fehaciente cuando las empresas pueden llegar a utilizar, de buena fe incluso (por desconocimiento), las marcas que tienen prestigio, llamadas notoriamente conocidas, o renombradas, con el fin de llegar al sector comercial en el cual se enfocan sus servicios o sus productos, a través de un signo distintivo. En el caso analizado, se presenta esta publicidad a través de los medios de comunicación electrónicos o digitales, es decir una página web, www.indcastrol.com, lo cual es necesario demostrar:

www.indcastrol.com



El aporte de esta captura de pantalla, tomada a la página web de la parte demanda, se encuentra a fojas tres y diez del expediente, siendo muestra clara de indicios de competencia desleal en base a la publicidad parasitaria, pero para dar un antecedente de que la publicidad puede pasar de comunicar a ser parásita, es necesario mencionar lo siguiente:

En el Capítulo I se define cómo el uno de los roles de la publicidad era el comunicar, de hecho es considerada como una forma de comunicación de masas al utilizarse conjuntamente con signos distintivos ambos se solidifican en uno, pues se complementan en el comercio; en el momento en que la comunicación se convierte en un fin económico, la publicidad toma otro de los roles, que es el aplicable en el caso, puesto que el fin comercial de las páginas web, en los tiempo actuales, no sólo son para informar, ahora, la publicidad se ha tomado el internet para generar ventas, debido también a la globalización digital, que ha convertido a las herramientas

interactivas, cómo el internet y las páginas web, en el fenómeno de la era, que mueve al mundo en todos los ámbitos, entonces hay que explicar la relación del internet y la publicidad, porque la publicidad puede utilizar como medio o herramienta el internet. *Mediante la difusión del mensaje publicitario, al anunciante hace llegar al público objetivo su mensaje. Para ello necesita un medio, lo que en términos de comunicación se llama el término compuesto por uno o más soportes de comunicación susceptibles de contener y difundir mensajes publicitarios.*[130]

Al ser un medio el internet, las páginas web son parte de cómo el internet funciona, para el caso la página web www.indcastrol tenía por fin ofrecer servicios publicitarios, es decir poseía y perseguía un fin económico, además que puede "*indirectamente este tipo de publicidad promover la contratación de un servicio*"[131], este particular se demuestra en la misión del dueño de la página web, que textualmente decía: *"Industrias Castrol es una organización que brinda soluciones eficientes en publicidad visual, señalización y gestión de riesgos…"*[132]*, así es como se demuestra que la página web, es un medio de publicidad para que pueda dar a conocer sus servicios; e*ste rol económico de la publicidad tiene como objetivo la persuasión de la atención del consumidor para poder vender los servicios. Entonces diremos que la persuasión se convierte en parásita al momento en que deciden ocupar a una marca de notoria, en el diseño de la página web.

Para apoyar lo dicho es necesario usar el criterio de la Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en la interpretación prejudicial del proceso No. 310-IP-2014, que aclara el régimen especial andino de las marcas notorias. La TJCA primero hace un análisis de todos aquellos riesgos que se les presenta a las marcas notorias, mencionando que están los conceptos más comunes y primigenios que son los de confusión y asociación, pero que a través del tiempo han aparecido el de dilución de la marca y el de uso parásito de la marca notoria. Éste lo definen cómo:

> *[…] el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido…*

Por lo tanto se diría que el uso parásito crea riego en el mercado. Haciendo una analogía razonable, la publicidad creada a través de los medios de comunicación interactivos no deben hacer uso de un signo que se encuentra protegido y que además tiene un régimen de protección superior, como la marca notoria, pues son actos de competencia desleal. Cómo dice este tipo de publicidad; en el caso que nos ocupa, el demandado creó un riesgo en el mercado al utilizar dentro del diseño de la

[130] VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra y CUEVA DE CABAÑAS, Juan , *¿Cómo aplicar los límites jurídicos de la publicidad?,* Editorial UOC, España, 2015, p. 38
[131] Ibíd., p. 19
[132] Foja 10 del expediente en análisis, Anexo 1

página web y de la dirección electrónica o nombre de dominio (www.indcastrol.com), la denominación de la marca notoriamente conocida "Castrol", pues lo que busca es obtener una ventaja comercial y un beneficio económico al lograr hacer suyo el éxito y prestigio de la marca notaria, Castrol. Lo que logra con este ejercicio parasitario, la parte que lo ejercita, es ganar mejor aceptación en el mercado de los consumidores, ingresar al mercado, obtener beneficios económicos mayores.

Desde el punto de vista del análisis incumple primero con la normativa comunitaria andina la Decisión 486, los artículos 226 inciso segundo y letra b y c; se subsume en los actos que el titular de derechos puede impedir, que lo dispone los artículo 155 letras e y f, 156, letra c, que otorga que el titular pueda a oponerse a un tercero a usar una marca notoria. Estos están en coincidencia con el artículo 258 que habla de la competencia desleal del mismo cuerpo legal; la normativa vigente que incumple es la que señala el artículo 27 número 6 de la LORCPM, concomitancia al artículo 25 y 26 del mismo cuerpo legal; el artículo 216 de la LPI en el sentido del uso exclusivo y excluyente con lo cual puede hacer efectivo el artículo 289 en todas sus partes, cómo:

> *a) La cesación de los actos violatorios;*
> *b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;*
> *c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;*
> *d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;*
> *e) La indemnización de daños y perjuicios;*
> *f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,*
> *g) El valor total de las costas procesales.*
> *Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.*

Además en concordancia, con la LORPM, se debería aplicar el artículo 73, que dispone cómo medidas correctivas las siguientes:

> *[…] a) El cese de la práctica anticompetitiva, inclusive bajo determinadas condiciones o plazos;*
>
> *b) La realización de actividades o la celebración de contratos, tendientes a restablecer el proceso competitivo, inclusive bajo determinadas condiciones o plazos; o,*
>
> *c) La imposibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos jurídicos.*

Entonces la LORCPM, a través de las medidas correctivas lo que se pretende es restablecer el proceso competitivo, prevenir, impedir, suspender, corregir o revertir una conducta contraria, evitando que las conductas contrarias se produzcan nuevamente. Por lo tanto éstas son las medidas a tomar por la SCPM, en el presente caso; debería ser importante que en este tipo de casos en donde el prestigio de la

marca notoria al verse afectada, el IEPI realice una consulta a la SCPM, pues la marca notoria ha invertido en publicidad y medios idóneos para hacerse conocer por lo tanto el mercado al cual está destinada la marca de productos o servicios, y los consumidores de ese sector comercial, pueden ser factores a considerar, por ser circunstancias colaterales potencialmente violatorias a los derechos del consumidor y al interés general tal como dice la LORCPM.

CASO No. 2[133]:

Medidas Cautelares y Preventivas de Propiedad Intelectual

Sujetos que Intervienen en el caso:

CASO:	1.- MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES (Juicio No. 1489-2009; Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha). 2.-DAÑOS Y PERJUICIOS VERBAL SUMARIO (Juicio No. 305-2010 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito).
ACTOR:	IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR GERENTE GENERAL DE SABIJER'S S.A.
DEMANDADO:	COMPAÑÍA QUALA ECUADOR S.A., representado jurídicamente por el señor JOSÉ FERNANDO AGUDELO JARAMILLO.

1. DEMANDA DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES DE DPI, Juicio Especial presentado ante el juzgado 2do de lo Civil de Pichincha.

A fojas 3 a 7 se encuentra la demanda planteada por el actor sobre actos de competencia desleal, dentro de los antecedentes reproduce la normativa nacional, comunitaria e internacional respecto a la competencia desleal, cómo el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, artículo 3, el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones CAN y el artículo 258 de la Ley de propiedad intelectual (actualmente derogado).

Además reproduce doctrina sobre los actos de confusión, de engaño y comparación de la tratadista *BARONA VILLAR Silvia*, los fundamentos de hecho y derecho de la demanda consisten en lo siguiente:

- el actor es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos de uso personal, entre los que se encuentra el gel de cabello con la marca BIOLANS GEL en que la demandada

[133] Ver Anexo 2

es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado en el mercado ecuatoriano un gel con la marca EGO GEL PREVENTION, y para la promoción del producto EGO GEL PREVENTION la demanda se encontraba difundiendo publicidad por televisión mediante comparación de productos competidores entre sí,

- El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de embaces y colores distintivos del producto BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrar el producto BIOLANS GEL en claro abuso del derecho y las reglas claras del comercio licito;
- La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL EMBACE transparente con etiqueta de color amarillo tapa azul y EGO GEL PREVENTION, en envase transparente con etiqueta azul, productos que colocados uno a lado del otro, en las perchas del supermercado influyen en la decisión del consumidor a escoger el producto EGO GEL PREVENTION guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto consumidor.
- La publicidad del comercial denigra al competidor y es un acto de competencia desleal.
- Las prácticas desleales se encuentra prevista en el artículo 285 de la LPI.
- En el presente caso existe competencia desleal ya que el mensaje publicitario de la demanda, constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores, por lo que se opone a este tipo de publicidad comparativa y demanda a la demanda por la comisión de los siguientes actos de competencia desleal en su contra:
    - Por realizar publicidad comparativa y engañosa;
    - Por realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor;
    - Por crear confusión en los consumidores respecto de la calidad del producto y por la dilución de los aspectos intangibles de BIOLANS y por el desvanecimientos del carácter distintivo de la marca BIOLANS
- PRETENCIONES:
    - dentro de las pretensiones solicita que se realice inspección judicial y medidas cautelares, al ampro de lo dispuesto en el artículo 312 de la LPI.

- MEDIDAS CAUTELARES:

- Dentro de las medidas cautelares solicita que se disponga el cese inmediato de la actividad ilícita, esto era la realización de la publicidad comparativa.
- Se prohíba a la demandada el uso a cualquier título de cualquier signo distintivo sin la debida autorización.
- Se ordene el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION,
- Se ordene a la demandada la abstención de poner en circulación por cualquier mecanismo la publicidad infractora o cualquier otra publicidad que viole los derechos de propiedad intelectual de la actora.

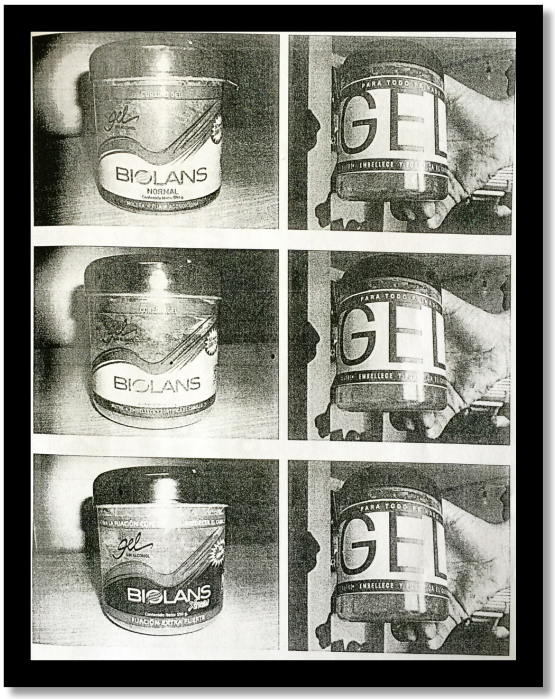
Diligencia de Inspección

A fojas 15 del proceso consta la diligencia se llevó a cabo el día y hora señalados, en las oficinas del juzgado conocedor de la causa, se concede la palabra al actor y señala que la presente diligencia tiene por objeto demostrar que la demanda comete competencia desleal en su contra; que desde hace doce años comercializan en el Ecuador un gel con la marca BIOLANS GEL, que la presentación del producto consiste en un embace plástico, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, que conforme se puede observar en las muestras del producto el diseño de empaque es uno de los que ha venido utilizando para la comercialización de los productos BIOLANS GEL y que es el más reconocido y aceptado por los consumidores, que la demanda ha introducido en el mercado Ecuatoriano un gel bajo la marca, EGO GEL PREVENTION y para promocionar su producto se encuentra difundiendo un comercial por televisión donde mediante un acto de comparación utiliza la imagen de su producto y los mismos diseños de embace y colores distintivos para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de consumidores su calidad y eficacia, tal como se aprecia en el video promocional.

En el video el mensaje publicitario se observa que el consumidor al acudir a la percha del supermercado entre las dos opciones de “GEL (BIOLANS)” y “EGO GEL PREVENTION”, escoge el primer gel e inmediatamente muestra los efectos secundarios que produciría dicho GEL como la caída del cabello, mensaje negativo que influye en el consumidor quien decide quedarse con EGO GEL PREVENTION.

Éste acto de comparación no comprobable entre dos productos, realizado con el objeto de denigrar al producto competidor, es un acto de competencia desleal, de acuerdo al art.285 de la LPI, por lo tanto se solicitó que de acuerdo al art. 308 de la LPI, se ordene en contra del demandado la prohibición de continuar difundiendo el mensaje publicitario infractor. Solicita se designe un perito técnico en la materia, que es designado en la misma diligencia

Y se acompaña al acta fotografías[134] de los productos que fueron denigrados:



Informe Pericial

De fojas 29 a 34 se encuentra el informe pericial y el perito primero hace referencia a los actores y al demandado posteriormente procede a reproducir textualmente el spot publicitario objeto de la pericia:

> *Él va tomar una decisión que va a cambiar el resto de su vida, todavía está a tiempo, EGO GEL PREVENTION, que además de no tener alcohol y colorantes, contiene tres veces más activante anti- caída PREVENTION, un gel desarrollado para prevenir la caída de tu cabello y hacerlo más fuerte y saludable. EGO GEL PREVENTION, para hombres ¿y tú gel hace esto?*

En el segundo enfoque, procede hacer un análisis de los fundamentos de hecho y de derecho del juicio, en primer lugar se refiere a que la actora comercializa en el Ecuador bajo la marca BIOLANS y que la presentación del producto consiste en un embace plástico transparente en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta de color amarillo claro y azul oscuro;

[134] Foja 16 del proceso 1489-2009

La demanda ha lanzado un producto un gel bajo la marca EGO GEL PREVENTION y que para promocionar este producto se encontraba realizando un comercial por televisión mediante la comparación de dos productos competidores, el producto de la demanda, donde aparece el mismo diseño de embace y los colores amarillo y azul, con el ánimo de violentar el comercio licito.

Estos actos realizados con el objeto de denigrar al producto competidor es un acto de competencia desleal porque induce a confusión al consumidor sobre la verdadera calidad y características del producto identificado con la marca BIOLANS de la actora, que además provoca daño económico porque a través de la mentira incita a la compra del producto identificado con la marca EGO GEL PREVENTION en lugar del producto BIOLANS.

El principio general del derecho de marcas, se basa en que el registro confiere al titular el derecho al uso en forma exclusiva y quien es el único que pude identificar productos y que le faculta actuar en contra de cualquier tercero con una marca similar o igual; hace referencia al tratadista *Tulio ASCARELLI* en su obra *Teoría De La Concurrencia Y De Los Bienes Materiales* el cual señala en qué se clasifica la competencia desleal:

a. Actos de Confusión.- estos son idóneos para crear error entre los producto, los locales, y en general las actividades del competidor y los propios.
b. Actos de Denigración.- en contra de los competidores.
c. Actos de apropiación, de méritos y virtudes de productos competidores o que incluso no pertenece a nadie, y
d. Actos de Sustracción que tienen a sustraer la clientela del competidor, cómo el boicot y sobretodo el dumping que tiende a quebrar al empresario económicamente más débil.

Además cita al tratadista *Hermenegildo BAYLOS CORROZA*, autor de la obra *Tratado De Derecho Internacional*, quien divide a la competencia desleal en:

a. Fraude,
b. Maquinación dañosa,
c. Actuaciones que implican engaño.

También cita al tratadista *Paul ROUVIER*, autor de la obra *Le Droit De La Propierte Industriele*, que clasifica la competencia desleal:

a. Medios de confusión entre los distintivos propios y los ajenos,
b. Medios de Denigración (de la persona, del establecimiento o de los productos del competidor),
c. Medios de desorganización de una empresa rival (divulgación de secretos, reclutamientos de empleados, supresión de signos de las mercancías, supresión de la publicidad),
d. Medios de organización del mercado (publicidad engañosa, anuncio de precios falsos, usurpación y recompensas industriales, ventajas con rebajas, etc.)

En el punto cuatro del informe se refiere a la normativa aplicable en materia de competencia desleal comenzando por el convenio de parís art- 10 bis, luego la norma comunitaria Andina, contenida en la decisión 486, artículos 258 y 259, y la legislación nacional a través de la LPI en sus artículos 284 y 285.

Luego de referirse a la normativa se centra su análisis en una de las formas más usuales de incurrir en el ilícito que son los actos de denigración. Define lo que es *acto de denigración,* da una definición de actos de comparación y las definiciones de la tratadista *Tania GONZALEZ BOLIVAR* en su obra *la competencia desleal.*

Según el perito los actos de denigración consisten en atentar contra el crédito de un competidor o competidores, difundiendo noticias, apreciaciones y afirmaciones que tenga por finalidad desacreditar al comerciante rival, a sus producto o a su actividad comercial, en modo tal, que el descrédito se refleje sobre el ejercicio de la empresa.

Dentro de las conclusiones indica que la demanda, ha lanzado al mercado un gel para hombres llamado EGO GEL PREVENTION, para promoción del producto difunde publicidad por televisión mediante la comparación de dos productos competidores, con el ánimo de denigrar y violentar las leyes del comercio ilícito, cómo segunda conclusión dice que la publicidad muestra el momento en que el consumir debe elegir entre GEL en el embace transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul, y EGO GEL PREVENTION en embace transparente con etiqueta azul, productos que son colocados uno a lado del otro en las perchas del supermercado, influyendo en la decisión del consumidor, al escoger su producto EGO GEL PREVENTION guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor, publicidad que denigra al competidor y que es un acto de competencia desleal

Y la última conclusión el perito señala que la inducción a error, sobre la calidad del producto competidor mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor y

daña la dilución de la marca BIOLANS son actos de competencia desleal, sancionados por los artículos 259 y 285 de la LPI (analizar si es que están derogados).

Comentario:

En el informe el perito en todas sus partes da a entender que el comercial del producto EGO GEL PREVENTION, motivo del presente proceso incurren en actos de competencia desleal, especialmente por actos denigratorios, ya que considera que el consumidor es guiado por una supuesta mala calidad y efectos adverso del producto consumidor pues lógicamente se inclina por el producto competidor, en este informe el perito no señala cuales son los derechos de propiedad intelectual tiene la actora y que deben ser protegidos, únicamente basa su informe en las acusaciones contenidas en la demanda.

Escrito del Actor Sobre el Informe Pericial

En fojas 35 del proceso respeto del informe el actor en base de éste, solicitó las medidas cautelares que ya fueron solicitadas en la demanda y antes señaladas.

A través de otro escrito el actor se pronuncia sobre el informe pericial refiriéndose a todos los puntos tratados y analizados por el perito y sobre las conclusiones. Volviendo a solicitar las medidas cautelares.

Oficios del Juez

A fojas 40 el juez oficia a los diferentes canales de televisión con el fin de que se abstengan de seguir publicitando el comercial en referencia, además oficia a la demanda con las medidas provisionales solicitadas:

a. cese inmediato de la actividad ilícita (suspender la difusión del spot televisivo) es decir la publicidad comparativa.
b. Se prohibió a la demandada el uso a cualquier título de cualquier signo distintivo sin la debida autorización.
c. Se ordene el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION,
d. Se ordene a la demandada la abstención de poner en circulación por cualquier mecanismo la publicidad infractora o cualquier otra publicidad que viole los derechos de propiedad intelectual de la actora.

Notificación Providencia

A fojas 82 el juez mediante providencia abre la CAUSA A PRUEBA durante el término de tres días

Escrito del Actor

A fojas 88 del proceso el actor dentro del término de prueba solicita las siguientes diligencias:

- Se tome cómo prueba todo cuanto autos le sea favorable en especial el comercial televisivo del producto EGO GEL PREVENTION;
- El contenido del acta de diligencia del acta de inspección ocular, realizado en el juzgado;
- Las muestras del producto BIOLANS GEL;
- El estudio de mercado, conocimiento y asociación de colores en la categoría de colores de cabello realizado por la empresa independiente consultor apoyo; el informe pericial[135].

Otros pedidos:

- El actor tacha a los testigos, impugna los documentos presentados y que llegara a presentar la DEMANDA;
- Impugna la prueba que llegara a presentar la DEMANDA.
- Pide que se oficie al tribunal de lo contencioso administrativo a fin de que remita las copias del juicio verbal sumario.
- Solicita que se incorpore al proceso de la copia certificada de la marca BIOLANS Y DISEÑO.
- Se nombre a un perito especializado en propiedad industrial a fin de que analice el video promocional el video de EGO GEL PREVENTION y,
- Conteste un pliego de nueve preguntas.
- Solicitó que se señale día y hora para que se lleve a cabo una inspección judicial en las oficinas del actor, a fin de que se verifique las cuentas contables relativas al producto BIOLANS GEL, la documentación que amerita la presencia en el mercado ecuatoriano y la documentación referente a los elementos distintivos del producto BIOLANS GEL.
- Además solicitó el actor que se oficie a la empresa CONSULTOR APOYO, a fin de que se remita copias del estudio de mercado;
- Se señale día y hora a fin de que la demanda exhiba la autorización de imágenes, diseños, colores, que caracterizan notoriamente al producto BIOLANS GEL;

[135] ESTUDIO DE MERCADEO DEL GEL BIOLANS, cuerpo No. 3. JUICIO DEL JUZGADO 2 -1489 – 2009.

- Por último solicitó al IEPI para que se remita copias certificadas del trámite del registro de la apariencia distintiva BIOLANS Y DISEÑO.

Escrito de Prueba del Demandado

A fojas 95 el demandado cómo pruebas solicitó:

- Se reproduzca todo en cuanto autos le sean favorables;
- Se reproduzca el medio magnético materia de este proceso;
- Se incorpore cómo prueba en su favor las fotografías digitales de fragmentos del comercial de televisión, en las que se realizan comparaciones de los productos en conflicto
- Se designe un perito profesional en la materia, a fin de que se analice el comercial en cuestión y verifique si existe la supuestas similitudes entre los diseños utilizados en el comercial de televisión
- Impugna las pruebas que llegue a presentar el ACTOR.

Providencia del Juez:

A fojas 99 el juez mediante providencia, dispone la actuación de las pruebas solicitadas.

Informe Pericial

A foja 113 el perito hace referencia a los elementos del proceso cómo los registros de las marcas, los embaces.

En el punto siete del informe se refiere a la violación de los derechos de propiedad industrial en la publicidad comparativa falsa, para lo cual en forma detallada se refiere a cada una de las fotografías que forman parte de la publicidad, a continuación hace un análisis de la doctrina en propiedad intelectual y se refiere a los principios de intervencionismo estatal, principio de exclusividad, la teoría del derecho de personalidad, la confusión entre las marcas.

Dentro de los fundamentos de derecho expone los artículos 285 de la LPI(revisar), los artículo 321 y 322 de la Constitución de la Republica, artículo 10 del Convenio de París, artículo 258 de la Decisión 486, y el artículo 284 de la LPI .

En conclusiones señala que: se relaciona las evidencias, los fundamentos de hecho profundizados en la doctrina y hace referencia en el derecho, para considerar que se han violado los derechos de propiedad industrial ya que los signos

cuestionados infringen dicha ley causando confusión en el mercado y existiendo competencia desleal en la publicidad comparativa falsa.

Comentario:

El informe adolece de varios vacíos:

- No se determina el derecho de propiedad industrial protegido por la LPI.
- Tampoco se hace relación específicamente dentro de qué acto de competencia desleal recae el comercial publicitario.
- Únicamente se transcriben las normas sobre la competencia desleal que forma el marco jurídico nacional sin indicar específicamente a cual norma o dentro de cual norma incurre este acto de competencia desleal.
- Tampoco se hace referencia a lo que en todo el proceso se ha venido insistiendo, que son los actos denigratorios por publicidad.

Escrito sobre el informe pericial del demandado:

A fojas 128 el demandado impugna el informe pericial por ser incompleto, parcializado y por hacer una valoración indebida del comercial en cuestión.

Escrito del actor sobe el informe pericial:

A fojas 129 el actor a pesar de estar de acuerdo con el informe hace algunas observaciones a este, como:

- Que deja de definir la publicidad comparativa y cuando se considera la misma cómo una acto de competencia desleal conforme lo ha solicitado en el escrito de prueba numerales 1 y 2;
- Que aclare si el comercial de televisión EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la normativa comunitaria y nacional vigente tal como lo solicitó en el escrito de prueba numeral 8;
- Que no ha respondido los numerales 7 y 9 del acápite séptimo del escrito de prueba por lo que solicita la ampliación y aclaración del informe pericial.

Inspección que se solicitó como prueba[136]:

En el día y horas señalados para que se lleve a cabo la diligencia de inspección solicitada como prueba por parte del actor en las oficinas de la empresa demanda se le concede la palabra al actor quien manifiesta:

[136] FOJA 508 DEL PROCESO 1489-2009 JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

- Acusa a la demanda de cometer actos de competencia desleal a través de la confusión y engaño a los consumidores provocados por la publicidad comparativa, pauta ejecutada en el comercial publicitario de EGO GEL PREVENTION, introduciendo su producto al mercado, denigrando la fama, la calidad y el buen nombre que ha logrado el producto BIOLANS GEL;
- Su producto BIOLANS GEL se ha visto gravemente afectado por los actos de competencia desleal ejecutados por la demanda y que uno de los actos desleales son la confusión y el engaño, provocados por la imitación del embace de BIOLANS GEL.
- La marca BIOLANS GEL que ha venido utilizando por varios años tras el lanzamiento del video publicitario que utilizó la demanda para introducir su producto, el actor tuvo que desarrollar nuevas estrategias comerciales para enfrentar los efectos causados por la publicidad comparativa falsa,
- Pone a disposición del juez la diligencia notarial de la baja de inventarios donde se puede verificar, que el autor tuvo que dar de baja las etiquetas y embaces que contenían el diseño anterior de la marca BIOLANS Lo que le ha ocasionado pérdidas económicas;
- Otras de las manifestaciones de competencia desleal acusada son las afirmaciones vertidas en el video comercial cómo: que el producto BIOLANS GEL provoca la caída del cabello, caspa, picazón mismas que provocan difusión de su activo intangible
- Adjunta los libros contables mayores de contabilidad extraída del sistema contable de las cuentas de gastos, referente a lo que es la publicidad y mercadeo de la marca GEL BIOLANS, adjunta detalle de las ventas del producto GEL BIOLANS. Que la referida información destaca la perdida de unidades, para la marca BIOLANS, del 21 % y que representa un volumen de doscientas mil unidades en ese tiempo, que esto es a partir del lanzamiento del comercial al aire que allí se demuestra que:
    - Mientras que su producto cae el 21% la demanda sube el 23%.[137]

Se concedió la palabra al *Demandado* y manifiesta:

- Se tome en cuenta que hasta el momento lo único que se han presentado documentos en copias simples por lo que las impugna;

[137] Foja 508 del caso 1489-2009 del juzgado segundo de lo civil de pichincha.

- Se pretende demostrar una supuesta disminución originada por la dilución del activo intangible motivada por la competencia desleal, que supuestamente comparte a más de ciertos elemento gráficos cómo los colores y a decir de los SABIJERS la tipografía que supuestamente denigra al producto estrella de la actora
- Señala que no puede concluir que la supuesta disminución de ventas sea consecuencia directa de la competencia desleal,
- Solicita además al juez que al momento de realizar el cotejo de los productos se tome en cuenta, que la utilización de colores no es susceptible de apropiación de ninguna marca.
- Solicita que después de que se haga el análisis técnico pertinente se deseche la medida solicitada.

Una vez que han sido escuchada las partes el juez ordena que se agreguen a los autos varios documentos cómo la declaración juramentada elevada a escritura pública, copia de la revista vistazo, publicidad del metro hoy, un estudio del degre Ecuador, impresión del desempeño de la categoría de geles en FYBECA, se designa un perito contable

Informe Pericial Contable[138]

El perito en su informe contable dentro del objetivo del peritaje señala que lo hace en referencia al escrito de prueba a fojas 87 a 90 de los autos y que se debe realizar sobre las cuentas contables relativas al producto BIOLANS GEL que le permite establecer los montos invertidos por concepto de publicidad distribución del producto inversiones destinadas a inversiones al estudio del mercado, diseño de la apariencia distintiva, marcas y costos de registro.

Hace un cuadro de detalle de los gastos antes referidos, un cuadro comparativo de ventas de costos y utilidades brutas en ventas, el desempeño de la categoría de gel en FYBECA[139], el desempeño de la categoría de geles en FARMACIA SANA SANA.[140] Estos cuadros de desempeño de las farmacias se pueden apreciar los montos de ventas de diferentes marcas de gel.

[138] Foja 617 ibid.
[139] Foja 620, ibídem.
[140] Foja 621, ibídem.

El detalle de gastos efectuados por baja de materiales y materias primas por cambio de presentación del producto, en cuyo cuadro[141] se puede observar los valores de las materias primas utilizadas para la fabricación del GEL.

Dentro de las conclusiones el perito señala lo siguiente:

- el informe se realizó en base de la revisión y verificación de la documentación e información contable proporcionada por la ACTORA, la misma que consiste en estados financieros, facturas, roles de pagos del personal, comprobantes de ingreso y egreso, declaraciones de impuesto a la renta. Señala que del análisis señalado de los documentos entregados por el actor se determina que de acuerdo al título de registro en el IEPI, la marca denominada BIOLANS y diseño, para proteger productos de la clase internacional No. 3.
- la actora ha invertido recursos humanos, materiales y económicos para la introducción, lanzamiento y posicionamiento en el mercado ecuatoriano de su producto BIOLANS GEL,
- Del análisis a los registros contables relacionados con las ventas, se establece que ha experimentado una disminución del 21, 64%;
- Conforme a lo señalado por el actor para contrarrestar los efectos producidores por la publicidad del comercial, la empresa Actora se vio en la necesidad de cambiar la imagen de su producto BIOLANS GEL lo que originó varios gastos por concepto de baja de materiales y devolución de ventas.

Escrito del Actor Sobre el Informe Pericial Contable[142]

El actor sobre el informe señala que:

- Se tome en cuenta lo dicho por el perito en sus conclusiones respecto a que ha invertido en recursos humanos, materiales y económicos para la introducción, lanzamiento y posicionamiento de su producto BIOLANS GEL en el mercado Ecuatoriano, ya sea a través de radio televisión, prensa escrita, estudios de mercado, exhibiciones, etc.
- Que las ventas del producto BIOLANS GEL se habían incrementado en un 4,83% y en un 6,20%, pero en virtud de la publicidad comparativa denigrante cayó en 21.64%;

[141] Foja 622, ibídem.
[142] Foja 626, ibídem.

- Que en la disminución de ventas refleje el daño causado, por parte del demandado al difundir el video comercial que atacaba directamente el buen nombre y la calidad del producto BIOLANS GEL;
- Respecto al cambio de imagen y presentación que realizó el actor cómo estrategia comercial para disminuir los efectos causados por la publicidad comparativa desleal de la demandada, que el perito ha señalado que esa decisión, ha provocado la baja de productos y materiales de la anterior presentación, así como las devoluciones de los productos.

En resumen el actor pide que se apruebe en todas sus partes el informe pericial.

Providencia del Juez[143]

Mediante providencia el juez dispone autos para resolver

Alegato del actor o informe en derecho[144]

El actor presenta un informe en derecho en el que expone todos los antecedentes, los fundamentos de hecho y derecho, dentro de los cuales se refiere a la publicidad comparativa no comprobable. Reproduce los artículo 285 de la LPI y 258 de la Decisión 486, Artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor,

Hace referencia a los conceptos de la comunidad europea, sobre las condiciones de irrespeto a la regla de la competencia leal y comercio lícito, que son:

- Que no sea engañosa;
- Que los bienes objeto de comparación satisfacen las mismas necesidades o tienen la misma finalidad;
- Que compare objetivamente una o más características esenciales pertinentes verificables y representativas de dichos bienes y servicios;
- Y que no desacredite ni denigre la marca, los nombres comerciales u otros signos distintivos de otro consumidor.
- Define lo que es la competencia desleal de acuerdo a lo que dice el Acuerdo de Paris, en concordancia con el artículo 284 de la LPI,
- Aporta con definiciones dadas por la doctrina cómo la doctora *BARONA VILLAR Pilar*, en su obra competencia desleal.
- Hace referencia a las pruebas que se aportaron dentro del proceso cómo los tres informes periciales;

[143] Foja 633, ibídem.
[144] Foja 634, ibídem.

- Y cómo petición concreta solicita que mediante resolución se confirme toda y cada una de las medidas cautelares que han sido dictadas por el juez.

De la Sentencia[145]

La sentencia se encuentra estructurada por los vistos, la parte considerativa y la parte resolutiva.

Parte de Vistos: el juez dispone agregar a los autos los escritos y anexos que anteceden:

Se hace referencia a quienes intervinieron en el proceso… Y comienza transcribiendo las partes esenciales de la demanda, de la contestación a la demanda y de todo lo actuado en el presente caso.

Parte Considerativa:

- Hace referencia a algo común de toda sentencia o resolución y es que no se han encontrado omisiones de solemnidad alguna los el contenido total de la demanda realizada por el actor
- En el segundo hace referencia a lo solicitado por la parte actora a fojas 87 y noventa del cuaderno procesal, respecto de todas las pruebas solicitadas donde constan además los informes periciales.
- No existe el considerando tercero.
- En el considerando cuarto el juez se refiere a la protección que otorga la ley de propiedad intelectual, al actor creador o inventor, el derecho a ser reconocidos como titulares y por lo tanto son los únicos que pueden explotar o permitir la explotación de su obra o creación, que el titular está facultado para ejercer acciones, para impedir que terceros exploten su obra o creación sin autorización, se fundamenta en el artículo 1 de la LPI, en los artículos 284 y 285 de la LPI.
- En el considerando Quinto, manifiesta que en la especie la parte actora alega competencia desleal por parte de la demanda que protege productos de diversa índole y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un GEL para hombres bajo la marca EGO GEL PREVENTION y que el mismo se encontraba difundiendo publicidad por televisión mediante la comparación de dos productos competidores entre sí que del análisis de la prueba aportada o las partes es evidente que el producto de venta de la parte *actora* se ha puesto en el mercado luego de un proceso subjetivo intelectual multidisciplinario que

[145] FOJA 654, Ibídem.

implica no solo la estrategia comercial sino el diseño de imagen, marca, embace, colores, tipografía, color del gel y todo aquello que hace posible que un competidor identifique el producto a primera vista, que sus sentidos los reconozcan al ver la conjunción de esas características que hacen entre sí un complemento indivisible. Es decir que a más de las características ontológicas del producto como tal, existe cómo elementos axiológicos todas las características anotadas que le generan al producto ese valor que lo hace reconocible, apreciable, distinguible para ser elegido frente a otros productos similares y que de hecho la imagen televisiva que muestra el producto supuestamente genérico, guarda absoluta similitud con el de la parte actora en relación con todas las características que ya se ha dicho, incurriendo en una comparación denigrante consecuentemente en una competencia desleal en desmedro de la parte actora.

Parte Resolutiva:

- Por lo dicho resuelve confirmar de forma definitiva todas y cada una de las medidas cautelares provisionales dictadas.

Apelación[146]

El Demandado apela la resolución de conformidad con el artículo 78 numeral siete letra m de la constitución política de la republica del ecuador (no se llama así) y artículos 323 y siguientes del CPC por cuanto no se encuentra de acuerdo por no ajustarse a la realidad procesal y solicita se eleven los autos al superior.

Mediante providencia el juez concede el recurso de apelación interpuesto por la demanda y dispone se eleve los autos al superior

Providencia del Juez[147]

Apercibiéndose a la parte actora en rebeldía.

Providencia dl la Corte Provincial de Pichincha[148]

Mediante providencia, la Corte Provincial de Pichincha, primera sala de lo civil, mercantil e inquilinato y materias residuales, avoca conocimiento de la causa y agrega al proceso el escrito del actor.

[146] Foja 660, ibídem.
[147] Foja 661, ibídem.
[148] Foja 05, del proceso 1396-2014 PRIMERA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO y TEMAS RESIDUALES.

Alegato Actor[149]

El actor presenta un alegato en derecho, en el que dentro de antecedentes expone todo lo actuado hasta la fecha. Señala que la naturaleza del proceso y el propósito del mismo no es un proceso de conocimiento, sino simplemente una acción de carácter preventivo o medidas cautelares para evitar que una publicidad comparativa, maliciosa utilizada por la demanda, siga afectando el prestigio de los competidores.

Expone que en este proceso no hay declaración de derechos, si bien una comparativa maliciosa constituye un acto de competencia desleal, el propósito que se persigue con las medidas cautelares, es impedir la difusión de una publicidad comparativa dañina.

La demanda, ha tratado de confundir a los juzgadores, mediante una explicación de índole científica y comercial que no tiene relación con el objeto de este proceso.

El demandado ha señalado que la publicidad comparativa materia de este procedimiento no constituye un acto de competencia desleal.

EL actor señala que en su petitorio de medidas cautelares, no acusan ni sugieren que la demanda comercialice ilegalmente sus productos, menos que utilicen marcas imitadas.

El libelo a lo que se refiere es únicamente a uso indebido de una publicidad comparativa maliciosa.

Por lo que se solicitó a los jueces provinciales se desechen los argumentos expuestos por la demanda.

Alegato de la Demanda[150]

La demanda enumera todos los antecedentes hasta la fecha de este alegato, adicional a eso hace un resumen del proceso y expone los siguientes argumentos de hecho y derecho:

- Con el fin de aclarar lo dicho por la actora, en referencia con que la publicidad comparativa está prohibida en el Ecuador, que las circunstancias de mercado, no tienen nada que ver con la acción de medidas cautelares por competencia desleal.
- Que no es pertinente hablar de temas de propiedad intelectual, cuando la misma actora presenta como él, fundamentos de la demanda ilegal, por lo que

[149] FOJA 9 Ibídem.
[150] FOJA 18 Ibídem.

se ven obligados a hacer un análisis profundo y detallado, que aunque parezca doctrinal a la contraparte, resulta de vital importancia en el proceso.

- Hace una comparación entre la marca EGO GEL PREVENTION y un producto genérico GEL, para lo cual señala que la doctrina, entre ellos BREUER MORENO, ALIÁN LALIN, FERNANDEZ NOBOA, OTERO LASTRES, RICARDO METKE y la jurisprudencia nacional e internacional, en forma unánime determina que existe comparación entre marcas cuando se coteja una marca con otra. Y por lo tanto es evidente advertir que en este caso jamás existió entre las marcas EGO GEL PREVENTION y BIOLANS GEL.
- Que no existió comparación con el producto que en el comercial del producto EGO GEL PREVENTION se hace una comparación con un producto genérico que no existe en realidad, y no se hace ninguna comparación con el producto de la empresa actora, dicho de otra manera jamás se realizó comparación con el gel marca BIOLANS.
- Hay pretensión que el uso del término gel en una etiqueta de colores, lleve al consumidor a asociar el producto EGO GEL PREVENTION con el producto BIOLANS.
- Parece ser contrario a toda lógica jurídica y comercial, que resulta excesivo y descabellado ese razonamiento en este sentido. Que los colores utilizados por la marca BIOLANS, todos estos son de exclusividad que es necesario advertir que la actora para la época que se difundió el comercial en cuestión, tenía algunas variedades de GEL, o algunas presentaciones comerciales, todas identificadas con la marca BIOLANS y que por lo tanto cualquier color usado generaría asociación cómo se observa las imágenes.[151]
- Hace una comparación con las respectivas ilustraciones de los diferentes embaces de la marca BIOLANS con el gel genérico.
- Por último señala que queda claro, que no hubiere importado cuales colores utilice en el comercial de cualquier manera la actora hubiese iniciado esta descabellada demanda de competencia desleal.
- La actora no es titular de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos, ya que la demanda no ha utilizado ninguna marca de la empresa actora y que de conformidad a la norma andina y LPI, no se puede registrar formas usuales de sus productos o embaces, tampoco registro de colores los embaces, sólo se ha utilizado la palabra genérica GEL (art. 135letra c de la 195

[151] Foja 20. Ibídem

letra b de la LPI formas usuales y de los colores h del 135 y f del 195 de la LPI).

- Que a fin de verificar que derechos de propiedad intelectual podía tener la empresa *actora*, la empresa demandada ha procedido a realizar búsqueda de lo que supuestamente se le imputa, con lo cual se demuestra que no es titular de ningún título correspondiente a imágenes, diseños, colores, embaces u otros elementos distintivos que pudieran servir de fundamento para impedir el uso del signo en la publicidad demanda.
- Hace referencia al informe pericial realizado por el experto en propiedad intelectual perito designado, en el que determina "en virtud de las conclusiones expuestas por el señor perito en su informe con fecha 10 de junio de 2010, con fecha 10h23, el juzgado provisionalmente dispone una serie de medidas que incluyen el cese de los presuntos actos de competencia desleal."
- Manifiesta que el informe pericial sin hacer ningún tipo de análisis determina la existencia de actos de competencia desleal.
- El perito cita normas confusas y desordenadas.
- Transcriben las normas relativas a la norma de propiedad intelectual del ecuador que listan de forma ejemplificativa y no taxativa los diferentes actos considerados cómo contrarios a los usos o costumbres usadas en el comercio lícito.
- Confunde conceptos básicos cómo: denigración con error, error con confusión.
- El perito asegura que la publicidad difunde mensajes negativos que influyen en el consumidor, ¿y cómo lo puede asegurar? si no tiene el estudio precisamente en los consumidores que determine esas aseveraciones.
- Entre otras perlas que asegura que la cuestionada publicidad provoca un daño económico porque a través de la mentira incita a la compra del producto EGO, en lugar de BIOLANS, ocasionando pérdidas económicas. ¿Al respecto se preguntan y preguntan al tribunal en base de que pruebas o en razón de qué soportes y estudios económicos el perito asevera esto?
- Finalmente señala que es increíble que este informe ha sido sustento de las medidas cautelares y de la sentencia de la primera instancia.
- El demandado hace un análisis sobre la competencia desleal para lo cual recoge los conceptos del artículo 10 bis del CONVENIO DE PARIS, 258 y siguientes de la LPI , 285 y siguientes de la DECISIÓN 486 y,
- Concluye que:

- No se puede aplicar normas sobre propiedad industrial a actos que afectan derechos que no sean de propiedad industrial.
- El actor no define las casusas en las cuales enmarca su acción.
- Se ha violado los principios del derecho procesal, cómo que la demanda debe ser clara y el motivo por el cual se impulsa debe estar perfectamente determinada.
- Se refiere a los elementos de la competencia desleal y concluye que no existe ninguna prueba del que el consumidor haya sido confundido o engañado
- Respecto de la publicidad falsa o engañosa señala que ENGAÑO es distinto de CONFUSIÓNA ERROR y que dentro del ámbito de la competencia desleal, un consumidor es engañado debido a que la información que se le ha proporcionado piensa que un producto tiene determinadas cualidad y características cuando en la realidad es diferente.(pp. 16-17 alegato).
- Respecto al consumidor medio, señala que la doctrina latinoamericana en el tema de las marcas, le ha llamado consumidor medio y en cierta forma coincide con competencia desleal, a tal denominación y definición el destinatario en el ámbito de la publicidad. Competencia desleal y de la protección al consumidor y en.
- Hace un análisis de lo que es destinatario y consumidor y concluye que en el presente caso cómo puede ser considerado acto de engaño, competencia desleal, si el consumidor medio, atento, informado y perspicaz que adquiere el producto tiene el entendimiento necesario para saber que su uso permite moldear el cabello y facilitar su peinado y no que tal uso produzca problemas capilares, caída del cabello y finalmente calvicie cómo consecuencia de su uso y aplicación.
- Sobre el informe que presenta la actora hacen algunas precisiones y señala que, al momento de hacer el informe pericial este informe en derecho asume que los colores azul, amarillo y la forma del embace son sinos registrados y por lo tanto tenia derechos exclusivos, y por ende piensa equivocadamente prohibir su uso en el mercado, ya que cómo se ha aclarado estos signos de colores y de formas usuales están prohibidos por disposición expresa.
- Respecto a la publicidad comparativa señala que es desleal cuando la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el

establecimiento propio o ajeno con los de un tercero se refiere a extremos que no sean análogos relevantes ni comprobables.

- Dentro de las pretensiones la demanda solicita lo siguiente:
  - Se deje sin efecto las medidas provisionales dictadas y que se permita a él y a todas las empresas utilizar mecanismos de publicidad, a seguir utilizando para probar sus productos en el mercado ecuatoriano.

Autos para Resolver[152]:

La corte provincial de pichicha mediante providencia agrega al proceso la documentación presentada y escritos presentados, disponiendo que se retorne los autos para resolver.

Sentencia - Resolución[153]

La corte provincial de pichincha dicta resolución la cual está estructurada de la siguiente forma. L a parte primera consta los generales del Ley, siendo lugar, fecha, vistos y las partes que intervienen en el proceso, en el segundo lugar las consideraciones.

En el primer considerando consta que no se han omitido solemnidades sustanciales alguna.

En el segundo considerando señala que comparece la accionante con la petición y que manifiesta y transcribe todas las partes importantes de la demanda, al igual que las partes más importantes de la demandada.

En el considerado tercero la Corte señala que trabada la Litis, correspondía a los litigantes justificar sus pretensiones al tenor de los artículos 113 y 114 del CPC, que sustanciada la causa según su naturaleza especial, el juez AQUO dicta el auto por el cual confirma en forma definitiva las medidas cautelares provisionales, ante lo cual el demando interpone recurso de apelación.

En el considerando cuarto la Corte señala que dentro de la estación probatoria las partes han solicitado las probanzas tendientes a justificar sus aceptos y hace referencia a todas las pruebas actuadas incluyendo los informes periciales.

[152] Foja 31, Ibídem.
[153] Foja 52, Idídem.

En el considerando quinto la Corte se refiere al fundamento legal que tuvo la parte actora para proponer su demanda, esto es el artículo 284 y siguientes de la LPI, referentes a la competencia desleal, normativa que ha sido derogada, por la LORCPM, y que a la época estaban vigente. Y que lo referente a la competencia desleal no salió definitivamente del ordenamiento legal ecuatoriano, y que por el contrario la LORCPM, en forma más extensiva y completa regula todo lo referente al mercado l reglamente y específico a las prácticas desleales. Hace un análisis de las definiciones de competencia desleal del artículo 284 de la LPI derogada y del artículo 25 de la LORCPM,[154] , donde se define lo que es desleal, lo que es actos de engaño y lo que es actos de imitación, lo que son actos de denigración, actos de comparación, actos de explotación ajena.

En el considerando sexto, la Corte hace un análisis sobre la competencia y dice que no es otra cosa que la lucha por la clientela, que hay competencia cuando se puja por ofrecer algo igual o que se pueda reemplazar por otra cosa mejor. Además hace un análisis de lo que señala las partes y a las pruebas aportadas.

Concluye que de las pruebas aportadas se puede llegar a la firme convicción que las practicas utilizadas en el comercial, por la parte demanda, vulneraron los derechos de la Actora a la época en la que sucedieron, e incluso en la actualidad, se encuentran protegidas por leyes especiales, así como también que tratar de captar clientela a través de desprestigiar a su competidor es una práctica desleal.

Queda claro que el haber usado los mismos colores y las formas de embaces que utiliza BIOLANS GEL, en el producto que supuestamente provoca irremediablemente caída del cabello y que se lo ubico en las perchas junto al producto EGO GEL PREVENTION, lo que se busco es obtener mayor clientela en desmedro de la que BIOLANS GEL tenía y en lugar de mostrar las bondades de EGO GEL PREVENTION, lo que hizo es desprestigiar la calidad y efectos de GEL que a la fecha del comercial, correspondían sin duda al producto BIOLANS GEL. Que resulta necesario señalar que el actor tiene derecho de propiedad de apariencia de sus productos sobre embaces y colores y que dicha apariencia no es un elemento funcional, sino que identifica al actor cómo fabricante de esos productos y contribuye a su buena reputación en base a la calidad de los mismos, reconocida entre los consumidores, por lo que desprestigiarlos y apropiarse ilegalmente de la apariencia de aquellos corresponde una actitud de competencia desleal

[154] Foja 57, Ibídem.

En la parte resolutiva por lo expuesto, desecha el recurso de apelación interpuesto y confirma el auto subido en grado.

Comentario:

Es importante mencionar que en la resolución la Corte no ha considerado los argumentos expuestos por la demandada en su escrito o en su alegato en derecho en el sentido que no se ha estado violentado ningún derecho de propiedad intelectual ya que la actora, no tiene los registros de los embaces, ni de los colores ya que cómo señaló el demandado no son susceptibles de protección conforme a la norma comunitaria y a la ley nacional. Los embaces por ser una forma usual o común de los productos generalmente comerciados o embaces, y los colores por ser aisladamente considerados y no estar delimitados de una forma específica.

La actora debe atacar por publicidad denigratoria, porque aquí no hay necesidad de marca sino es la denigración de lo que se pelea.

Conclusión no se debería mezclar la propiedad industrial con la publicidad denigratoria.

El demandado hace énfasis en que no se trata de una infracción a los derechos de propiedad intelectual de la actora, pues no se ha demostrado que se ha vulnerado estos derechos, pues no hay titularidad de colores ni embaces, pues no hay registro vigente alguno sobre los embaces, colores y diseños de embaces, sino más bien existe una marca compleja del nombre

En el informe pericial no se pone de acuerdo.

Si yo hago una combinación de colores específicas y adicional a eso reivindicación (siempre y cuando hagan delimitación de ubicación de colores, es decir la distribución de los colores, incluso se puede proteger colores creados por expertos para que tenga una tonalidad exclusiva). De colores puedo aducir de mejor manera la protección de la marca en su conjunto.

1. **Razón De La Demanda Contencioso Administrativo – Daños Y Perjuicios:**

A fojas 3 a 7 el actor manifiesta que el demandado para promocionar el producto EGO GEL PREVENTION estuvo haciendo una agresiva estrategia comercial televisiva, difundiendo comerciales comparativos de los dos productos “BIOLANS GEL y EGO GEL PREVENTION”.

Fundamentos

El actor presenta demanda de daños y perjuicios por competencia desleal ante el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO cuyos fundamentos de hecho y derecho son:

- La actora es una compañía dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal entre los que se encuentra un gel de cabello, comercializado bajo la marca BIOLANS GEL.
- La demandada es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole y entre ellos está produciendo un gel para hombres marca denominada “EGO GEL PREVENTION”.
- Para la promoción del producto “EGO GEL PREVENTION”, cómo parte de su agresiva estrategia comercial se encuentra difundiendo comerciales para televisión mediante la comparación de dos productos competidores entre sí.
- El producto de la comparación utiliza los mismo diseños de embace y colores distintivos del producto BIOLANS GEL. Con el ánimo de denigrar su producto en un claro abuso del derecho y de las reglas del comercio licito y leal.
- La publicidad a la cual hacer referencia muestra el momento en el que el consumidor debe elegir entre un gel identificado con un embace transparente, con etiqueta de color amarillo y tapa azul y EGO GEL PREVENTION, en embace transparente con etiqueta azul, productos que son colocados uno a lado del otro en las perchas de los supermercados, lo cual influye en la decisión del consumidor, a escoger el producto EGO GEL PREVENTION, guiado por la supuesta la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Que la publicidad que denigra al competidor es un claro ejemplo de competencia desleal porque induce al televidente y potencial consumidor a través de aseveraciones falsas a que deseche el producto del consumidor, que en este caso es BIOLANS GEL, el mismo que por su percepción es de mala calidad. Manifiesta que acompaña en un medio magnético, la publicidad difundida por la demandad en los medios de televisión del país.

- La inducción a error sobre la calidad del producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta a los competidores y la dilución del activo intangible son manifestaciones de competencia desleal.
    - Se fundamenta al art. 285 de la LPI donde se define cuáles son los actos de competencia desleal. Manifiesta que en el caso existe competencia desleal porque el mensaje publicitario de la accionada, constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Es por ello que se opone a que su producto BIOLANS GEL, sea objeto de publicidad comparativa con el producto EGO GEL PREVENTION, más aún cuando la publicidad es para denigrar al competidor, lo cual es sancionado cómo un acto de competencia desleal y que estos hechos ya fueron comprobados ante el juez de lo civil, quien había ordenado varias medidas cautelares, para evitar se continúe con la actividad ilícita y desleal, por lo que demanda a la accionada por el cometimiento de actos de competencia desleal en su contra por realizar publicidad comparativa falsa y engañosa, por realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor; por crear confusión y engaño en los consumidores, respecto a la calidad y características del producto; y por la dilución de los intangibles de BIOLANS GEL; por el desvanecimiento del carácter distintivo de su marca.
- Realiza un análisis de la competencia desleal en el derecho ecuatoriano en base de la legislación nacional tratados y convenios internacionales, cómo el caso del *Convenio De Paris Para La Protección De La Propiedad Intelectual*, específicamente el artículo 3[155] del Convenio. El artículo 284 de la LPI que define a la competencia desleal y la decisión 486 de la CAN artículo 258 que de igual manera define lo que es la competencia desleal.
- Dentro de las pretensiones el actor fundado en los artículos 259 de la Decisión 486 y artículos 284, 285, y 287 de la ley de propiedad intelectual solicita que mediante sentencia se declare la comisión de actos de competencia desleal por parte de QUALA ECUADOR S.A.
- Así mismo se solicita que se condene al demandado, al pago de daños y perjuicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 de la LPI, fija la cuantía en $ 700.000.00 USD,

[155] ***Art. 3***.- *(Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión). Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión., eSilec Profesional - www.lexis.com.ec.*

- Señala que el trámite que debe darse a la causa señalados en los artículos 297 y siguientes de la LPI. (Artículos derogados) Indica el lugar para citaciones y notificaciones.

Comentario:

- La demanda se encuentra bien estructurada y fundamentada en base a la normativa nacional vigente a la época de inicio del proceso y que guarda relación con la competencia desleal además cuenta con valiosos aportes doctrinarios. Sin embargo se ha obviado tomar en consideración dentro de estos actos de competencia desleal a la publicidad en la cual recae este caso. Además es una de las pocas demandas por daños y perjuicios que se fundamentan en actos de competencia desleal.
- En la demanda presentada no se detalla y no se resalta cual es el acto de denigración o publicidad parasitaria ya que cómo se puede observar en el comercial el actor que representa al consumidor en el comercial exagera los resultados de la equivocación, lo cual es un claro acto de denigración.

Contestación.-

A fojas 13 el demandado a manera de contestación a la demanda propuesta por el actor, manifiesta que sin alienarse a las nulidades procesales existentes e impugnadas la documentación y pruebas aparejadas a la demanda señala domicilio para futuras notificaciones.

El actor mediante escrito solicita al tribunal se sirva señalar día y hora para que tenga lugar la audiencia de conciliación y contestación a la demanda.(en este caso se hace la contestación en la audiencia de conciliación).

Diligencia de audiencia de conciliación y contestación a la demanda.

A fojas 22 del El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia, el juez da por iniciada la misma e insinúa a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo, conforme a lo previsto en el CPC, a lo cual las partes manifiestan que no existe formula conciliadora alguna. Por lo que concede la palabra a la demandada, quien manifiesta:

- Expone excepciones, negando los fundamentos de hecho y derecho planteados en la demanda y cuya negativa la fundamenta en la inexistencia de actos de competencia desleal en la difusión de un comercial, además de ajenas a la realidad, ya que dentro del comercial se muestran dos productos, uno sin ningún tipo de marca y el otro con

la marca EGO, y que en ninguna parte del comercial, se hace referencia a ningún producto de la actora denominado BIOLANS, y por lo que no existe ninguna similitud entre genérico GEL y los productos BIOLANS.

- Se utilizó un embace idéntico al producto EGO y lo único que cambia la palabra genérica GEL en la etiqueta, ya que el comercial comienza con la explicación de las cualidades de EGO GEL.
- La etiqueta BIOLANS además de una combinación de colores amarillo y azul, utilizan una franja de rayas en forma ondulada que nada tienen que ver con la etiqueta de EGO GEL PREVENTION. Adjunta fotocopias de la captura del video comercial.
- Manifiesta que existen otros productos que utilizan la combinación de colores de BIOLANS, cómo "RENE CHARDON FINAL TOCH", el producto GEL UNISEX, el producto REY SAIVA, el producto ESTYLOS, el producto BIOGEL, y;
- Por lo tanto ni siquiera el embace del gel genere sea similar al embace de productos BIOLANS.
- Señala que el criterio de calificación de la conducta será la adecuación o no del acto de competencia a los usos y costumbres mercantiles reinantes en la época". (Adjunta copias a colores de productos de la actora a fin de demostrar que ninguno tiene similitud con el GEL del comercial en cuestión).
- El producto EGO está dirigido para uso exclusivo de hombres y esa es la razón de encaminar la publicidad en ese sentido conforme lo señalan los artículos 135 de la Decisión 486 de la comunidad andina, que se refiere a la prohibición de registro de colores aisladamente considerados.

Solicitó que se abra la causa prueba e impugna las pruebas que llegara a presentar el actor.

Comentario:

La demandada al término de su intervención no se reservó el derecho a la réplica en referencia a lo que diga el actor. Tampoco fundamentó en derecho su respuesta o contestación, sino únicamente hizo un análisis sobre las diferencias entre los embaces.

El juez concede la palabra a la parte Actora, que manifiesta a favor de su representada lo siguiente:

Intervención Del Actor:

Quien Manifiesta lo siguiente:

- Que el presente juicio es por competencia desleal, por actos de denigración y engaño cometido a través de la publicidad comparativa no comprobada que fue desarrollada por la demandada, con la intensión de captar ilícitamente el mercado de acuerdo al artículo 285 de la LPI (derogado por la LORCPM).
- Que cómo se observó en el video comercial incorporado al proceso se puede ver que el consumidor tiene que elegir entre el producto de la demanda que es EGO GEL PREVENTION, o el otro producto denominado simplemente GEL, a éste ultimo la identifican con un embace transparente con tapa azul y etiqueta de color amarillo y azul, y justamente son los colores que forman parte de los elementos distintivos de la marca BIOLANS GEL, al existir aseveraciones falsas sobre los supuestos efectos que el BIOLANS ocasionaría, se pretendió engañar a los consumidores aduciendo que su uso prolongado provocaría la caída del cabello lo cual constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Por lo tanto la actora se opuso a la forma ilícita de ejercer el comercio, porque le ha causado un daño económico comercial tal cómo lo demostraría en el transcurso del proceso.
- Se ratifica en los fundamentos de hecho y derecho planteados en la demanda.
- Sobre las alegaciones formuladas por el demando, impugna la incorporación de productos de GEL, pues no se está discutiendo sobre marcas de otros productos o las apariencias distintivas (no es aplicable esta definición) de éstos, por lo que no se trata de infracción marcario, sino de actos de competencia desleal. Se impugnó las copias simples que se aportan al proceso por carecer de valor probatorio.
- Respecto del uso de los colores que hacía referencia que mencionó la demanda, dice que la norma señala que no existe protección o que no pueden registrarse marcas que constan en un color aisladamente considerado, pero si sobre aquellos se encuentra delimitados por una forma específica, cómo el caso de amarillo y azul de las marcas BIOLANS GEL, por lo que la actuación de la demanda tenía cómo único fin desacreditar si producto con una agresiva campaña publicitaria.

El juez da por concluida la diligencia.

Escritos de Pruebas:

Demandado

A fojas 26 el demandado dentro del término de prueba solicitó lo siguiente:

- Se reproduzca todo cuanto de autos sea favorable en especial la contestación a la demanda;
- Se incorpore muestras de producto de GEL para cabello que se tenga cómo prueba las muestras que se fueron incorporadas y exhibidas dentro de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda.
- Se dirija atento oficio al IEPI para que se constante si ha sido registrado el diseño de un recipiente pastico de forma cilíndrica, la etiqueta gel en colores amarillo y azul. Los colores amarillo y azul en forma exclusiva para algún titular; y la marca GEL en letras grandes.
- Se designe un perito experto en la materia de *marketing* y comerciales, a fin de que se realice un análisis al comercial de EGO GEL PREVENTION, que sustento en la demanda y adjunta el siguiente pliego de preguntas:
    - ¿cómo si se pone un nombre genérico a un producto lo singulariza comercialmente?; ¿si lo conocen el mercado ecuatoriano o en el extranjero?; ¿existen otros geles para cabellos que son comercializados con los colores amarillos y azul?; y ¿si la incorporación de la denominación genérica GEL no atribuye a ninguna empresa en particular o producto en particular para que constituya una publicidad denigrante en determinado producto?,
- Se necesita que se designe un perito experto en marcas, para que determine lo siguiente:
    - Si la etiqueta que exhibe el comercial de EGO cómo GEL en los colores amarillos y azul y las etiquetas de los geles incorporados al proceso son iguales y si hay otros en el mercado;
    - Si la etiqueta GEL utilizados en el comercial de EGO, se identifican con el producto BIOLANS de propiedad de los actores, y
    - Que se efectúe un análisis para establecer si existen o no similitudes tales que hagan presumir al consumidor promedio que el producto GEL del comercial, es igual al producto BIOLANS.

Actor

A fojas 29 el actor dentro de termino de prueba solicitó que se reproduzca todo cuanto le sea favorable en pruebas, en especial:

- el comercial televisivo desarrollado por la demanda; tacha a los testigos que haya presentado o que llegara a presentar por los demandados, impugna los

documentos presentados o que llegara a presentar la parte de demandada, por forjados, nulos y ajenos a la Litis;

- Se oficie al juzgado segundo de lo civil de pichincha para que confiera copias certificadas de varias piezas procesales que se encuentran incorporadas en el Juicio de providencias preventivas y cautelares 1489- 2009- CI;
- Se oficie a la empresa CONSULTOR APOYO, para que se emita copias sobre el estudio de mercado denominado, conocimiento y asociación de colores en la categoría de fijadores de cabello a fin de demostrar que parte de consumidores identifican al producto BIOLANS GEL, a través de su marca;
- Se oficie al IEPI a fin de que se remita copias certificadas del registro del signo distintivo BIOLANS y DISEÑO en el que consta la distinción de la apariencia distintiva de la marca. Pero de acuerdo al artículo 235 de la LPI, una apariencia distintiva, es el conjunto de colores, diseños y estructuras que posee un local comercial, por lo cual no es correcto hablar de apariencia distintiva de una marca o de un diseño.
- Se le conceda copia del título del registro de la marca BIOLANS y DISEÑO, que protege productos de la clase 3, especialmente cosméticos capilares para el cuerpo; que se incorpore al proceso una muestra del producto BIOLANS GEL, cuyos elementos distintivos, son utilizados por la demandada, en el video comercial objeto de la infracción;
- Se nombre a un perito experto en propiedad industrial y competencia desleal para que se analice el video de EGO GEL PREVENTION, para lo cual adjunta, un CD y una muestra del producto BIOLANS GEL, a fin de que se determine lo siguiente:
    - ¿Qué es publicidad comparativa?;
    - ¿Cuándo se considera la publicidad comparativa como acto de competencia desleal?;
    - ¿Cuáles son los productos objetos de la comparación?;
    - Se establezca el grado de similitud entre los productos;
    - Se determine si los elementos distintivos utilizados, conlleva a identificar el producto BIOLANS GEL cómo el producto de referencia en la comparación.-
    - Se determine si la información publicada en el video comercial respecto a la calidad y eficacia del producto influye en los consumidores al momento de elegir el producto;
    - Se establezca el grado de veracidad en la información que se difunde en el comercial;

- Se determine si en el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION, incurre en una infracción o violación de la norma comunitaria y nacional vigente;
- Se establezca si la actuación de la parte demanda, al difundir la publicidad comparativa no comprobable menoscaba o denigra el crédito de su marca;

- Solicitó señalar día y hora para que en las oficinas del actor, se lleve a cabo una inspección judicial de naturaleza contable a fin de verificar los registros de ventas del producto BIOLANS GEL los registros contables de gastos e inversiones en publicidad del producto BIOLANS GEL, se determine la afectación de las ventas y beneficios de su producto, que determine los rubros que el actor ha dejado de percibir cómo consecuencia de la infracción; que se determine la proyección de ventas y estados de resultados respecto del producto BIOLANS GEL y que se establezca el daño indemnizable en su favor.

Además solicito que con el fin de que se determinen los rubros de daños y perjuicios ocasionados se solicita:

- Se señale día y hora para que se realice una inspección en las instalaciones de la demanda, a fin de verificar las ventas de las ventas totales EGO GEL PREVENTION;
- Se verifique el CARDEX DEL INVENTARIO DE EGO GEL PREVENTION;
- Se reserva el derecho de solicitar la revisión de cualquier otro documento.
- Y por último, que la *demandada* comparezca a la judicatura y exhiba la autorización otorgada por la *actora* para la utilización de imágenes de diseños y colores y demás elementos distintivos del producto BIOLANS GEL.

Diligencia De Inspección.-

De la revisión hecha después de la *diligencia de inspección* se han actuado todas las pruebas que se han solicitado por las partes y se han incorporado todos los documentos en el expediente.

Escrito de la Demandada.-

La *demandada* presenta un escrito haciendo referencia a las diligencia dispuestas por los jueces, y hace un análisis sobre los derechos exclusivos o el derecho al uso exclusivo, en el que opina sobre el sistema aplicable en el Ecuador y en la mayoría de países con tradición europea, requieren el registro ante la oficina competente para adquirir el derecho exclusivo. En este punto falto explicar cómo se

puede adquirir este derecho, que la doctrina y la jurisprudencia lo conocen como el derecho atributivo o constitutivo del derecho.

Además señala que sin registro cualquier persona puede utilizar libremente una marca; si la empresa actora no tiene el registro del diseño de embace a su nombre o los colores amarillo y azul delimitados a una forma particular o a la marca BIOLANS, cualquier persona podría utilizar estos signos.

Al respecto de *la exclusividad* hace referencia al artículo 16.1[156] del Acuerdo ADPICS. Y las normas concordantes del art. 154 de la Decisión 486 de la CAN y 216 de la LPI. Realiza un análisis de las *formas usuales* de acuerdo al artículo 196 de la LPI, a lo cual hace referencia a los artículos 135 letra c) de la Decisión 186, 195 de la LPI, donde consta la prohibición de registro de las formas necesarias usuales de los productos. Por último se refiere al *registro de colores* y de igual forma recurre a las disposiciones contenidas en los artículo mencionados anteriormente, pero en el literal h) del artículo 135 Decisión 486, y letra f) del 195 de la LPI, que prohíben el registro de los colores aisladamente considerados.

Cómo conclusión señala que si no existen registro a nombre de la actora no es posible presentar ninguna autorización.

Escrito de la Actora

El actor presenta un escrito con el siguiente contenido:

Hace referencia a la inspección judicial realizada en las instalaciones de la *demandada* con la presencia únicamente sólo de ésta e indica que no ha podido asistir el *actor* por cuestiones de fuerza mayor, y por lo tanto en base al derecho de defensa y contradicción, manifestando las siguientes observaciones a la documentación que ha sido presentada y que ha sido solicitada en su escrito anterior:

- Pide se tome en cuenta el debido proceso dispuesto en el artículo 76 Numeral 7 de la constitución de la república e impugna en todas sus partes el supuesto análisis del desarrollo de EGO GEL en Ecuador, e impugna dicha prueba porque no puede ser valorada como tal.

[156] *Art. 16. 1. Derechos conferidos.- 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe*
probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

- Dentro de las pretensiones impugna en todas sus partes el documento presentado por la *demandada* en la diligencia de inspección.

Escrito De La Actora.-

Esta presenta un escrito en la que hace referencia a la resolución o decisión definitiva del juicio[157] de providencia preventivas y cautelares por publicidad comparativa engañosa y competencia desleal en las que el juez ratifica todas las medidas cautelares que fueron dispuestas en contra de la demanda en razón del argumento que consta en el considerando *QUINTO*[158] de la mencionada resolución.

Por lo tanto manifiesta que el señor juez ha considerado que efectivamente el video publicitario desarrollado por la *demandada* es una publicidad denigrante y por tanto, un acto de competencia desleal. También hace referencia a las medidas cautelares que fueron tomadas por el juez las mismas que consistieron en lo siguiente:

> *"(a) que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTIO, con el producto BIOLANS y-o cualquiera de sus identificadores comerciales,*
> *(b) se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A. el uso de cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJERS S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto,*
> *(c) se ordena el registro inmediato de la campaña publicitaria de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, a través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y,*
> *(d) se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A., se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora o cualquier otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SUBIJERS S.A., o que perjudique sus derechos comerciales… "*

Comentario:

[157] JUICIO ESPECIAL NO. 17302-2009-1489; actores SABIJER'S S.A. vs. COMPAÑÍA QUALA ECUADOR S.A.
[158] "QUINTO: En la especie, la parte actora alega competencia desleal, por parte de QUALA ECUADOR S.A., compañía extranjera que produce productos de diversa índole y que ha lanzado en el mercado ecuatoriano un gel para hombres bajo la marca EGO GEL PREVENTION, y que el mismo se encuentra difundiendo publicidad por televisión mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. Del análisis de la prueba aportada por las partes es evidente que el producto de venta de la parte actora, sea puesto en el mercado luego de un proceso subjetivo intelectual, multidisciplinario que implica no sólo una estrategia comercial sino el diseño de una imagen, marca, embace, colores, tipografía, color del gel, en fin, todo aquello que hace posible que un competidor identifique el producto a primera vista, que sus sentidos los reconozcan al ver la confusión de estas características, mismas que hacen entre sí un complemento indivisible, es decir, que a más de las características ontológicas del producto como tal, existe cómo elemento axiológicos todas las características anotadas, que le generan al producto ese valor lo que hace reconocible, apreciable, distinguible, para ser elegido, frente a otros productos similares; y, de hecho, la imagen televisiva que muestra que el producto supuestamente genérico, guarda absoluta similitud con el de la parte actora, en cuanto tiene que ver con todas las características que ya se ha dicho incurriendo por tanto en una comparación denigrante, consecuentemente en una competencia desleal, en desmedro de la parte actora…"

Al respecto de este texto hay que hacer las siguientes precisiones que pudieron ser provocados por un *lapsus calamis* tal cómo:

- En el literal b que dice el uso de cualquier título, debe ser el uso a cualquier título.
- En el literal c, se ordena el registro inmediato, debe decir se ordena el cese inmediato.

Por último a manera de conclusión solicita a los jueces ver el video[159] publicitario objeto de la causa.

Informe Pericial

El perito designado presenta su informe contestando el cuestionario que le había planteado por parte del ACTOR.

- Al respecto de la primera pregunta que señala que: "¿sobre qué es la publicidad comparativa? Hace referencia al art. 6 bis de la ley general de publicidad LGP que dice: "a los efectos de esta ley será publicidad comparativa la que aluda implícita o explícitamente a un competidor a los bienes o servicios ofrecidos por él, además emite su propia definición y por ultimo señala que la publicidad comparativa es bastante frecuente en países anglosajones y entre los casos señala la COCACOLA Y PEPSI; MAGDONALS VS. BURGUER KING; FIRESTONE VS. CEARS; BMW VS. AUDI; FedEx vs. DHL", además recoge las definiciones del INDECOPI de Perú. (fuente: www.educadictosdepublicidadcomparativa.com)"
- En referencia a la pregunta *que explique cuando se considera a la publicidad comparativa un acto de competencia desleal,* responde que: la publicidad comparativa es desleal, es engañosa, desacredita injustificadamente la marca del competidor o nombre comercial del competidor, o provoca confusión entre el anunciante y el competidor se fundamenta en los *artículos 27* de la LORCPM que define lo que son las prácticas desleales en *los numerales 4 letra a y c y en el numeral 5*[160]. Y en conclusión a esta pregunta manifiesta que la publicidad comparativa puede caer en un acto de competencia desleal cuando para informar sobre las bondades de un producto denigra al otro mostrando los defectos, lo que se conoce en la doctrina marcaria cómo publicidad denigratoria.

[159] La dirección electrónica del video es la siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=QfGX9IyTOh8
[160] Supra., pp. 90 y 91.

- A la pregunta tres al respecto de *¿cuáles son los productos objeto de la comparación? y que especifique elementos distintivos utilizados para cada uno de ellos*, el perito responde: que los productos objetos de comparación según las pruebas adjuntas al proceso son GEL sin marca, EGO GEL PREVENTION y BIOLANS GEL. De los cuales hace un análisis de los embaces y sus características e ilustra los tres embaces.
- A la cuarta pregunta que dice *que se establezca el grado de similitud entre el producto utilizado en la comparación y el producto BIOLANS GEL*, a lo cual el perito dice: comparado el embace y las marcas en disputa, encontramos que no existe ningún tipo de similitud, ya que el embace y la tapa que contiene la marca EGO GEL PREVENTION, son de color azul claro, mientras que los colores de BIOLANS GEL son amarillo y tapa azul. En cuanto a las similitudes entre los productos manifiestan que tienen un diseño similar de embace de plástico transparente, de forma cilíndrica, con tapa de color azul y sus etiquetas están diseñadas de color amarillo y azul, es decir que hay similitud en los productos que están dispuestos al público, entendidos cómo los embaces.
- En cuanto a la quinta pregunta que dice *"determine si los elementos distintivos utilizados para el producto de referencia a la comparación, conlleva a identificar al producto BIOLANS GEL, cómo el producto en referencia en la comparación*", a lo cual responde, que efectivamente los elementos distintivos cómo son el embace de plástico transparente de forma cilíndrica, etiqueta rectangular, colores de etiqueta amarillo y azul utilizados en el producto GEL sin marca, de referencia en la comparación, conlleva a asemejar dicho producto al del producto BIOLANS GEL, por cuanto éste último tiene colores similares a la de GEL.
- Respecto a la sexta pregunta que dice: *"determine si la información publicada en el video comercial respecto a la calidad y eficacia del producto influye en los consumidores al momento de la elección del producto BIOLANS GEL y-o EGO GEL PREVENTION",* a lo cual manifiesta: de la información anunciada en el video sobre la calidad y la eficacia del producto y por las similitudes del color y forma de los embaces dicho comercial puede influir en el consumidor en la elección de un producto por otro.
- A la séptima pregunta dice: *"establezca el grado de veracidad de la información que se difunde, es decir, el valor comprobable de los datos y aseveraciones que constan en la publicidad"*, el perito manifiesta que: para que determinar la veracidad de la información que se difunde en el comercial se tendría que

analizar la composición química del producto y los efectos que esté produciría en el consumidor, labor que corresponde a un perito en la materia.

- En cuanto a la octava pregunta: *"determine si el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la norma comunitario y nacional vigente"*, el perito responde: al difundir y promocionar EGO GEL PREVENTION un video comercial que a través de la comparación utiliza la imagen de un producto con diseño, colores y embace del producto competidor, considera que es obligación proteger al consumidor y se fundamenta en las disposiciones de los artículos 335[161] de la Constitución del Ecuador, 3[162] del *Convenio de Paris,* 259[163] de la Decisión 486 y 25[164] de la LORPCM.
- A la novena pregunta dice: "que se establezca si la actuación de la parte demanda, al difundir publicidad comparativa no comprobable, menoscaba o denigra el crédito de mi representada" a lo cual el perito señala: que si menoscaba y denigra a la competencia y se fundamenta en el artículo 10 bis[165] del *Convenio de París*.
- Dentro de las conclusiones el perito vuelve a definir lo que es la publicidad, dentro de que actos de competencia desleal se encuentra sobre los elementos distintivo similares de los productos en controversia y sobre la consecuencia de la difusión y promoción de dicho video y concluye diciendo que considera que

---

[161] ***Art. 335***.- *El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.*
El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.

[162] ***Art. 3***.- *(Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión).*
Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

[163] ***Art. 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,
b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

[164] *Supra., pp. 88.*

[165] ***Art. 10bis.-*** *(Competencia desleal)*
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberá prohibirse:
1. 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;
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

la obligación jurídica es la de proteger a las personas de todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia de propiedad industrial.

Escrito del Actor en Referencia al Peritaje

El actor solicita se sirva requerir al perito se amplié el informe a fin de establecer con claridad si el análisis del video promocional de EGO GEL PREVENTION comparado con la muestra del producto BIOLANS GEL se concluye la existencia o no de la infracción (violación o contravención) marcaria por publicidad comparativa.

Escrito del Demandado Sobre el Peritaje

El *demandado* manifiesta que el informe responde a las preguntas direccionadas, dirigidas y preparadas por el actor, por esta razón está plagado y lleno de errores de forma y de fondo, no tienen en cuenta los verdaderos hechos que se están ventilando. Por lo mismo, el demandado realiza un análisis del informe pericial, especialmente en cuanto tiene que ver con la comparación de los productos, entre el comercial de la marca EGO GEL PREVENTION, y un producto genérico GEL.

Dentro de las pretensiones se pide que impugne el total contenido del informe pericial, y además que deba desecharse el informe pericial, y que si no se lo hace por completo, se debe solicitar que se aclare y se amplié respondiendo las siguientes preguntas:

a. Existe publicidad comparativa cuando uno de los productos o servicios no es inequívocamente inidentificable.
b. Cuáles son los derechos de propiedad industrial (marcas u otros signos distintivos) de titularidad de la empresa actora que han sido supuestamente afectados – denigrados – por la publicidad de mi representada.
c. Tiene la empresa SABIJERS S.A. derechos de exclusividad de uso sobre los colores amarillo y azul - Tiene derechos exclusivos de uso sobre la forma de embace cilíndrico y transparente.
d. Qué medio técnico utilizó para eliminar la subjetividad del análisis y determinar objetivamente la similitud entre la presentación comercial genérica “GEL” y la presentación comercial del GEL BIOLANS.

Peritaje de Inspección de QUALA ECUADOR S.A. en referencia a la contabilidad encontrada.-

El perito designado realizó informe sobre los libros contables en la compañía demanda de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, respecto de las ventas del producto EGO GEL PREVENTION y el mismo sólo menciona las cifras totales encontradas.

Aclaración y ampliación al informe de peritaje.-

El perito en la ampliación a su informe vuelve a contestar las cinco preguntas formuladas en la primera petición de diligencia de pericia:

- En la primera hace una referencia a la publicidad y señala que se ha convertido en una herramienta para promocionar productos o servicios y captar clientela y hace un análisis sobre los resultados de la publicidad y de la licitud de los mensajes y del tipo de publicidad y señala que depende del cumplimiento y observancia de ciertos requisitos y principios de derecho.

Que en el Ecuador la publicidad comparativa no está específicamente normada, pero que la LODFC y la LPI hacen referencia a la publicidad engañosa y falsa que constituye competencia desleal.

Recurre a la definición de lo que es actos o prácticas desleales de la LORCPM; cita los lineamientos establecidos en la UNION EUROPEA para que este tipo de publicidad sea permitida.

Comentario:

El perito a pesar de haber citado los lineamientos de la unión europea, lo cuales cita literalmente no pone la fuente de donde fue consultado, es decir no ha respetado el derecho de cita establecida en el derecho de autor.

En conclusión señala que las empresas observen estos principios en el manejo de las diferentes campañas publicitarias y eviten incurrir en infracciones sancionadas con multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa u operador económico infractor.

- En la segunda pregunta responde que: la publicidad comparativa no siempre es considerado cómo competencia desleal y que para su punto de vista considera que en toda publicidad en la que se mencione la marca ajena se está haciendo uso de la misma, alude a la opinión del actor JORGE OTAMENDI respecto de la comparación y tampoco cita la fuente de consulta (la obra).

Señala que dentro de los elementos que se deben darse para que la publicidad comparativa sea considerada como un acto de competencia desleal, señala varios elementos que deben darse para que la competencia desleal sea factible

Señala los elementos que deben darse para que la publicidad comparativa sea considerada competencia desleal, al no citar la fuente se entiende que es un aporte personal del perito (9 aportes)

- A la tercera pregunta responde el señor perito que no puede ampliar el informe en virtud de que no le han entregado los embaces a los que se refiere la petición. (el perito se niega a ampliar esta pregunta sin embargo de que en el informe inicial si se pronunció al respecto).
- En cuanto a la cuarta pregunta manifiesta que se ratifica en lo expuesto en el informe inicial en particular a lo expuesto en el numeral uno de la presente ampliación.
- En la quinta pregunta el perito dice que en tanto se cumpla algún parámetro de comparación y los elementos que deben darse para la publicidad comparativa sea considerada como un acto de competencia desleal expuestos en el numeral 2 del presente informe, se considera que existe ánimo de perjudicar al competidor.
- En referencia de petición de ampliación formulada por el demandado se abstiene dicho cuestionario.

Comentario de la Ampliación:

En la ampliación el Perito asignado, únicamente se ha centrado en abundar con mayor contenido teórico de la doctrina y de la jurisprudencia sin detallar la fuente de donde se obtuvieron dichos criterios, sin embargo no cumple con argumentar específicamente los puntos que fueron motivos de solicitud de ampliación, además se ha negado a la petición de ampliación formulada por la demanda, que en este caso es la perjudicada, y más bien debió atender a esta última ampliación ya que el informe le es desfavorable.

Escrito Pronunciándose Sobre la Ampliación del Informe

El demandado con respecto a la ampliación del informe pericial aduce que únicamente se ha centrado a responder pregunta dirigida y mal intencionada por el actor y que el perito no ha dado respuestas sobre el fondo de los hechos y el derecho que se demanda y que discute, por lo tanto impugna.

Que se ha solicitado al perito que se determine con precisión si la empresa actora tiene algún derecho de propiedad Intelectual, sobre los colores amarillo y azul y sobre la forma del embace, lo cual no ha sido especificado por el perito.

Solicitan una respuesta y una aclaración para conocer cómo se resolvió y se contestó a una pregunta plateada por el actor y resuelta del informe del perito, es decir que la pregunta hace relación directa a la respuesta del perito y a la pregunta dirigida por la actora.

Solicita al perito si utilizó un medio objetivo para la realización de la comparación entre la presentación genérica gel y el producto BIOLANS del actor y en el caso de que sea así, determine el medio técnico utilizado por el perito.

En resumen señala que no puede hablarse de reformulación en el sentido de formular nuevamente algo, de introducir cambios, no desde ninguna perspectiva lógica y razonable sea pretendido realizar algo así, que simplemente están solicitando legalmente la aclaración y ampliación de aspectos fundamentales no precisados en el informe pericial.

Comentario:

El demandado no deja de tener la razón al impugnar el informe, ya que cómo se señaló antes, en la ampliación no se han topado los aspectos esenciales respecto del asunto controvertido además cómo señala el demandado la comparación no se ha hecho desde el punto de vista objetivo o técnico para realizar la comparación de los productos, puesto que únicamente en la ampliación se ha formulado nuevamente los mismos criterios, ampliando en el sentido laterío y no técnico.

Comentario y análisis final.-

Para completar todos los comentarios hechos durante el exhaustivo análisis, debo hacer ciertas puntualizaciones cómo parte indispensable del estudio.

- Todas las etapas procesales se han desarrollado cumplimento la normativa procesal señalada en la LPI, desde el artículo 288 al 318, que está dentro del "Título I De La Protección Y Observancia De Los Derechos De Propiedad Intelectual", en concordancia con el Código de Procedimiento Civil (CPC) en conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo.

- Al respecto de las pruebas aportadas, son las herramienta en donde se puede evidenciar la deslealtad competitiva de una empresa, frente a la otra provocada por la publicidad, en específico un spot publicitario audiovisual.

  En el caso en análisis vemos que el video publicitario televisivo o spot publicitario, se ha transmitido por uno de los principales medios de comunicación tradicionales, pero que se consideran masivos, pues los receptores de los mensajes serán todos quienes tengan en sus hogares televisión.

  El video o spot publicitario tiene como objetivo que las ventas se incrementen para la empresa dueña de la marca de producto publicitado.

  Cómo ya se explicó antes, el mensaje del video publicitario es que el consumidor vea las ventajas del producto identificado con la marca EGO GEL PREVENTION, frente al otro GEL, pero enfatizando que este otro puede provocar en el consumidor caída del cabello después de los años de uso. Éste Gel es identificado con los colores amarillo y azul, y en el mismo tipo de envase que el de EGO GEL PREVENTION. Entonces existe una analogía entre las marcas BIOLANS GEL (producto gel promocionado) y la marca EGO GEL PREVENTION, cómo lo paso a demostrar:



Escena No. 1(elección del GEL)



Escena No. 2 (Después del paso de los años)



Escena No. 3 (Decide no comprar el producto por las consecuencias)



Escena No. 4 (Decide comprar el EGO GEL PREVENTION)



Escena No. 4 (Demuestra la elección de EGO GEL PREVENTION)



Escena No. 5 (Demuestra las ventajas y fortalezas del producto de la marca GEL EGO PREVENTION).



Escena Final (Se muestra el producto de la marca EGO GEL PREVENTION, con el aval de una institución médica ecuatoriana).

Y para completar demostrar que hay similitud y analogía entre los productos de las marcas en conflicto:

BIOLANS GEL	Comparativa del GEL
	

Con las imágenes se demuestra que hay una analogía entre el GEL de la propaganda y el producto con la marca BIOLANS GEL. Entonces es ahí donde surge una comparación desleal, pues lo que provoca es:

- Plasmar en el consumidor la idea errónea de caída del cabello.
- Plasmar que ese producto GEL (BIOLANS GEL), es el que provocara eso.
- Que la marca EGO GEL PREVENTION es la solución para evitar ese problema.
- Que EGO GEL PREVENTION tiene tres ventajas frente a ese producto GEL (BIOLANS GEL)
- Que EGO GEL PREVENTION es mejor.

Por lo tanto, el comercial publicitario de la marca EGO GEL PREVENTION de propiedad de la demandada, incurre en actos agresivos, comparativos y de desprestigio. Pero adicional también caen en actos parásitos, pues cumple con algunos de los fines que busca la publicidad parasitaria, así:

- Generar en el consumidor la inquietud de que gel es mejor.
- Generar en el consumidor que compare ambos productos.
- Generar que el producto nuevo adquiera importancia en el mercado al que va ingresar.
- Generar prestigio mostrando las ventajas que tiene frente al otro.
- Aprovecharse de la marca ajena, del mercado ganado por ésta.
- Generar en el consumidor desinterés en producto rival.
- Generar rentabilidad económica debido a la mala utilización de la publicidad.
- Generar en el consumidor una verdad que es poco demostrable a través de un spot publicitario, es decir falta a la veracidad y a la lealtad competitiva, además de generarle confusión.

Y en este caso es importante decir que se ha logrado demostrar que hay daño al prestigio de la marca mencionada, por los colores que habitualmente utiliza en los productos que están en el mercado, esto en base a lo que se demuestra en los diferentes estudios de mercados aportados en fojas 17 a la 25 y de fojas 409 a 410; hay aprovechamiento de ese prestigio generado, pues se demostró con los peritajes, principalmente con el de

contabilidad constantes en las fojas 618 a la 623, que desde que se emitió los comerciales o spot publicitarios audiovisuales en televisión, las ventas bajaron en un 21%, en comparación a la subida en un 27% de vetas y por ende en aceptación del producto; Cambio de imagen del producto BIOLANS GEL, demostrando que lo hizo con las baja de inventarios, en fojas 416 a la 421, es decir, hay más daños económicos por perdida o disolución marcaria o de la imagen de la marca; que la empresa actora ha hecho un gran gasto económico en publicidad sana, sin afectar a los demás, que se desprende del expediente en fojas 450 a 507, pero que en parte han sido perjudicados por la competencia desleal generada, es decir se debe sumar un rubro más a las pérdidas de la empresa actora.

Por último, la empresa demandante si bien tiene un sector comercial ganado gracias a su gestión y buenas prácticas competitivas, utilizando publicidad correcta y leal, no ha generado que la marca sea considerada cómo notoria, pues no ha cumplido con los requisitos 197 de la LPI y 228 de la Decisión 486, lo cual demuestra que todas las marcas que tienen un sector comercial ganado, pero no con la jerarquía que necesitan para ser declaradas como notorias, deberían beneficiarse de lo que dispone los artículos 155 letras e) y f) y 156 de la Decisión 486, claro previo la demostración de la afectación de la marca y la compañía , como en el caso presente.

Al respecto de las medias preventivas y cautelares aceptadas por la jueza, expresó que son correctas y están destinadas proteger los derechos de propiedad intelectual.

Con lo antes expuesto se puede concluir que si la LORCPM se aplicaría adecuadamente y tendría definido que es la publicidad parasitaria dentro del texto legal, el actor podría hacer una consulta al órgano pertinente de la SCPM, el IIPD, para que ésta se pronuncie al respecto del presente caso, y dicho criterio sea tomado en cuenta por los actuales jueces de la Unidad de lo Contencioso Administrativo en donde reposa el proceso analizado.

Caso Similar de Publicidad Parasitaria o Adhesiva Resuelto por el INDECOPI del Perú

Análisis

Es pertinente señalar que en el Perú se presentó un caso de publicidad parásita, que se desarrolló el 15 de julio del 2008. En base a una campaña de publicidad, conformada por anuncios televisivos, de radio y de stand colocados en diferentes lugares estratégicos de las principales ciudades de Perú. La empresa Ajeper S.A. titular de la marca de cervezas "FRANCA", era la pionera en esta campaña publicitaria, que llevaba por nombre "DESAFÍO FRANCA". Este comercial publicitario buscaba que los consumidores comparen dos marcas de cervezas, por un lado la marca "CRISTAL" de propiedad de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. por otro la marca "FRANCA", asegurando que las dos han alcanzado un empate técnico de aceptación en el público consumidor, por su "excelente sabor", y proponiendo que los consumidores se acerquen a los stand de promoción de la marca FRANCA, en el cual van a encontrar estas dos marcas de cervezas y en base a su mejor criterio, decidirán cual es la ganadora, bajo la frase "prueba, compara y elige!".

Para que el comercial contenga estas afirmaciones la empresa Ajeper S.A. previo al lanzamiento de la campaña de publicidad, había realizado una investigación a través de un estudio de mercado, realizada por una empresa independiente, que utilizó una prueba ciega de preferencias, como método, a 600 personas para que degusten las dos marcas de cervezas, es decir el método era una comparativa. Los resultados fueron que hubo un supuesto empate técnico entre las preferencias, por lo tanto las dos tienen un "excelente sabor". Y eso no es lo que se discutía, sino se discutía cual es la que el público prefiere.

Por dicho comercial el 15 de julio de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. denunció a Ajeper S.A. por presumir que hay infracción de los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo 691 –Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunción de la comisión de actos de competencia desleal surgidos de la publicidad parásita, supuesto recogido en el artículo 14 del Decreto Ley 26122 –Ley de Represión de la Competencia Desleal, normativa vigente en esos años en Perú

Por lo tanto, es necesario hacer una analogía entre el caso de Perú y los casos atrás desarrollados, para dar mejor explicación a lo que se quiere demostrar con el estudio, que es que la publicidad parasitaría es un acto de deslealtad competitiva que afectan a las marcas. Pues en nuestro país pese a ya existir la normativa que

controla estos actos, no hay claros visos de que se pueda prevenir, controlar y sancionar estos actos.

Entonces vamos a tomar los criterios más importantes de la resolución del Proceso *128-2008/CCD*[166] emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante Tribunal del INDECOPI), para completar el análisis de los casos de estudio que se suscitaron en el Ecuador y que debían ser considerados cómo actos de competencia desleal por publicidad parasitaria.

En el Proceso *128-2008/CCD*, se define a la publicidad parasitaria o adhesiva como:

> *La modalidad publicitaria por la cual 'el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor; con el fin de aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan las mercancías del competidor, el anunciante resalta, por diferentes medios, las características comunes a sus mercancías y a las mercancías del competidor* [167]

Y lo importante a señalar es que, dentro del proceso menciona un antecedente y precedente jurisprudencial, que es base para encontrar el ilícito de competencia desleal provocado por publicidad parásita. Caracterizada por dos circunstancias, la primera característica es:

> *(...) si bien es cierto que ambas –la publicidad comparativa y la publicidad adhesiva– contienen una referencia conjunta al producto anunciado y a producto competidor, es más cierto aún que en la publicidad comparativa, la finalidad de dicha referencia conjunta es la diferenciación de ambas ofertas a fin de resaltar las ventajas propias frente a las desventajas del competidor; mientras que, por el contrario, en la publicidad adhesiva, la finalidad de la referencia conjunta es la equiparación de ambas ofertas, es decir, resaltar las semejanzas y negar las diferencias.* [168]

Mientras que la segunda característica, se puede decir que esta ligada a la primera, pues sin la una no existe la otra, y es:

> *[…] la equiparación de ofertas basada en hechos comprobables en la realidad, y que, a la vez, sea veraz, no calificará como un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Esto último debido a que una equiparación de naturaleza objetiva, en la medida que sea comprobada, cumple una función informativa, produciendo un efecto beneficioso sobre el mercado al reducir las asimetrías y los costos de búsqueda de información para el consumidor. Conforme a esta interpretación, recogida y precisada en el Decreto Legislativo 1044 actualmente vigente, solo los mensajes publicitarios adhesivos que se basen en aspectos eminentemente subjetivos o aquellos que, siendo objetivos, no se encuentren suficientemente sustentados, serán ilícitos e implicarán un aprovechamiento indebido de la reputación del competidor equiparado.*

---

[166] Expediente 128-2008/CCD, Procedimiento seguido por Unión de Cervecerías Peruanas Backu
s y Johnston S.A.A. contra Ajeper S.A., marcas en conflicto "CRISTAL" Vs. "FRANCA" respectivamente, por la comisión de diversas infracciones al Decreto Legislativo 691; TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Defensa de la Competencia No 1, RESOLUCIÓN 0988 –2009/SC1-INDECOPI. Marcas en conflicto "CRISTAL" VS. "FRANCA". INDECOPI, fuente: Página web: http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/competencia.seam , noviembre 11, 11,2015. Pp. 16 – 17 (Ver Anexo #)

[167] Id.

[168] Resolución 0547-2003/TDC-INDECOPI del 10 de diciembre de 2003, Id.

En consecuencia la publicidad adhesiva reúne dos requisitos indispensables para que sea considerada ilícita y parte de las practicas o actos de deslealtad competitiva, que se equipare con el producto competidor, sin que muestre las ventajas y desventadas entre las marcas de productos o servicios equiparados, y que esta información que está siendo anunciada sea subjetiva o siendo objetiva debe estar respaldada por estudios reales, y de extremo científico.

Estos requisitos o características el Tribunal del INDECOPI lo toma del análisis de los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo 1044[169], que es la Ley de la Represión de la Competencia Desleal, que a continuación los referimos:

> ***Artículo 11o.- Actos de denigración.-***
> *11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.*
> *11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que:*
> *a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad;*
> *b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;*
> *c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,*
> *d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.*
>
> ***Artículo 12o.- Actos de comparación y equiparación indebida.-***
> *12.1.-Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos.*
> *12.2.-Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal.*

Uno de los principios al que la publicidad parasitaria ofende o traiciona es al de veracidad, pues las afirmaciones que se desprenden de anuncios publicitarios, si hacen referencia a otras marcas competidoras, siempre deben ser veraces o ciertas, pues de lo contrario también están cayendo en crear confusión de lo que afirman en el consumidor y por ende afectan al mercado. Estas afirmaciones si se basan en estudios de mercado, éstos deben ser en base a métodos acreditados internacionalmente, y aceptados por los organismo estatales[170] u organismos

[169] Ibíd. p.17
[170] El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, que es el organismo público técnico nacional que maneja *el eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el país, competente en Normalización, Reglamentación Técnica y*

internacionales. Ya que el fin es que las conclusiones de los estudios difundidos cómo estrategia de venta deben ser reales y ciertos, no deben generar duda, confusión o expectativas no ciertas, pues éstas provocarían criterios erróneos o equivocados en el consumidor. Por lo tanto afirmaciones sin sustento en comerciales o anuncios publicitarios de cualquier tipo y en caso de emparejamiento de productos o servicios, pueden inducir a error al consumidor y por ende provocan que aparezcan los actos de deslealtad competitiva.

El Tribunal del INDECOPI recalca que cuando intervienen factores de estudio estadísticos, las empresas se deben someter de manera estricta a normas de parámetro internacional, para que los resultados sean ciertos y se acerquen a la verdad. Como consecuencia de lo anterior, en las prácticas en los que los anuncios utilizan la marca del competidor para vender, se puede producir un supuesta comparación y es lo que se mire, pero en realidad el fin del anuncio es hacer uso de la popularidad de la marca nombrada o tomada o mencionada. Esta popularidad o reputación de la marca y por ende del empresario, el Tribunal del INDECOPI, define como "*el reflejo de las eficiencias económicas que logra un agente en el mercado a lo largo del desarrollo de su actividad empresarial. Construir una buena reputación en el mercado cuesta, pues implica desarrollar estrategias comerciales diversas, como promociones, control de calidad, entre otras.*"[171]

En ese contexto dentro del mismo proceso, el Tribunal del INDECOPI, establece la relación que principia la conducta de deslealtad competitiva por uso de publicidad parasitaria de parte de empresario frente al rival, diciendo lo siguiente:

> *[…] si otro competidor simplemente "parasitara" la reputación del agente posicionado sin incurrir en costo alguno, éste tendría menos incentivos para desarrollar un producto de determinada calidad que satisfaga a los consumidores. Es por ello que la legislación reprime que la reputación empresarial desarrollada por un agente sea aprovechada indebidamente por otros concurrentes que no han obtenido por medios similares este prestigio o posición en el mercado…*[172]

Con lo que se señala de la actitud parasitaria, queda demostrado que la intensión recae en violaciones establecidas cómo prácticas desleales, siendo necesario identificarlas cómo parásitas, pues engloba los conceptos ya señalados cómo falta a la verdad, por ende caen hay engaño, esto genera confusión, todos

---

Metrología, que contribuye a garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana. Tomado de la página oficial del INEN Fuente: http://www.normalizacion.gob.ec/la-institucion/ Visitado 08, diciembre, 2015.

[171] Expediente 128-2008/CCD, **En** Expediente 128-2008/CCD op cit., pp. 22 y 23.

[172] Id.

éstas consecuencias por el aprovechamiento injusto de la marca parasitaria en contra del prestigio ganado por la marca parasitada, constituyéndose todo esto en deslealtad competitiva por conductas parásitas o adhesivas que se inician en la publicidad al utilizar las marcas en su fin propio.

El fin entonces de proteger el prestigio, de la marca, y por ende del empresario y al momento en que suceden estos actos parásitos, no solo es porque se está atentando contra los derechos del empresario, sino también contra los derechos del consumidor y del mercado, por lo tanto la protección beneficia a la marca, al empresario, al consumidor y al mercado. El Tribunal del INDECOPI dice al respecto lo siguiente:

> *Proteger la reputación generada por un concurrente en el mercado resulta también relevante porque reduce los niveles de asimetría informativa entre consumidores y productores. Ciertamente, la reputación empresarial brinda indicios acerca de una calidad uniforme de un producto. Es por ello que una vez generada cierta reputación, los consumidores reducirán los costos de búsqueda de información acerca de la calidad del bien, pues sabrán qué estándar guarda determinado producto con el solo hecho de saber su origen empresarial De tal manera, si se permitiera que un competidor se aprovechara indebidamente de esta reputación, probablemente los consumidores –al verificar que el producto no guarda el mismo estándar de siempre– reducirían su confianza en la capacidad informacional de esta reputación empresarial.*[173]

Es de suma importancia reconocer las características para que una conducta o acto sea considerado desleal debido a actos parasitarios o parásitos:

> *(i) la preexistencia de una reputación asociada a un bien, servicio, marca o algún aspecto de la actividad empresarial de un agente económico, que resulte identificable para los consumidores; y,*
> *(ii) una conducta que explote esta reputación por medios distintos a la eficiencia económica.*[174]

En el caso análogo veo pertinente mencionar de manera expresa lo que dice el Tribunal al respecto del conflicto presentado entre las marcas “CRISTAL” y “FRANCA”:

> *Esta Sala ha determinado que, a través de la campaña publicitaria desplegada, Ajeper ha aludido a “Cristal” con el objeto de equipararse a dicho competidor. En efecto, el “Desafío Franca” propuso la adhesión de “Franca” a “Cristal” a partir de una prueba técnica indebidamente implementada, que sirvió como supuesto respaldo de un inexistente rasgo: el empate en la característica del “excelente sabor”.*
>
> *La cerveza “Cristal” es un producto posicionado en el mercado, ampliamente conocido por el círculo de consumidores que le atribuyen una determinada reputación empresarial. En este contexto, la campaña adhesiva de Ajeper apela al free riding¸ pues procura justamente explotar y parasitar esta reputación ajena a través de una estrategia de equiparación que carece de licitud al no encontrarse fundada en pruebas idóneas que acrediten el mensaje objetivo transmitido.*[175]

[173] Resolución 125-2008/SC1-INDECOPI. **En** Ibíd. p. 23
[174] Id.
[175] Id.

En consecuencia, las marcas que no respetan al otro con actuaciones ilícitas, cualesquiera que sean éstas, al final son conductas desleales. Y en el caso de existir el ánimo de lucrar de la fama de un tercero, esta conducta, impropia, se convierte en ilícita, a su vez desleal, irrespetando el principio de lealtad comercial propuesto en la normativa peruana 691:

> *Artículo 7o.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil.*
> *Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión.*
> *Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.*[176]

Al final del procedimiento, por los fundamentos expuestos atrás, el Tribunal del INDECOPI resuelve:

- Declarar improcedente la apelación presentada por Ajeper S.A. dueña de la marca trasgresora "FRANCA"
- Confirmar la Resolución de primera instancia la misma que:
  - Declaró fundada la denuncia planteada por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. titular de la marca "CRISTAL";
  - Ordenó el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar en los cuales promocione su producto "FRANCA", siempre que *"(i) presenten afirmaciones que no se encuentren suficientemente sustentadas; o, (ii) aludan con un mensaje adhesivo a la cerveza "Cristal" comercializada por la denunciante, basándose en información que no constituya un sustento objetivo válido."*[177]*;*
  - Condenó al pago de costos y costas procesales a Ajeper S.A.;
  - Condenó una pagar una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias.

Entonces la publicidad parasitarían se vuelve un acto de deslealtad competitiva, que va en detrimento de las marcas, al conjugarse con la gran mayoría de los actos antes descritos, es decir, con la suma consecutiva y concatenada de actos no reales o faltos de verdad, confusión, error, analogía de ventajas, y que al final, todos persiguen lucrar de la ventaja corporativa global, conocida como el *goodwill* del otro al cual acogen en su anuncio, spot, propaganda, página web o cualquier categoría de publicidad y por el medio por el cual se tramita, pretende que

[176] Decreto Legislativo 691, Ibíd., p. 24
[177] Ibíd., p. 28.

el consumidor y el merado, primero, acepte la marca, segundo tienda a comparar y tercero se le obligue a escoger cual es mejor. Consiguiendo ganar: mercado en cuestión de meses, prestigio ajeno, aceptación del consumidor, incremento de ventas, competir con el producto más codiciado de la su categoría. Pero todos estos actos provocan perjuicio a la marca rival, por ende al empresario.

En el Ecuador, éstos métodos desleales o ilícitos, ya son considerados como tales por la normativa de competencia la LORCPM y su reglamento y demás normativas institucionales, siempre con afinidad a lo que dispone la normativa de propiedad intelectual LPI, su Reglamento, y Decisión 486.

Siendo pertinente que esta publicidad o síndrome de publicidad conste cómo es su nombre dentro del detalle de la normativa de competencia, pues de esa manera sería más fácil para quienes aplican la norma, cómo para los que le invocan identificar mejor el acto por el cual están siendo perjudicados.

CONCLUSIONES

1. Siendo que la publicidad parasitaria, es adoptada por quienes quieren aprovecharse del prestigio de las marcas con cierto grado de conocimiento, debería establecerse cómo una práctica de deslealtad competitiva, pues su efecto no sólo repercute a la marca parasitada, sino que genera confusión, error, falta de lealtad comercial, falta a la veracidad comercial y falta a la libre concurrencia además la secuela que más impacta es la pérdida económica que genera a la empresa, pues se encaja en el daño emergente y lucro cesante.

2. En la práctica comercial común del Ecuador, pequeñas y medianas empresas por desconocimiento de la normativa legal vigente, por evitar gastos gubernamentales para proteger sus productos y servicios a través de una marca reconocida legalmente y/o por simplemente ejercer una actividad económica irregular irrespetando la propiedad intelectual del otro, incurren en prácticas desleales que ocasionan grandes pérdidas económicas para la empresa.

3. En la LORCPM, se debería especificar, todos los tipos de publicidad que constituyen prácticas desleales, incluyendo a la publicidad parasitaria, pues ya constan tácitamente legisladas la publicidad denigratoria, engañosa y comparativa. Con lo cual permitiría regular de mejor manera las prácticas comerciales, evitando cualquier duda conceptual, entre los diferentes tipos de publicidad.

4. La falta de claridad en la normativa existente, respecto de la competencia desleal y la falta de promoción de los mecanismos establecidos en la LORPM y LPI, da lugar a que las pymes incurran en este tipo de actos.

5. Todo acto de competencia desleal a través de la publicidad, entre ellas la publicidad parasitaria afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual ya que se diluye la fuerza distintiva de su marca.

6. Con la publicación en el Registro Oficial de la LOC el 25 junio de 2013, se incorporó dentro de esta normativa, el tema de la publicidad, regulando su práctica de manera breve y confusa. Ésta ley va enfocada a regular el derecho de comunicación

cómo un derecho público, lo cual es contrario a la naturaleza de la publicidad, pues ésta tiene un fin privado.

7. No existe un mecanismo participativo para que el accionante o denunciante pueda ejercer activamente sus derechos dentro del proceso administrativo que conoce la SCPM.

8. No existe suficiente personal capacitado en el país a nivel de peritos o funcionarios públicos, que se encarguen de conocer, investigar y resolver éste tipo de trámites.

9. Mediante la LORCPM, se derogó el capítulo V concerniente a la competencia desleal contemplado en la LPI, sin embargo en el inciso segundo del artículo 339 de la LPI, dispone textualmente:

[…] La autoridad nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta Ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.

Lo cual da lugar a confusión dentro de los usuarios y quienes quieren hacer efectivos los derechos que han sido conculcados, pues sigue existiendo ambigüedad a pesar de que la LPI y la LORPM establecen claramente sus competencias y ámbito de aplicación.

10. Las acciones de competencia desleal iniciadas bajo el amparo de la LPI, ante IEPI, adolecían de un procedimiento específico, por lo cual se tuvo que aplicar un procedimiento análogo, establecido para las tutelas administrativas que tienen como objeto proteger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

RECOMENDACIONES

1. Promover y difundir adecuadamente la LORCPM y establecer un mecanismo ágil para la solución de los conflictos que surjan en esta materia.

2. Dentro de la LORCPM, se debería incluir los métodos alternativos de solución de conflictos cómo la mediación y el arbitraje, para que las partes puedan solucionar

amistosamente sus controversias, siendo una manera efectiva y eficaz de mejorar la tramitación de los procesos y procedimientos administrativos internos.

3. Crear un organismo público de control y regulación de actos de competencia desleal, infracciones a la propiedad intelectual y defensa del consumidor, cómo el caso del INDECOPI en el Perú.

4. Crear una Ley especial de publicidad, con el fin de que se regule a los sujetos que intervienen en el ejercicio, creación y difusión de la publicidad y el marketing.

5. Que las Pymes tomen conciencia de la importancia crear sus propias marcas y evitar el uso de marcas ajenas, para no caer en actos de competencia desleal, y así evitar la violación de derechos de propiedad intelectual de sus rivales ejerciendo de esta manera una competencia leal.

6. Que las pymes utilicen en la publicidad de sus marcas no caigan en actos de deslealtad competitiva, cómo la publicidad comparativa, engañosa, denigratoria o parasitaría.

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

- ALCAIDE, Juan, et al., *Marketing y pymes las principales claves de marketing en la pequeña y mediana empresa*, ISBN; España.
- BARBIERI, Pablo, *Derechos de Propiedad Intelectual*, tema: *Propiedad Industrial e Imagen en el futbol,* Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2005.
- BERTONE, Luis Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de Marcas,* Tomo 1, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, Tercera Edición, 2008.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Diccionario Jurídico Elemental*, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por el autor, Editorial Heliasta.
- CRACCIOLO, Nadia, *Comunicación para Pymes cómo y por qué invertir en una gestión de prensa, Editorial, Lectorum-Ugerman, Argentina.*
- DE LA CUESTA RUTE, José María, *RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD,* Editorial Tecnos, Madrid, 1974.
- GOMÉZ VELAZCO, Xavier, *"Patentes de Invención y Derecho de Competencia Económica"*; Serie Magister Volumen 27; Ediciones ABYA-YALA; Corporación Editora Nacional; QUITO, Junio 2003.
- JIMENEZ; Ana, et al., Dirección de productos y marcas, Editorial UOC, 2004.
- KOVACS, JAECKEL Jorge, *El Abuso de la Posición Dominante en la Ley 142 de 1994 de 2002,* Documento publicado por el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Venezuela, 2002.
- LARREA RICHERAND, Gabriel Ernesto, LARREA SOLTERO, Ricardo E. *Derecho de la Propiedad,* Primera Edición, México, 2012.
- LEMA DEVESA, Carlos, *Problemas jurídicos de la Publicidad: estudios jurídicos del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa, recopilados con la ocación de la conmemoración de los XXV años de cátedra,* Madrid - España, Marcial Pons 2007.
- MILLÁN, Francisco, *La Denominación de Origen: su Protección Jurídica*, Editorial Reus. S.A., España, 2012.
- NEGRO PAVÒN, Dalmacio; COMTE Augusto, *Plan de trabajos científicos necesarios para la reorganización de la sociedad*.
- OMPI, *importance of ip for smes módulo 01,* ttp://www.wipo.int/sme/en/multimedia/

- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*; Cuarta Edición, Editorial ABELEDO-PERROT LexisNexis, Buenos Aires - Argentina, 2002.
- PARREÑO, Josefa, et al. Dirección comercial: los instrumentos del marketing, Editorial Club Universitario, 4º edición, 2008.
- SÁBADA RODRÍGUEZ, Igor, *¿Bienes públicos o mercancías privadas?*, Editorial, Los libros de la Catarata, 2008.
- SHIVA, Vandana, *¿Proteger o Expoliar? Los Derechos de Propiedad Intelectual*, Impreso por Hurope s.l., Primera Edición, España-Mayo del 2003.
- UREBA, Alberto, et al., Código comercio y leyes mercantiles, Editorial la ley, España, 2007.
- VILAJUANA ALEJANDRE, Sandra, *Las leyes e la publicidad, límites jurídicos de la actividad publicitaria,* Editorial UOC, España, 2011.
- VENTOCILLA; Eleodoro, *La creación del valor y las Pymes,* documento, Caracas, 2004. En CLERI, Carlos, *El libro de las Pymes,* Editorial Granica, Argentina, 2007.
- VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra y CUEVA DE CABAÑAS, Juan, *¿Cómo aplicar los límites jurídicos de la publicidad?,* Editorial UOC, España, 2015.
- YÁNEZ VILLALOBOS, Edgar, SAN FELIX, Álvaro, Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad.; Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión.; Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.; Asociación Ecuatoriana de Anunciantes.; *3D Tres Décadas de la Publicidad en Ecuador,* OFFSET ABAD Cia. Ltda., Primera Edición, 1996;
- YORDAN WIESNER, Annete y URIBE TELLEZ, Diana, *Competencia Desleal a través de la publicidad,* Bogotá D.E., año 1986, Editorial Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas.

TESIS

- Diss., MARQUÉZ ROBLEDO, Santiago, *Principios Generales Del Derecho De Autor,* Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 2004.
- Diss., APOLO HERRERA Janette Monserrat**,** *Guía Para Publicistas Sobre El Manejo Legal De La Propiedad Intelectual En La Publicidad Ecuatoriana***,** Universidad de las Americas - UDLA

LEGISLACIÓN

- Constitución de la República del Ecuador, Decreto legislativo No. 0, R. O. No. 449 de 20 de octubre de 2008.
- Código Civil, R. O. Suplemento No. 46 de 24 junio de 2005.
- Código de Procedimiento Civil, R. O. Suplemento No. 58 de 12 de julio de 2005
- Código Orgánico Integral Penal, R. O. Suplemento No. 180 de 10 de febrero de 2014.
- Ley de Propiedad Intelectual - LPI, R.O. No. 320, de 19 de mayo de 1998, Modificada a través del R.O. Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006 y última modificación 10 de febrero de 2014
- Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, expedido bajo el Decreto Ejecutivo 508, l R. O. 120 de 01-feb-1999.
- Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado – LORCPM, Ley 0, R.O. Suplemento No. 555, de 13 de octubre de 2011.
- Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado – Reglamento LORCPM, Decreto Ejecutivo 1152, R.O. 697 de 07 de mayo de 2012.
- Ley Orgánica de Comunicación, R.O. Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013.
- Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, Decreto Ejecutivo 214, R.O. Suplemento NO. 170 de 27 de enero de 2014
- Ley de Defensa al Consumidor, Ley 21, R. O. Suplemento No. 116 de 10 de julio de 2000.
- Reglamento a la Ley de Defensa al Consumidor, Decreto Ejecutivo 1314, R. O. No. 287 de 19 de marzo de2001.
- Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC'S, de 01 de enero de 1995; página web https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm.
- Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.
- Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, acta de Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado el 2 de octubre de 1979.

- Convenio de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión**,** hecho en Roma el 26 de octubre de 1961
- Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Comunidad Andina de Naciones, emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas**,** Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París**.**
- Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual Decisión del Acuerdo de Cartagena 486, R. O. No. 258 de 02 de febrero de 2001.
- Régimen Común para Prevenir o Corregir las Distorsiones en la Competencia Generadas por Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia, Decisión 285, de 31 de marzo de 1991, fuente SIC, página web: http://www.sic.gov.co/drupal/supranacionales?field_tipo_de_norma_value=0&field_tema_general_tid=All&field_anos_value=All
- Régimen común de Obtentores de Variedades Vegetales Decisión 345, de 21 de octubre de 1993.
- Régimen común de Derechos de Autor y Derechos Conexos Decisión 35, de 17 de diciembre de 1993.
- Decreto Legislativo No. 1044**,** Ley de represión de la competencia desleal, Perú, 26 de junio de 2008, Normas Legales el Peruano, página web www.elperuano.com.pe.
- Decreto legislativo No. 691, Normas De La Publicidad En Defensa Del Consumidor, página web: www.elperuano.com.pe.
- Instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, *boletín INDECOPI educa*, Perú diciembre 2007.
- *The impact of trade marks on the development process of developing cuntries* (Ginebra, 1977).
- Observatorio PYME – Universidad Andina Simón Bolívar
- 2011, Ley No. 1480, artículo 5, número 12, Capítulo II.
- Ley 34/1988, artículo 2, General de Publicidad.
- 24 de Junio de 2005, Registro Oficial Suplemento No. 46.
- Ley de Marcas, española, ley 32/1988.
- 1955, Publicada en la Gaceta Oficial Nº 24873 del 14 de octubre.
- Marcas de Productos y de Servicios, Decreto Legislativo No. 823, publicado el 24 de abril de 1996.

- *La Propiedad Industrial,* INTELECTUALIS DOMINUS, Asociación de Empleados del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -ADEIEPI, Quito, abril de 2003, Edición No. 1

PÁGINAS WEB

- http://www.rae.es/
- http://www.sic.gov.co/drupal/
- https://www.indecopi.gob.pe/inicio
- http://siga.impi.gob.mx/content/common/principal.jsf
- http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
- http://www.scpm.gob.ec/
- http://www.wipo.int/portal/en/index.html
- https://www.wto.org/indexsp.htm
- http://www.comunidadandina.org/
- http://repositorio.uasb.edu.ec/
- Publicidad y Mercadeo, online. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos16/publicidad-mercadeo/publicidad-mercadeo.shtml.
- Para la American Marketing Asociation (A.M.A.) http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercadotecnia_definicion.htm
- Sistema Andino de Integración; http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina.
- http://www.ftcs.gob.ec/swftcs/index.php/quienes-somos2/que-es-la-ftcs.

CASOS

- Juicio No. 1489-2009; Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha *MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES*.
- Juicio No. 305-2010 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Pichincha - DAÑOS Y PERJUICIOS VERBAL SUMARIO.
- TUTELA ADMINISTRATIVA No. 1055-11 – JF, DNPI, IEPI 2011.
- Expediente 128-2008/CCD, Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala de Defensa a la Competencia No.1, Resolución 0988-2009/SC1-INDECOPI

- PROCESO 40-IP-2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA.
- PROCESO 310-IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA.
- PROCESO 206-IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA.

ANEXOS

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE ABOGADOS (Tercer Nivel)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

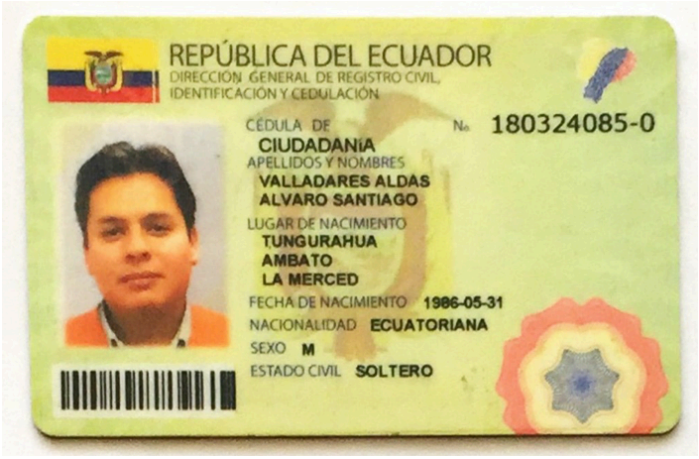
Yo, **Álvaro Santiago Valladares Aldás**, con cédula de ciudadanía No.1803240850 autor del trabajo de graduación intitulado ***"La publicidad Parasitaria y su Impacto en el Ámbito Marcario como Acto de Deslealtad Competitiva en el Mercado Ecuatoriano",*** previa a la obtención del grado académico de ABOGADO en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su Difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad

Quito, 20 de abril de 2016

Firma: _____

CC No. 1803240850


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 180324085-0
APELLIDOS Y NOMBRES
VALLADARES ALDAS
ALVARO SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MERCED
FECHA DE NACIMIENTO 1986-05-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE
V4443V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALLADARES SIXTO SALVINO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALDAS MARIA PIEDAD
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2015-04-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-02
0005002230
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

ANEXO 1

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

-IEPI-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Trámite No. 1055-11 JF

Solicitada por: CASTROL LIMITED

En Contra de: VICTOR ALVARO CASTRO LÓPEZ

Fecha de Presentación: 09-Junio-2011

13 JUN. 2011

PAZHOROWITZ
ABOGADOS

CASILLERO IEPI 19
CASILLERO JUDICIAL 2297
Telf.: 3982 900

TUTELA ADMINISTRATIVA
"CASTROL"

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – IEPI.-

Bruce Horowitz, en su calidad de Apoderado de la CASTROL LIMITED[1], presento la siguiente TUTELA ADMINISTRATIVA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS en contra del señor Víctor Álvaro Castro, que viene utilizando como nombre comercial la denominación INDUSTRIAS CASTROL, en los siguientes términos:

I
ANTECEDENTES

Fecha	Parte/Entidad Pública	Evento	Referencia
06 de abril de 1948	Ministerio de Industrias y Comercio	Concede el registro de la marca CASTROL a favor de la compañía CASTROL LIMITED.	269-48
13 de abril de 2011	CASTROL LIMITED	Envía una **carta de alerta** esperando el desistimiento de la utilización indebida de la denominación INDUSTRIAS CASTROL.	S/N

II
FUNDAMENTOS DE HECHO

TUTELA ADMINISTRATIVA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS	
Castrol	industrias CASTROL

La compañía CASTROL LIMITED, es legítima titular en todo el mundo de la notoriamente conocida marca CASTROL, creada desde de 1917:

PRIMERA MARCA **CASTROL** 1917


[1] Libro de poderes signado con el No. LP-PH-346

Lo cual ha permitido durante todo este tiempo que la notoriamente conocida marca CASTROL goce de un alto prestigio a nivel mundial. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por la ley, CASTROL tiene el derecho exclusivo a su uso y la facultad para impedir que terceros la utilicen su marca, sin su consentimiento y de forma indebida.

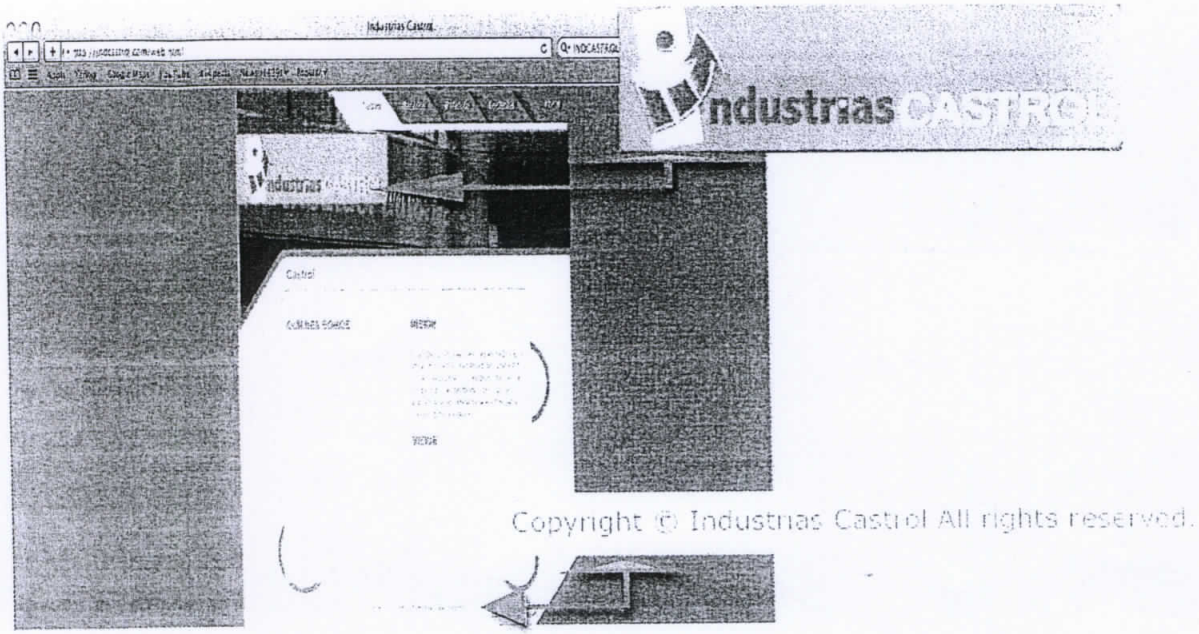
CASTROL LIMITED, es legítima titular en el Ecuador de la marca CASTROL, desde el año de 1948 bajo los siguientes títulos de registro:

MARCA	C.I.	REG.NO.	FECHA DE REG,	FECHA DE VENC.	PROPIETARIO
CASTROL	**4**	**269-48**	**06/04/48**	**06/04/13**	**CASTROL LIMITED**
CASTROL	91	77-00	02/23/00	12/01/20	CASTROL LIMITED
CASTROL and device	37	5582-02	05/21/02	02/14/21	CASTROL LIMITED
CASTROL and device	4	16258-02	05/28/02	02/14/21	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	1	21349-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	2	21348-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	3	21347-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	9	21346-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	42	7348-03	04/10/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL CYLTECH	4	905-90	04/25/90	04/25/15	CASTROL LIMITED
CASTROL PERFECTO	4	2525-97	09/04/97	09/04/17	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	4	1976-98	04/07/98	04/07/18	CASTROL LIMITED
CASTROL	1	2457-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	3	2459-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	1	2458-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED

Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual, mí representada, CASTROL LIMITED tiene el derecho exclusivo a su uso que nace del registro realizado ante la Dirección nacional de Propiedad Industrial del IEPI; y en tal virtud la facultad para impedir que terceros la utilicen, sin su consentimiento, su marca notoriamente conocida, CASTROL, **independientemente de que éstos actos se realicen en redes de comunicaciones digitales**[2]. Como lo es en el presente caso en el cual se esta publicitando los servicios de una compañía, aprovechándose del prestigio de la marca de mí representada como se puede notar a continuación:

- El 07 de febrero de 2009, el titular de la empresa INDUSTRIAS CASTROL, el señor Víctor Álvaro Castro López, ha registrado el nombre de dominio www.indcastrol.com, tal como se lo puede apreciar en la página principal a continuación:

[2] Artículo 217 de la ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.



Estableciéndose de forma errónea, además en la parte inferior que: **"Copyright © Industrias Castrol All right reserved"** cuando todos los derechos de Propiedad Intelectual derivados de la denominación **CASTROL** son de absoluta y exclusiva propiedad de CASTROL LIMITED.

III
FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA CASTROL:

Como está establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con los cuerpos legales comunitarios relacionados a la Propiedad Industrial, el derecho de una persona, natural o jurídica, **a utilizar libre y exclusivamente un signo nace del registro del título ante la autoridad competente**.

Así lo ha dispuesto la Ley de Propiedad Intelectual:

> Art. 216. El derecho al **uso exclusivo de una marca** se adquirirá por su **registro** ante la **Dirección Nacional de Propiedad Industrial**.

Como también la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN:

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

Como se ha indicado, mí representada CASTROL LIMITED es la única que posee derechos de exclusividad para usar la denominación CASTROL en el Ecuador, en base a todos sus registros protegidos por la autoridad competente en el Ecuador desde 1948.

3.2. VIOLACIÓN DE DERECHOS DE CASTROL LIMITED:

La normativa vinculante respecto a la Propiedad Intelectual, ha manifestado que el derecho al uso exclusivo de la marca, le otorga a su titular la posibilidad de ejercer acciones legales en contra terceros que en particular cometan las siguientes infracciones en perjuicio de la marca registrada:

Así, el artículo 217 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

> **Art. 217.- El registro** de una marca confiere a su titular el derecho de **actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y en especial realice**, con relación a **productos o servicios idénticos** o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los siguientes actos:
>
> > **a)Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada,** con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o **producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.** Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios.
> >
> > b) **Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma.**
> > (...)
> > d) Cualquier **otros que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los previsto** en los literales anteriores.
>
> **El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que estos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer."**

Por su lado, el artículo 155 de la Decisión 486 del la Comisión de la Comunidad Andina, norma comunitaria de aplicación en el Ecuador, establece:

> **Art. 155.- El registro** de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...)
>
> > d) **usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular de registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;**
> >
> > e) **usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales,** cuando ello pudiese **causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca**, o un **aprovechamiento injusto de su prestigio.**

En concordancia con este artículo la misma Decisión manifiesta:

-53

Art. 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán **uso de un signo en el comercio** por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

> a) **introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir** productos o **servicios con ese signo**; (...)
>
> c) **emplear el signo en publicidad,** publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, **independientemente del medio de comunicación empleado** y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

De la simple observación de la página web de la contraparte se colige que se está causando un evidente perjuicio a mi representada, puesto que con la comercialización del indicado producto se ocasiona **un daño económico y comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva, del aprovechamiento injusto del prestigio, del valor comercial y publicitario de la marca CASTROL**, de exclusiva propiedad de mí representada, la compañía CASTROL LIMITED.

IV
LEGALIDAD DE LA PRESENTE TUTELA ADMINISTRATIVA

El artículo 332 y 333 de la Ley de Propiedad Intelectual manifiesta que el IEPI velará por la observancia y cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y para ello ejecutará la Acción de Tutela Administrativa de los derechos establecidos en la Ley:

> Art. 332. La **observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual** son de Interés Público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, **ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual** y velará por su cumplimiento y observancia.
>
> Art. 333. El **IEPI a través de las Direcciones nacionales ejercerá**, de oficio o **a petición de parte,** funciones de **inspección, vigilancia y sanción** para **evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual.**

En virtud de lo cual, señor Director presentamos la siguiente Tutela Administrativa, con el fin de que se determine de forma motivada la violación de los derechos de propiedad intelectual de mí representada CASTROL LIMITED, con la correspondiente sanción al infractor de éstos derechos, el señor Víctor Álvaro Castro López, por los actos cometidos en detrimento de la marca CASTROL.

V
SOLICITUD DE INSPECCIÓN

De conformidad al artículo 334. a) de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito se proceda a realizar una diligencia de **inspección** en el domicilio de la compañía INDUSTRIAS CASTROL, ubicada en la **Av. Juan Barrezueta N77-625 y Antonio Nuñez, Quito, Ecuador.**

Todo esto con el fin de comprobar el uso ilegítimo del signo CASTROL, en la comercialización y exportación de productos bajo esta denominación, solicitamos de manera expresa que dentro de las inspecciones requeridas **se proceda a adoptar las medidas cautelares necesarias tendientes a la protección urgente de los derechos de propiedad intelectual de mí representada.**

Para estos efectos, los delegados del IEPI procederán a la formación de un inventario detallado de la publicidad identificada bajo la denominación "CASTROL" que llegue a encontrarse en las instalaciones mencionadas, así como de los demás bienes, de cualquier clase que éstos sean, que se relacionen con la utilización de las denominaciones mencionadas y su aprehensión e incautación de productos identificados con la marca imitada para su depósito a cargo del IEPI, de conformidad con el artículo 336 de la Ley de Propiedad Intelectual.

VI
MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo con el art. 336 del mismo cuerpo legal solicito que se tomen :

> Art. 336.- Si durante la diligencia se comprobare, aún presuntivamente (prima facie) **la violación de un derecho de propiedad intelectual** o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes de cualquier clase que estos sean que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.
>
> **Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual.**
>
> El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere ésta Ley, **si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306**. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 339.

Por lo cual, como se ha demostrado fehacientemente que el señor Víctor Álvaro Castro López, ha vulnerado los derechos de Propiedad Intelectual de mí representada CASTROL LIMITED al publicar sus servicios en la página web: www.indcastrol.com, solicitamos se tomen en la diligencia de Inspección las siguientes medidas cautelares de acuerdo con lo determinado en el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual:

- Se tome como prueba **cualquier tipo de publicidad pertinente relacionada con la utilización de** la denominación **CASTROL,** existente en el establecimiento;
- Se ordene prohibir al señor Víctor Álvaro Castro López la realización de su actividad comercial con la utilización de la denominación **CASTROL;**
- Se ordene la clausura provisional del local o establecimiento INDUSTRIAS CASTROL.
- Se ordene el retiro de todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de presentación de la empresa, en los cuales se determine la denominación **CASTROL**.
- Se ordene el cierre inmediato de la página web: www.indcastrol.com.

VII
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Solicito, señor Director, ante la presunción fehaciente de una violación continua de los derechos de propiedad intelectual de mí representada, se requiera a los presuntos infractores, esto es al señor Víctor Álvaro Castro López, la contestación y presentación de la siguiente información:

a) Indicación de la fecha exacta en que comenzó la comercialización y mercadeo de los productos y servicios identificados bajo la denominación **"INDUSTRIAS CASTROL".**

b) Indicación pormenorizada de fechas y volúmenes de comercialización y facturación de los productos y servicios identificados bajo la denominación **"INDUSTRIAS CASTROL".**

c) Indicación pormenorizada de los establecimientos a los que ha ofrecido o proporcionado los productos y servicios identificados bajo la denominación **"INDUSTRIAS CASTROL".**

d) La información y entrega de documentos que acrediten todo el movimiento de producción, comercialización y mercadeo de los producto y servicios identificados bajo la denominación **"INDUSTRIAS CASTROL".**

Todo ello para cuantificar el daño la indemnización correspondiente por daños y perjuicios que le corresponden a mí representada CASTROL LIMITED, en virtud de la infracción cometida en concordancia con el artículo 303[3] de la Ley de Propiedad Intelectual.

VIII
REMISIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL JUEZ PENAL

En virtud de que en el presente caso se configuran todas las características de un Delito Penal de Propiedad Intelectual, determinado en el artículo 319 de la Ley de Propiedad Intelectual:

> *"Art. 319.- **Será** **reprimido con prisión de tres meses a tres años** **y multa de quinientas a cinco mil dólares**, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, **utilice con fines comerciales, oferte en venta**, venda, importe o exporte:*
>
> *g) Un **producto** o **servicio** que **utilice** una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país, y;"*

---

[3] 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.

Solicito, expresamente que de acuerdo con el artículo 339[4] de La Ley de Propiedad Intelectual que al momento de resolver la presente Acción se disponga **enviar copia del proceso administrativo al Juez Penal competente y al Ministerio Público, para que se tramite la acción penal de oficio correspondiente.**

IX
PRETENSIÓN

De acuerdo a lo derteminado en el artículo 327 de la Ley de Propiedad Intelectual:

> "Art. 327. Son **circunstancias agravantes**, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:
>
> a) **El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho; (...)"**

Adjuntamos al presente escrito la Carta de Alerta y la fe de presentación de la misma, de fecha 13 de abril de 2011, con lo cual se ha realizado el apercibimiento de la infracción al demandado, previo a iniciar la presente Acción.

Por lo cual, solicitamos que al momento de emitir la presente resolución motivada, una vez que se determine que existió violación de los derechos de propiedad intelectual de mí representada, CASTROL LIMITED, se imponga el máximo de la pena para esta clase de infracciones; como también que se ordene:

- Prohibir al señor Víctor Álvaro Castro López la realización de su actividad comercial con la utilización de la denominación **CASTROL.**
- Retirar y no volver a utilizar todo o cualquier tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de presentación de la empresa, en los cuales se determine la denominación **CASTROL**.
- Cerrar de inmediato y no volver a utilizar la página web: www.indcastrol.com,

X
LEGITIMACIÓN DE PERSONERÍA

Mi actuación en el presente proceso se encuentra debidamente legitimada según se desprende de la copia certificada del poder especial que se encuentra anexo al registro de poderes de la Dirección a su cargo, bajo el No. LP-PH-11.

Además, legitimo y autorizo de manera expresa a los abogados Mónica Cortéz Izurieta, Wilson Moya Herrera y Byron Robayo Arroyo, para que, comparezca ante cualquier autoridad y/o con su sola firma, presente cuantos escritos fueran necesarios para la defensa de los intereses de mi representada en la presente causa.

---

[4] Art. 339. (...) Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo al Juez Penal competente y al Ministerio Público.

XI
ANEXOS

Adjunto a la presente demanda encontrará:

- Impresión a color de la forma impresa de la página web: www.indcastrol.com, donde claramente se demuestra la presente infracción.
- Carta de Alerta y fe de recepción enviada a Víctor Álvaro Castro López de 13 de abril de 2011.
- Comprobante de Pago de la Tasa correspondiente.

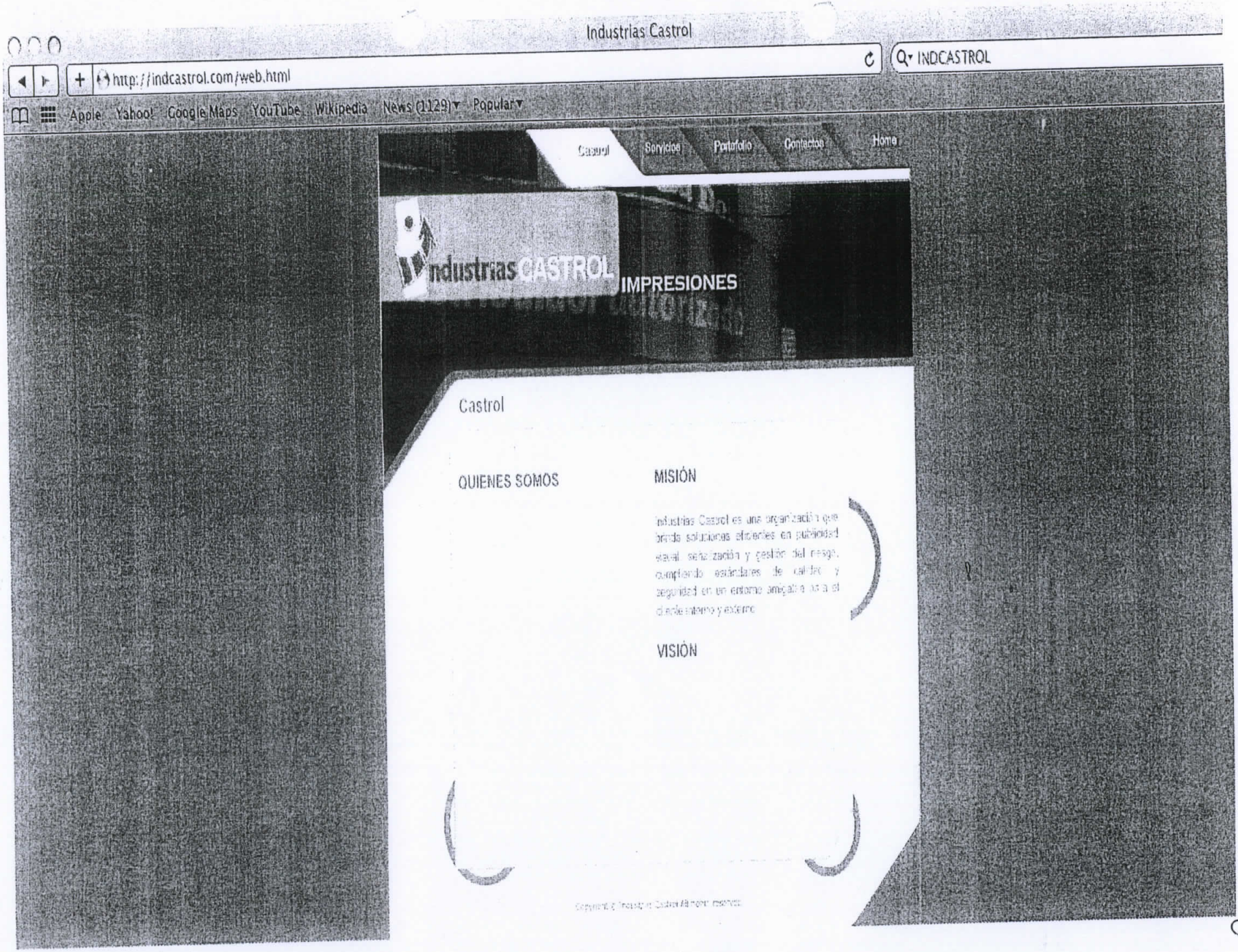
XII
DETERMINACIÓN DEL DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Al infractor, según lo dispone el artículo 335 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 92 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, se les notificará al momento de practicar las diligencias de inspección, en la dirección ubicada en la **Av. Juan Barrezueta N77-625 y Antonio Nuñez, Quito, Ecuador.**, lugar donde hemos solicitado realizar la Inspección.

Las notificaciones que me correspondan las recibiremos en el casillero No. 19 del IEPI.

Bruce Horowitz
Apoderado
CASTROL LIMITED

Byron Robayo
Abogado
Mat. 17-2009-39 CNJ


Industrias Castrol
http://indcastrol.com/web.html
INDCASTROL
Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia News (1129) Popular
Castrol
Servicios
Portafolio
Contactos
Home
Industrias CASTROL
IMPRESIONES
Castrol
QUIENES SOMOS
MISIÓN
Industrias Castrol es una organización que brinda soluciones atractivas en publicidad visual, señalización y gestión del riesgo, cumpliendo estándares de calidad y seguridad en un entorno amigable con el cliente interno y externo.
VISIÓN

-12-

PAZHOROWITZ
ABOGADOS

Quito, 13 de abril de 2011

Ingeniero
Víctor Álvaro Castro
INDUSTRIAS CASTROL / TRAMA DIGITAL
Av. Juan Barrezueta N77-625 y Antonio Nuñez
Quito - Ecuador
Presente.-

El presente documento constituye ser la fe de recepción de la comunicación enviada al señor Víctor Álvaro Castro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 327 de la Ley de Propiedad Intelectual, quién ha venido utilizando el nombre comercial INDUSTRIAS CASTROL y es propietario del nombre de dominio: www.indcastrol.com

He recibido el sobre adjunto en 4 hojas.

Víctor Álvaro Castro

Fecha: 13 abril 2011.
#: 16:18.

Calle del Establo y Calle C. Edificio Site Center, Torre I, Oficina 301 – P.O.BOX 17-22-20399
Tels: (593 2) 3982 900 **Faxes:** (593 2) 3982 999
general@pazhorowitz.com - www.pazhorowitz.com
Cumbayá (Quito) – Ecuador

PAZHOROWITZ
ABOGADOS

-13-
Recl

Quito, 13 de abril de 2011

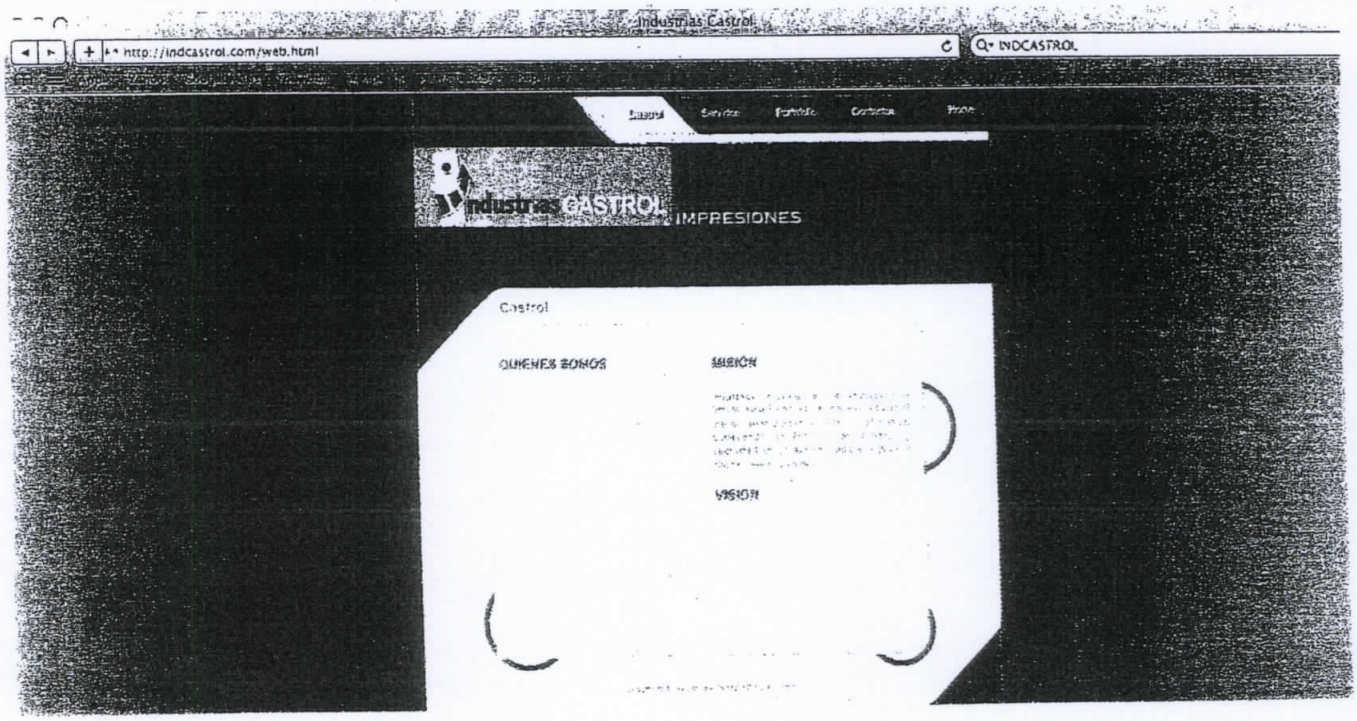
Ingeniero
Víctor Álvaro Castro
INDUSTRIAS CASTROL / TRAMA DIGITAL
Av. Juan Barrezueta N77-625 y Antonio Nuñez
Quito - Ecuador
Presente.-

REF: UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA MARCA CASTROL

De nuestra consideración:

Bruce Horowitz Rossen, en mi calidad de Apoderado para asuntos de propiedad intelectual de la compañía CASTROL LIMITED, me dirijo a usted a fin de comunicarle lo siguiente:

Hemos constatado que usted ha registrado el 07 de febrero de 2009, el nombre de dominio **www.indcastrol.com**, tal como se lo puede apreciar en la página principal a continuación:



Estableciéndose de forma errónea, en la parte inferior que: "**Copyright © Industrias Castrol All right reserved**" cuando todos los derechos de Propiedad Intelectual derivados de la denominación CASTROL son de absoluta y exclusiva propiedad de CASTROL LIMITED.

Calle del Establo y Calle C. Edificio Site Center, Torre I, Oficina 301 – P.O.BOX 17-22-20399
Tels: (593 2) 3982 900 **Faxes:** (593 2) 3982 999
general@pazhorowitz.com - www.pazhorowitz.com
Cumbayá (Quito) – Ecuador

PAZHOROWITZ
ABOGADOS

-14-
catorce

La compañía CASTROL LIMITED, es legítima titular en todo el mundo de la notoriamente conocida marca CASTROL, creada desde de 1917:

PRIMERA MARCA
CASTROL 1917



Lo cual ha permitido durante todo este tiempo que la notoriamente conocida marca CASTROL goce de un alto prestigio a nivel mundial. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por la ley, CASTROL tiene el derecho exclusivo a su uso y la facultad para impedir que terceros la utilicen su marca, sin su consentimiento y de forma indebida.

CASTROL LIMITED, es legítima titular en el Ecuador de la marca CASTROL, desde el año de 1948 bajo los siguientes títulos de registro:



MARCA	C.I.	REG.NO.	FECHA DE REG.	FECHA DE VENC.	PROPIETARIO
CASTROL	**4**	**269-48**	**06/04/48**	**06/04/13**	**CASTROL LIMITED**
CASTROL	91	77-00	02/23/00	12/01/20	CASTROL LIMITED
CASTROL and device	37	5582-02	05/21/02	02/14/21	CASTROL LIMITED
CASTROL and device	4	16258-02	05/28/02	02/14/21	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	1	21349-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	2	21348-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	3	21347-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	9	21346-03	04/11/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL AND DEVICE (CHQ3)	42	7348-03	04/10/03	08/29/12	CASTROL LIMITED
CASTROL CYLTECH	4	905-90	04/25/90	04/25/15	CASTROL LIMITED
CASTROL PERFECTO	4	2525-97	09/04/97	09/04/17	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	4	1976-98	04/07/98	04/07/18	CASTROL LIMITED
CASTROL	1	2457-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	3	2459-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED
CASTROL diseño	1	2458-98	05/04/98	05/04/18	CASTROL LIMITED

Calle del Establo y Calle C. Edificio Site Center, Torre I, Oficina 301 – P.O.BOX 17-22-20399
Tels: (593 2) 3982 900 **Faxes:** (593 2) 3982 999
general@pazhorowitz.com - www.pazhorowitz.com
Cumbayá (Quito) – Ecuador

-15-
9 u 0

Por consiguiente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual, mí representada, CASTROL LIMITED tiene el derecho exclusivo a su uso que nace del registro realizado ante la Dirección nacional de Propiedad Industrial del IEPI[1]; y en tal virtud la facultad para impedir que terceros la utilicen, sin su consentimiento, su marca notoriamente conocida CASTROL, **independientemente de que éstos actos se realicen en redes de comunicaciones digitales**[2].

Es importante tener en cuenta que al utilizar, comercializar, promocionar, vender o distribuir productos utilizando el signo **CASTROL** se están cometiendo actos de **piratería marcaria** y actos de **competencia desleal**, los cuales se encuentran debidamente sancionados por la ley, de conformidad con el Art. 284 y siguientes, de la Ley de Propiedad Intelectual que textualmente establece:

> *"**Art. 285.**- Se considera actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto de establecimiento, **de los productos**, **los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor;**"*

De la misma manera los derechos que nos asisten se encuentran consagrados y protegidos, tanto en el artículo 154 y 155 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana que en su artículo 319 es muy clara en señalar como **delito** el almacenamiento, fabricación, **utilización con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporten un producto que utilice una marca no registrada idéntica a una marca registrada en el país:**

> *"Art. 319.- **Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de quinientas a cinco mil dólares**, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, **utilice con fines comerciales, oferte en venta**, venda, importe o exporte:*
>
> *g) Un producto o **servicio** que **utilice** una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país, y;"*

Siendo la pública y notoria utilización del nombre de dominio: www.indcastrol.com, en la red, una prueba válida e irrefutable para determinar la flagrancia de la infracción; cabe señalar que Juez Penal que tramite la presente causa, podrá ordenar el comiso de todos los objetos que sirvan para la comisión del delito:

> *"**Art. 330.**- En todos los casos comprendidos en este capítulo, se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado por el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el auto de apertura de plenario."*

De lo expuesto, haciendo uso de nuestro derecho al uso exclusivo de la denominación CASTROL, de acuerdo la Ley de Propiedad Intelectual, la Normatividad Andina, el Código Penal y de Procedimiento Penal Ecuatoriano, solicitamos se **detenga de inmediato** el uso de cualquier signo que utilice la marca **CASTROL**, registrada por mi representada **CASTROL LIMITED.**

[1] Artículo 216 de la ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
[2] Artículo 217 de la ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.

PAZHOROWITZ
ABOGADOS

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, es de nuestro interés por medio de la presente comunicación, agotar la etapa conciliatoria con el fin de evitar el inicio de las acciones ***administrativas, penales y civiles*** que por derecho le asiste a mi representada.

Siendo objeto de la presente comunicación, lo siguiente:

- Solicitarles que de inmediato cesen y se abstengan de la utilización del signo notoriamente conocido **CASTROL,** en la comercialización entre otras, de todo tipo de:
  - Publicidad para exteriores: vallas, rótulos, decorados, impresiones digitales, etc.
  - Publicidad para interiores: roll ups, arañas, rótulos con base, show roms, etc.
  - Señalización: indicadores e informativa, seguridad industrial y de tránsito, etc.
  - Asesoría en Gestión de Riesgo empresarial, y otras.
- Se abstengan de la utilización de todo tipo de publicidad, facturas de comercialización, cotizaciones y demás medios de presentación de su empresa, en los cuales se determine la denominación **CASTROL.**
- Cesen la publicación de la página web: www.indcastrol.com
- Desistan de la utilización del nombre de dominio: www.indcastrol.com
- Se comuniquen con nosotros para la celebración de un Acuerdo Transaccional que solucione el presente y futuros conflictos respecto a la utilización no autorizada de la marca **CASTROL.**

Para el efecto concedemos un plazo de **cinco días hábiles** contados a partir de la presente fecha para que cese de manera inmediata y definitiva la utilización de esta marca que se vulnera los derechos de propiedad intelectual de **CASTROL LIMITED.**

En caso de no recibir respuesta por parte de ustedes, que la misma sea negativa, o que no haya cesado el uso de esta marca, dentro del término concedido en el párrafo anterior, mí representada **CASTROL LIMITED,** procederá de conformidad con el artículo 327 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, a presentar las acciones legales correspondientes:

APERCIBIMIENTO DEL COMETIMIENTO DE LA INFRACCIÓN:
Dejamos por sentado que éste hecho constituirá un agravante del cometimiento de la infracción, tal como lo considera el artículo 327 de la Ley de Propiedad Intelectual:

> "Art. 327. Son **circunstancias agravantes**, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:
> a) **El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho; (...)"**

Quedamos a la espera de su inmediata respuesta.

Atentamente,

Bruce Horowitz
APODERADO CASTROL LIMITED
e-mail: bhorowitz@pazhorowitz.com

Abg. Byron Robayo
Mat. 17-2009-39 CNJ
e-mail: brobayo@pazhorowitz.com

-23-
veinte y tres

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Acta de Inspección dentro de la tutela administrativa No. 1055-2011 JF, en la ciudad de Quito, 24 de junio del año 2011, nos constituimos en la matriz de la compañía INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN, ubicada en la Av. Juan Berrazueta N 77-625. En primer lugar de conformidad con el Art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual se notifica al Ingeniero Víctor Álvaro Castro López, propietario de la compañía antes indicada, con la providencia en la que se ordena la inspección, junto con una copia de la demanda de tutela administrativa. Se le explica al propietario el motivo y alcance legal de este trámite. Se concede el uso de la palabra al abogado Byron Robayo Arroyo debidamente autorizado por la compañía CASTROL LIMITED, quien manifiesta: "como pudo su Autoridad observar, dentro de la presente diligencia de inspección se comercializa y utiliza el nombre comercial sin registro INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN, lo cual se pudo demostrar con dos rótulos y los documentos contables que demuestran la utilización no autorizada de la denominación CASTROL, generándose de esta forma el aprovechamiento injustificado del prestigio de la denominación CASTROL. La marca CASTROL ha sido registrada ante el IEPI bajo el título No. 268 de 6 de abril de 1948, la cual se encuentra vigente hasta la presente fecha. El registro del título ante la Ofina competente le otorga a mí representada el derecho al uso exclusvo del signo, así como el derecho de iniciar acciones legales en contra de terceros que utilicen una marca similar o idéntica a CASTROL, como en el presente caso, de acuerdo a los artículos 216 y 217 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. Al comunicarnos al número 022805173, se puede comprobar que la identificación de la empresa es INDUSTRIAS CASTROL, además la página web: www.indcastrol.com, que se encuentra hábil y disponible comprueba la infracción realizada por distintos medios. En vista de que el derecho exclusivo al uso de la notoriamente conocida marca CASTROL, se encuentra vigente solicito que se tomen las medidas cautelares adecuadas para proteger los derechos de propiedad intelectual de mí representada, las cuales constan del escrito de Tutela Administrativa correspondiente al presente trámite. Se le concede la palabra al Ingeniero Víctor Álvaro Castro López, quién manifiesta lo siguiente: me comprometo a dejar de usar la marca CASTROL, específicamente a dejar de utilizar tan pronto sea posible la denominación CASTROL en la página web citada, además como dejar de utilizar facturas y todos los distintivos en los cuales se encuentre impresa la marca CASTROL. Como delegados del Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI encontrandonos en el lugar indicado en la solicitud de Tutela Administrativa, fuimos atendidos por el Ing. Victor Castro quién nos ha brindado todas las

facilidades para realizar la inspección dentro de las oficinas de la misma, con la autorización del Ingeniero recorrimos las instalaciones y se pudo verificar que a la entrada en una ventana de las oficinas se encuentra un rótulo con la denominación TRAMA DIGITAL más logotipo, a su vez la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN; dentro de las oficinas se puede apreciar una pancarta con la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN, igualmente se pudo verificar documentos contables bajo la misma denominación. Se deja constancia que a la entrada del establecimiento no existe ningún letrero o pancarta con la denominación motivo de la Tutela Administrativa. A pesar de la voluntad expresada por el Ingeniero Víctor Álvaro Castro López como medida cautelar preventiva y provisional disponemos, la prohibición del uso de la denominación CASTROL en todo medio publlicitario, ya sea interno o externo y específicamente dejar de utilizar la página web www.indcastrol.com. Medidas que serán ratificadas o revocadas mediante Resolución debidamente motivada. Se adjunta al expediente dos copias simples de facturas, una en blanco con el número 0002567, otra llena con el número 0002565, y un comprobante de egreso de fecha 24 de junio de 2011 bajo el número CEG-157, donde se aprecia la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN. Se deja constancia además, de la voluntad de las partes de poder llegar a un Acuerdo Transaccional que ponga fin al presente conflicto, el cual deberá ser entregado ante la autoridad del IEPI.

Siendo las trece horas con cincuenta minutos, se concluye la inspección.

Firman para constancia las partes.

Abg. Byron Robayo
ACCIONANTE

Ing. Víctor Álvaro Castro
ACCIONADO

Dr. Juan Pérez M.
Delegado del DNPI

Dr. Jaime Gómez O.
Delegado del DNPI

-29-
Folio 4

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI:

Bruce Horowitz, en su calidad de Apoderado de CASTROL LIMITED, como consta del poder ingresado en el libro de poderes con el número LP-PH-11, por una parte, y por otra, Ing. Álvaro Castro López, con cédula de identidad No. 1718701285, por sus propios y personales derechos, convienen en celebrar el siguiente acuerdo transaccional:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Ing. Álvaro Castro López, ha venido realizando actividades comerciales bajo la denominación INDUSTRIAS CASTROL SEÑALIZACIÓN, sin contar con el título de registro respectivo, además de la utilización de la pagina web www.indcastrol.com.

CASTROL LIMITED es propietaria de la marca CASTROL, registrada en el Ecuador bajo el número 268 de 6 de abril de 1948, la cual se encuentra vigente hasta la fecha.

Con fecha 9 de junio de 2011, CASTROL LIMITED, presenta una tutela administrativa por supuesta violación de derechos en contra del Ing. Álvaro Castro López.

Con fecha 20 de junio de 2011 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, da trámite a la Tutela Administrativa presentada a la cual le correspondió el número de trámite 1055-11-JF y señala para el día 24 de junio de 2011 la realización de la diligencia de inspección, dentro del citado procedimiento, la cual se llevó a efecto.

El artículo 157 del Estatuto del Régimen jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que "todo interesado podrá desistir de su solicitud (...)". De igual forma el articulo 258 Ibídem determina que "tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita sus constancia. La administración aprobará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento".

SEGUNDA: TRANSACCION.-

Con los antecedentes expuestos, por convenir a sus respectivos intereses y con el propósito de dar fin a la controversia, las partes de común acuerdo expresamente convienen en lo siguiente:

1. El Ing. Álvaro Castro López se compromete voluntariamente adejar de utilizar la denominación Castrol en sus actividades comerciales así

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - ATENCION AL USUARIO - IEPI

-4-

IEPI 0014 9 SEP '11 15:08

-30-
treinta

como inhabilitar y dejar de utilizar definitivamente, como en efecto lo ha hecho, la pagina web www.indcastrol.com., y a cancelar a favor de **CASTROL LIMITED** la cantidad de US $1.200 como compensación por el uso no autorizado.

2. Consiguientemente, **CASTROL LIMITED** desiste expresamente del proceso administrativo de tutela administrativa y solicita su archivo.-

TERCERA: SOLICITUD.-

En virtud de lo anterior, señor Director, solicitamos que por resolución acepte el desistimiento de la tutela administrativa 1055-11-JF, ordene el archivo del expediente conformado y notificar la resolución respectiva.

CUARTA: NOTIFICACIONES.-

Las notificaciones que correspondan a **CASTROL LIMITED** las seguirá recibiendo en el casillero del IEPI No. 19; las notificaciones que correspondan al Ing. Álvaro Castro López, las recibirá en el casillero del IEIPI No. 55.

Bruce Horowitz
Apoderado de CASTROL LIMITED

Ing. Álvaro Castro López
CI No. 1718701285

Mónica Cortez I.
Abogada
Mat. No. 17-2008-278 CNJ

Esteban Donoso Crespo
Abogado
Mat. No. 10701 C.A.P.

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESOLUCIÓN No. 1102967

TUTELA No. 1055-2011-JF de Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, 11 de noviembre de 2011, a las 10h30.

ANTECEDENTES:

a. El 09 de junio de 2011, la compañía CASTROL LIMITED, representada por su apoderado especial el Sr. Bruce Horowitz, presenta acción de tutela administrativa en contra del señor Víctor Álvaro Castro López, por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual, respecto a la utilización indebida de la marca CASTROL (registrada en el Ecuador desde 1948), para identificar su empresa "INDUSTRIAS CASTROL" y su dominio www.indcastrol.com.

Solicita se proceda a realizar una diligencia de inspección en el domicilio de la compañía INDUSTRIA CASTROL ubicada en la dirección Av. Juan Berrezueta N77-625 y Antonio Núñez de la ciudad de Quito; además que se dicte las medidas cautelares correspondientes. Su acción la fundamento en derecho, invocando los Arts. 154, 216, 217, 303, 319, 327, 332, 333, 334, 336 y más aplicables de la Ley de Propiedad Intelectual.

b. Mediante providencia dictada el 10 de junio de 2011, notificada el mismo día, mes y año, en lo principal, se aceptó a trámite la tutela administrativa a la cual se le asignó el número de trámite 1055-11 JF, ordenándose que previo a señalar día y hora para llevar a cabo la diligencia de inspección, la parte actora cancele por este concepto la suma de USD. 200,00 (doscientos dólares americanos).

c. Una vez que se dio cumplimiento al pago de la tasa correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332, 333 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y 92 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, se procedió a señalar para el día viernes 24 de junio de 2011, desde las 11h30 (once horas treinta minutos), para que se realice la diligencia de inspección en la dirección: Av. Juan Berrezueta N77-625 y Antonio Núñez de la ciudad de Quito.

d. Siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la inspección en las oficinas de la empresa INDUSTRIAS CASTROL, los delegados proceden en primer lugar a notificar con la acción y con la providencia recaída al señor

Ing. Víctor Castro, de conformidad con el Art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual, a continuación proceden a inspeccionar el local con la autorización de su propietario en la misma se constato la utilización de la marca CASTROL, en la entrada de las oficinas, de igual forma material contable identificado con la marca en cuestión. Continuando con la diligencia proceden a levantar el acta correspondiente donde se concede el uso de la palabra a las partes involucradas, en la misma se adopta las siguientes medidas cautelares provisionales: prohibición de uso de la denominación CASTROL, en todo medio publicitario, ya sea interno o externo y específicamente dejar de utilizar la página web: www.indcastrol.com; se adjunto al expediente dos copias simples de facturas donde consta la denominación CASTROL.

e. Agréguese al expediente administrativo el escrito de 09 de septiembre de 2011, presentado por CASTROL LIMITED, por el cual se adjunta un acuerdo transaccional al que han llegado las partes.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

PRIMERO.- Que el Art. 3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: "*El IEPI, es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función judicial*".

SEGUNDO.- Que el Art. 332 de la Ley de Propiedad intelectual dispone: "*La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia*".

TERCERO.- Que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es competente para el conocimiento y resolución del presente caso en virtud de lo dispuesto en el Art. 359, lit. d) de la Ley de Propiedad Intelectual.

CUARTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del Libro V de la Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada.

QUINTO.- Que en el trámite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.

SEXTO.- Que el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual en su inciso tercero establece que: "*En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las*

partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores".

SÉPTIMO.- Que el numeral 1 del artículo 157 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva señala:

1. *Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.*

OCTAVO.- Que CASTROL LIMITED, presentó el acuerdo transaccional suscrito por el señor Bruce Horowitz en calidad de apoderado especial de CASTROL LIMITED y el Ing. Víctor Álvaro Castro López, junto con sus abogados patrocinadores, en lo principal acuerdan:

"... SEGUNDA: TRANSACCION.-

Con los antecedentes expuestos, por convenir a sus respectivos intereses y con el propósito de dar fin a la controversia, las partes de común acuerdo expresamente convienen en lo siguiente:

1. *El Ing. Víctor Álvaro Castro López, se compromete voluntariamente dejar de utilizar la denominación Castrol en sus actividades comerciales así como inhabilitar y dejar de utilizar definitivamente, como en efecto lo ha hecho, la página web www.indcastrol.com., y a cancelar a favor de CASTROL LIMITED la cantidad de US $1.200 como compensación por el uso no autorizado.*
2. *Consiguientemente, CASTROL LIMITED desiste expresamente del proceso administrativo de tutela administrativa y solicita su archivo.*

TERCERA: SOLICITUD.-

En virtud de lo anterior, señor Director, solicitamos que por resolución acepte el desistimiento de la tutela administrativa 1055-11 J, ordene el archivo del expediente conformado y notificar la resolución respectiva."

NOVENO.- Esta Autoridad considera que el acuerdo transaccional no es contrario a norma jurídica alguna, de igual forma no existe perjuicio en detrimento de los consumidores. Por las consideraciones anteriores, y en uso de las facultades previstas en la Resolución No. 03-2011-DNPI-IEPI, de 13 de enero de 2011, **RESUELVE:**

1. **Aprobar** en todas sus partes acuerdo transaccional suscrito entre la CASTROL LIMITED y el Ing. Víctor Álvaro Castro López.

2. **Aceptar** el desistimiento de la Tutela Administrativa solicitada por CASTROL LIMITED, el mismo que ha sido expresado en la clausula tercera del acuerdo en mención; y,

3. **Ordenar** el archivo de la tutela administrativa No. 1055-11 JF.

Ab. Javier Freire Núñez
DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certifico.- *que con la resolución que antecede se notificó, el día* 15 NOV 2011 *a CASTROL LIMITED, en el casillero* ***IEPI No. 19****; y al Ing. Víctor Álvaro Castro López. , en el en el casillero* ***IEPI No. 55****.*

Ab. Fernando Vallejo
SECRETARIO

ANEXO 2

PRIMERA SALA DE LO CIVIL
384-12
CAUSA No.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Nº: 1481 AÑO: 2012

14-1396

JUZGADO 2º DE LO CIVIL DE PICHINCHA

JUICIO: Inspección Propiedad Intelectual

INICIADO EL:

RECIBIDO EL: 9 de Noviembre 2012

ACTOR: Juan Pablo Pozo Salazar

Representante Legal de Santiago's S.A.

DEMANDADO: Comercial Olaya Ecuador S.A.

Representante Legal Sr. José Fernando Arcentales

DOMICILIOS JUDICIALES

ACTOR: Dra. Cristina Gonzalez

CASILLERO JUDICIAL No. 1024

DEMANDADO: Dr. Juan Andrés Naranjo

CASILLERO JUDICIAL No. 2380

SAN FRANCISCO DE QUITO D. M.
ECUADOR

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de **SABIJER´S S.A.,** en mi calidad de Gerente General, conforme aparece del nombramiento adjunto, de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, ante usted respetuosamente comparezco con la siguiente demanda:

I. ANTECEDENTES:

SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO ECUATORIANO:

1. La competencia desleal es considerada como un ilícito, y de acuerdo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado en marzo de 1883, y del cual el Ecuador es signatario, *"los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal"*[1]. La obligación jurídica que dicho Convenio asigna a nuestro País, consiste en proteger a las personas de *"todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"*. Sin perjuicio de ésta enunciación general, el artículo 3 del Convenio, señala que "en particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor…".

2. En concordancia con esta norma, el artículo 284 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, considera como competencia desleal *"a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas"*. Esta norma jurídica define a los usos honestos como aquellos que son consecuentes con *"los criterios del comercio nacional"*, y el artículo 285 de la misma Ley hace una pequeña ejemplificación no taxativa de los casos de competencia desleal.

3. La Comisión de la Comunidad Andina expidió la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial[2], y su artículo 258 recoge casi literalmente los conceptos que sobre competencia desleal existen en el Convenio de París y en la Ley de Propiedad Intelectual. La referida Decisión considera como actos de competencia desleal: "*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, las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*".

[1] El Convenio de París fue íntegramente publicado en el registro Oficial 244, de 29 de julio de 1999.
[2] Registro Oficial 258, de 2 de febrero del 2001.

De lo expuesto, se desprende que la competencia desleal se encuentra regida en nuestro País especialmente por el Convenio de París y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y por la Ley de Propiedad Intelectual.

4. En Doctrina, los actos de competencia desleal son, entre otros, aquellos definidos como "actos de confusión", "actos de engaño" y "actos de comparación". Paso a analizar cada uno de estos actos comercialmente ilícitos:

   a) **ACTOS DE CONFUSIÓN**: Son aquellos que pueden producir en el público en general una confusión respecto del producto que se compra.

   Para la tratadista Silvia Barona debe entenderse por confusión "el riesgo de asociación por el consumidor respecto de la procedencia o prestación (o lo que es lo mismo, la dificultad en la identificación del producto)". "La confusión por el mero riesgo que crea ya se considera desleal, sin que sea preciso recurrir a otras notas o elementos para fomentar la ilicitud. La deslealtad se produce, por tanto, en cuanto se da la identidad o similitud de los distintos elementos que se utilizan para diferenciar a las empresas, a sus actividades o a sus productos (imagen, nombre, efecto visual, efecto sonoro, etc.)[3]

   En consecuencia, los elementos que deben concurrir para este tipo de competencia desleal son:

   - Riesgo de asociación por parte de los consumidores; peligro de confusión.
   - El sujeto pasivo principal es el consumidor, aunque es posible la concurrencia de otros actos desleales como la explotación de la reputación ajena.

   b) **ACTOS DE ENGAÑO:** Siguiendo a la misma tratadista, deberá consistir en un fraude a quienes se hallan en el mercado, fraude que puede consistir en el modo de presentar los productos, que en todo caso refleja una conducta engañosa. "Se puede considerar engañosa la conducta que puede inducir a error a los consumidores o a generar falsas expectativas"[4].

   c) **ACTOS DE COMPARACION:** Según la Doctrina, se permite el uso abierto de la publicidad comparativa siempre que ésta sea honrada, verdadera y no engañosa al consumidor. La Federal Trade Comission, organismo de control de los Estados Unidos, aprobó y alentó la utilización de este tipo de publicidad por considerar que cuando sea verdadera y no engañosa, es una fuente importante de información para los consumidores, les ayuda a adoptar decisiones racionales respecto de la compra de determinados productos y, también, alienta la mejora e innovación de los productos, pudiendo hacer bajar los precios; de este modo, la FTC considera engañoso *"cuando contiene una representación,*

[3] BARONA VILLAR, Silvia, "COMPETENCIA DESLEAL", Edit. Tirant lo blanch, ed. 99, p 43,44.
[4] Ibidem. Ob. Cit. Pag 49, 50.

acción u omisión que posiblemente pueda engañar a los consumidores medios y si la representación, acción u omisión influye en la elección del consumidor".

II. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

1. SABIJER´S S.A. es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal, entre los que se encuentra un gel de cabello que se comercializa bajo la marca "BIOLANS GEL"®.

2. QUALA ECUADOR S.A., es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION".

   Para la promoción del producto "EGO GEL PREVENTION"®, QUALA, como parte de su agresiva estrategia comercial, se encuentra difundiendo publicidad por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí.

   El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto de mi representada BIOLANS GEL®, con el ánimo de denigrar nuestro producto en un claro abuso del Derecho y las reglas de comercio lícito.

   La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) y EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado de otro en las perchas del supermercado, influyendo definitivamente en la decisión del consumidor a escoger su producto "EGO GEL PREVENTION", guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al televidente y potencial consumidor, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad.

   Acompaño en un medio magnético la publicidad difundida por la demandada en los medios de televisión del País, y ofrezco prestar a la judicatura las facilidades para su reproducción y valoración.

3. La inducción a error sobre la calidad del producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor, y la dilución del activo intangible son claras manifestaciones de competencia desleal conforme el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, que reza:

   Art. 285.- "Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como

Seis -6-

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 sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios... Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales, apariencias de productos...presentaciones de productos; ... ... publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable... ".

En el presente caso, existe competencia desleal porque el mensaje publicitario de QUALA constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Por estas razones, mi representada se opone a que su producto BIOLANS GEL® sea objeto de publicidad comparativa con el producto EGO GEL PREVENTION, más aún cuando la publicidad que se hace denigra al competidor, en un claro acto de abuso del comercio sancionado como acto de competencia desleal, de acuerdo al artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En consecuencia, demando a la compañía QUALA ECUADOR S.A., de cometer los siguientes actos de competencia desleal en contra de SABIJER´S S.A.:

1. Realizar publicidad comparativa falsa y engañosa.
2. Realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor de mi representada.
3. Crear confusión en los consumidores, respecto de la calidad del producto.
4. Dilución de los activos intangibles de BIOLANS®, por el desvanecimiento del carácter distintivo de su marca y de sus otros identificadores comerciales.

Téngase en cuenta señor Juez, el legítimo interés de mi representada, pues la fama y calidad de los productos que comercializa SABIJER´S S.A. constituyen activos intangibles que no pueden ser degradados por inducción a error sobre la calidad de de los productos competidores.

III. SOLICITUD DE INSPECCION JUDICIAL Y MEDIDAS CAUTELARES:

En tal virtud, y ante el evidente comisión de actos de competencia desleal en contra de mi representada, solicito que al amparo del artículo 312 de la Ley de Propiedad Intelectual, se disponga la práctica de una inspección judicial en las oficinas de mi representada ubicadas en Av. Manuel Córdova Galarza N75 y Pasaje la Esperanza, vía a la Mitad del Mundo, a fin de poner a su disposición todas las pruebas que permitan constatar que la demandada compite deslealmente en el mercado. De ser necesario, el señor Juez contará con un perito.

Una vez realizada la diligencia, y de comprobarse pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan presumir la violación de los derechos de mi representada, el señor Juez al amparo de lo dispuesto en los artículos 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispondrá las siguientes medidas cautelares:

1. Disponer a QUALA ECUADOR S.A. el cese de manera inı ilícita, esto es la realización de publicidad comparativa de GEL PREVENTION"® con el producto BIOLANS® y/o cualquiera de sus identificadores comerciales.

2. Prohibir a QUALA ECUADOR S.A. el uso, a cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto.

3. Se ordene el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, que ha sido puesta en circulación en los medios de comunicación, a través de cualquier canal de distribución, especialmente en la televisión y radio.

4. Se ordene a la demandada se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora, o cualquier otra publicidad que viole los derechos intelectuales de mi representada o que perjudique sus derechos comerciales.

Para la ejecución de las medidas cautelares se designará Alguacil y Depositario Judicial.

Me reservo el derecho de solicitar otras medidas cautelares.

El trámite que debe darse a la presente causa es el de Inspección Judicial previa previsto en los artículos 287 y 312 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

A la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., se le citará en la persona de su Gerente General señor José Fernando Agudelo Jaramillo en la Panamericana Norte Km. 11 ½ vía a Llano Grande, Calderón de ésta ciudad de Quito, diligencia de citación que se practicará luego de realizada la inspección judicial y ejecutadas las medidas cautelares si es del caso.

Notificaciones las recibiremos en la Casilla Judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito.

Designo como mis abogados patrocinadores a los doctores, José Meythaler Baquero, Cristina González, Lorena Villagómez, y Cristian Hermosa, a quienes expresamente autorizo para que de manera individual o conjunta suscriban cuanto escrito sea necesario dentro de la presente causa para la defensa de los intereses de mi representada.

Firmo con uno de los abogados autorizados.

Iván Ricardo Rusinque Salazar
SABIJER´S S.A.

Dr. José Meythaler
ABOGADO
Mat. 17-1991-210

iembre del
señálese el
a efecto la
icado en el
a QUALA
o Agudelo
perito de la

con treinta
AR VAN
el Dr./Ab.

El día de hoy veinticinco de enero de dos mil diez, a las diez horas ante la Dra. Victoria Chang-Huang de Rodríguez, Juez Encargada del Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha y suscrito Secretario, en las oficinas del Juzgado, comparece la Dra. Cristina González, ofreciendo poder o ratificación del señor Iván Ricardo Rusinque Salazar, con el objeto de que se lleve a cabo la diligencia ordenada en providencia anterior. Al efecto siendo éstos el día y hora señalados para dicha diligencia se da por iniciada y se concede la palabra a la compareciente, quien dice: " Comparezco a nombre del señor Iván Ricardo Rusinque Salazar, Gerente General y como tal representante legal de SABIJER´S S.A., en mi calidad de abogada autorizada. La presente diligencia de inspección judicial tiene por objeto demostrar que la demandada QUALA ECUADOR S.A., comete competencia desleal en contra de mi representada. En efecto, SABIJER´S desde hace 12 años, comercializa en el Ecuador un gel bajo la marca "BIOLANS GEL"®. La presentación del producto consiste en un envase plástico, en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo claro y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, y una leyenda en la parte inferior sobre las cualidades del producto, entre otras: "NUTRE, EMBELLECE Y FORTIFICA EL CABELLO", conforme se puede observar de las muestras del producto que pongo a su disposición y que constan incorporadas al proceso. Este diseño de empaque es uno de los que ha venido utilizando mi representada para la comercialización de su producto BIOLANS GEL, y es el más reconocido y aceptado por los consumidores, tal como paso a demostrarlo con el estudio de mercado realizado por una empresa independiente "Consultor Apoyo", cuyos resultados arrojan que los consumidores identifican al producto BIOLANS de mi representada, a través de la combinación de colores amarillo y azul, y/o a través del nombre genérico GEL. La demandada QUALA, ha introducido al mercado ecuatoriano, un gel bajo la marca EGO GEL PREVENTION, y para promocionar su producto, se encuentra difundiendo un comercial por televisión, donde mediante un acto de comparación utiliza la imagen de mi producto (mismo diseño de envase y colores distintivos) para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de los consumidores su calidad y eficacia, tal como puede visualizarlo con la reproducción del video promocional que pongo a su disposición y consta incorporado al proceso. En el mensaje publicitario, se puede observar que el consumidor al acudir a la percha del supermercado, entre las dos opciones de GEL y EGO GEL PREVENTION, escoge primero GEL (en presentación envase plástico redondo de tapa azul y etiqueta amarillo con azul), e inmediatamente muestra los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL como caída del cabello, mensaje negativo que influye en el consumidor, quien finalmente decide quedarse con EGO GEL PREVENTION. Este acto de comparación no comprobable entre dos productos competidores BIOLANS y EGO GEL PREVENTION, realizado con el objeto de denigrar al producto competidor es un acto de competencia desleal conforme el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque induce a confusión al consumidor sobre la verdadera calidad y características del producto de mi representada, y además provoca un daño económico a mi representada, porque a través del fraude incita a la compra del producto competidor, en lugar del producto de mi representada, ocasionándole grandes pérdidas económicas, como lo demostraré en la instancia correspondiente. Es por ello señora Jueza que conforme las facultades que le confiere el artículo 308 de la misma Ley, se ordene en contra de QUALA ECUADOR S.A., la prohibición de continuar difundiendo el mensaje publicitario infractor, objeto de ésta acción, así como la prohibición de utilizar cualquier signo distintivo de SABIJER´S para la promoción de sus productos. De ser necesario, la señora Jueza, dispondrá un término a fin de que el perito informe sobre los actos de confusión y engaño a los consumidores en los que incurre QUALA

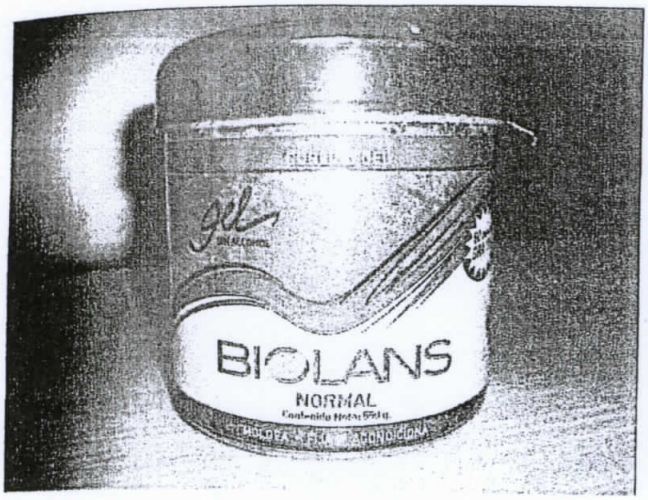
ECUADOR S.A., al difundir el mensaje publicitario comparativo entre BIOLANS GEL y EGO GEL PREVENTION. Con el informe pericial en su poder, la señora Jueza dispondrá las medidas cautelares solicitadas en mi petición inicial".- Concluida la intervención de la Abogada asistente a esta diligencia, y siendo la materia de la litis eminentemente técnica, el Juzgado designa en calidad de perito al señor Dr. Marco Armas Muñoz, quien de aceptar el cargo se posesionará el día miércoles veintisiete de los presentes mes y año, a las quince horas y emitirá su informe en el término de diez días contados a partir de su posesión, informe en el que hará constar lo solicitado por la parte actora.- Se concede el término de cinco días a la Dra. Cristina González para que legitime su personería por la intervención en esta diligencia.- Se dispone se agregue a los autos los documentos presentados en esta diligencia.- Concluye la presente diligencia firmando la compareciente con las Señora Juez y Secretario que certifica.

Dra. Victoria Chang-Huang de Rodríguez
Juez (s)

Dra. Cristina González
Mat. Prof. 8114 CAP.

EL SECRETARIO

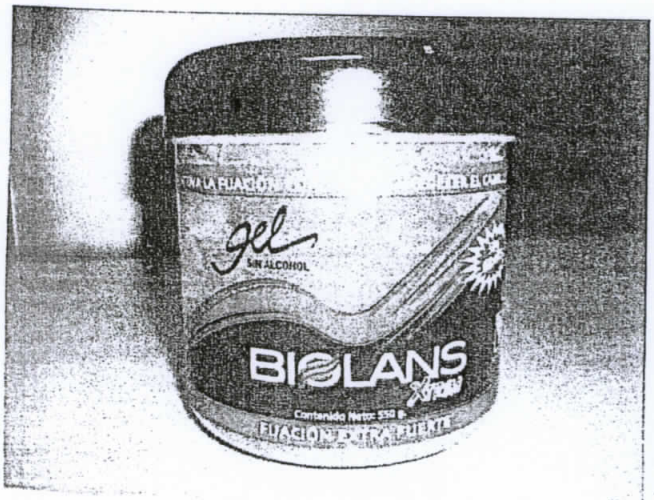
NS GEL
ra Jueza
cluida la
e la litis
. Marco
isiete de
de diez
lo por la
para que
gregue a
presente
ica.













CONSULTOR APOYO
INTELIGENCIA DE MERCADOS

CONOCIMIENTO Y ASOCIACION DE COLORES EN LA CATEGORIA DE FIJADORES DE CABELLO



Ecuador, Agosto 2009

Derechos Reservados

Texto de los datos contenidos en este informe son de propiedad exclusiva del cliente. Su uso o difusión parcial o total están prohibidos y sujetos a sanciones legales salvo autorización expresa y escrita del cliente.

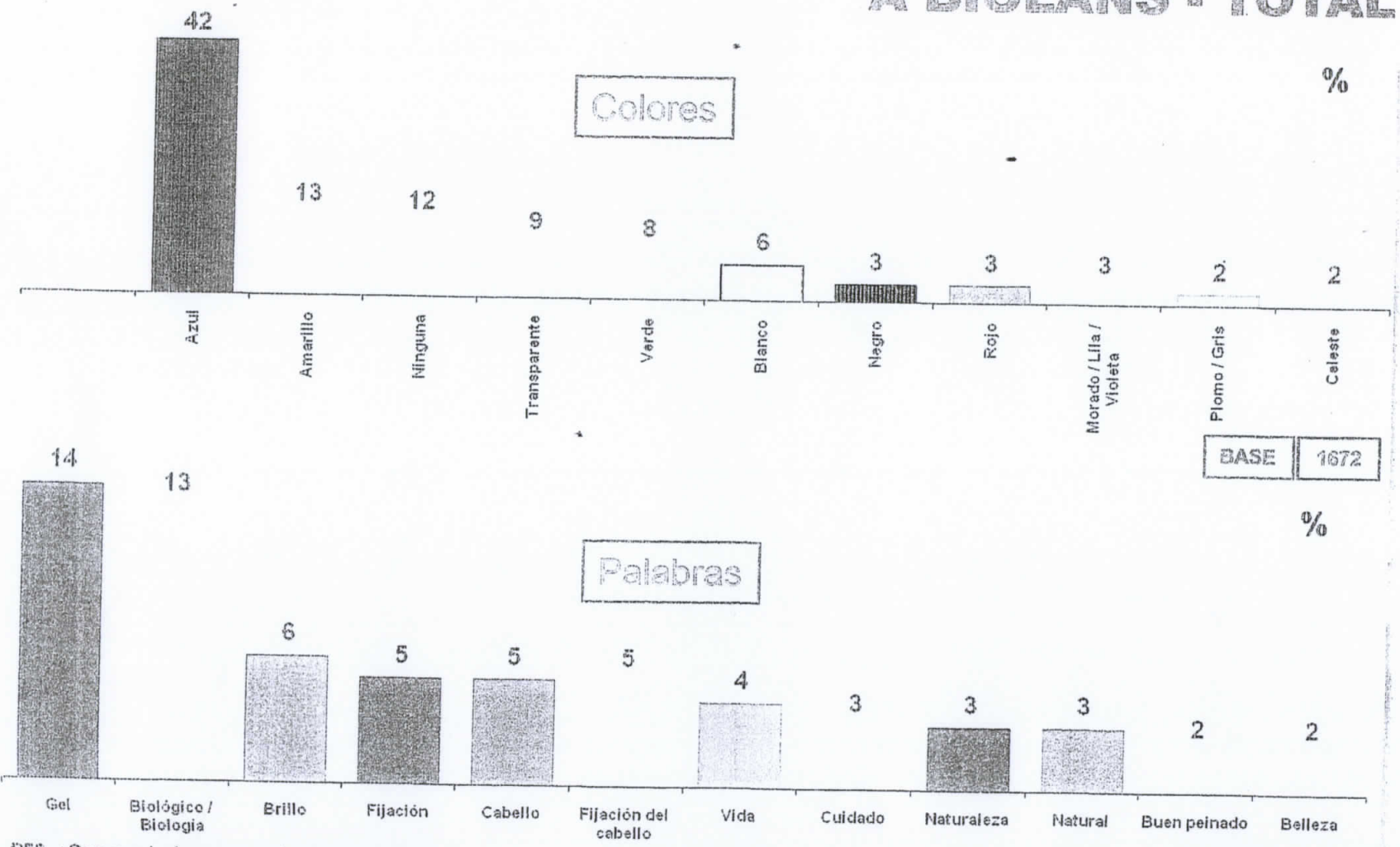
CONSULTOR
APOYO
INTELIGENCIA DE MERCADOS

RESULTADOS



CONSULTOR APOYO

COLORES Y PALABRAS ASOCIADAS A BIOLANS - TOTAL

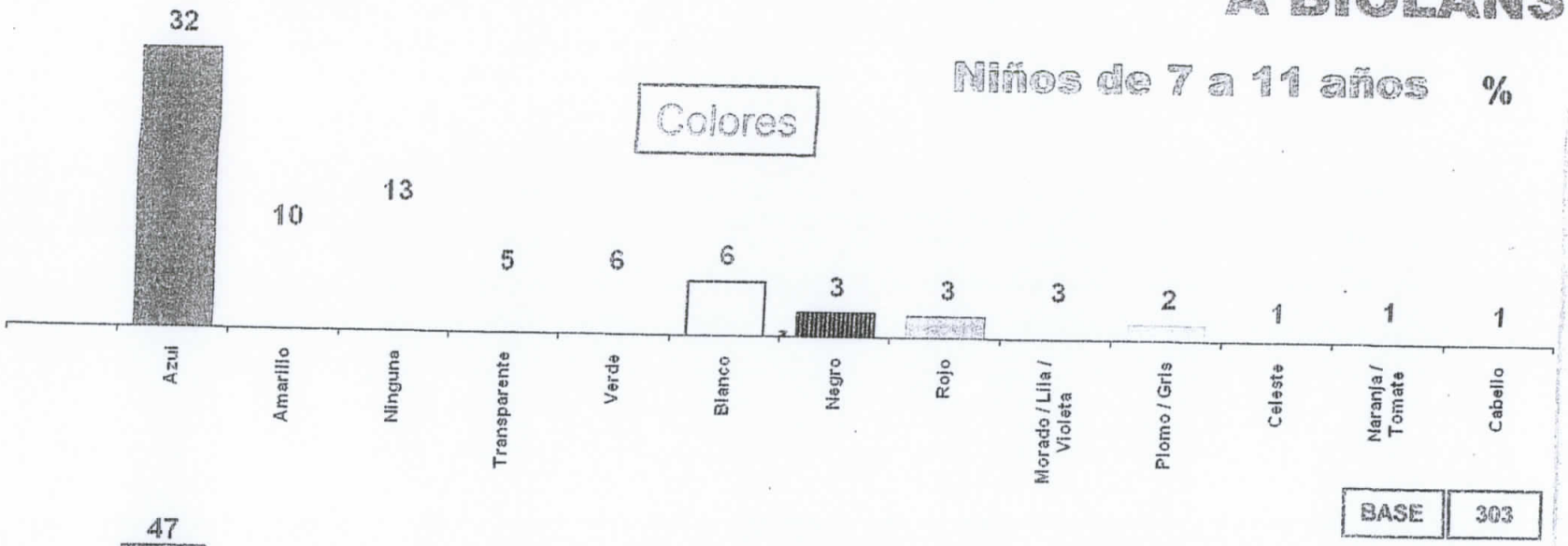


P56. ¿Con que imágenes o colores asocia Biolans?
P57. ¿Con que palabras asocia Biolans?

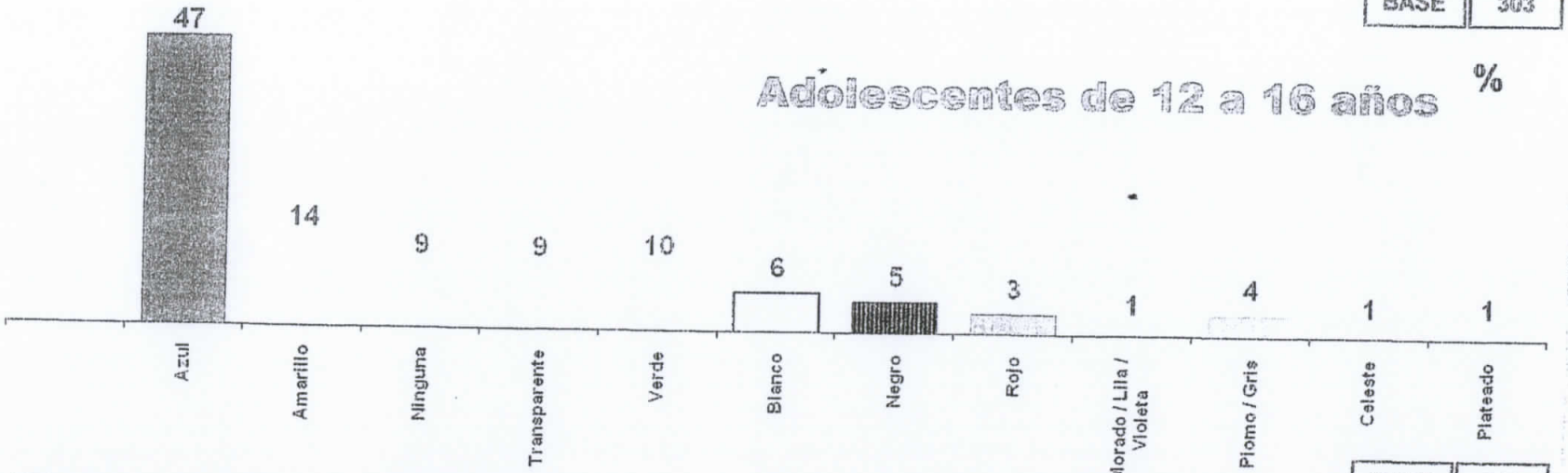
Estamos para ser cabeza de su mercado, comprometidos con el éxito de nuestros

COLORES ASOCIADOS A BIOLANS

Niños de 7 a 11 años %



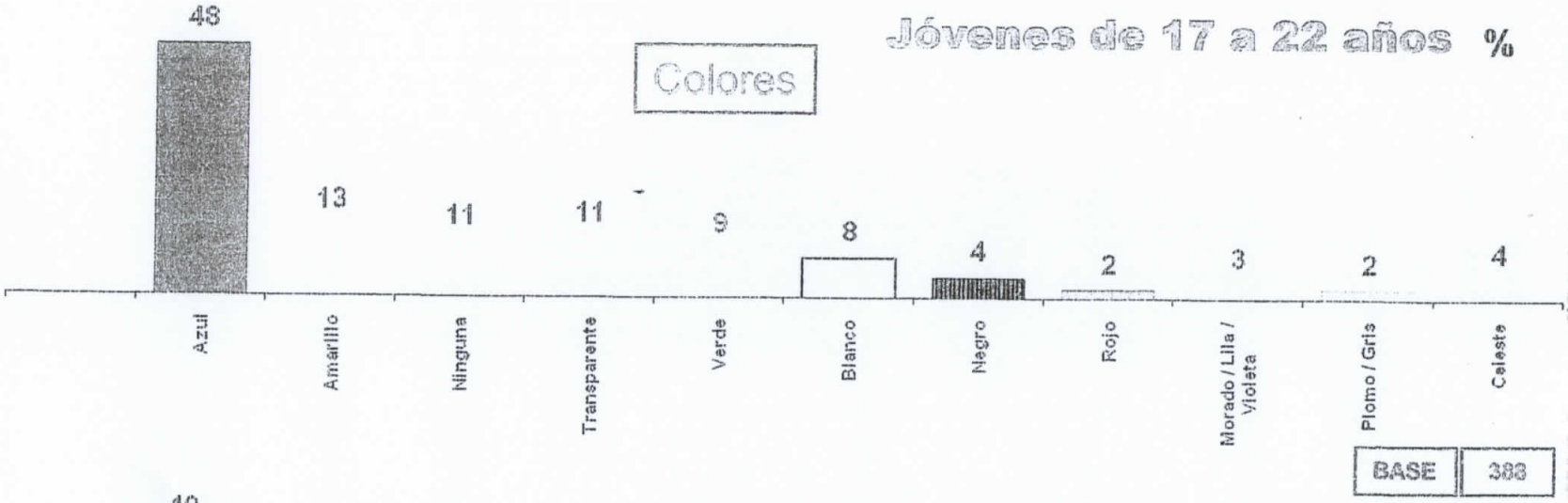
Adolescentes de 12 a 16 años %



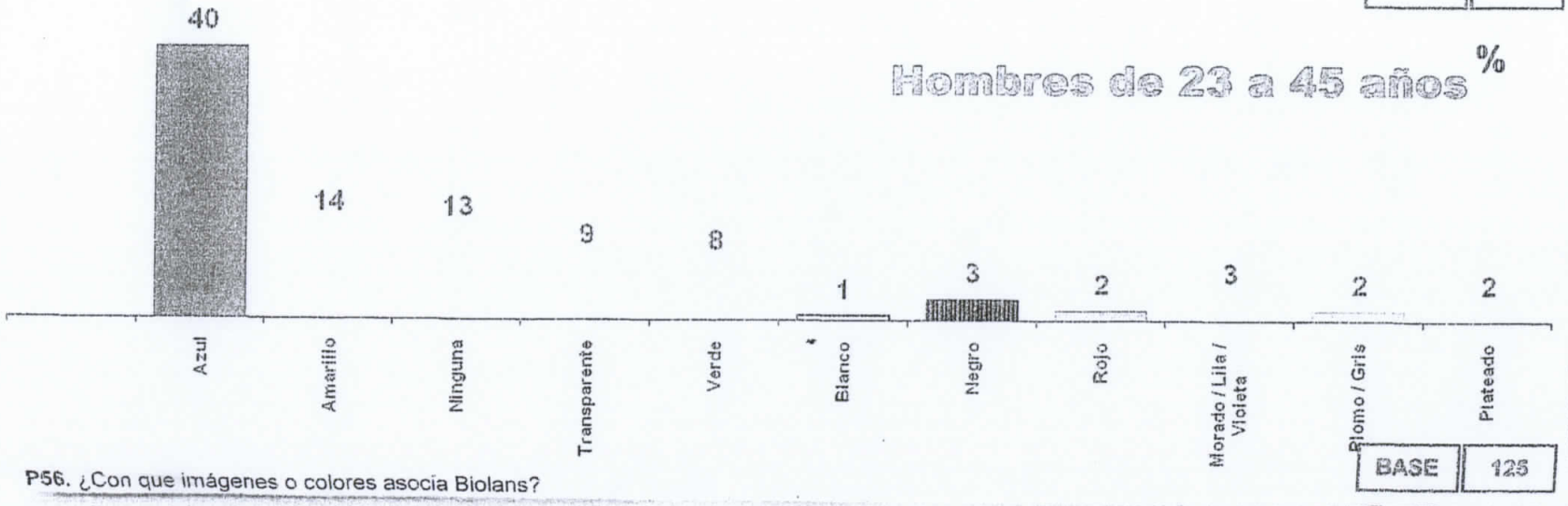
P56. ¿Con que imágenes o colores asocia Biolans?

COLORES ASOCIADOS A BIOLANS

Jóvenes de 17 a 22 años %



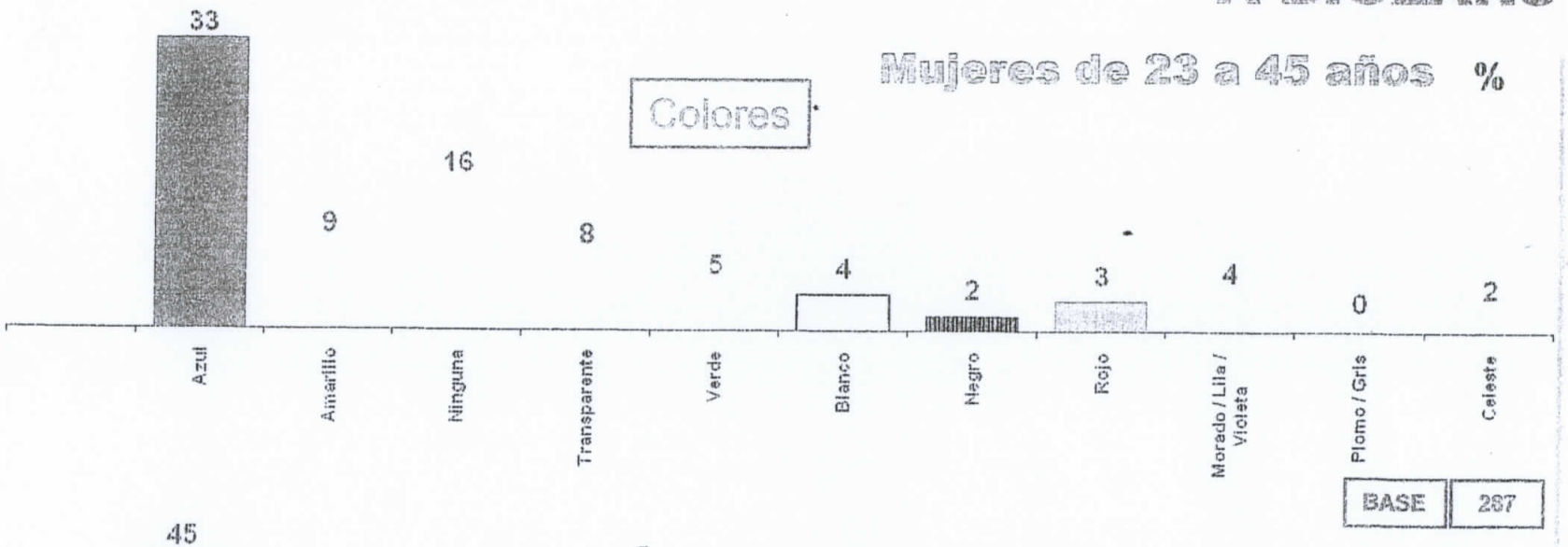
Hombres de 23 a 45 años %



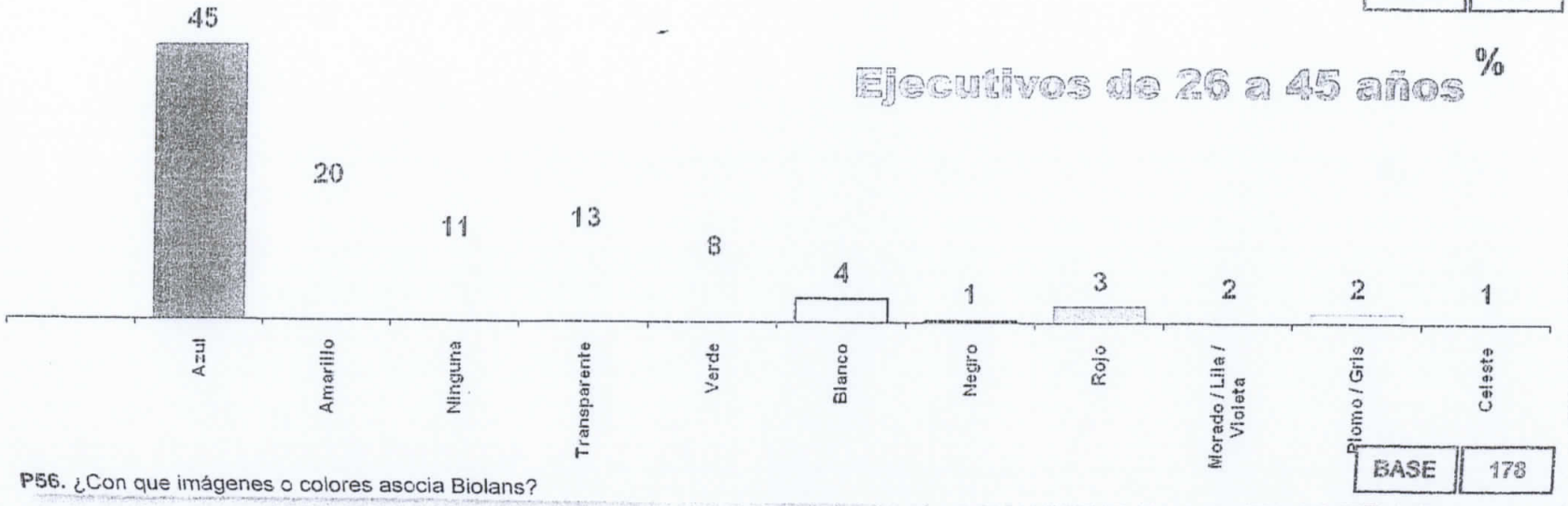
P56. ¿Con que imágenes o colores asocia Biolans?

COLORES ASOCIADOS A BIOLANS

Mujeres de 23 a 45 años %

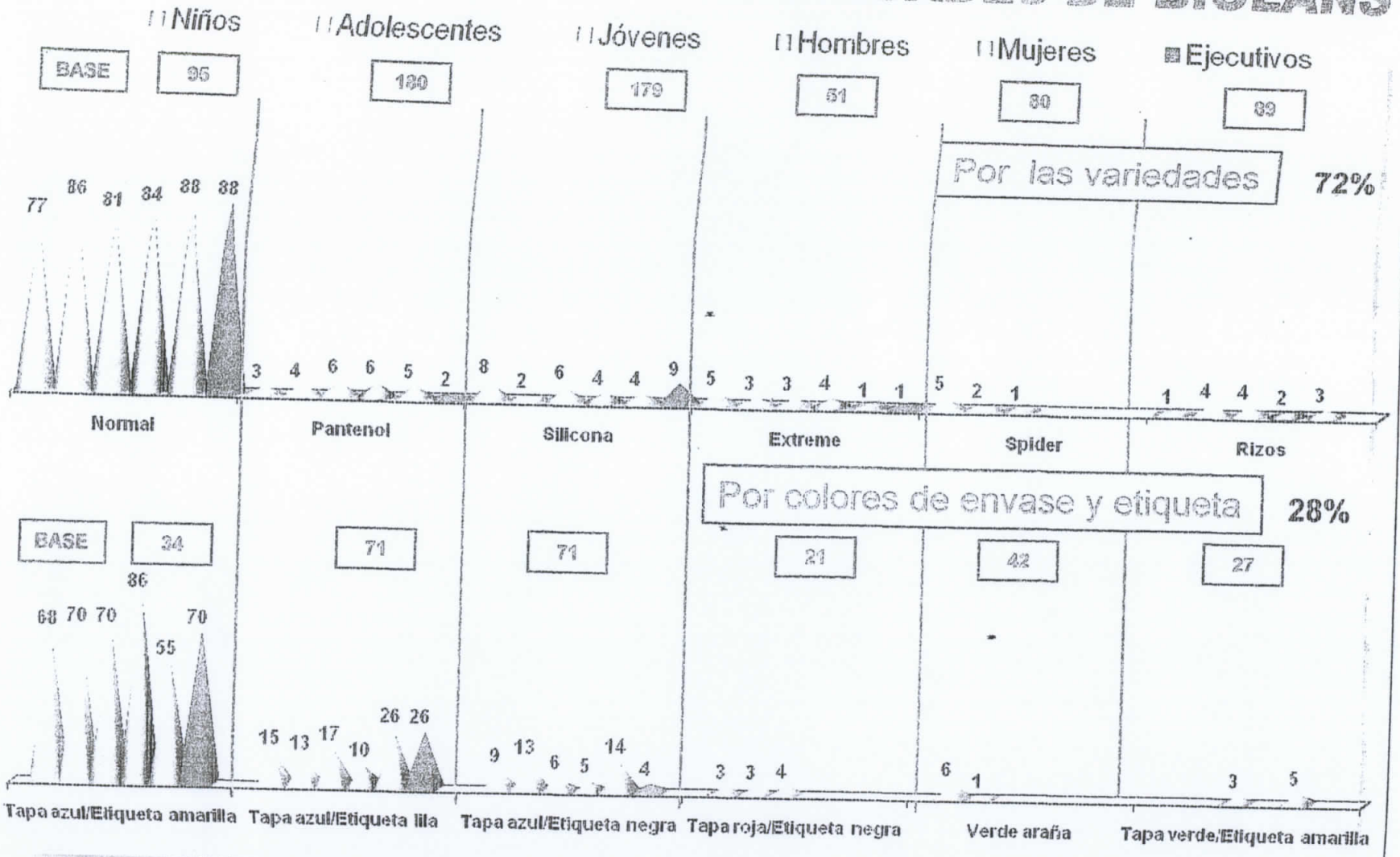


Ejecutivos de 26 a 45 años %



P56. ¿Con que imágenes o colores asocia Biolans?

CONOCIMIENTO DE LAS VARIEDADES DE BIOLANS



P62. Dígame por favor ¿qué variedades de Biolans conoce? **RU Si menciona color de envase, preguntar cual es el color de la etiqueta?**

Metodología

- **MÉTODO UTILIZADO:** Cuantitativo
- **TÉCNICA:** *Entrevista cara a cara en hogares/ Intercept*
- **ANÁLISIS:** Análisis estadístico descriptivo
- **UNIVERSO:** Hombres y Mujeres de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca de NSE bajo, medio típico y medio alto

Segmento de edad	Total	Quito	Guayaquil	Cuenca
Niños de 7 a 11 años	303	110	105	88
Adolescentes de 12 a 16 años	391	133	137	121
Jóvenes de 17 a 22 años	388	135	131	122
Hombres de 23 a 45 años	125	44	38	43
Mujeres de 23 a 45 años	287	103	95	89
Ejecutivos de 26 a 45 años	178	70	48	60
TOTAL Encuestas efectivas	1.672	595	554	523

veinte nueve -29-

SEÑORA JUEZA (E) DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

Juicio No. 2009-1489- R.L.

Yo, Marco Antonio Armas Muñoz, designado perito en la presente diligencia de inspección judicial, para su conocimiento presento el siguiente informe.

ACTOR	El señor Iván Ricardo Rusinque Salazar, gerente general de SABIJER'S S.A.
DEMANDADO:	El señor José Fernando Agudelo Jaramillo, gerente general de QUALA ECUADOR S.A.

Informe Pericial

1.- SPOT PUBLICITARIO OBJETO DE LA PERICIA.

La compañía QUALA ECUADOR S.A. ha introducido un gel bajo la marca EGO GEL PREVENTION, y para promocionar su producto, se encuentra difundiendo un comercial por televisión que dura 45 segundos, en el que textualmente dice: "El va a tomar una decisión que va a cambiar el resto de su vida, todavía ésta a tiempo EGO GEL PREVENTION, que además de no tener alcohol y colorantes, contiene 3 veces más activante anti caída PREVENTION, un gel desarrollado para prevenir la caída de tu cabello y hacerlo más fuerte y saludable. EGO GEL PREVENTION, para hombres ¿Y TU GEL HACE ESTO?".

2.- ANALISIS.

La empresa SABIJER'S S.A., comercializa en el Ecuador un gel bajo la marca BIOLANS, la presentación del producto consiste en un envase plástico transparente, en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo claro y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, y una leyenda en la parte inferior sobre las cualidades del producto, entre otras: nutre, embellece y fortifica el cabello.

La compañía QUALA ECUADOR S.A., ha lanzado al mercado un gel para hombres, bajo la marca EGO GEL PREVENTION, para la promoción del producto, se encuentra difundiendo un comercial por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. El producto identificado con la denominación EGO GEL PREVENTION, de propiedad de la compañía actora, donde aparece el mismo diseño de envase y los colores amarillo y azul, con el ánimo de denigrar y violentar las reglas de comercio lícito. En el mensaje publicitario, se puede observar que el consumidor al acudir a la percha del supermercado, entre las dos opciones de GEL y EGO GEL PREVENTION, escoge primero GEL (en presentación envase plástico transparente redondo de tapa azul y etiqueta amarillo con azul) e inmediatamente muestra los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL como: que tiene alcohol, se cae el pelo, opción a tener caspa, mensajes negativos que influye en el consumidor, quien finalmente decide quedarse con EGO GEL PREVENTION, guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de

Treinta y cuatro 34

comercial del afectado, sino que basta que lo manifestado sea apto para producir dicho menoscabo.

Los actos de comparación en la publicidad se transforman en ilícitos cuando pierden su carácter informativo -es decir, dejan de transmitir información al consumidor- y únicamente tienen por objeto o efecto, real o potencial, aprovecharse indebidamente de la reputación del competidor a fin de resaltar supuestas ventajas de la oferta propia sobre supuestas desventajas de la oferta ajena.

5.- CONCLUSION.

- La compañía QUALA ECUADOR S.A., ha lanzado al mercado u gel para hombres, bajo la marca EGO GEL PREVENTION, para la promoción del producto, la referida compañía, como parte de su estrategia comercial, difunde publicidad por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. El producto identificado con la denominación EGO GEL PREVENTION, utiliza los mimos diseños de envase y colores distintivos del producto denominado BIOLANS, con el ánimo de denigrar y violentar las reglas de comercio lícito.
- La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) y EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado del otro en las perchas del supermercado, influyendo en la decisión del consumidor al escoger su producto EGO GEL PREVENTION, guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al consumidor potencial, a desechar el producto competidor por su percepción de mala fe.
- La inducción a error sobre la calidad de producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta la competidor y daña la dilución de la marca BIOLANS, son actos de competencia desleal, sancionados por los artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 285 de la Ley de Propiedad industrial.

De esta forma doy por cumplida mi pericial encomendada por usted señora Jueza.

Atentamente,

Dr. Marco Armas Muñoz.

Cuarenta

-30-

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, jueves 10 de junio del 2010, las 17h23. VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Temporal del Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, mediante Acción de Personal No. 1031-DP-DDP, de fecha 03 de junio de 2010. Agréguese al proceso el escrito presentado por el señor Iván Rusinque Salazar y, en atención al mismo y de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual y, en virtud de lo manifestado en las conclusiones constantes en el informe pericial que obra del proceso, esta Autoridad, en forma provisional, dispone: a) Que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal, a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquiera de sus identificadores comerciales, b) Se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A., el uso de cualquier titulo, de cualquiera signo distintivo, que le corresponda a SABIJER S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto. c) Se ordena el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, a través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y, d) se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A. se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora, o cualquiera otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SABIJER S.A. o que perjudique sus derechos comerciales.- Notifíquese.-

DR. FELIPE INFANTE REY
JUEZ TEMPORAL

En Quito, jueves diez de junio del dos mil diez, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A. en el casillero No. 1026. Certifico.

DR. JUAN GALLARDO
SECRETARIO

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, 11 de agosto del 2010
OFC. No. 819-2010-JSCP-CI

Señores:
ASOCIACION DE CANALES DE TELEVISION DEL ECUADOR
Presente.-

De mi consideración:

Dentro del juicio de PROPIEDAD INTELECTUAL No. 1489-2009-RL, que sigue el Sr. Ricardo Risinque Salazar, a nombre y en representación de SABIJER´S S.A., en contra de QUALA ECUADOR S.A., se ha dictado las siguientes providencias:

PETICIÓN:

"A efectos de proceder con la ejecución de las medidas cautelares ordenadas en auto de 10 de junio del 2010 (...), solicito que se sirva señalar disponer que se cuente con uno de los señores Depositarios Judiciales del Cantón. Asimismo, solicito se oficie a la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., a la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, a fin de que conozcan sobre las medidas cautelares dictadas y den cumplimiento con las mismas".- f.- Dra. Cristina González C.

PROVIDENCIA:

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 28 de julio del 2010, las 11h44.- ... Cuéntese con uno de los señores depositarios judiciales del Cantón Quito, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en auto de fecha 10 de junio del 2010, las 17h23; asimismo oficiese conforme lo solicitan.- Notifíquese.- DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT-Juez encargado.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 10 de junio del 2010, las 17h23.- ... dispone a) Que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal, a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquiera de sus identificadores comerciales, b) Se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A., el uso de cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto, c) Se ordena el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION a través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y, d) se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A., se abstenga de poner en circulación

Cuarenta y cinco 45

por cualquier mecanismo, la publicidad infractora o cualquiera otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SABIJER´S S.A., o que perjudique sus derechos comerciales.- Notifíquese.- f).- DR. FELIPE INFANTE REY-Juez temporal.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley

DR. JUAN GALLARDO Q.
SECRETARIO

Cuarenta y seis -46-

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, 11 de agosto del 2010
OFC. No. 820-2010-JSCP-CI

Señores:
ASOCIACION ECUATORIANA DE RADIODIFUSION
Presente.-

De mi consideración:

Dentro del juicio de PROPIEDAD INTELECTUAL No. 1489-2009-RL, que sigue el Sr. Ricardo Risinque Salazar, a nombre y en representación de SABIJER´S S.A., en contra de QUALA ECUADOR S.A., se ha dictado las siguientes providencias:

PETICIÓN:

"A efectos de proceder con la ejecución de las medidas cautelares ordenadas en auto de 10 de junio del 2010 (…), solicito que se sirva señalar disponer que se cuente con uno de los señores Depositarios Judiciales del Cantón. Asimismo, solicito se oficie a la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., a la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, a fin de que conozcan sobre las medidas cautelares dictadas y den cumplimiento con las mismas".- f.- Dra. Cristina González C.

PROVIDENCIA:

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 28 de julio del 2010, las 11h44.- … Cuéntese con uno de los señores depositarios judiciales del Cantón Quito, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en auto de fecha 10 de junio del 2010, las 17h23; asimismo ofíciese conforme lo solicitan.- Notifíquese.- DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT-Juez encargado.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 10 de junio del 2010, las 17h23.- … dispone a) Que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal, a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquiera de sus identificadores comerciales, b) Se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A., el uso de cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto, c) Se ordena el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION a

Cuarenta y siete 47

través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y, d) se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A., se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora o cualquiera otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SABIJER´S S.A., o que perjudique sus derechos comerciales.- Notifíquese.- f).- DR. FELIPE INFANTE REY-Juez temporal.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

DR. JUAN GALLARDO Q.
SECRETARIO

cuento y odw 487

JUZGADO SEGÚNDO
CIVIL DE PICHINCHA

Quito, 24 de agosto del 2010
Oficio. No. 838 -2010-JSCP- Dra.CI

Señor:
José Fernando Agudelo Jaramillo
REPRESENTANTE LEGAL
QUALA ECUADOR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Dentro del juicio de PROPIEDAD INTELECTUAL No. 1489-2009-RL, que sigue el Sr. Ricardo Risinque Salazar, a nombre y en representación de SABIJER´S S.A., en contra de QUALA ECUADOR S.A., se ha dictado las siguientes providencias:

PETICIÓN:

"A efectos de proceder con la ejecución de las medidas cautelares ordenadas en auto de 10 de junio del 2010 (...), solicito que se sirva señalar disponer que se cuente con uno de los señores Depositarios Judiciales del Cantón. Asimismo, solicito se oficie a la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., a la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, a fin de que conozcan sobre las medidas cautelares dictadas y den cumplimiento con las mismas".- f.- Dra. Cristina González C.

PROVIDENCIA:

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 28 de julio del 2010, las 11h44.- ... Cuéntese con uno de los señores depositarios judiciales del Cantón Quito, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en auto de fecha 10 de junio del 2010, las 17h23; asimismo ofíciese conforme lo solicitan.- Notifíquese.- DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT-Juez encargado.

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 10 de junio del 2010, las 17h23.- ... dispone a) Que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal, a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquiera de sus identificadores comerciales, b) Se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A., el uso de cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto, c) Se ordena el

Conforme y nueve 4/9

retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION a través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y, d) se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A., se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora o cualquiera otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SABIJER´S S.A., o que perjudique sus derechos comerciales.- Notifíquese.- f).- DR. FELIPE INFANTE REY-Juez temporal.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley

DR. JUAN GALLARDO
SECRETARIO

Cincuenta 50

JUZGADO SEGÚNDO
CIVIL DE PICHINCHA

Quito, de Agosto 10 del 2010
Oficio N0. 814.-2010-JSCP-CI

Señor Doctor
WILSON ANDRADE
JEFE DE LA OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.

Presente.-

Adjunto al presente copias certificadas del juicio de Diligencia de Inspección Judicial N0. 1489-2009-C-I, seguido por Ivàn Ricardo Rusinque representante legal de SABIJER contra Compañía QUALA ECUADOR S.S. representante legal JOSE FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, para que sea sorteado a uno de los Depositarios Judiciales de este Cantón, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en providencia de fecha 28 de Julio del 2010, las 11h44

Lo que le comunico a usted para los respectivos fines de Ley.-

Dr. Juan Gallardo O.
SECRETARIO

83

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

IEPI

ección Nacional de Propiedad Industrial

Título N° 31435

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 33339 de 26 de enero de 2004, se procede a OTORGAR *el título que acredita el registro de la* MARCA DE PRODUCTO, *trámite número 138323, de octubre 20 de 2003.*

DENOMINACIÓN	BIOLANS Y DISEÑO
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE	Todos los productos de la clase, especialmente cosméticos y capilares para el cuerpo. CLASE INTERNACIONAL 3
DESCRIPCIÓN DEL SIGNO	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
VENCIMIENTO	26 de enero de 2014
TITULAR	SABIJER'S CIA. LTDA.
DOMICILIO	LA MARTINE E10-32 Y PARIS, QUITO-ECUADOR
APODERADO	DRA. MARGARITA ZAMBRANO DE PINTO

Quito D.M., 12 de agosto de 2004

Dr. Freddy Proaño Egas
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, (E)

BIOLANS

RAZON:- DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO, DOY FE QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE CONSTANTE DE UNO FOJA UTIL IGUALES AL DOCUMENTO PRESENTADO A LA SUSCRITA NOTARIA Y DEVUELTO AL INTERESADO DEJÁNDOSE UNA COPIA EN ARCHIVO.- QUITO A 28 DE ENERO DEL AÑO 2011.- A.M.

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

BioLans vs .Ego



BioLans vs. Producto
del comercial



No es BIOLANS y existen diferencias significativas entre los dos empaques:

1. El diseño de la etiqueta
2. La tipografía y tonalidades son diferentes
3. La marca usada es “GEL” más no a la marca “Biolans”.
4. El envase es más pequeño y en forma es diferente (tapa y pote)

Toma comparativa en el comercial



ranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A.

MARCAS, PATENTES, REGISTROS SANITARIOS

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

José Fernando Agudelo Jaramillo, a nombre y representación de la compañía **QUALA ECUADOR S.A.** en mi calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, en el juicio de **MEDIDAS CAUTELARES No. 1489-2009.CI.** y dentro del término de prueba concedido para el efecto comparezco y digo:

I

Que se reproduzca y se tenga como prueba a mi favor todo lo que de autos me resulte favorable.

II

Que se reproduzca el medio magnético de la publicidad materia de este proceso, el cual fue presentado por la actora e incorporado al proceso conjuntamente con su demanda, del cual se desprende lo siguiente:

En el comercial del producto EGO GEL de propiedad de QUALA S.A. se hace una comparación de EGO con un producto genérico que no existe en la realidad; para efectos de realizar dicha comparación se utiliza un envase redondo con colores también genéricos amarillo claro y azul oscuro empleando letras sin un diseño característico.

Si tomamos las presentaciones comerciales utilizadas por SABIJERS S.A., que son algunas y de diversos colores como se aprecia a continuación y las comparamos con el producto mostrado en el comercial de EGO gel, tenemos que ninguna de ellas se podría considerar similar en forma alguna al producto utilizado en el comercial como se observa a continuación:

Manuel Iturrey N28-05 entre Coruña y Be[illegible]rizonte Edif. Artes - 1ito piso PBX (593-2) 2552-810
Telefax: (593-2) 2547-776 / 2521-318 [illegible]809 / 2508-198 , [illegible]208 Quito - Ecuador
WEB-SITE: www.nmslaw.com.ec / E-MAIL: jnaranjo@nmslaw.com.ec

d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (el subrayado es mio)

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o,

p) Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salgueiro A.

ranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

MARCAS, PATENTES, REGISTROS SANITARIOS

Bajo el argumento de la actora, si hubiésemos utilizado los colores VERDE, TOMATE, CELESTE, NEGRO, ETC., (otras presentaciones del producto de la compañía SABIJER S.A. para su GEL), también estaríamos "supuestamente refiriéndonos a ellos", situación improcedente por la imposibilidad de que una persona pueda apropiarse de un determinado color.

En cuanto a la supuesta inducción al público consumidor a error y la realización de actos de competencia desleal consideramos la afirmación de la actora no solo infundada si no bastante alejada de la realidad tanto factica como jurídica, es así que si la afirmación de SABIJER S.A. se basa únicamente en el uso de colores genéricos y si QUALA S.A. aplicara la misma interpretación a las actuaciones de la actora y de los demás competidores del mercado, tendríamos que los actos de competencia desleal serian incalculables, por ejemplo SABIJER S.A. habría incurrido en un acto de competencia desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena, cuando lanzó su producto Biolans Xtreme al mismo tiempo del lanzamiento de Gel Ego utilizando el color negro característico de la marca EGO.

III

Que se incorporen como prueba a mi favor las fotografías digitales de fragmentos del comercial de televisión en las que se realizan comparaciones de los productos en conflicto.

IV

Se sirva designar un perito profesional en la materia a fin de que analice el comercial en cuestión y verifique si existe la similitud supuesta entre los diseños utilizados en el comercial de televisión, y si a su entender se estaría con dicha difusión haciendo alusión a un determinado producto sobre la base del genérico utilizado.

V

Impugno la prueba presentada o que pudiera presentar o actuar la contraparte por ser improcedente y fraguada.

VI

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A.

ranjo Martínez & Subía

Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el Casillero Judicial No. 2380 del Palacio de Justicia.

A ruego del compareciente suscriben sus abogados debidamente autorizados.

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Mat. 4845 CAP

Dra. María Sol Salguero A.
Mat. 3504 CAP.

No. 17302-2016-1[illegible]
Recibido en el día de hoy viernes veinte y ocho de enero del dos mil once, a las diecisiete horas y treinta y ocho minutos. Adjunta: tres anexos. Certifico.

ABG. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

Manuel Larrea N20-36 entre Jorge Washington y Diego de Almagro - Edificio Plaza Larrea - Piso 4 Oficina 402
Teléfonos: (593-2) 2554-077 / 2554-078 / 2554-079 / 2554-080 Quito - Ecuador
WEB-SITE: www.nmslaw.com.ec / E-MAIL: jnaranjo@nmslaw.com.ec

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de **SABIJER'S S.A.**, en mi calidad de Gerente General, conforme lo tengo justificado en autos dentro del juicio de providencias preventivas y cautelares **No. 1489-2009-CI**, que sigo en contra de QUALA ECUADOR S.A., ante usted respetuosamente comparezco y digo:

Me refiero a la diligencia de exhibición efectuada el día lunes 28 de febrero del 2010, a las 09h39.

El objeto de la diligencia de exhibición, conforme lo tengo solicitado en el numeral DÉCIMO de mi escrito de prueba, era que la demandada presente la autorización conferida por mi representada para la utilización de colores, imágenes, diseños, colores y demás elementos distintivos que identifican la marca BIOLANS GEL®, en el video comercial de Ego Gel Prevention.

La demandada en su comparecencia a la exhibición, manifiesta que no necesita ninguna autorización por cuanto no está utilizando ninguna imagen, diseño y color del producto de mi representada; sin embargo, tal como usted señor Juez puede observar en el video comercial que se encuentra materializado en un CD, que forma parte del proceso, podrá constatar que efectivamente el producto objeto de comparación ha sido identificado con los colores AZUL y AMARILLO, mismos que forman parte de los elementos distintivos de la marca BIOLANS GEL®, perteneciente a mi representada.

Ello ha provocado una dilución de los activos intangibles de mi representada, puesto que se ha cuestionado la calidad de BIOLANS GEL, al realizarse una publicidad comparativa falsa, mediante el empleo de aseveraciones falsas que producen confusión al público consumidor.

Por tanto, solicito al señor Juez tomar en cuenta lo dispuesto en el primer inciso del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual que señala: *"...Si la parte requerida no exhibiere la prueba, el juez, para resolver, podrá basarse en la información que le haya suministrado la parte que requirió la prueba"*

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en mi calidad de abogada patrocinadora.

Abg. Gabriela Mendieta Jara
Mat. Prof. 17-2007-36

Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González 10mo Piso.
Telfs: PBX (593-2) 223-2720 Fax: (593-2) 256-8613
Web Site: www.lmzabogados.com Mail: info@lmzabogados.com
Quito - Ecuador

No. 17302-2009-1489

Presentado en el día de hoy miércoles nueve de marzo del dos mil once, a las quince horas y veinte y nueve minutos, con 2 copia(s) igual(es) a su original, sin anexos. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

Cuat. Juez -112-

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, viernes 11 de marzo del 2011, las 08h04. Agrèguese a los autos el escrito que antecede y tèngase presente su contenido en lo que hubiere lugar en derecho.- Notifíquese.

Ab. Fabricio Segovia Betancourt
JUEZ

DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT
JUEZ ENCARGADO

En Quito, viernes once de marzo del dos mil once, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A. en el casillero No. 1026. COMPAÑIA QUALA ECUADOR S.A. en el casillero No. 2380 del Dr./Ab. NARANJO MARTINEZ JUAN ANDRES. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO O.
SECRETARIO

INFORME PERICIAL

REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

JUZGADO SEGUNDO, DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

JUEZ

DOCTOR FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT

DILIGENCIA.

VIERNES 18 DE FEBRERO DEL 2011.

PERITO

DOCTOR HUMBERTO MANUEL ALBAN PINTO.

Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303
PERITO ACREDITADO
CASILLA 3752
TELF 2 349-133 096 977-336

Ciento trece
113

SEÑOR DOCTOR.
FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT; JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.

PRESENTE.

DE MIS CONSIDERACIONES.

JUICIO, No – 1489– 2009.

1. **DOCTOR HUMBERTO MANUEL ALBAN PINTO,** Abogado en el libre ejercicio, y Perito acreditado por el CONSEJO DE LA JUDICATURA EN PROPIEDAD INTELECTUAL. Tengo el honor de dirigirme a Usted, con la finalidad de hacerle extensiva la Experticia, dentro de la prenombrada causa; referente a la Propiedad Industrial.

2. Luego de haber sido posesionado, como Perito en la ciudad de Quito, el diez y ocho de febrero del dos mil , a las nueve horas, ante su Autoridad, y la Señora secretaria, que da fe; procedí a desarrollar la diligencia, de la siguiente manera:

3. ***EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA PERITACIÓN. ES INVESTIGAR, y DETERMINAR, SI EXISTE PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.***

4. **FUNDAMENTOS FACTICOS.**

LAS COMPAÑÍAS EN OPOSICIÓN JURÍDICA SON:

4.1. El nombre de la Compañía actora **SABIJER'S** titular de la marca **"BIOLAN´S GEL",** registrada para proteger productos de la Clase Internacional No. 3.

4.2. El nombre de la Compañía demandada es: **QUALA ECUADOR. SA**. Que representa a la **MARCA EGO GEL PREVENTION**, persona jurídica que está utilizando los signos, y colores, y embase, de la marca actora.

4.3. ACTOR: IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR.
REPRESENTANTE LEGAL DE SABIJER´S.A.

4.4. DEMANDADO: COMPANIA QUALA ECUADOR, S.A.
REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSE FERNANDO ACUDELO JARAMILLO.

Dr. Humberto Alban Pinto

CASILLA 3763
TELF 2 349-133 095 077-

5. EVIDENCIA DEL TITULO DE LA MARCA REGISTRADA "EN DONDE REZA DE LA SIGUIENTE MANERA:

"INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Título No 31435- DNPI.

Vista la solicitud ingresada con trámite No.138323, del 14 del 20 de octubre del 2003, de registro de la marca BIOLANS Y DISEÑO: considerando que se ha cumplido con lo establecido en los Arts. 138, 139, 140, 141; del Régimen Común, de Propiedad industrial y el Art. 142, de protección de marcas, del acuerdo del Convenio de Paris Arts. 194, 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 359 de la ley antes invocada. RESUELVE registrar la siguiente marca:

- DENOMINACION	:	BIOLANS Y DISEÑO
- PRODUCTOS O SEVICOS QUE PROTEGE		Todos los productos de la Clase Internacional No - 3.
- DESCRIPCIÓN DEL SIGNO	:	Igual a la etiqueta adjunta con Todas las reservas que sobre ellas se hacen.
- FECHA DE VENCIMIENTO	:	26 DE ENERO del 2014
- TITULAR	:	SABIJER´S IA.LTDA.
- DOMICILIO	:	LAMARTINE E10-32 QUITO ECUADOR.
- APODERADO	:	DRA. MARGARITA ZAMBRANO DE PINTO

Quito, DM, 12 de agosto de 2004.

Dr. Freddy Proaño Egas
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (E).

BIOLANS

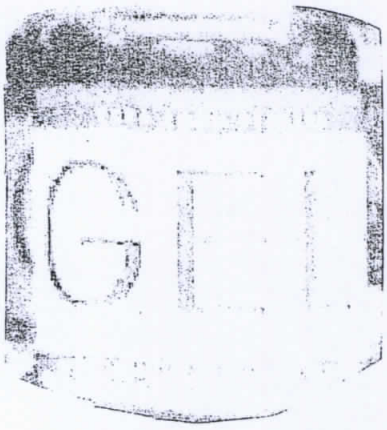
Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303
PERITO ACREDITADO
CASILLA 3753
TELF 2 349-133 096 077-814

Ciento Quince
-/15-

6. FOTOFIJA; COMPARATIVA DE LA PUBLICIDAD, ENGAÑOSA DEL GEL.

« BIOLAN'S GEL » ***vrs*** ***« PRODUCTODEL COMERCIAL »***





7. « VIOLACION A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA."

« PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA, RECOPILADA DEL CD. »

7.1. Las evidencias constituyen en fotografías, como las que se observan. Recopiladas del CD.
7.2. Fotografía que demuestran que el producto, tiene similares colores.
7.3 Fotografía, que demuestra el producto GEL, en las instanterías
7.4. Fotografía, que demuestra, cuando, comienza a caer el cabello, Y el personaje se asusta.
7.5. Fotografía, que demuestra el producto GEL, con etiqueta amarilla, con letras azules; utilizando el mismo color amarillo, de la etiqueta, del producto BIOLANS.
7.6. Fotografía, que demuestra que al personaje, se le cae el cabello, en la totalidad de la frente, sosteniendo el producto gel con etiqueta amarilla
7.7. Fotografía, que demuestra, que llaman por teléfono asustándose del producto de la marca actora; como que impresionan, a la sociedad.

Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303

PERITO ACREDITADO
CASILLA 3763
TLF 2 248-133 096 077-814

Cinco diez
-116-

8 DOCTRINA, EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

8.1. *"Principio de Intervencionismo Estatal. No es difícil observar como la propiedad Industrial, que hallándose frente en relación directa en inmediata con los medios de producción debe buscar en el intervencionismo del Estado su principal instrumento de defensa y supervivencia. Indudablemente esta institución constituye uno de los pilares del desarrollo de la sociedad. Como podemos manifestar por virtud del intervencionismo del Estado controla eficazmente el Derecho que se reconoce y otorga a quienes por su actividad creadora contribuye al desarrollo técnico y económico a través de la producción y el comercio de la sociedad.*

8.2. *Principio de exclusividad. Elemental principio de raigambre se lo hace figurar como consecuencia y garantía del genio de actividad creadora del hombre, por quién resulta protegido por las normas de propiedad intelectual. Las personas que atenten en contra el verdadero Derecho, por imitación, o por cualquier otra vía, serán excluidos por la norma Jurídica, que los protege el Estado.*

8.3. *Algunos autores, desde distintos puntos de vista, han analizado detenidamente el concepto, haciendo hincapié de una de las características, mediante el cual, individualizan su definición. Por ejemplo AINE ARMEND GAUD ROUBIER y RESELLO GÓMEZ, dicen que la marca, por naturaleza, se ocupa, en demostrar determinada procedencia o cierta industria de trabajo. Otros como LABORDE, opinan que la marca debe ser una imagen determinada a ciertos productos. Hay quienes dicen que la marca comprende criterios, ENTRE ELLOS SE·ENCUENTRA RAMELLA Y CESAR.*

8.4. *SEPÚLVEDA, afirma que la marca caracteriza los productos, los diferencia de otros, los protege de la competencia desleal, y especializa las mercancías que se utilizan e indica la procedencia.*

8.5. *Teoría del Derecho de Personalidad- GIERKE, Y BLUNTSCHLI. Son los abanderados de la Propiedad Intelectual: Dice el primero que siendo obra del Espíritu, lo es de la Personalidad, y el segundo afirma que lo es, por ser expresión del pensamiento."*[1]

8.6. Confusión entre marcas. Es algo que debe ser evitado por el juzgador administrativo y/o judicial, a fin de proteger al consumidor al igual que al titular de los derechos de propiedad intelectual, confusión que puede darse por la identidad o semejanza en los planos fonético, gráfico y conceptual de las marcas en conflicto, al adquirir el consumidor, un producto o servicio por otra (confusión directa) o por el error en el origen empresarial de los productos o servicios (confusión indirecta). Cabe señalar que registrada una marca, su titular puede oponerse al registro de otra que pueda originar confusión en el

---

[1] Pág.: 33, 4, 48. . Libro: La Propiedad Intelectual, y la Propiedad Industrial en el Derecho. Dr. H. Albán."Doctrina Jurídica de las culturas colombiana, en Propiedad Industrial.
León Duguit. Derechos Constitucionales. edic 1921.
David Rangel Medina, op. Cit. Pág. 246

mercado, así como tiene la facultad de impedir el uso de su marca registrada u otra semejante a cualquier persona, sea para los mismos productos o servicios que protege su marca registrada, o para productos, o servicios convergentes en el mercado.

9. FUNDAMENTOS DE DERECHO,

"CON ESTAS EVIDENCIAS, EXISTE COMPETENCIA DESLEAL, Y SE VIOLA EL Art. 285, DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

9.1. Art. 285, LPI.- Se considera actos de competencia desleal entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento de los productos, los servicios, o las actividad comercial, o industrial de un competidor, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial, o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible, de dañar o de 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 sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo, o la calidad de los productos, o la presentación de los servicios, o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quién las controle

9.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, EN EL Arts.: 321, y 322: EL ESTADO RECONOCE, EN TODAS SUS FORMAS A LA PROPIEDAD, Y A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

9.3. TRATADOS INTERNACIONALES.

9.4. CONVENIO DE PARIS, PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Art. 10 – bis COMPETENCIA DESLEAL.

1. Los países de la unión, están obligados asegurar a los nacionales de los países de la Unión, de una protección eficaz contra la competencia desleal.

2. Constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial

9.5. NORMATIVA NACIONAL Y COMUNITARIA SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL

9.6. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Art. 258. Se considera desleal todo acto vinculado a la Propiedad Industrial.

9.7.. Ley de Propiedad Intelectual, Art. 284. Se considera Competencia Desleal, a todo hecho acto, o práctica contrario los usos, o costumbres honestas en el desarrollo de actividades económicas..

Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303
PERITO ACREDITADO
CREDENCIAL 3763

Arts derecho 118

10. CONCLUCIONES.

Relacionando todas las evidencias, esto es las fotografías, proporcionado por la parte actora, en el CD, que se encuentra en el expediente, el titulo de la marca registrada emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ; los fundamentos de hecho, ***donde se determina la existencia, de las semejanza del color amarillo, en la etiquetas, en las dos muestras y con las líneas tipográficas del mismo color azul, como también en las fotografías proporcionadas por el CD, que demuestran el producto GEL con las mismas características de los colores amarillos, y teatrando con llamadas telefónicas, informando que no compren el producto de la marca actora, además indicando que con el producto contrario, se les pude caer el cabello, , provocando e insinuando, engañando en forma deshonesta al público consumidor que la marca actora no vale su producto con una publicidad comparativas falsa.*** *" Profundizando con el espíritu de la Doctrina, en donde algunos autores, desde distintos puntos de vista han analizado detenidamente el concepto, haciendo incapie de una de las características, mediante el cual, individualizan su definición:* ***(AINE ARMED, GAUD ROUBIER, Y RESELLO GOMEZ,) "dicen que la marca se ocupa de demostrar determinada procedencia, o cierta industria de trabajo; LABORDE, opina que la marca debe ser la imagen determinada de un producto".*** *Haciendo referencia en el Derecho, Considerando los tratados internacionales la Comunidad de Naciones, el Convenio de Paris, la legislación Nacional, de la Propiedad Intelectual, la Constitución de la República, lo investigado, y analizado por mi Testimonio Científico como Perito en Propiedad intelectual; Por lo que considero:* ***Que se han violado los derechos de Propiedad Industrial, ya que los signos cuestionados "infringen dicha ley, causando confusión en el mercado y existiendo, Competencia Desleal; EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.***

11. ANEXOS.

PRESENTO OCHO FOTOGRAFIAS, Y DOS FOTOSCOPIAS.

Señor, Juez, con la más alta de las consideraciones, le presento la Peritación, amparado en los Arts. 250, 552, 253, 254, 256, 257, 260, del Código de Procedimiento Civil; en concordancia con los Arts. 94, 95,96, 97,y98, del Código de Procedimiento Pernal, el Art.76, inc1 de la Constitución de la República; y el Art. 19,y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial; y por los principios de Celeridad, inmediación, Oportunidad; dígnese en recibir mi informe pericial, en honor a la verdad.

ATENTAMENTE.

MAY. 17-2013

DOCTOR HUMBERTO ALBAN PINTO.
Perito Acreditado, por el Consejo de la Judicatura.
No 392.

Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303

PERITO ACREDITADO
CEDULA 3763
TELF 2 [illegible] 095 077-814

Cuerpo documento 1/19

PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.

REPRODUCIDA DE UN CD.





Ahora

Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303
PERITO ACREDITADO
CASILLA 3763
Fono 6 677-614

ocho veinte

PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.

REPRODUCIDA DE UN CD.





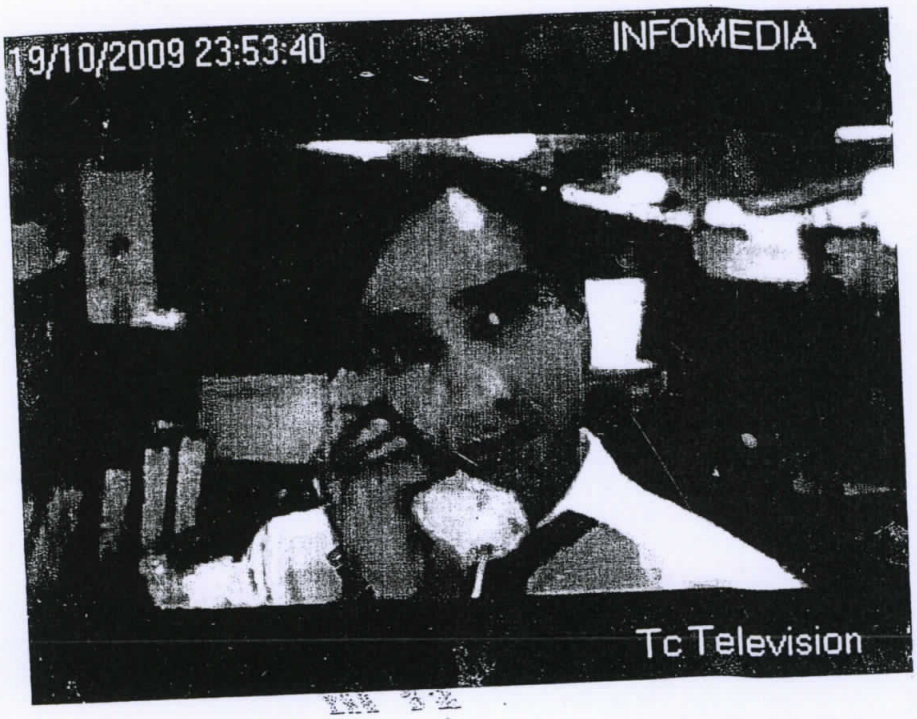
Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 8303

PERITO ACREDITADO
CASILLA 3763
TELF 2 348-14a 096 077-824

cuatro veinte y uno
120

PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.

REPRODUCIDA DE UN CD.





Dr. Humberto Alban Pinto
ABOGADO 9303
PERITO ACREDITADO
CASILLA 37453
TELF 2 249-193 824 677-814

40

Cuarta recitación
fl 22

PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA.

REPRODUCIDA DE UN CD.





Dr. Humberto Allean Pinto
ABOGADO 8303

PERITO ACREDITADO
CASILLA 3763
TELF 2 [illegible] RPS 077-[illegible]

11

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A
Dr. Ramiro Baca López

Naranjo Martínez & Subía

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA:

José Fernando Agudelo Jaramillo, en mi calidad de gerente general y representante legal de la compañía *QUALA ECUADOR S.A.*, dentro del juicio de MEDIDAS CAUTELARES signado con el número 1489-2009.CI., atentamente comparezco y digo:

Impugno el informe pericial presentado por el doctor Humberto Manuel Albán Pinto, con el que fuimos notificados mediante providencia emitida por el juzgado a su cargo, con fecha 25 de marzo de 2011, por ser incompleto, parcializado, y por presentar una valoración indebida del comercial en cuestión -valoración que obvia principios internacionales doctrinarios en materia de propiedad intelectual-.

La autoridad debe efectuar un examen concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el uso que se ha hecho de la marca; simultáneamente, la autoridad tendrá presente que si se otorga el monopolio sobre los colores a determinados empresarios, se afectaría el principio de libertad de competencia, al favorecer el derecho exclusivo de su uso, en detrimento de sus competidores.

Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el casillero judicial signado con el número 2380, del Palacio de Justicia de Quito.

A ruego del compareciente suscribe su abogado debidamente autorizado,

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
MAT. 4845 C.A.P.

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, a nombre y en representación de **SABIJER´S S.A.**, en mi calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo tengo justificado en autos, dentro del juicio de medidas cautelares **No. 1489-2009-CI,** que sigo en contra de QUALA ECUADOR S.A., ante usted respetuosamente comparezco y digo:

He sido notificado con su providencia de 25 de marzo del 2011, las 08h19, mediante la cual me corre traslado con el informe pericial presentado por el Dr. Humberto Albán Pinto, por lo que al respecto señalo lo siguiente:

1. El perito realiza un análisis únicamente sobre la confusión entre marcas, y se limita exclusivamente a citar de manera incompleta la normativa correspondiente a competencia desleal, como son los artículos 284, 285 de la Ley de Propiedad Intelectual y artículo 258 de la Decisión 486, mas no explica cómo dicho ordenamiento jurídico se relaciona con el presente caso.

   Es decir, que deja de definir qué es publicidad comparativa y cuándo se considera a la misma como un acto de competencia desleal conforme lo tengo solicitado en los numerales 1 y 2 del numeral **SÉPTIMO** de mi escrito de prueba, por lo que, solicito al perito que **AMPLÍE** su informe y cumpla lo solicitado.

2. Solicito se tenga en cuenta lo señalado por el perito en su informe, numerales 6 y 7, en el que incorpora fotografías de los productos que son objeto de comparación en el video comercial difundido por la demandada, y señala que el producto GEL, tiene similares colores al producto BIOLANS de mi representada, debido a que la etiqueta es de color amarillo, con letras azules, que son los mismos colores o elementos distintivos de la marca y etiqueta del producto BIOLANS de mi representada.

3. Se tome en cuenta lo señalado por el perito en sus conclusiones, respecto a que las imágenes sobre los efectos producidos al utilizar el producto GEL, que utiliza los mismos colores de la marca BIOLANS de mi representada, induce y provoca engaño al público consumidor porque las aseveraciones e imágenes reproducidas en el comercial, cuestionan la calidad del producto competidor (BIOLANS GEL), con lo cual, hay una dilución de los activos intangibles de mi representada.

   Sin embargo, es necesario que el perito **ACLARE** si el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la normativa comunitaria y nacional vigente, tal como le tengo señalado en el punto 8) del numeral SEPTIMO de mi escrito de prueba.

Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González 10mo Piso.
Telfs: PBX (593-2) 223-2720 Fax: (593-2) 256-8613
Web Site: www.lmzabogados.com Mail: info@lmzabogados.com
Quito - Ecuador

Orden Treinta

4. El informe pericial presentado, no responde los numerales 7 y 9 del acápite SEPTIMO de mi escrito de prueba, por lo que solicito al señor perito AMPLÍE su informe y de cumplimiento con la pericia que le fue designada.

En consecuencia, solicito al señor Juez poner en conocimiento del perito mi solicitud de **AMPLIACIÓN y ACLARACIÓN** al informe pericial presentado por el Dr. Humberto Albán Pinto, para lo cual, se servirá otorgarle un término prudencial para su presentación.

Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el casillero judicial señalado.

Firmo como abogada debidamente autorizada.

Ab. Gabriela Mendieta Jara.
Mat. Prof. 17-2007-36

No. 17302-2009-1489
Presentado en el día de hoy miércoles treinta de marzo del dos mil once, a las diecisiete horas y veinte y un minutos, sin anexos. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González 10mo Piso.
Telfs: PBX (593-2) 223-2720 Fax: (593-2) 256-8613
Web Site: www.lmzabogados.com Mail: info@lmzabogados.com
Quito - Ecuador

Corto trato y cuatro 184

CONSULTOR APOYO
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Estudio Merc

Quito 25 de marzo de 2011

Abogada

Gabriela Mendieta Jara

De mis consideraciones:

Respondiendo a la comunicación OFC. No. 332-2011-JSCP-CI fechada 9 de marzo del 2011, sírvase encontrar adjunto el informe del estudio PRUEBA CIEGA DE PRODUCTO GEL PARA EL CABELLO. Adicionalmente me permito comunicarle que el otro estudio mencionado en la comunicación no se realizó.

Atentamente

Patricio Carrillo

Gerente General

CONSULTOR APOYO

QUITO: Javier Aráuz N36-15 y Germán Alemán Telfs.: (5932) 246 4965 - (5932) 225 3686 Fax: (5932) 225 0844
GUAYAQUIL: Kennedy Norte, Luis Orrantia No. 25 Telfs.: (5934) 268 3144 - (5934) 268 3145 Fax: (5934) 268 3146
www.consultorapoyo.com e-mail: consultor@consultorapoyo.com

Anexo Treinta y cinco 35

CONSULTORA [illegible]

PRUEBA CIEGA DE PRODUCTO GEL PARA EL CABELLO



Ecuador, diciembre de 2009

[illegible]

ÍNDICE

	Página
1. Objetivos	3
2. Metodología	5
3. Resultados	6
1. Biolans Normal vs Ego	7
2. Biolans Siliconado vs Ego	20
4. Conclusiones	35

Cuarenta treinta y seis:

136

OBJETIVO GENERAL

Realizar una prueba de producto de Gel BIOLANS (Normal, Siliconado) y EGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluación comparativa de los productos
2. Determinar la motivación de compra
3. Determinar cual producto prefiere y las razones de preferencia
4. Conocer efectos colaterales por el uso de la marca
5. Cuantificar los encuestados que logran identificar el producto con su marca

Centro Iwato y nicho
137

METODOLOGÍA

- **METODOLOGÍA:** Investigación Cuantitativa
- **TÉCNICA:** Entrevistas en hogares / Intercept
- **ANÁLISIS:** Análisis estadístico descriptivo
- **POBLACIÒN:**
  Ciudad: Quito y Guayaquil
  NSE: A y B
  Género: Masculino
  Edad: 18-45 años
  Características especiales:
  => Hombres consumidores de gel
- **ERROR MUESTRAL:** +/- 7.30% de error para 180 casos
- **NIVEL DE CONFIANZA:** 95%
- **FECHA DE CAMPO:** 5 de octubre al 19 de noviembre 2009
- **MUESTRA:** Como se detalla:

EJECUTIVOS	Medio Ascendente
Quito	30
Guayaquil	30
Total	60

QUITO					
HOMBRES		DE 18 a 25	DE 26 a 35	DE 36 a 45	TOTAL
TOTAL	100%	22	21	17	60
Medio Tipico	32%	7	7	5	19
Medio Bajo	68%	15	14	12	41

GUAYAQUIL					
HOMBRES		DE 18 a 25	DE 26 a 35	DE 36 a 45	TOTAL
TOTAL	100%	22	21	17	60
Medio Tipico	38%	8	8	6	22
Medio Bajo	62%	14	13	11	38

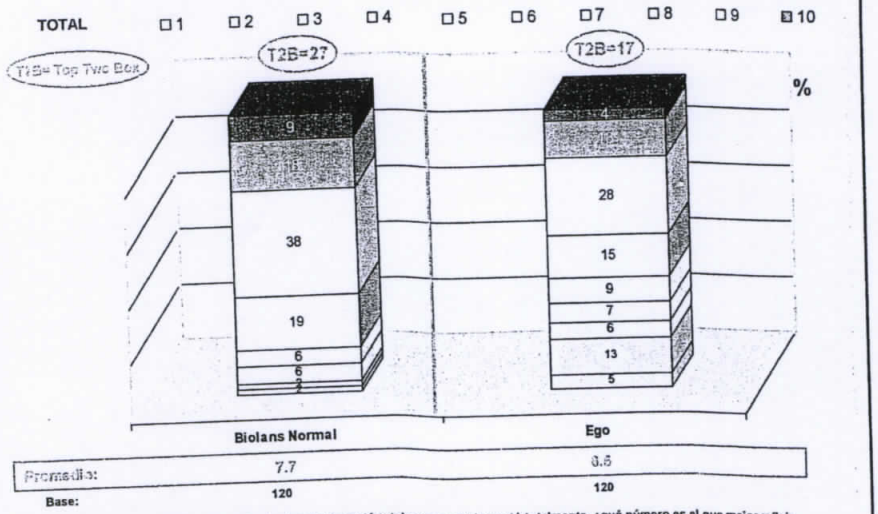
CONSULTOR

RESULTADOS



Cinco treinta y ocho
138

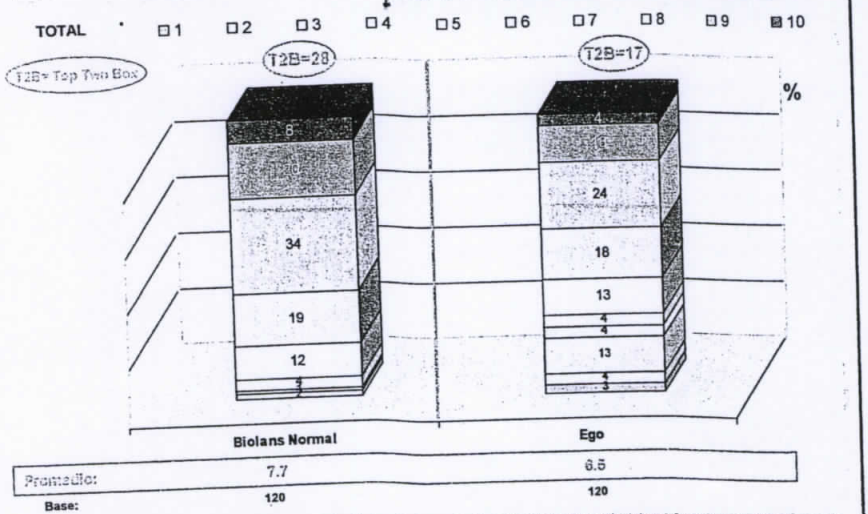
EVALUACIÓN DE LA APARIENCIA DEL PRODUCTO



P9. En una escala de 1 a 10 puntos, donde 1 es le disgustó totalmente y 10 le gustó totalmente, ¿qué número es el que mejor refleja APARIENCIA GENERAL del producto que usted probó? Teniendo todo en cuenta, Ud. diría que...

9

NIVEL DE AGRADO DEL PRODUCTO PROBADO



P3. Teniendo como referencia una escala del 1 al 10, donde 1 es "le disgustó totalmente" y 10 es "le gustó totalmente". ¿qué tanto le GUSTÓ o no el producto que probó?

10

Cuarto-Encuesta y nueva
#239

Razones de agrado/desagrado del producto probado

(Calificación 8-9-10) BN= 62% EG= 41%

	Biolans Normal	Ego	%
Desempeño de la fijación del gel	63	70	
Mantiene el cabello bien fijo	49	44	
La durabilidad del peinado	8	18	
Me da un peinado consistente	5	8	
Es consistente	0	0	
Aroma/Fragancia del gel	51	38	
Tiene un olor agradable	36	18	
Deja el cabello con buen olor	12	6	
Es perfumado	1	6	
Tiene fragancia buena/agradable	1	0	
Cuidado y salud del cabello	35	36	
Mantiene el cabello suave	15	10	
No deja el cabello duro/como tostado	9	4	
Facil de peinar	3	8	
No deja residuos en el cabello	4	10	
Mantiene el cabello humedo	4	4	
Brillo	4	4	
Deja el cabello con brillo	4	2	
Deja brilloso el cabello	0	2	
Base	75	50	

(Calificación 5-6-7) BN= 35% EG= 35%

	Biolans Normal	Ego	%
Desempeño de la fijación del gel	67	55	
Deja el cabello fijo	29	21	
Mantiene el cabello bien fijo	7	0	
La fijación del cabello no es muy fuerte	24	12	
El efecto del gel no fue muy largo	7	21	
Aroma/Fragancia del gel	33	36	
Tiene fragancia buena/agradable	24	21	
Tiene un olor agradable	2	0	
Tiene un olor muy fuerte	2	7	
El olor no es agradable	0	5	
El olor se va rapido	2	0	
No tenia mucho perfume	2	0	
Consistencia del producto	14	19	
Buena consistencia	5	5	
No tiene mucha consistencia	5	5	
Es aguado	0	5	
No tiene burbujas	1	5	
Cuidado y salud del cabello	19	5	
No deja residuos en el cabello	14	5	
Le produjo picazón en el cuero cabelludo	5	0	
Apariencia	10	33	
Le mantiene la forma del peinado	7	17	
Deja brilloso el cabello	2	17	
Base	42	42	

(Calificación 1 al 4) BN= 3% EG= 24%

	Biolans Normal	Ego	%
El olor es muy concentrado y penetrante	0	18	
Tiene un olor muy fuerte	33	0	
No me gusta el olor que tiene	33	11	
Tiene olor a alcohol	0	4	
Su olor no tiene perfume	0	7	
No fija el cabello	33	61	
No dura todo el dia	0	14	
Es aguado	0	21	
Base	3	28	

VALORES ALTOS

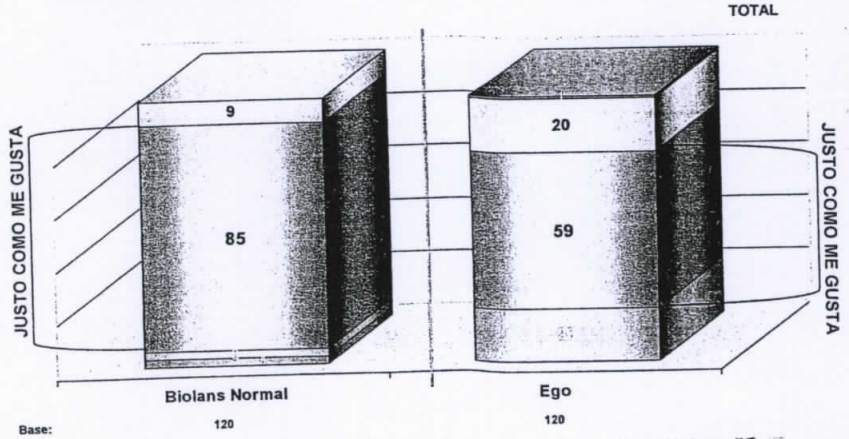
BASES POCO SIGNIFICATIVAS PARA ANALISIS

P4. ¿Qué cosas hacen que (MENCIONAR CALIFICACIÓN) del gel que usted probó? ¿Alguna más?

ATRIBUTO: CANTIDAD DE BURBUJAS

P10. Hablando de la CANTIDAD DE BURBUJAS del gel Ud. considera que...?

- ☐ 1 Hay mucho más burbujas de lo que le gusta
- ☐ 2 Hay algo más de burbujas de lo que le gusta
- ☐ 3 Tiene la cantidad justa como le gusta
- ☐ 4 Hay algo menos burbujas de lo que le gusta
- ☐ 5 Hay mucho menos burbujas de lo que le gusta



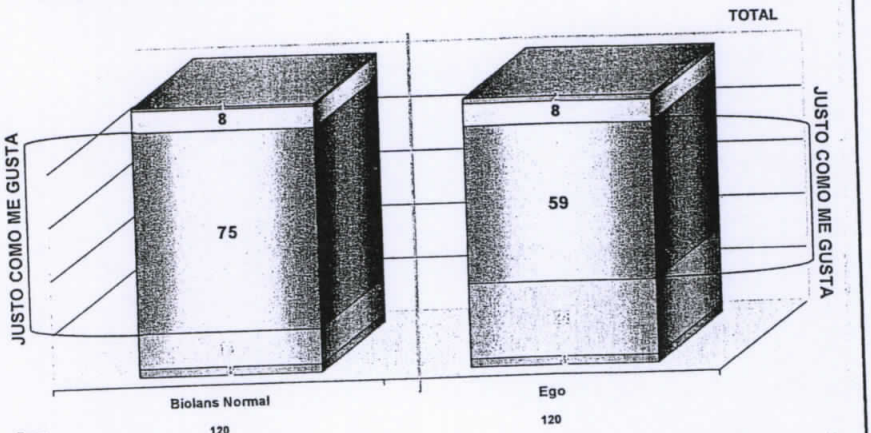
Ciento cuarenta

140

ATRIBUTO: NIVEL DE FIJACIÓN

P11. ¿Cómo evaluaría el NIVEL DE FIJACIÓN QUE DEJA EN EL CABELLO el gel que probó...?

□ 1 Mucho más suave de lo que le gusta □ 2 Algo más suave de lo que le gusta □ 3 Justo como le gusta
□ 4 Algo más duro de lo que le gusta □ 5 Mucho más duro de lo que le gusta

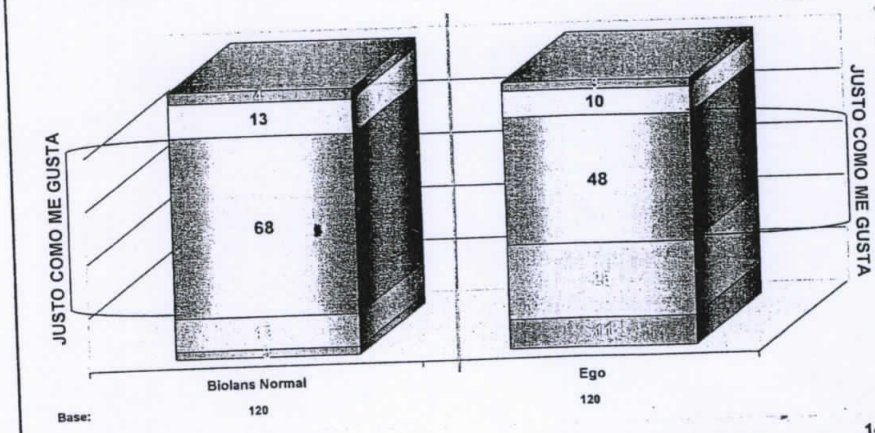


13

ATRIBUTO: NIVEL DE DURACIÓN

P12. ¿Cómo evaluaría el NIVEL DE DURACION DEL PEINADO con el gel que probó...?

□ 1 Mucho menos del tiempo de lo esperado □ 2 Algo menos del tiempo de lo esperado □ 3 Justo el tiempo esperado
□ 4 Algo más tiempo de lo esperado □ 5 Mucho más tiempo de lo esperado



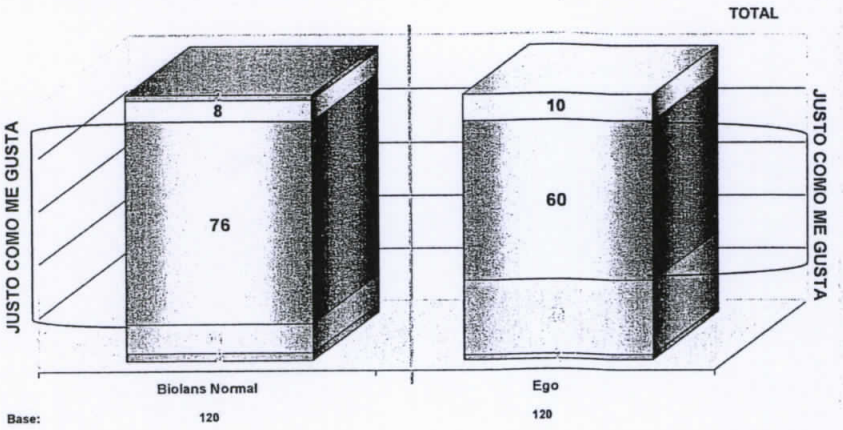
14

Cuatro puntos y una —141

ATRIBUTO: CONSISTENCIA

P13. ¿Cómo evaluaría la CONSISTENCIA que tiene el gel que probó...?

☐ 1 Mucho más líquido de lo que le gusta ☐ 2 Algo más líquido de lo que le gusta ☐ 3 Justo como le gusta
☐ 4 Algo más espeso de lo que le gusta ☐ 5 Mucho más espeso de lo que le gusta

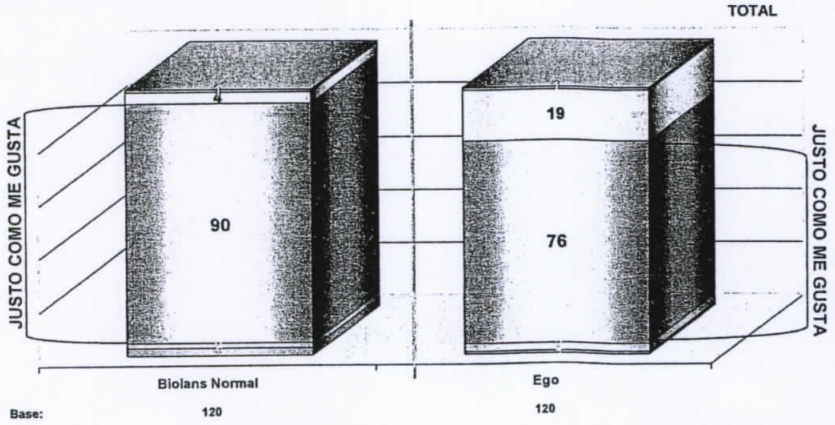


15

ATRIBUTO: NIVEL DE TRANSPARENCIA

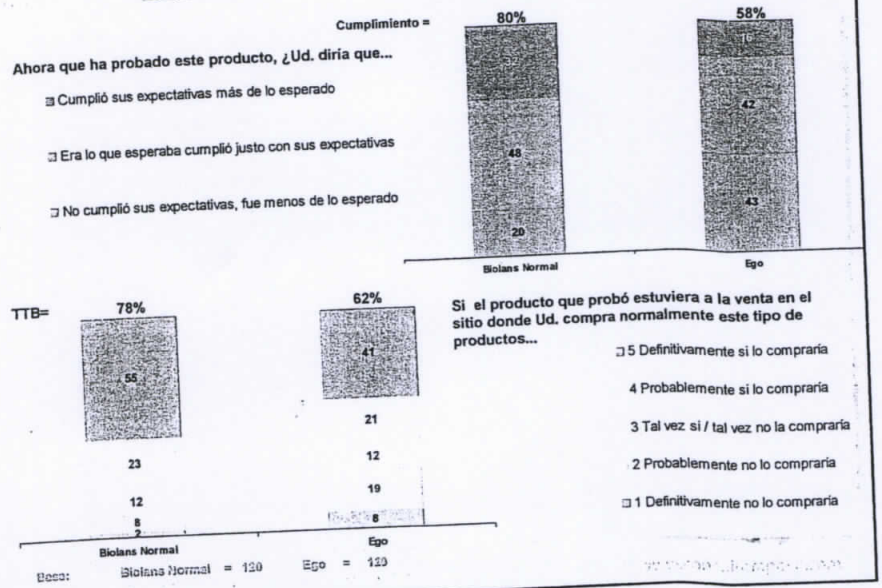
P14. ¿Cómo evaluaría EL NIVEL DE TRANSPARENCIA del gel que probó...?

☐ 1 Mucho más transparente de lo que le gusta ☐ 2 Algo mas transparente de lo que le gusta
☐ 3 Justo como le gusta ☐ 4 Algo más opaco de lo que le gusta
☐ 5 Mucho más opaco de lo que le gusta



Ciento cuarenta y dos.
142

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS & INTENCIÓN DE COMPRA



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

P16: ¿Tuvo algún problema con el producto utilizado?

BIOLANS NORMAL



Dura poco	50,0
No fija el cabello	37,5
Deja residuos en el cabello	25,0
Picazón	8,3
Deja aguado el cabello	4,2
No da brillo al cabello	4,2
No deja una fragancia en el cabello	4,2
Deja un olor muy fuerte en el cabello	8,3
Caspa	4,2

Base: 120

EGO



Dura poco	61.0
No fija el cabello	52.5
Deja residuos en el cabello	10.2
Picazón	5.1
Deja aguado el cabello	6.8
No da brillo al cabello	8.5
No deja una fragancia en el cabello	3.4
Deja un olor muy fuerte en el cabello	1.7

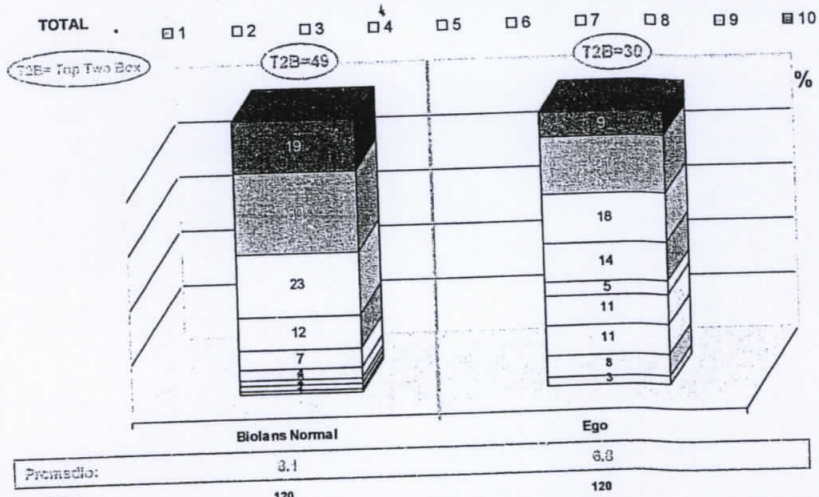
120

Cinto cuarenta y tres
-143-

BIOLANS NORMAL VS EGO



OPINION GENERADA POR LA PRUEBA DEL PRODUCTO



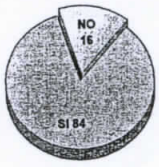
P15. En una escala de 1 a 10 puntos, donde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿qué número es el que mejor refleja LA CALIFICACION GENERAL del producto que usted probó? Teniendo todo en cuenta, Ud. diría que es...

Cinco cuarenta y cuatro
-144-

BENEFICIOS IDENTIFICADOS

P18: ¿Pudo percibir algún beneficio en el cabello con el producto utilizado?

BIOLANS NORMAL



	%
Suavidad	51
Fácil de peinar	50
Brillo	39
Mejor apariencia	28
El aroma que da a cabello	13
Mejor duracion en el peinado	7
Mantiene bien fijo el cabello	6
Humecta mi cabello	2

Base: 120

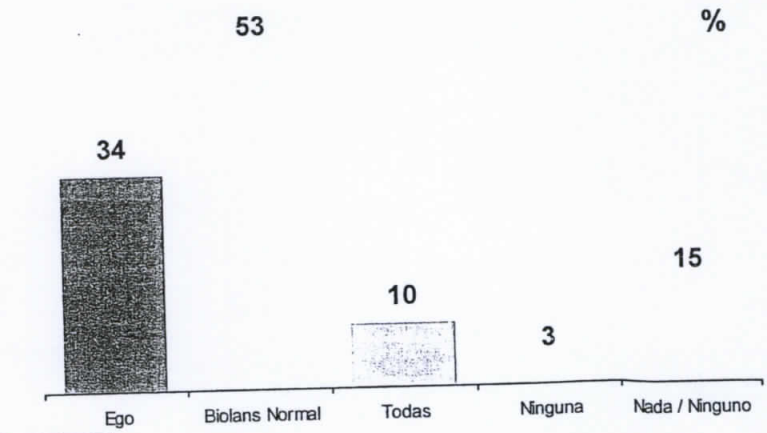
EGO



	%
Brillo	36
Suavidad	32
Fácil de peinar	30
Mejor apariencia	19
Mantiene bien fijo el cabello	10
El aroma que da a cabello	6
Mejor duracion en el peinado	4
El peinado perdura	2

Base: 120

MARCA QUE MAS GUSTO
Ego vs Biolans normal



BASE 120

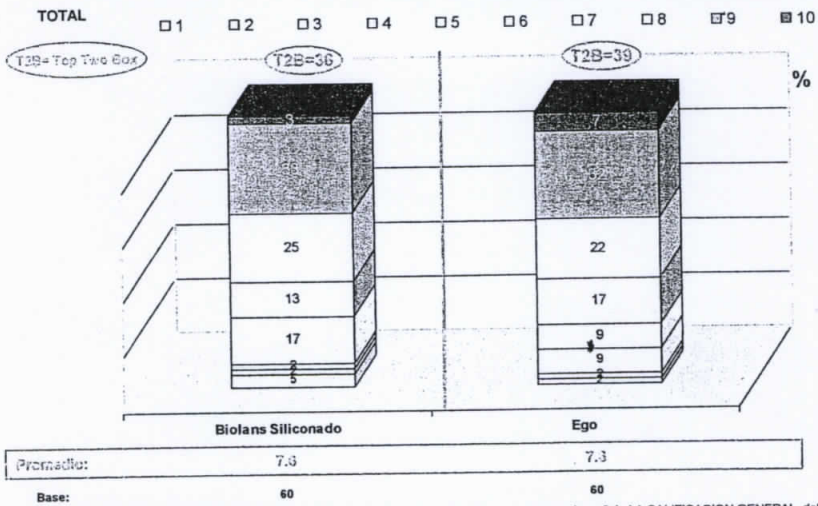
P39: ¿Cuál fue el producto que más le gusto? (RU)

Ronda numerada y firmada
145.

BIOLANS SILICONADO VS EGO



OPINION GENERADA POR LA PRUEBA DEL PRODUCTO

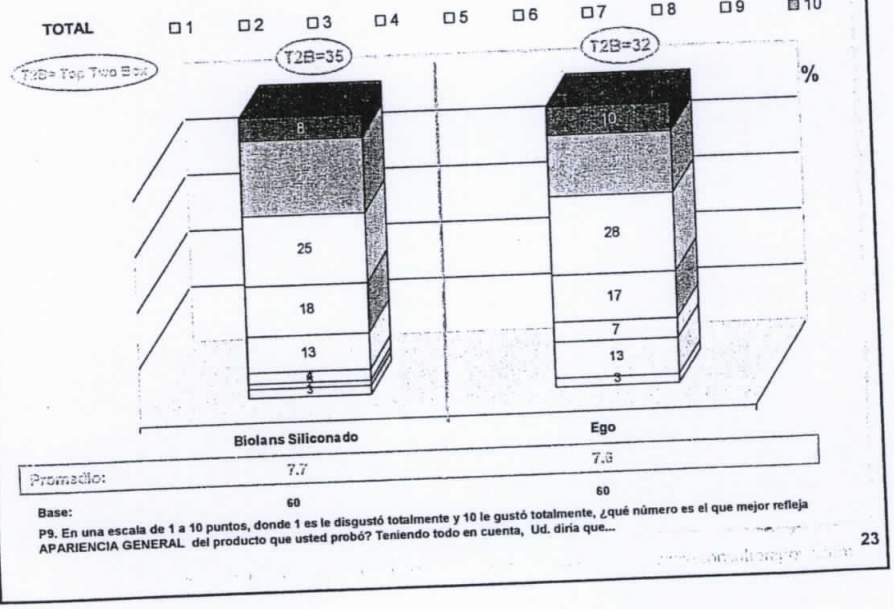


	Biolans Siliconado	Ego
Promedio:	7.6	7.8
Base:	60	60

P15. En una escala de 1 a 10 puntos, donde 1 es pésimo y 10 excelente, ¿qué número es el que mejor refleja LA CALIFICACION GENERAL del producto que usted probó? Teniendo todo en cuenta, Ud. diría que es...

Cinco cuatro y seis.
—46—

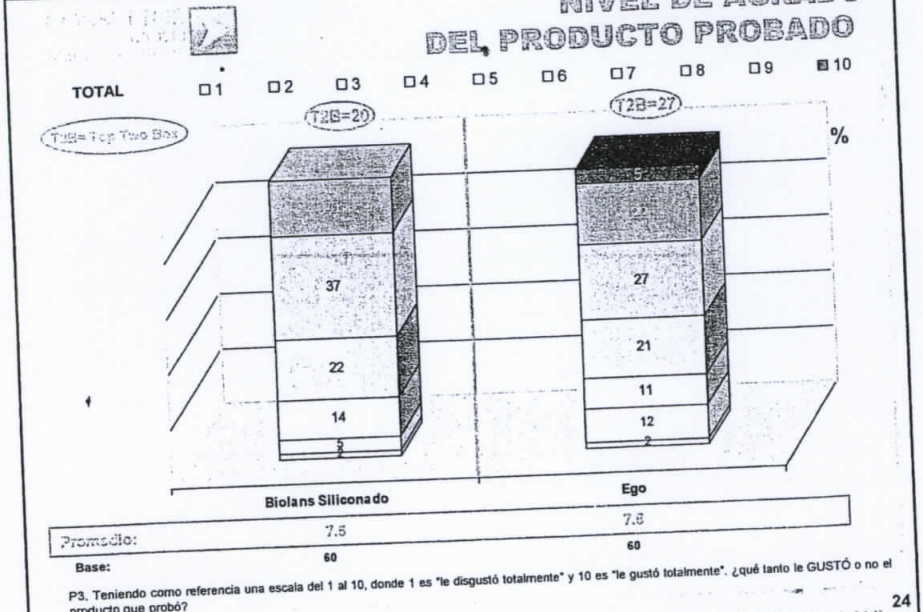
EVALUACIÓN DE LA APARIENCIA DEL PRODUCTO



P9. En una escala de 1 a 10 puntos, donde 1 es le disgustó totalmente y 10 le gustó totalmente, ¿qué número es el que mejor refleja APARIENCIA GENERAL del producto que usted probó? Teniendo todo en cuenta, Ud. diría que...

23

NIVEL DE AGRADO DEL PRODUCTO PROBADO



P3. Teniendo como referencia una escala del 1 al 10, donde 1 es "le disgustó totalmente" y 10 es "le gustó totalmente". ¿qué tanto le GUSTÓ o no el producto que probó?

24

Quinto cuarto y sexto
-147-

Razones de agrado/desagrado del producto probado

(Calificación 8-9-10) BS= 57% EG= 54%

	Biolans Siliconado	Ego	%
Desempeño de la fijación del gel	74	97	
Mantiene el cabello bien fijo	50	91	
La durabilidad del peinado	12	6	
Me da un peinado consistente	0	0	
Es consistente	12	0	
Aroma/Fragancia del gel	24	22	
Tiene un olor agradable	21	22	
Deja el cabello con buen olor	3	0	
Es perfumado	0	0	
Tiene fragancia buena/agradable	0	0	
Cuidado y salud del cabello	29	9	
Mantiene el cabello suave	18	3	
No deja el cabello duro/como tostado	3	0	
Facil de peinar	3	6	
No deja residuos en el cabello	0	0	
Mantiene el cabello humedo	6	0	
Brillo	9	0	
Deja el cabello con brillo	9	0	
Deja brilloso el cabello	0	0	
Base	*34*	*32*	

(Calificación 5-6-7) BS= 41% EG= 44%

	Biolans Siliconado	Ego	%
Desempeño de la fijación del gel	64	59	
Deja el cabello fijo	36	41	
Mantiene el cabello bien fijo	0	0	
La fijación del cabello no es muy fuerte	*20*	*11*	
El efecto del gel no fue muy largo	*8*	*7*	
Aroma/Fragancia del gel	48	30	
Tiene fragancia buena/agradable	28	11	
Tiene un olor agradable	0	0	
Tiene un olor muy fuerte	*0*	*11*	
El olor no es agradable	*4*	*0*	
El aroma es un poco suave	*16*	*7*	
Consistencia del producto	12	30	
Buena consistencia	8	0	
No tiene mucha consistencia	*4*	*15*	
No tiene burbujas	*0*	*15*	
Cuidado y salud del cabello	4	0	
Le produjo picazón en el cuero cabelludo	*4*	*0*	
Apariencia	4	7	
Le mantiene la forma del peinado	0	7	
Deja brilloso el cabello	4	0	
Base	*25*	*27*	

(Calificación 1 al 4) BS= 2% EG= 2%

	Biolans Siliconado	Ego	%
Tiene un olor muy fuerte	0	100	
No me gusta el olor que tiene	100	0	
Base	*1*	*1*	

VALORES ALTOS

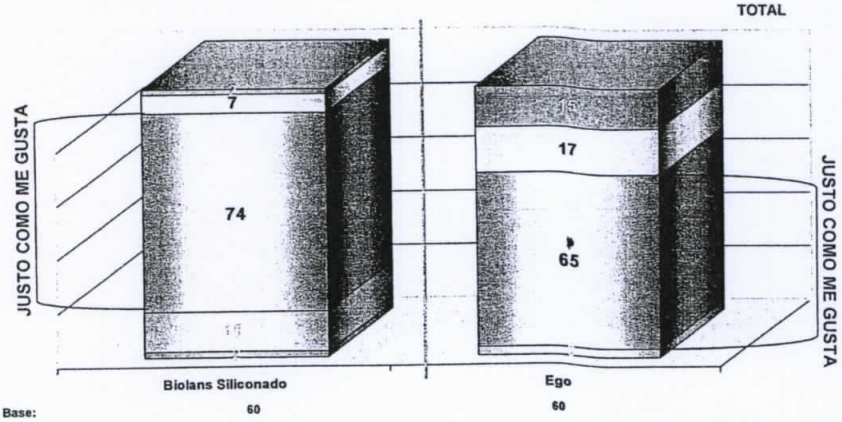
BASES POCO SIGNIFICATIVAS PARA ANÁLISIS

P4. ¿Qué cosas hacen que (MENCIONAR CALIFICACIÓN) del gel que usted probó? ¿Alguna más?

ATRIBUTO: CANTIDAD DE BURBUJAS

P10. Hablando de la CANTIDAD DE BURBUJAS del gel Ud. considera que...?

- 1 Hay mucho más burbujas de lo que le gusta
- 2 Hay algo más de burbujas de lo que le gusta
- 3 Tiene la cantidad justa como le gusta
- 4 Hay algo menos burbujas de lo que le gusta
- 5 Hay mucho menos burbujas de lo que le gusta



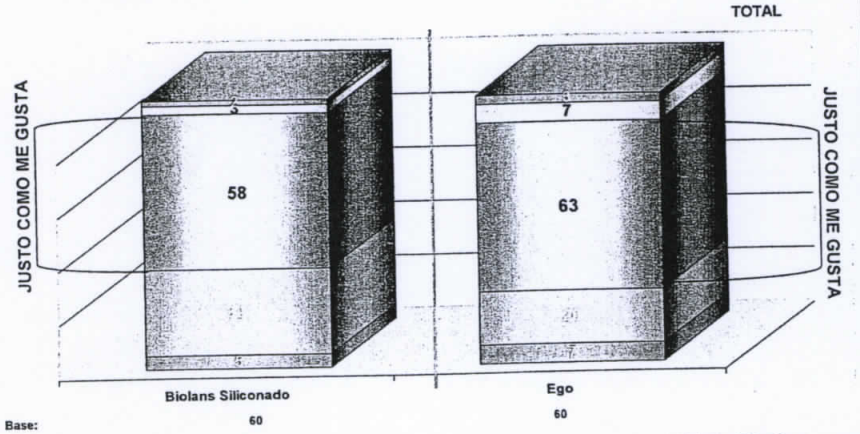
Base: 60 60

ciento cuarenta y ocho
148

ATRIBUTO: NIVEL DE FIJACIÓN

P11. ¿Cómo evaluaría el NIVEL DE FIJACIÓN QUE DEJA EN EL CABELLO el gel que probó...?

□ 1 Mucho más suave de lo que le gusta □ 2 Algo más suave de lo que le gusta □ 3 Justo como le gusta
□ 4 Algo más duro de lo que le gusta □ 5 Mucho más duro de lo que le gusta

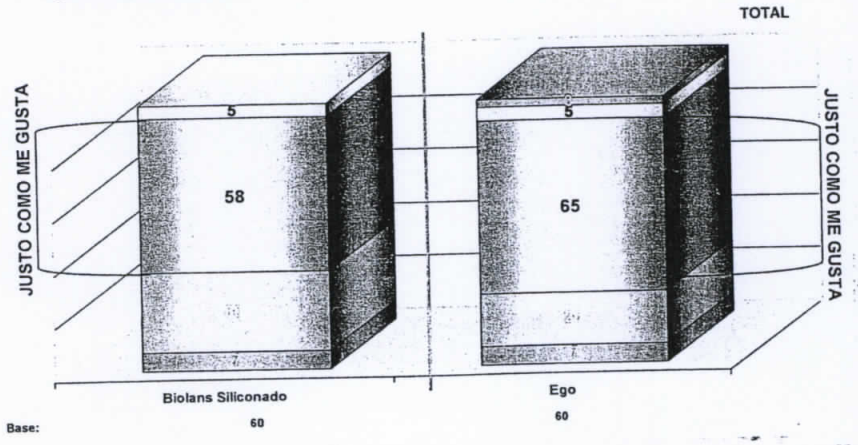


27

ATRIBUTO: NIVEL DE DURACIÓN

P12. ¿Cómo evaluaría el NIVEL DE DURACION DEL PEINADO con el gel que probó...?

Mucho menos del tiempo de lo esperado □ 2 Algo menos del tiempo de lo esperado □ 3 Justo el tiempo esperado
Algo más tiempo de lo esperado □ 5 Mucho más tiempo de lo esperado



28

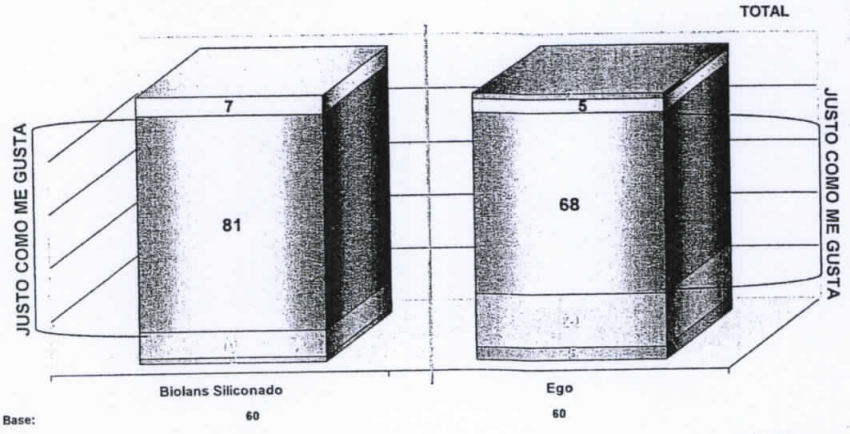
Ciento cuarenta y nueve -

149 -

ATRIBUTO: CONSISTENCIA

P13. ¿Cómo evaluaría la CONSISTENCIA que tiene el gel que probó...?

- ☐ 1 Mucho más líquido de lo que le gusta
- ☐ 2 Algo más líquido de lo que le gusta
- ☐ 3 Justo como le gusta
- ☐ 4 Algo más espeso de lo que le gusta
- ☐ 5 Mucho más espeso de lo que le gusta

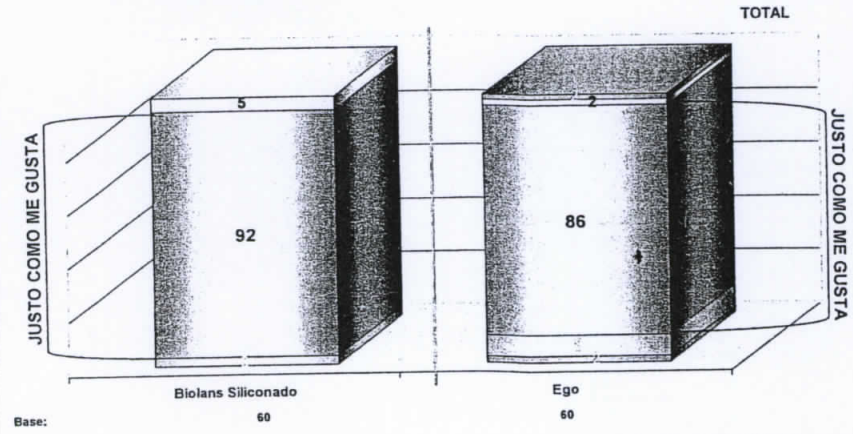


29

ATRIBUTO: NIVEL DE TRANSPARENCIA

P14. ¿Cómo evaluaría EL NIVEL DE TRANSPARENCIA del gel que probó...?

- ☐ 1 Mucho más transparente de lo que le gusta
- ☐ 2 Algo mas transparente de lo que le gusta
- ☐ 3 Justo como le gusta
- ☐ 4 Algo más opaco de lo que le gusta
- ☐ 5 Mucho más opaco de lo que le gusta



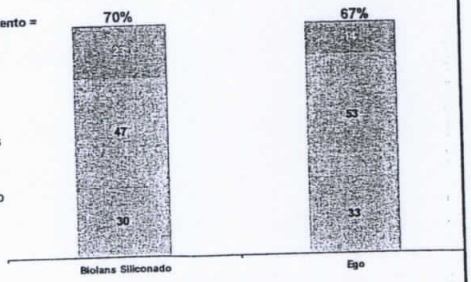
Cuentos Emmenta

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS & INTENCIÓN DE COMPRA

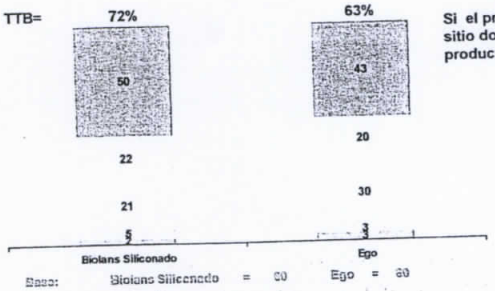
Cumplimiento =

Ahora que ha probado este producto, ¿Ud. diría que...

- Cumplió sus expectativas más de lo esperado
- Era lo que esperaba cumplió justo con sus expectativas
- No cumplió sus expectativas, fue menos de lo esperado



TTB=



Si el producto que probó estuviera a la venta en el sitio donde Ud. compra normalmente este tipo de productos...

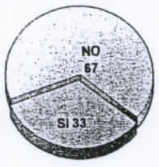
- 5 Definitivamente si lo compraría
- 4 Probablemente si lo compraría
- 3 Tal vez si / tal vez no la compraría
- 2 Probablemente no lo compraría
- 1 Definitivamente no lo compraría

Base: Biolans Siliconado = 100 Ego = 100

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

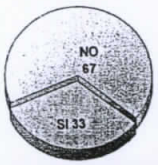
P16: ¿Tuvo algún problema con el producto utilizado?

BIOLANS SILICONADO



Dura poco	60,0
No fija el cabello	45,0
Deja residuos en el cabello	20,0
Picazón	5,0
Deja aguado el cabello	5,0

EGO



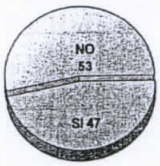
Dura poco	61.0
No fija el cabello	52.5
Deja residuos en el cabello	10.2
Picazón	5.1
Deja aguado el cabello	6.8
No da brillo al cabello	8,5
No deja una fragancia en el cabello	3.4
Deja un olor muy fuerte en el cabello	1.7

Base: 60 130

BENEFICIOS IDENTIFICADOS

P18: ¿Pudo percibir algún beneficio en el cabello con el producto utilizado?

BIOLANS SILICONADO



Suavidad	64
Brillo	43
Fácil de peinar	18
Humecta mi cabello	14
Mejor apariencia	7

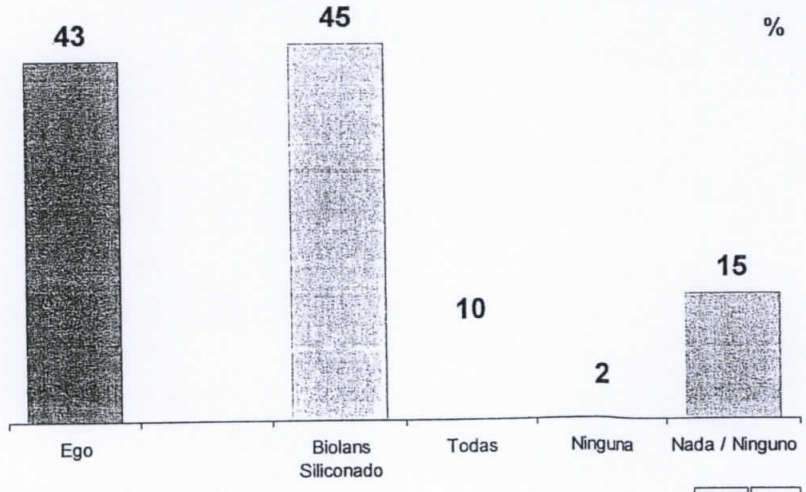
EGO



Brillo	36
Suavidad	32
Fácil de peinar	30
Mejor apariencia	19
Mantiene bien fijo el cabello	10
El aroma que da a cabello	6
Mejor duracion en el peinado	4
El peinado perdura	2

Base: 60 130

MARCA QUE MAS GUSTO
Ego vs Biolans Siliconado



P39: ¿Cuál fue el producto que más le gusto? (RU)

BASE 60

Anexo Encuesta y Focus

152

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES



SOBRE BIOLANS NORMAL

✓ No presenta indicadores negativos, valoran más al producto después de probarlo, generando así una intención de compra alta.
✓ Es la primera marca que más gusto.
✓Sus fortalezas esta en el AROMA / FRAGANCIA DEL GEL, CUIDADO Y SALUD DEL CABELLO.
✓Las debilidades son pocas, pero hay que tomar en cuenta que se puede convertir en fortalezas los aspectos como DESEMPEÑO DE LA FIJACIÓN DEL GEL.

FORTALEZAS DEL PRODUCTO

Aroma / Fragancia del gel
Salud del cabello



SOBRE BIOLANS SILICONADO

✓ Obtiene el segundo puesto de preferencia después de probarlo, generando de igual manera una alta intención de compra.
✓Sus fortalezas esta en el SUAVIDAD EN EL CABELLO / BRILLO.
✓La debilidad es EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PEINADO.

FORTALEZAS DEL PRODUCTO

Suavidad en el cabello
Brillo



SOBRE EGO

✓Después de la prueba de producto su indicadores de evaluación son bajos, generando así una intención de compra baja en relación a los anteriores productos.
✓Es la tercera marca que más gusto.
✓Sus fortalezas esta en el DESEMPEÑO DE LA FIJACIÓN.
✓Las debilidades son CONSISTENCIA DEL PRODUCTO / APARIENCIA.

FORTALEZAS DEL PRODUCTO

Desempeño de la fijación del gel

ESTUDIO BASICO DE LA CATEGORIA DEL GEL EN ECUADOR.



Bogotá, Octubre de 2005

www.maketingstudio.net
Email: maketingstudio@cable.net.co
maketingstudio@gmail.com
Calle 98 No. 22-64 Of. 218 Tels: 6225493 6221782 6220699
Este enturi documento es confidencial, no comercial. Para uso interno

En cuanto a la marca Biolage, se concluye que a pesar de no ser recordada espontáneamente por todos los segmentos y de no estar posicionada, es una marca reconocida y bien valorada, que cuenta con estímulos discriminativos claros que permiten la identificación del producto, como son la tapa azul, el color amarillo, la curva, el perfil de una persona, la palabra gel escrita e letra cursiva, como se muestra en el siguiente mapa de *ownables* de la etiqueta de Biolage:

Mapa De Ownables De La Etiqueta Actual.

Tipo de letra: significa capacidad para moldear y mantener el cabello

Silueta: Me identifico, es más humano



Onda: moda, elegancia.

Hoja: naturalidad.

ba azul

amarillo

Principales estímulos para reconocer el producto.

NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MAÇHADO CEVALLOS

A su cargo, los Protocolos de:

Dr. Vladimiro Villalba Vega

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA DAR DE BAJA PRODUCTOS SABIJER'S S.A.

Otorgada por: .....

.....

A favor de: .....

.....

El ....

Parroquia: US $ 37,854.22

Cuantía: ..... Avalúo: .....

Quito, a 22 DE DICIEMBRE DEL 2010

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García
Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103
Quito - Ecuador

NOTARIA
PRIMERA

NIHIL PRIUS FIDE

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

FC 68803

DECLARACIÓN JURAMENTADA

PARA DAR DE BAJA

PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA SABIJER'S S.A.

CUANTÍA: US $ 37,854.22

(DI 2 COPIAS)

PA

Escritura número once mil ochocientos once (11811) ----------

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día **MIÉRCOLES VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE** del dos mil diez; ante mí, Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, comparecen los señores **IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR**, casado; **RUBY SÁNCHEZ BUSTAMANTE,** soltera; y, **EDWIN PATRICIO CÁRDENAS NAVARRETE,** soltero, en sus respectiva calidades de Gerente General, Contadora y Bodeguero de la compañía SABIJER'S S.A., según consta de los documentos adjuntos.- Los comparecientes son de nacionalidad colombiana el primero y ecuatoriana los restantes, domiciliados y residentes en la ciudad de Quito-Ecuador, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, los mismos que en copias debidamente legalizadas se agregan a la presente escritura, quienes piden se les reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruidos que fueron por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertidos que fueron de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declaran: "Que de conformidad con el inventario dado de baja al catorce de diciembre del dos mil diez, que debidamente firmado por los señores

IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, RUBY SÁNCHEZ BUSTAMANTE, y, EDWIN PATRICIO CÁRDENAS NAVARRETE, en sus respectivas calidades de Gerente General, Contadora y Bodeguero de la compañía SABIJER'S S.A., y que forma parte integrante de esta escritura, se ha llegado a determinar cómo mercadería en mal estado y que debe ser dada de baja, por un valor total de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTIDÓS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 37,854.22).- Los bienes cuyo inventario se menciona serán dados de baja, por o estar aptos para ser utilizados ni comercializados.- Es todo cuanto podemos declarar en honor a la verdad".- **Hasta aquí la declaración jurada**.- Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo cuanto doy fe.-

SR. IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR.

C.I. 1717888901

SRTA. RUBY SÁNCHEZ BUSTAMANTE.

C.C. 0911384667

SR. EDWIN PATRICIO CÁRDENAS NAVARRETE.

C.C. 1712244476-6

El notario

Nombramiento Gerente 4.1.7

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791354206001

RAZON SOCIAL: SABIJERS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SABIJERS S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO

CONTADOR: SANCHEZ BUSTAMANTE RUBY

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/08/1997	FEC. CONSTITUCION:	01/08/1997
FEC. INSCRIPCION:	19/08/1997	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	22/01/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE COSMETICOS.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ANTONIO Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Número: N-75 Intersección: PASAJE LA ESPERANZA Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A LABORATORIOS PFIZER Telefono Trabajo: 022491041 Telefono Trabajo: 022496394 Email: sabijers@andinanet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1

JURISDICCION: 1 REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06241 22 ENE 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: BREC01010006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 656 Y RAMIREZ Fecha y hora: 22/01/2010

SRI
le hace bien al país

REGISTRO UNIÇO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: **1791354206001**

RAZON SOCIAL: **SABIJERS S.A.**

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/08/1997

NOMBRE COMERCIAL: SABIJERS S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE COSMETICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ANTONIO Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA [illegible]
Intersección: PASAJE LA ESPERANZA Referencia: FRENTE A LABORATORIOS PFIZER Oficina: PB Teléfono Trabajo: [illegible]
Teléfono Trabajo: 022406304 Email: sabijers@andinanet.net

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en [illegible] Fojas Útiles
Quito a, 22 DIC. 2010
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SCOB541 22 DIC 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Suscrito: [illegible] Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 22/04/2010

Contrato desalbo

418

COLOMBIANA V1333 I2222

NACIONALIDAD IND. DACT.

CC. MELVA JUDITH GONZALEZ

ESTADO CIVIL

SUPERIOR LCTVS.PERM.POR LEY

INSTRUCCION PROF/OCUP.

JUAN RUSINQUE

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

ARACELLY SALAZAR

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 21-6-2006

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO 21-6-2018 AFP

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Pch 1887529



FIRMA DE LA AUTORIDAD



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. 171788890-1

IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR

NOMBRES Y APELLIDOS

PUERTO SALGAR/COLOMBIA

LUGAR DE NACIMIENTO

7 MARZO 1963

FECHA DE NACIMIENTO

EXT. 29 20952 62477 M

NRO. CIVIL

FORMO PAG AGT SEXO

QUITO PCHA-2000-EXT.

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION



FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado

en Fojas (una)

Quito a, 22 DIC. 2010

Dr. Jorge Machado Cevallos

Notario Primero del Canton Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 091138466-7

SANCHEZ BUSTAMANTE RUBY

GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

18 AGOSTO 1970

REG. CIVIL 019- 0091 11287 F

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1970



ECUATORIANA****** V3333V1222

SOLTERO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

VICTOR GALO SANCHEZ

SONIA M BUSTAMANTE SERRANO

QUITO 26/09/2008

26/09/2020

REN 0404887



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Fojas
Quito a 22 DIC 2010

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 14 de Junio del 2009

091138466-7 125 - 0189

SANCHEZ BUSTAMANTE RUBY

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

CANCION Habitac. Cuota Fija Total USD 1.5

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 001

1810360 08/07/2010 14:08:37

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171229476-6

CARDENAS NAVARRETE EDWIN PATRICIO

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO

12 MARZO 1973

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 002-A 0353 01509 M

NACIONALIDAD

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1973

PRIMER APELLIDO



FIRMA DEL CEDULADO

Certificado digital 419

ECUATORIANA***** V4443V4442

NACIONALIDAD NO DACT

SOLTERO

ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

INSTRUCCION PROF/OCUP

HECTOR ALFONSO CARDENAS

NOMBRES Y APELLIDO DEL PADRE

LUCINDA NAVARRETE

NOMBRES Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 01/11/2007

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

01/11/2019

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 2598977

Pch



FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26 JUNIO 2005

110-0068 NÚMERO

1712294766 CÉDULA

CARDENAS NAVARRETE EDWIN PATRICIO

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CHAUPICRUZ PARROQUIA

– ZONA

F./PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE es fiel
conforme con su original que me fue presentado
en Fojas útiles
Quito, 22 DIC. 2010

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

Quito, 24 de junio del 2008

Señor
Ivan Ricardo Rusinque Salazar
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SABIJER'S S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo tercero del estatuto social de la Compañía.

En caso de falta o ausencia del Gerente General, el Presidente de la Compañía, le reemplazará.

La Compañía SABIJER'S CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Edgar Patricio Terán, Notario Quinto del Cantón Quito, el 18 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Agosto de 1997. Posteriormente, mediante escrituras públicas celebradas el 04 de octubre de 2007 y el 06 de mayo del 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de junio de 2008, la compañía se transformó en compañía anónima, de SABIJER'S CIA. LTDA. en SABIJER'S S.A., reformó integralmente y codificó sus estatutos.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Gabriela Pazmiño Luzuriaga
Secretaria Ad- Hoc

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ____ Fojas
Quito, a 22 DIC 2010
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía SABIJER'S S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía. Quito, 24 de junio del 2008.

Ivan Rusinque Salazar
CC. 171788890-1

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7506 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 7 JUL 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaibor Séccaira

SABIJER'S S.A.

Quito, Diciembre 20 de 2010

CERTIFICACIÓN

Yo Iván Rusinque Representante Legal y Gerente General de la compañía Sabijers S.A. con Ruc 1791354206001, certifico que la señorita Ruby Sanchez Bustamante con Cedula de identidad No. 0911384667 presta los servicio de Contador y el señor Edwin Patricio Cárdenas Navarrete con cedula de identidad 1712294766 es responsable de la bodega.

Por su atención a la presente le agradezco .

IVAN R. RUSINQUE S.

CI. 1717888901

Av. Manuel Córdova Galarza N-75 y Pasaje La Esperanza 100 metros antes del ex peaje a la Mitad del Mundo
Telfs.: (593-2) 249-3630 249-2230 • Fax: 249-3321 • E-mail: sabijers@andinanet.net • Quito - Ecuador

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS DE "SABIJERS S.A."

Conste por medio de la presente acta, que en la ciudad de Quito, hoy 14 de diciembre del 2010, a las 15h00, en la oficina matriz. de Sabijers S. A. RUC No. 1791354206001 Representada por Iván Ricardo Rusinque Salazar con C 1717888901, en su calidad de Gerente General, comparece ante la Autoridad competente, en presencia del Bodeguero, señor Edwin Patricio Cardenas Navarrete, titular de la cédula de ciudadanía No. 1712294766, y del Contador señorita Ruby Sanchez Bustamante, titular de la cédula de ciudadanía No. 0911384667 se procede a la baja de inventario de los productos que se detallan a continuación:

Código	Descripciön	Cantidad	Costo	Subtotal
SA-0017	FRAGANCIA CASEY EN 92479	0.10	53.99000	5.39
SA-0133	SILICONA DC 1784	20	10.00000	200.00
SA-0074	ETIQ. GEL TRANCE X-FUERTE x 1000g	568	0.04663	26.49
SA-0075	ETIQ. GEL TRANCE FUERTE x 1000g	139	0.04683	6.51
SA-0077	ETIQ. GEL TRANCE NORMAL x 1000g	3505	0.04731	165.85
SA-0116	TUBO GEL DENSIDAD SABIJER'S CAPILAR	8002	0.34799	2784.69
SA-0154	CINTA ADHESIVA PROMOCION	10515	0.01519	159.82
SA-0157	CAJA GEL 550g X 12u SUPERMAXI (30.7x20x22.6)	19	0.29000	5.51
SA-0169	POTE GEL BIOLANS PVC 160 NORMAL	5	0.17800	0.89
SA-0229	SACHET BIOLANS XTREM x 20g	2750	0.00400	11.00
SA-0245	ETIQ. GEL BIOLANS PANTENOL x 160	188	0.02398	4.51
SA-0246	ETIQ. GEL BIOLANS SILICONA x 160 g ADHESIVA	500	0.02100	10.50
SA-0144	FRASCO PLATA SHAMPOO DENSIDAD CAPILAR	5439	0.11000	598.29
SA-0168	CAJA GENERICA 36.6*27.3*22.6	5	0.36000	1.80
SA-0177	TAPA FLIP TOP LISA DOMED 28/415 MM GRIS	17445	0.04374	763.21
SA-0218	LARGUERO CARTON x 20 UNID. SHAMPOO 3	180	0.02500	4.50
SA-0219	TRANSVERSAL CARTON x 20 UNID. SHAMPOO 2	671	0.02299	15.43
SA-0275	ETIQ. SHAMPOO VIOLANS x 300 g FRENTE	6995	0.05000	349.75
SA-0311	ETIQ. SHAMPOO ACTION x 300 ml FRENTE	7088	0.03099	219.72
SA-0312	ETIQ. SHAMPOO ACTION x 300 ml REVERSA	7150	0.02700	193.05
SA-0060	CAJA SILICONA LIGHT 30/60 ml 023374	22	0.34681	7.63
SA-0086	LARGUERO CARTON LIGHT'S x 30ml	124	0.05000	6.20
SA-0087	LARGUERO CARTON S. LIGHT'S x 60ml (027846)	255	0.05498	14.02
SA-0103	TRANSVERSAL CARTON S. LIGHT'S x 30ml	190	0.04357	8.28
SA-0104	TRANSVERSAL CARTON S. LIGHT'SX	435	0.03298	14.35
SA-0307	ETIQ. REDONDA ENVASE CREMA PEINAR	18000	0.02260	406.80
SA-0315	ETIQ. X 125 g CREMA PARA PEINAR NORMAL	6000	0.04600	276.00
SA-0316	ETIQ. X 125 g CREMA PARA PEINAR SUAVE	6000	0.04600	276.00
SA-0317	ETIQ. X 125 g CREMA PARA PEINAR FUERTE	6000	0.04600	276.00
SA-0306	ETIQ. LOCION CONTROL CAIDA 180 ml	1000	0.05200	52.00
SA-0159	TUBO COLAP. G. BIOLANS NORMAL x 200 g	25	0.32280	8.07
SA-0212	ETIQ. SHANPOO BIOLANS DORSO 500 ml	103	0.02398	2.47
SA-0067	ETIQ. SILICONA BIOLANS SPRAY 180 ml	6080	0.10519	631.16
SA-0068	ETIQ. SILICONA BIOLANS DROPS GOT 180 ml	3197	0.10396	332.39
SA-0085	FRASCO PVC AZULADO 180ml DROPS/SPRAY	407	0.20872	84.95

Customs Invoice 424

1104	SHAMPOO SABIJER'S DENSIDAD CAPILAR	1073	0.90000	965.7000
1105	GEL SABIJER'S DENSIDAD CAPILAR	507	2.70000	1368.9000
1107	KIT DENSIDAD CAPILAR X 3	1369	9.31000	12745.3900
1113	GEL BIOLANS CLASSIC SACHET 15g	1	0.03000	0.0300
1114	GEL BIOLANS PANTHENOL SACHET 15 g	18	0.03000	0.5400
1115	GEL BIOLANS SILICONE SAHCET 15 g	55	0.03000	1.6500
1116	GEL BIOLANS XTREM SACHET 15 g	2875	0.03000	86.2500
1119	SHAMPOO BIOLANS FOR MEN SACHET 15 g	3307	0.05000	165.3500
1129	MOKOPOTAMO STRONG 15g (verde)	2573	0.06000	154.3800
1130	MOKOPOTAMO MEGA 15g (rojo)	350	0.06000	21.0000
1131	MOKOPOTAMO EXTREMME 15g (Amarillo)	2524	0.06000	151.4400
SA-0145	ETIQ. GEL BIOLANS XTREME x 550g ADHESIVA	2888	0.04600	132.8480
SA-0149	ENVASE GEL x 550 g INYECTADO	4587	0.21000	963.2700
SA-0150	TAPA AZUL GEL x 550 g INYECT. TRANSPARENTE	3780	0.13000	491.4000
SA-0174	ETIQ. GEL BIOLANS NORMAL x 550 g ADHESIVA	4685	0.04600	251.5100
SA-0191	TAPA NEGRA GEL BIOLANS XTREM 550 g	962	0.13000	125.0600
SA-0227	SACHET BIOLANS SILICONA x 20 g	3300	0.00045	1.4850
SA-0228	SACHET GEL BIOLANS PANTENOL x 20g	18862	0.00400	75.4480
SA-0229	SACHET BIOLANS XTREM x 20 g	8938	0.00400	35.7520
SA-0231	SACHET GEL BIOLANS SPIDER x 20g	3088	0.00400	12.3520
SA-0242	ENVASE GEL x 150 g TRANSPARENTE	12999	0.09100	1182.9090
SA-0244	ETIQ. GEL BIOLANS NORMAL x 160 g. ADHESIVA	6484	0.01500	97.2600
SA-0245	ETIQ. GEL BIOLANS PANTENOL x 160 g ADHESIVA	23976	0.01500	359.6400
SA-0246	ETIQ. GEL BIOLANS SILICONA x 160 g.ADHESIVA	5165	0.01500	77.4750
SA-0249	TAPA NEGRA GEL EXTREME 160 g	5883	0.09000	529.4700
SA-0274	ETIQ. GEL BIOLANS XTREME x 160g.ADHESIVA	34000	0.02800	952.0000
SA-0305	ETIQ. GEL CONTROL CAIDA 550g ADHESIVA	8385	0.05500	461.1750
SA-0308	ETIQ. GEL ACTION x160 g (LANZAM)	14392	0.05200	748.3840
SA-0328	STICKERS GEL ACTION	773	0.01700	13.1410
SA-0419	ETQ, TERMOENCOGIBLE BIOLANS CLASSIC GEL 550g	9787	0.01549	151.6006
SA-0420	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS SILICONE GEL	15015	0.01800	270.2700
SA-0421	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS PANTHENOL GEL	7200	0.01800	129.6000
SA-0422	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS XTREME GEL 550g	9600	0.02200	211.2000
SA-0423	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS ACTION CC GEL	16142	0.02100	338.9820
SA-0426	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS CLASSIC GEL 160g	19600	0.01010	197.9600
SA-0427	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS SILICONE GEL	21200	0.01000	212.0000
SA-0428	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS PANTHENOL GEL	22200	0.01000	222.0000
SA-0429	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS XTREME GEL 160g	26800	0.01000	268.0000
SA-0430	ETQ. TERMOENCOGIBLE BIOLANS ACTION CC GEL	26400	0.01000	264.0000
SA-0200	TAPA NEGRA SHAMPOO BIOLANS	225	0.07600	17.1000
SA-0201	BASE GRIS SHAMPOO BIOLANS 500 ml	225	0.19000	42.7500
SA-0084	FRASCO DE VIDRIO SILICONA LIGHT'S X 60ml	6381	0.39978	2550.9961
SA-0236	TUBO GEL BIOLANS NORMAL 250 g	2198	0.38300	841.8340
SA-0237	TUBO GEL BIOLANS SILICONA 250 g	150	0.35800	53.7000
SA-0238	TUBO GEL BIOLANS PANTENOL 250 g	4937	0.38300	1890.8710
SA-0239	TUBO GEL BIOLANS XTREM 250 g	267	0.36300	96.9210

TOTAL 37.854.2237

La documentación que respalda la baja de inventarios, permanecerá en los archivos de la compañía, para su verificación cuando la Autoridad competente así lo solicite, conforme lo dispone el literal b) del numeral 8), del artículo 28 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Los comparecientes suscriben la presente acta en tres ejemplares de igual tenor y valor; para constancia firman al pie en unidad de acto.

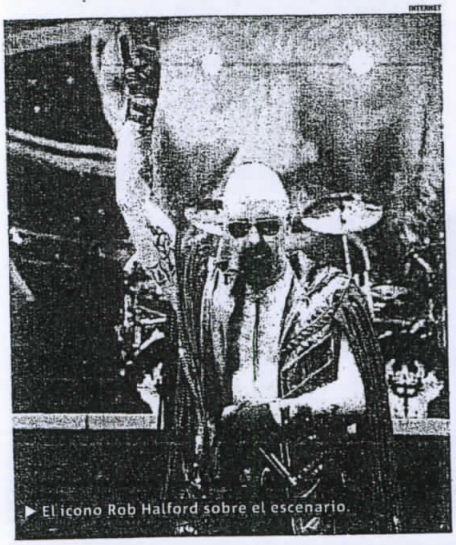
Iván Ricardo Rusinque Salazar
Gerente General
CI. 1717888901

Ruby Sanchez Bustamante
CONTADOR
CI. 0911384667

Edwin Patricio Cardenas Navarrete
BODEGUERO
CI. 1712294766

-430-

El dios del metal


INTERNET
▶ El icono Rob Halford sobre el escenario.

El vocalista de Judas Priest habló con Metro El icono del metal se declaró homosexual en 1998

La historia de Rob Halford está marcada por dos hitos. En 1985 ganó un juicio a un grupo de fanáticos religiosos que acusaron a su banda, Judas Priest, de ser satánica y utilizar mensajes subliminales. Y en 1998, tras años escondido, reconoció su homosexualidad, un tema complejo para quien es considerado dios del metal.

Ahora, con 59 años, llega a Latinoamérica para presentar su nuevo disco "Made of metal".

¿Qué crees que significó para los mundos gay y metalero el hecho de que confesaras tu homosexualidad?

No me gusta sonar como un activista en ese tema, pero creo que mi mera presencia significa algo. Sobre todo cuando voy a tocar a Moscú, Latvia y otros países donde aún hay persecución contra los homosexuales. La razón por la que no he querido ser vocero ni activista es porque creo que aceptar la homosexualidad y "salir del clóset" es una experiencia muy personal. Es algo que haces por ti mismo y se convierte en un tremendo alivio.

¿Pretendes continuar como la voz de Judas Priest o seguirás como solista?

De todas maneras pretendo retomar la carrera con la banda. Es un momento fantástico para ser parte de un grupo... siento que todavía estamos en la época dorada del metal.

Eres un icono porque además creaste la manera en que se visten los metaleros. ¿Qué te parece eso?

Sí, fuimos la primera banda que dio un look distintivo al metal. La verdad es que surgió de mi personaje en el escenario y del hecho de que siempre visto de negro... no me siento cómodo en colores.



KATARINA MATSSON
METRO SUECIA

Nacieron los hijos de Celine Dion

La cantante canadiense Celine Dion dio a luz a sus mellizos varones el sábado en el centro St. Mary de West Palm Beach, Florida (EEUU).

"Celine (42 años), René (su esposo, de 68) y su otro hijo, René-Charles (9 años) están emocionados", dijo su representante.

El doctor explicó que el parto fue por cesárea y que los mellizos pasarán unos días en una incubadora, ya que nacieron prematuros. "Celine está descansando y cuando despierte planea decidir con su esposo los nombres de los niños", acotó. O AGENCIAS




INTERNET

▶ Katy Perry, sensual.

Señora Perry

Entre camellos y elefantes, la cantante Katy Perry tuvo su boda de ensueño Se realizó en la India

La cantante estadounidense Katy Perry se casó el sábado con el humorista británico Russell Brand en una boda india, la cual se llevó a cabo en un hotel de Rajastán, en el oeste del país asiático.

"La ceremonia, privada y espiritual, contó con la presencia de los amigos y familiares cercanos, y la llevó a cabo un pastor cristiano. El telón de fondo fueron los campos majestuosos e inspiradores de la India", afirmaron Perry y Brand en un comunicado.

Pese a seguir el rito cristiano, la boda tuvo una clara inspiración india: en ella participaron encantadores de serpientes, tragafuegos y bailarines.

Como es tradicional en el país asiático, el novio llegó montado a caballo y a la cabeza de una comitiva. Los árboles cercanos al recinto fueron iluminados con luces blancas y doradas, y dos elefantes marcharon sobre una alfombra roja tendida en la entrada.

Sin embargo, los medios no tuvieron acceso a la ceremonia, debido a las extremas medidas de seguridad. Por su parte, Perry no quiso mostrarse ante las cámaras, debido a que llevaba en la nariz un anillo nupcial tradicional indio. Este debía ser llevado durante todo el día, hasta que finalmente el novio se lo quita a su esposa en la ceremonia. METRO

80 personas asistieron a la boda, entre ellas la cantante Rihanna, mejor amiga de Katy.

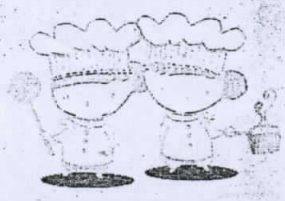

AGENCIAS

▶ Brandy Perry (escondida de las cámaras).


AGENCIAS

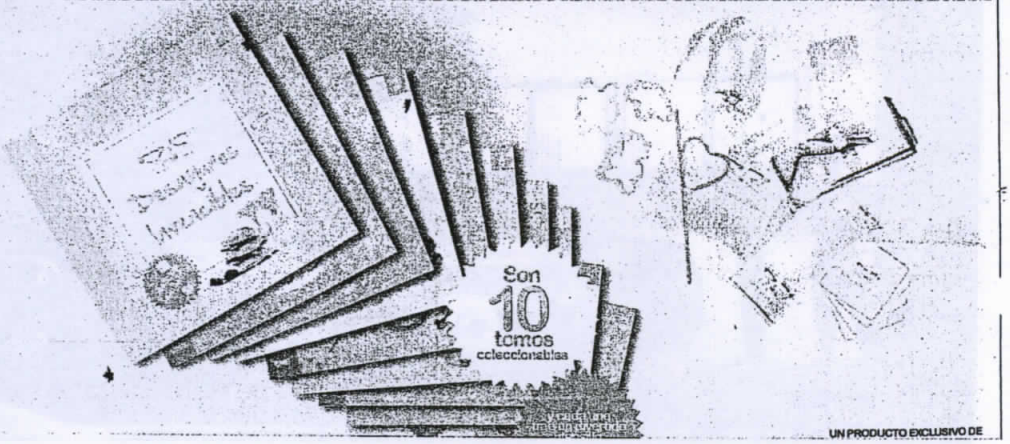
▶ Guardaespaldas llegaron a los golpes con fotógrafos.

Diario hoy te trae
• Cocina para niños •
Con el auspicio de: Danec s.a.
Sabemos hacerlo, y lo hacemos bien



Son 10 tomos con entretenidas recetas de cocina infantil, cada fascículo incluye un lindo obsequio para que tus hijos hagan de la cocina su laboratorio!

circula
los días jueves desde
el 28 de Octubre
por sólo



UN PRODUCTO EXCLUSIVO DE

Un viaje al cielo

La sensualidad es parte del oficio de las chicas que se dedican a promocionar una marca de desodorante para hombres Dicen que su trabajo consiste en atraer la atención del público masculino Una estrategia que da resultados. "A donde vamos, siempre nos reciben bien", revelan estos angelitos.

Antonella, Fiorella y Milena. Mujeres hermosas desde el nombre. Son tres angelitos que quieren mimar y consentir a todos los hombres que se porten bien y vayan al cielo.

"Los vamos a tratar con tanta dulzura que se van a sentir como en una nube", dice Antonella, una morena alta y esbelta, que luce sus curvas en un diminuto traje blanco adornado con dos alitas.

Ella y sus compañeras, recorren los medios promocionando una marca de desodorante para hombres, y saben que en cualquier lugar que llegan son el blanco de las miradas.

"La sensualidad es parte de este oficio", agrega Milena, quien cuenta que en las fiestas con que premian a los ganadores de un concurso, 30 ángeles muy sexys son parte del entretenimiento.

"Además hay música, diversión y sorpresas", dice.

Y aunque aseguran ser unas auténticas chicas angelicales, sus miradas intensas y provocativas revelan que también tienen mucho de "diablitas".

Fiesta Axe

El premio de un concurso es pasarla bien con 30 chicas hermosas.

- La farra será en una discoteca de Guayaquil.
- En caso de que el ganador no sea de esa ciudad, le pagan los pasajes.
- Habrá 10 ganadores y solo pueden participar los mayores de edad.

JUAN RAMÓN GARCÍA
juanramon@metrohoy.com.ec

CHRISTIAN LLERENA



Antonella, Fiorella y Milena: los tres angelitos que quieren consentir a los hombres y llevarlos al cielo.

Millonaria prenda



La sensual brasileña luciendo el brasiere.

Sostén de diamantes

El próximo año lo nuevo de U2

El manager de la banda, Paul McGuiness, ha afirmado que existe la posibilidad que el nuevo álbum del popular grupo irlandés sea de dominio público a inicios del próximo año. Probablemente, antes de mayo.

'Songs of ascent' sería el posible título. Además, ha dicho que el repertorio para el nuevo trabajo incluiría canciones como 'Mercy', 'Every breaking wave' y 'Boys fall from the sky'.

Estos temas nuevos han bajo 'No line on the horizon', disco que ya ha vendido cinco millones de copias, según McGuiness.

Esta cantidad supone la mitad redonda de las ventas que propició 'How to dismantle an atomic bomb', su predecesor.

Los seguidores de la agrupación liderada por Bono y The Edge, esperan que esta vez sean capaces de mejorar la dudosa calidad de 'No line on the horizon', que no llegó a la calidad a la que

En breve



Rihanna en los bocaditos

RIHANNA HA sido la elegida para prestar su imagen y voz en una nueva campaña de Doritos.

Todavía tiene muchos fans

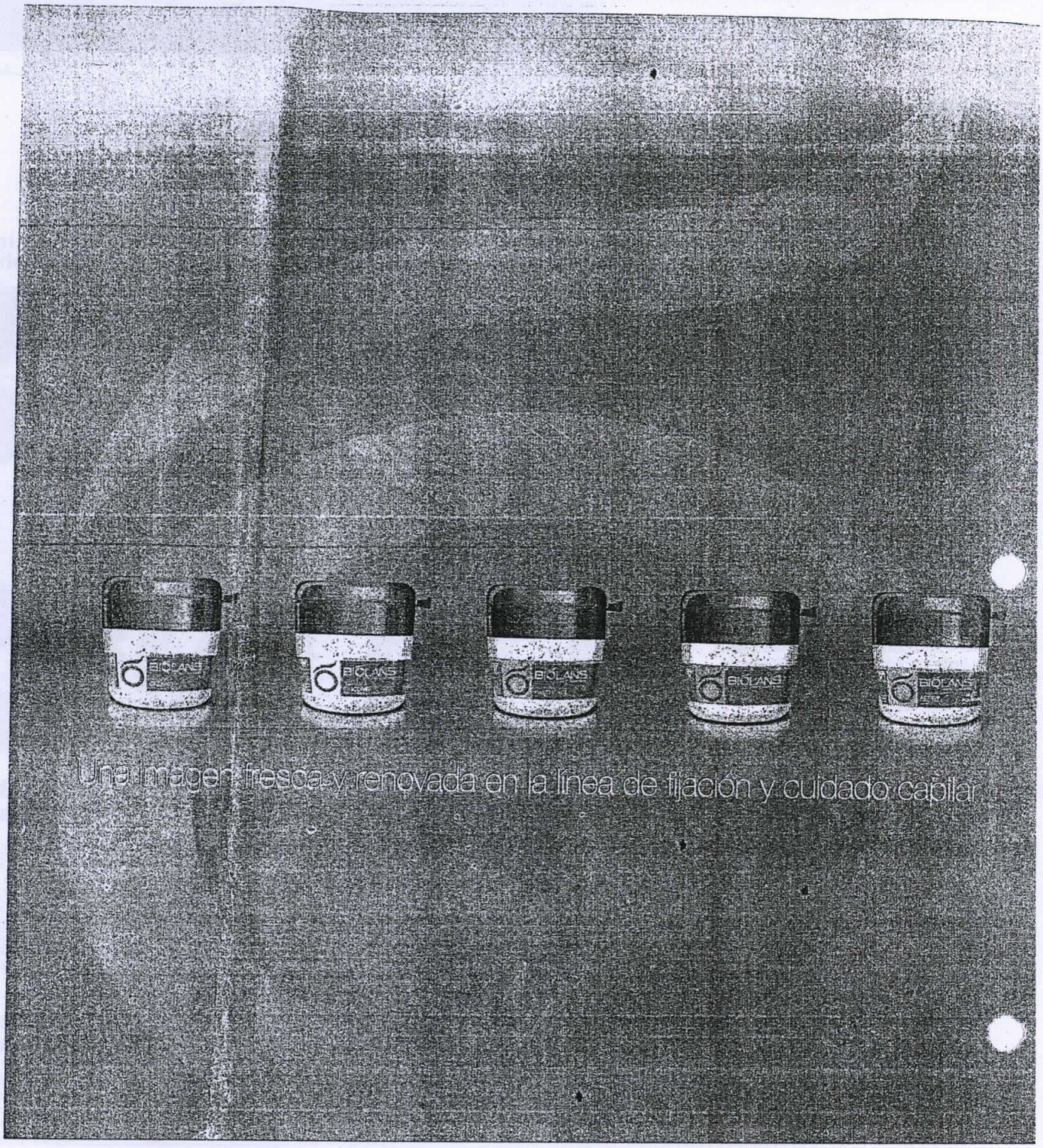
EN MENOS DE un día se vendieron todas las entradas para los conciertos que el ex beatle Paul Mc Cartney ofrecerá en Buenos Aires el 11 y 12 de noviembre.

Los boletos costaban desde los $50 hasta los $1.500. UPI

Actriz ahora será cantante

LA ACTRIZ Gwyneth Paltrow se prepara para hacer su debut como cantante de música country el mes próximo

www.mundoperfumesyprofesionales.com.ec



cuatrocientos treinta y dos
432

SABIJER'S S.A.

SABIJER'S S.A.

Av. Manuel Córdova Galarza N-75 y Pasaje La Esperanza 100 metros antes del ex peaje a la Mitad del Mundo
Telfs.: (593-2) 249-3630 249-2230 • Fax: 249-0121 • E-mail: sabijers@andinanet.net • Quito - Ecuador

Con Posterior cincuenta

-459-

SABIJERS S.A.

VENTAS POR MARCAS
AÑO 2006

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
GEL BIOLAGE 160 GRS	BIOLAGE	4,314	$ 4,894.44
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICA	BIOLAGE	20	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICA	BIOLAGE	20	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICA	BIOLAGE	69	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICA(	BIOLAGE	191	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS 786110570(	BIOLAGE	42,798	$ 53,175.00
GEL BIOLAGE 160 GRS 786110570(	BIOLAGE	36	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS 786110570(	BIOLAGE	4	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICAC	BIOLAGE	106	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICAC	BIOLAGE	16	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS BONIFICAD	BIOLAGE	8	$ 0.00
GEL BIOLAGE 160 GRS CON PANTI	BIOLAGE	7,984	$ 22,408.40
GEL BIOLAGE 160 GRS CON SILIC(	BIOLAGE	10,502	$ 29,445.42
GEL BIOLAGE 160 GRS NORMAL 2)	BIOLAGE	10,893	$ 30,106.96
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	15,868	$ 34,338.68
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	26	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	1,304	$ 2,683.92
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	165,565	$ 361,683.72
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	70	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	406	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	264	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	14	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	278	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	140	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	24	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	12	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	222	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	56	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL I	BIOLAGE	341	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL I	BIOLAGE	12	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL I	BIOLAGE	72	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL E	BIOLAGE	485	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL E	BIOLAGE	84	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL E	BIOLAGE	6	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL 7(	BIOLAGE	33,746	$ 72,657.88
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL B	BIOLAGE	57	$ 0.00
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL. E	BIOLAGE	6	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	5	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	13	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	25	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	43	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	12	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	4	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	164	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	118	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	568	$ 691.68
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	36,246	$ 48,008.87
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	6	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	45	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	384	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	112	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	26	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	3	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	5	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL :	BIOLAGE	18	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	9	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	12	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	8	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	98	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	48	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	273	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	234	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	49,222	$ 65,120.14
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	6	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	532	$ 0.00
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 2(	BIOLAGE	142	$ 0.00

SABIJER'S S.A.

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
SHAMPOO+ACONDIC. PANTENOL	SABIJERS	144	$ 453.60
SHAMPOO+ACONDIC. PANTENOL	SABIJERS	156	$ 491.40
SHAMPOO+ACONDIC. PANTENOL	SABIJERS	150	$ 472.50
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	2	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	11,733	$ 46,632.52
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	20	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	27	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	16	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	4	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	74	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	34	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	4	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	116	$ 3.96
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML	BIOLAGE	40	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	1,478	$ 6,032.60
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	2	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	2	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	2	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	16	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	41	$ 8.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	26	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	135	$ 529.80
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	17,644	$ 74,502.08
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	104	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	8	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	4	$ 0.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML	BIOLAGE	31	$ 0.00
SILICONA DOW CORNING 1245	BIOLAGE	1,000	$ 10.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	SILICONA LI	1,164	$ 3,506.64
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIF SILICONA LI	13	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIF SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIFI SILICONA LI	4	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIFIC SILICONA LI	9	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIFIC SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIFIC SILICONA LI	24	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONIFIC SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML. 78611057	SILICONA LI	12,234	$ 36,118.48
SILICONA LIGHT'S 30 ML. 78611057	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML. 78611057	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	102	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	10	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	BONOFIC SILICONA LI	5	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML.	SILICONA LI	2,017	$ 7,990.70
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	13	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	4	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	4	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	61	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. 78611057	SILICONA LI	17,334	$ 68,479.36
SILICONA LIGHT'S 60 ML. 78611057	SILICONA LI	1	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. 78611057	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	2	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	54	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFIC/	SILICONA LI	4	$ 0.00
SILICONA LIGHT'S 60 ML. BONIFICA	SILICONA LI	10	$ 0.00
Total general		1,223,298	$ 2,448,299.37

RESUMEN

MARCA	UNIDADES	TOTAL
BIOLAGE	1,131,632	$ 2,280,307.37
SABIJERS	568	$ 1,769.52
SILICONA LI	33,087	$ 116,095.18
TRANCE	58,011	$ 50,127.30
Total gener	1,223,298	$ 2,448,299.37

SABIJER'S S.A.

Cuatrocientos cincuenta y cuatro
454

SABIJERS S.A.

VENTAS POR MARCAS
AÑO 2007

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
GEL BIOLAGE 160 GRS 7861105700348	BIOLAGE	22,103	$ 28,233.06
GEL BIOLAGE 160 GRS CON PANTENOL	BIOLAGE	4,810	$ 14,293.92
GEL BIOLAGE 160 GRS CON SILICONA 2	BIOLAGE	6,545	$ 19,452.18
GEL BIOLAGE 160 GRS NORMAL 2X3	BIOLAGE	6,533	$ 19,079.11
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL	BIOLAGE	32,401	$ 60,765.50
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL 786	BIOLAGE	52,764	$ 114,229.30
GEL BIOLAGE 500 GRS NORMAL 786	BIOLAGE	65,014	$ 141,828.78
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL 200 G	BIOLAGE	13,637	$ 17,766.50
GEL BIOLAGE COLAP. PANTENOL 200 G	BIOLAGE	14,095	$ 18,192.84
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 200 GR	BIOLAGE	21,445	$ 27,948.81
GEL BIOLAGE COLAP. SILICONA 200 GR	BIOLAGE	18,859	$ 24,467.68
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE 200 GRS.	BIOLAGE	18,889	$ 20,019.32
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE 200 GRS. 78	BIOLAGE	11,203	$ 14,297.16
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE 200 GRS. 78	BIOLAGE	29,290	$ 37,479.06
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE CON PANTE	BIOLAGE	480	$ 624.96
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE CON PANTE	BIOLAGE	15,656	$ 16,653.01
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE CON SILICO	BIOLAGE	975	$ 1,239.12
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE CON SILICO	BIOLAGE	10,368	$ 11,761.20
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GR.	BIOLAGE	30,441	$ 58,129.20
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GR.	BIOLAGE	37,271	$ 82,814.26
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GR.	BIOLAGE	45,379	$ 102,880.66
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GRS	BIOLAGE	1,080	$ 2,397.60
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GRS	BIOLAGE	2,280	$ 5,061.60
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GRS	BIOLAGE	11,436	$ 25,387.92
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GR.	BIOLAGE	26,234	$ 53,580.00
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GR. 7	BIOLAGE	60,522	$ 134,877.20
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GR. 7	BIOLAGE	68,568	$ 155,652.69
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GRS	BIOLAGE	1,800	$ 3,996.00
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GRS	BIOLAGE	3,120	$ 6,926.40
GEL BIOLAGE CON SILICONA 500 GRS	BIOLAGE	19,392	$ 43,050.24
GEL BIOLAGE NORMAL 500 GR.	BIOLAGE	4	$ 0.00
GEL BIOLAGE NORMAL 500 GRS.	BIOLAGE	2,640	$ 5,649.60
GEL BIOLAGE NORMAL 500 GRS.	BIOLAGE	2,400	$ 5,136.00
GEL BIOLAGE NORMAL 500 GRS.786110	BIOLAGE	42,084	$ 90,059.76
GEL BIOLAGE PEQ. 160 GRS	BIOLAGE	5,526	$ 5,959.20
GEL BIOLAGE PEQ. CON PANTENOL 16	BIOLAGE	7,859	$ 8,042.76
GEL BIOLAGE PEQ. CON PANTENOL 16	BIOLAGE	3,924	$ 5,139.84
GEL BIOLAGE PEQ. CON PANTENOL 16	BIOLAGE	833	$ 1,097.28
GEL BIOLAGE PEQ. CON PANTENOL 16	BIOLAGE	7,705	$ 10,121.88
GEL BIOLAGE PEQ. CON SILICONA 160	BIOLAGE	3,750	$ 4,256.12
GEL BIOLAGE PEQ. CON SILICONA 160	BIOLAGE	5,871	$ 7,648.12
GEL BIOLAGE PEQ. CON SILICONA 160	BIOLAGE	11,537	$ 15,077.04
GEL BIOLAGE PEQ. CON SILICONA 160	BIOLAGE	1,270	$ 1,655.28
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GRS	BIOLANS	13,427	$ 17,477.56
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS	BIOLANS	72,989	$ 165,744.30
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPS	BIOLANS	24	$ 33.84
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPS	BIOLANS	18,642	$ 25,176.72
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GRS.	BIOLANS	17,802	$ 23,049.60
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 GRS.	BIOLANS	23,268	$ 49,841.40
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GRS.	BIOLANS	89,815	$ 205,363.74
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIE	BIOLANS	28,955	$ 39,490.44
GEL BIOLANS NORMAL 160 GRS 2*3	BIOLANS	1,324	$ 3,867.56
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS.	BIOLANS	23,386	$ 29,932.80
GEL BIOLANS NORMAL 500 GRS.	BIOLANS	31,680	$ 65,265.60
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS.	BIOLANS	76,291	$ 169,500.52
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE 20	BIOLANS	24,042	$ 31,505.04
GEL BIOLANS PANTENOL 160GR 2*3	BIOLANS	694	$ 2,068.32
GEL BIOLANS PANTENOL 160GR.	BIOLANS	74	$ 219.04
GEL BIOLANS SILICONA 160GR 2*3	BIOLANS	1,575	$ 4,679.60
GEL BIOLANS SILICONA 160GR.	BIOLANS	176	$ 520.96
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000	TRANCE	3,604	$ 4,392.54
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GRS.	TRANCE	20,376	$ 24,914.38
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 200 GRAM	TRANCE	15,588	$ 6,061.20
GEL TRANCE FUERTE 1000	TRANCE	3,124	$ 3,643.44
GEL TRANCE FUERTE 1000 GRS.	TRANCE	17,850	$ 21,117.72
GEL TRANCE FUERTE 200 GRAMOS	TRANCE	15,583	$ 5,932.96
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE	16,414	$ 19,082.28

SABIJER'S S.A.

Cantidad en numeros y letras

-455-

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOS	TRANCE	12,344	$ 4,599.00
SILICONA BIOLAGE DROPS 180 ML.	BIOLAGE	9,177	$ 35,451.06
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML.	BIOLAGE	1,305	$ 5,537.04
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML. 786'	BIOLAGE	5,938	$ 24,975.00
SILICONA BIOLAGE SPRAY 180 ML. 786'	BIOLAGE	5,066	$ 21,742.68
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML.	BIOLANS	7,736	$ 29,215.14
SILICONA BIOLANS SPRAY 180 ML.	BIOLANS	10,777	$ 45,438.60
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	SILICONA LI	6,602	$ 19,201.80
SILICONA LIGHT'S 30 ML. 786110570017	SILICONA LI	6,850	$ 20,138.82
SILICONA LIGHT'S 60 ML.	SILICONA LI	9,231	$ 36,830.34
SILICONA LIGHT'S 60 ML. 786110570023	SILICONA LI	9,164	$ 36,778.62
Total general		**1,348,886**	**$ 2,621,717.82**

RESUMEN

MARCA	UNIDADES	TOTAL
BIOLAGE	769,479	$ 1,510,633.94
SILICONA LI	31,847	$ 112,949.58
TRANCE	104,883	$ 89,743.52
BIOLANS	442,677	$ 908,390.78
Total gene	**1,348,886**	**$ 2,621,717.82**

2419024.72

SABIJER'S S.A.

SABIJERS S.A.

Cuestionario cincuenta y tres 453

VENTAS POR MARCAS
AÑO 2008

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE 200 GRS.	BIOLAGE	16	$ 16.44
GEL BIOLAGE COLAPSIBLE CON PAN	BIOLAGE	32	$ 33.84
GEL BIOLAGE CON PANTENOL 500 GI	BIOLAGE	704	$ 1,180.32
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GI	BIOLANS	31,791	$ 43,581.93
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GI	BIOLANS	9	$ 13.23
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GI	BIOLANS	44	$ 64.48
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GI	BIOLANS	12	$ 16.44
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GI	BIOLANS	620	$ 894.60
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	192,547	$ 454,075.00
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	17	$ 43.56
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	14	$ 38.22
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	30	$ 81.10
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	50	$ 126.30
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	291	$ 662.17
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	2,011	$ 5,247.21
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GI	BIOLANS	30,911	$ 45,538.77
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	21,955	$ 29,565.81
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	8	$ 11.53
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	29	$ 45.82
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	48	$ 72.66
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	863	$ 1,302.76
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	28	$ 38.88
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	26	$ 41.08
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAI	BIOLANS	3	$ 4.38
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GR	BIOLANS	45,705	$ 62,547.57
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GR	BIOLANS	4	$ 5.88
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GR	BIOLANS	49	$ 71.83
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GR	BIOLANS	25	$ 33.05
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GR	BIOLANS	929	$ 1,340.73
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 GR	BIOLANS	50,700	$ 109,148.04
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	7	$ 17.78
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	223,522	$ 541,638.07
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	10	$ 27.30
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	40	$ 109.20
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	64	$ 169.28
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	382	$ 876.26
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	3,374	$ 8,822.22
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	28	$ 74.20
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	80	$ 177.60
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GR	BIOLANS	12	$ 32.76
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	48,710	$ 71,663.13
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	32,171	$ 43,191.19
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	13	$ 18.83
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	24	$ 37.92
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	29	$ 44.38
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	59	$ 90.10
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	9	$ 14.22
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	1,487	$ 2,233.00
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	6	$ 7.86
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	29	$ 41.57
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAP	BIOLANS	55	$ 83.30
GEL BIOLANS NORMAL 160 GRS 2*3	BIOLANS	6,396	$ 19,736.20
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS.	BIOLANS	55,271	$ 74,104.54
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS. PRC	BIOLANS	1	$ 1.44
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS. prom	BIOLANS	3	$ 4.32
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS.P	BIOLANS	2	$ 2.64
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS.PRO	BIOLANS	11	$ 14.12
GEL BIOLANS NORMAL 160GRS.PROM	BIOLANS	1,018	$ 1,442.30
GEL BIOLANS NORMAL 500 GRS.	BIOLANS	67,656	$ 138,859.32
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS.	BIOLANS	175,737	$ 409,236.83
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS. PRC	BIOLANS	163	$ 415.87
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS.PR	BIOLANS	84	$ 198.70
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS.PRO	BIOLANS	215	$ 468.90
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRS.PROI	BIOLANS	2,549	$ 6,256.87
GEL BIOLANS NORMAL 550 GRSprom.	BIOLANS	24	$ 62.16
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	62,022	$ 85,272.85
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	200	$ 292.82
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	763	$ 1,099.08
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	27	$ 36.39
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	120	$ 175.65
GEL BIOLANS NORMAL COLAPSIBLE :	BIOLANS	5,731	$ 18,040.10
GEL BIOLANS PANTENOL 160GR 2*3	BIOLANS	3,165	$ 10,426.83
GEL BIOLANS RIZOS 550 GRS.	BIOLANS	4	$ 12.60
GEL BIOLANS RIZOS 550 GRS. PROM	BIOLANS		

SABIJER'S S.A.

GEL BIOLANS RIZOS 550 GRS.prom	BIOLANS		109	$ 384.16
GEL BIOLANS SILICONA 160GR 2*3	BIOLANS		7,368	$ 23,105.40
GEL BIOLANS SPIDER 300 GRS.	BIOLANS		9,740	$ 28,303.16
GEL BIOLANS SPIDER 300 GRS. PROM	BIOLANS		24	$ 76.98
GEL BIOLANS SPIDER 300 GRS.PROM	BIOLANS		744	$ 2,438.64
GEL BIOLANS SPIDER SACHET 20 GR	BIOLANS		20,295	$ 811.80
GEL BIOLANS XTREM 200 GRS.	BIOLANS		6,203	$ 11,256.24
GEL BIOLANS XTREM 200 GRS. PROM	BIOLANS		3	$ 5.16
GEL BIOLANS XTREM 200 GRS.prom	BIOLANS		239	$ 441.52
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS.	BIOLANS		35,984	$ 109,482.95
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS. prom	BIOLANS		13	$ 38.59
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS. PROM	BIOLANS		1	$ 3.07
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS.PRO	BIOLANS		14	$ 42.98
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS.PROM	BIOLANS		369	$ 1,120.51
GEL BIOLANS XTREM SACHET 20 GR	BIOLANS		25,495	$ 764.85
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GR	TRANCE		27,662	$ 40,075.82
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GR	TRANCE		4	$ 7.00
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GR	TRANCE		18	$ 31.50
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GR	TRANCE		24	$ 32.88
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 1000 GR	TRANCE		1,185	$ 1,991.67
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 200 GR/	TRANCE		13,986	$ 6,257.78
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 200 GR/	TRANCE		82	$ 45.72
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 200 GR/	TRANCE		130	$ 63.54
GEL TRANCE EXTRAFUERTE 200 GR/	TRANCE		326	$ 193.32
GEL TRANCE FUERTE 1000 GRS.	TRANCE		23,247	$ 32,905.59
GEL TRANCE FUERTE 1000 GRS. PRC	TRANCE		6	$ 10.20
GEL TRANCE FUERTE 1000 GRS.PRO	TRANCE		924	$ 1,507.72
GEL TRANCE FUERTE 200 GRAMOS	TRANCE		14,681	$ 6,222.08
GEL TRANCE FUERTE 200 GRAMOSP	TRANCE		24	$ 10.56
GEL TRANCE FUERTE 200 GRAMOSPI	TRANCE		126	$ 55.44
GEL TRANCE FUERTE 200 GRAMOSPI	TRANCE		282	$ 156.08
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		18,757	$ 25,851.40
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		94	$ 155.10
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		118	$ 186.06
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		4	$ 6.60
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		36	$ 46.44
GEL TRANCE NORMAL 1000 GRAMOS	TRANCE		565	$ 866.01
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOS	TRANCE		15,755	$ 7,334.34
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOS	TRANCE		14	$ 8.68
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOS	TRANCE		8	$ 4.96
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOS I	TRANCE		160	$ 99.20
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOSF	TRANCE		40	$ 21.76
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOSF	TRANCE		104	$ 44.72
GEL TRANCE NORMAL 200 GRAMOSF	TRANCE		678	$ 406.68
KIT DENSIDAD CAPILAR X 3	SABIJERS		29	$ 283.65
PT SHAMPOO	SABIJERS		36	$ 110.16
SHAMPOO BIOLANS FOR MEN	BIOLANS		9,742	$ 32,603.66
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML.	BIOLANS		16,194	$ 66,657.48
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML. PI	BIOLANS		2	$ 9.38
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML.P	BIOLANS		3	$ 12.78
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML.PF	BIOLANS		26	$ 106.26
SILICONA BIOLANS DROPS 180 ML.PF	BIOLANS		437	$ 1,995.08
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS.	BIOLANS		21,307	$ 91,794.90
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS. I	BIOLANS		8	$ 35.52
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS.I	BIOLANS		4	$ 17.76
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS.F	BIOLANS		29	$ 123.32
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS.F	BIOLANS		2	$ 8.88
SILICONA BIOLANS SPRAY 160 GRS.F	BIOLANS		325	$ 1,400.44
SILICONA BIOLANS SPRAY 180 ML.	BIOLANS		2,653	$ 11,156.40
SILICONA LIGHT'S 30 ML.	SILICONA LIGHT		12,788	$ 39,138.57
SILICONA LIGHT'S 30 ML. PROM	SILICONA LIGHT		3	$ 9.87
SILICONA LIGHT'S 30 ML.PRO	SILICONA LIGHT		5	$ 14.25
SILICONA LIGHT'S 30 ML.PROM	SILICONA LIGHT		172	$ 544.61
SILICONA LIGHT'S 60 ML.	SILICONA LIGHT		18,686	$ 77,719.84
SILICONA LIGHT'S 60 ML.PRO	SILICONA LIGHT		6	$ 22.80
SILICONA LIGHT'S 60 ML.PROM	SILICONA LIGHT		95	$ 401.42
Total general			**1,378,937**	**$ 2,818,396.16**

RESUMEN

MARCA	UNIDADES	TOTAL
BIOLAGE	752	$ 1,230.60
SABIJERS	65	$ 393.81
SILICONA LIGHT	31,755	$ 117,851.36
TRANCE	119,040	$ 124,598.85
BIOLANS	1,227,325	$ 2,574,321.54
Total general	**1,378,937**	**$ 2,818,396.16**

SABIJER'S S.A.

Autorizante circular Folio
458-

INVERSIONES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2010	AÑO 2009	AÑO 2008
Honorarios x mercadeo	43,478.22	79,681.19	28,052.95
Honorarios en ventas	12,137.33	24,502.70	58,464.00
Estudios de Mercado	9,023.84	95,846.10	40,368.74
Publicidad en medios	214,982.77	180,652.84	160,257.29
Publicidad y Promociones	71,708.24	141,237.34	65,670.00
Publicidad en Radio	18,525.00	8,908.35	0.00
Publicidad en Televisión	0.00	11,789.46	189,987.20
Publicidad en Prensa	3,000.00	0.00	2,124.00
Exhibiciones especiales	8,147.75	0.00	4,541.69
Incentivos en Ventas	8,805.42	0.00	0.00
TOTALES	**389,808.57**	**542,617.98**	**549,465.87**

SABIJER'S S.A.

Cuatrocientos cincuenta y nueve
+459

SABIJERS S.A.

VENTAS POR MARCAS
AÑO 2009

DESCRIPCION PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD UNIDADES	VALOR TOTAL
GEL BIOLANS ACTION CONTROL CAIDA 16	BIOLANS	8,631	$ 5,696.46
GEL BIOLANS ACTION CONTROL CAIDA 5E	BIOLANS	2,872	$ 8,855.84
GEL BIOLANS COLAPSIBLE RIZOS 200 g	BIOLANS	437	$ 882.07
GEL BIOLANS COLAPSIBLE RIZOS 200 GR.	BIOLANS	1	$ 1.40
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 G	BIOLANS	12,449	$ 17,839.11
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 G PROI	BIOLANS	355	$ 505.85
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 gPROM	BIOLANS	84	$ 118.68
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GRS.	BIOLANS	15,427	$ 22,683.65
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GRS. P	BIOLANS	12	$ 17.64
GEL BIOLANS CON PANTENOL 160 GRS.PI	BIOLANS	825	$ 1,213.63
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 G	BIOLANS	51,028	$ 132,304.64
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 G PROI	BIOLANS	486	$ 1,277.38
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 gPROM	BIOLANS	156	$ 416.00
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS.	BIOLANS	108,610	$ 281,083.80
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS. F	BIOLANS	2	$ 5.86
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS. P	BIOLANS	52	$ 137.02
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS.PI	BIOLANS	4	$ 10.92
GEL BIOLANS CON PANTENOL 500 GRS.PI	BIOLANS	2,853	$ 7,541.01
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	26,842	$ 41,757.98
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	6,841	$ 10,632.76
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	122	$ 181.81
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	31	$ 47.12
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	34	$ 51.68
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	22	$ 32.12
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	19	$ 29.66
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	13	$ 20.54
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	59	$ 92.72
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	1,220	$ 1,868.33
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	11	$ 16.66
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	6	$ 9.48
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	22	$ 32.12
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	15,776	$ 24,597.07
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	9	$ 6.30
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	270	$ 415.92
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	9	$ 14.22
GEL BIOLANS CON PANTENOL COLAPSIBL	BIOLANS	6	$ 9.48
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 g	BIOLANS	21,086	$ 30,447.98
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 G PR	BIOLANS	10	$ 14.70
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 g PROM	BIOLANS	369	$ 521.83
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 gPROM	BIOLANS	182	$ 255.54
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GRS.	BIOLANS	28,816	$ 42,355.36
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GRS. PR	BIOLANS	30	$ 44.10
GEL BIOLANS CON SILICONA 160 GRS.PR(	BIOLANS	1,089	$ 1,601.71
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 G	BIOLANS	69,031	$ 181,850.22
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 G PROM	BIOLANS	773	$ 2,045.50
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 gPROM	BIOLANS	323	$ 853.48
GEL BIOLANS CON SILICONA 500 GRS.	BIOLANS	31,080	$ 72,727.20
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GRS.	BIOLANS	118,914	$ 320,164.39
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GRS.PR(	BIOLANS	30	$ 76.20
GEL BIOLANS CON SILICONA 550 GRS.PR(	BIOLANS	4,828	$ 12,795.83
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	32,561	$ 50,651.08
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	7,483	$ 11,690.26
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	39	$ 58.26
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	48	$ 72.54
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	27	$ 41.58
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	116	$ 179.08
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	22	$ 32.12
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	49	$ 77.42
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	18	$ 26.28
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	187	$ 290.27
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	1,237	$ 1,897.34
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	30	$ 45.60
GEL BIOLANS CON SILICONA COLAPSIBLE	BIOLANS	28	$ 41.60
GEL BIOLANS NORMAL 160 g	BIOLANS	20,767	$ 29,405.40
GEL BIOLANS NORMAL 160 g PROM	BIOLANS	360	$ 500.36
GEL BIOLANS NORMAL 160 GPROM	BIOLANS	134	$ 186.80
GEL BIOLANS NORMAL 160 GRS 2*3	BIOLANS	4,818	$ 16,398.22

SABIJER'S S.A.

Cuatrocientos sesenta y uno 461

GEL BIOLANS XTREM 550 GRS.	BIOLANS	26,828	$ 82,056.00
GEL BIOLANS XTREM 550 GRS.PROM	BIOLANS	549	$ 1,670.69
GEL BIOLANS XTREM SACHET 20 g	BIOLANS	5,653	$ 169.59
GEL BIOLANS XTREM SACHET 20 GRS.	BIOLANS	1,908	$ 57.24
GEL BIOLNAS SPIDER 300 GR.	BIOLANS	2,352	$ 4,962.72

RESUMEN

MARCA	UNIDADES	TOTAL
SABIJERS	229	$ 2,131.99
SILICONA LIGI	26,462	$ 102,837.98
TRANCE	52,799	$ 94,319.36
BIOLANS	1,203,667	$ 2,792,095.56
MOKOPOTAM	31,354	$ 68,166.67
Total genera	**1,314,511**	**$ 3,059,551.56**

SABIJER'S S.A.

Quinientos ocho

508

El dia de hoy veinticinco de julio de dos mil once, a las diez horas nueve minutos, se constituye el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, presidido por el Dr. Fabricio Segovia Betancourt y suscrito Secretario, con el objeto de que de que se lleve a cabo la diligencia de inspección judicial solicitada y nos constituimos en las oficinas de la empresa demandada Quala del Ecuador, ubicada en la A. Manuel Córdova Galarza N75, de esta ciudad de Quito. Al efecto siendo estos el día y hora señalados para dicha diligencia y con la prese3ncia de los señores Señor Iván Rusinque, acompañado de su Abogada defensora la Dra. Gabriela Mendieta Jara, y la Dra. María Sol Salguero, ofreciendo poder o ratificación del señor Fernando Agudelo Jaramillo, gerente de Quala ecuador S.A., se da por iniciada y se concede la palabra a la Dra. Gabriela Mendieta, quien dice: " Mi representada acusa a la Compañía Quala ecuador S.A. de cometer actos de competencia desleal a través de la confusión y engaño a los consumidores provocados por la publicidad comparativa paisa ejecutada con el comercial publicitario de ego gel Prevention de la demandada quien sin realizar esfuerzo alguno a introducido su producto al mercado denigrando la fama, la calidad y buen nombre que ha logrado el producto estrella de mi representada que es Biolans gel. Dentro de este contexto la presente diligencia de inspección judicial tiene por objeto demostrar señor Juez los esfuerzos económicos intelectuales y humanos realizados por mi representada para lograr el posicionamiento y la introducción en el mercado nacional del producto biolans gel el mismo que se ha visto gravemente afectado por los actos de competencia desleal ejecutados por la demandada, uno de los actos desleales son justanmente la confusión y elengaño proviocados por loa imitación del envase del producto vi9olan gel, pues talcomo lo tengo demostrado en el proceso el gel utilizado en elvideo comercial reproduce los elementos distintivos que forman parte de la marca Biolans gel como son los colores azul y amarillo, lafomr adel envase y hasta la tipografía inclusive, este diseño fue desarrollado por mi representada y usado por elproducto tal como lo que presento en esta diligencia. Cabe señalar que esa marca es la que vino utilizando por varios años y tras el lanzamiento del vodeo publicitario que utilizó Quala para introducir su producto mi presentada tuvo que desarrollarnuevas estrategias comerciales para enfrentar los efectos causados por dicha publicidad comparativa falsa, para ello tuvo que rediseñar su marca biolans gel tal como lo demuetsro manera con los materiales gráficos que presento en esta diligencia, pongo asimismo a disposición del señor Juez la diligencia notarial de baja de inventarios donde podrá verificarse que mi representada tuvo que dar de baja etiquetas y envases que contenían el diseño anterior de la marca biolans lo que implica pérdidas económicas para mi representada, otra de las manifestaciones de competencia desleal acusada se´n mi demanda son las afirmaciones vertidas en el video comercial como que el producto biolans gel provoca la caída del cabello, caspa, picazón mismas que provocaron la dilusión del activo intangible de mi representada tal como lo demuestro con los registros contables de ventas del producto biolans gel en donde claramente se puede observar que a partir del año 2006 las ventas iban creciendo pero con la introducción en el año 2010 de la publicidad comparativa falsa desarrollada por la demandada éstas se vieron afectadas significativamente, perdiendo de esta manera el posicionamiento que venía manteniendo biolans gel en el mercado ecuatoriano en efecto la creación de la marca biolans gel, el posicionamiento del mercado su prestigio y fama han sido logrado gracias a los enormes esfuerzos económicos y creativos que ha desarrollado Sabijers pues de las cuentas contables que ponemos a su disposición s e podrá verificar las inversiones

Exposición

realizadas en campañas promocionales para difusión del producto biolans distribución desarrollo de la marca entre otros rubros para lo cual solicitado al señor Juez se permita la intervención de la Ing. Contable de mi representada para que proceda a explicar la documentación que se exhibe en esta diligencia. Se concede la palabra a la señorita Rubí Sánchez, quien presenta los siguientes documentos: Adjunto los libros contables mayores de contabilidad extraídos del sistema contable desde el año 2008 hasta el 2010 de todas las cuentas de gastos referentes a lo que es publicidad y mercadeo de la marca biolans, las mismas que están respaldadas con la declaración del impuesto a la renta. Adicionalmente adjunto el detalle delas ventas del producto gel biolans desde el año 2006 hasta el año 2010, igualmente pueden ser verificadas con el impuesto a la renta, adjunto un detalle de los gastos realizados por año del producto biolans en inversiones de publicidad y mercadeo. La declaración del impuesto a la renta desde el 2006 hasta el 2010, solicito que se incorpore al proceso un estudio básico de la categoría de gel en el Ecuador, se concede la palabra al señor Gerente de la Compañia actora, quien dice: " Nosotros a la Compañía Farcomet que tiene dos empresas que son Fybeca y Sana Sana, a ella le compramos información sobre la dotación, ideas de venta de la categoría de fijación de cabello en la cual se incorpora lo que son los geles, esa información nos la sun8inistra mensualmente y destacamos la pérdida de unidades entre noviembre de 2009 y noviembre 2010 para la marca biolans que hay una pérdida de unidad del veintiuno por ciento y nos representa en volumen en doscientas mil unidades en ese tiempo que esto es a partir del lanzamiento del comercial de afectación de la salida del comercial al aire de la empresa Quala S.A., allí se demuestra mientras nosotros caemos el veintiuno por ciento la compañía Quala sube e3l veintisiete por ciento. Adjunto el desempeño de geles en Fybeca. Finalmente solicito al señor Juez la designación de un perito contable a fin de que analice la documentación presentada en esta diligencia y se le conceda un término prudencial para la María Sol Salguero, quien dice: " Señor Juez se servirá tomar en cuenta que hasta el momento lo único que se ha presentado son documentos en copias simples los cuales expresamente los impugno y que pretenden demostrar una supuesta disminución en las ventas originada a decir de la parte actora en la dilusión del activo intangible motivada por competencia desleal en la publicidad que supuestamente comparte a más de ciertos elementos gráficos como los colores y a decir de sabigers la tipografía que además supuestamente denigra al producto estrella de savigers dicho por ellos, hec hos contables que de ninguna manera han sido probados que son consecuencia directa de las afirmaciones de una competencia desleal. Usted señor Juez podrá apreciar que es la Compañía actora la que decide dar de baja las etiquetas cambiar la publicidad. Pero en ningún momento9 se ha probado que la venta que ego gel de mi representada sea la consecuencia de una comparación denigrante de hecho de nuestras estudi9os de mercado el éxito de nuestro producto se debe a mas de la calidad del producto en sí a un factor determinante en la publicidad que le fue la intervención de los artistas de telenovelas que son del gusto de las amas de casa ecuatorianas que en su mayoría son quienes hacen las compras a más de los víveres de casa de los artículos de higienes personales y otros. De lo anotado el señor Juez no puede concluir que la supuesta disminución en vetas de savigers sea como ya se dijo consecuencia directa de esa competencia desleal aducida, el señor Juez el momento de realizar la coteja de los productos deberá tomar en cuenta que la utilización de colores no es suceptible de apropiación de ninguna marca, tanto es así que la propia compañía Savigers toma nuestros colores de otro gel en otra presentación que

Quinuto nueve 509.

tiene Quala en fondo negro y que por no ser materia de esta medida no se ha presetado expresamente dicha prueba aunque ya obra de autos. Por lo manifestado señor Juez se servirá después de hacer el análisis técnico pertinente desechar la medida solicirtada. Se servirá concederme térmi8no para legitimar mi intervención. Concluida las intervenciones de los asistentes aq esta diligencia, el Juzgado hace las siguientes observaciones: PRIMERO.- Nos hemos constituido en las oficinas de la empresa actora cuya ubicación se ha dejado anotado al inicio de loa presente acta.- SEGUNDO.- Agréguese a los autos los siguientes documentos: l.- La segunda copia certificada de la declaración juramentada celebrada el miércoles 22 de diciembre de 2010, ante el Dr. Jorge Machado en su calidad de Notario Primer9o del Cantón quito.- 2.- La revista Vistazo del 21 de octubre de 2010, No. 1036, donde consta entre la página 34 y 35 una publicidad de biolans,titulada descubre lo nuevo de tu gel biolans. 3.- La publicación del diario MetroHoy del día lunes 25 de octubre de 2010, en cuya portada se verifica otra publicidad titulada bien venido alcambio, descubra lo nuevo de tu gel biolans. 4.- Un estudio básico de la categoría delgelen el Ecuador, en cuya portada se lee, Bogotá, octubre del 2005, elaborado por marketing estudio e inmvestigacuio9nes, para Sabijers. 5.- Una impresión del desempeño de la categoría de geles en Fybeca, ventas total geles noviembre 2009-noviembre 2010, impreso en una hoja membretada de Sabijers S.A. Impresiones de los registros contables, de Sabijers S.A., que han sido detallados en la intervención de la parte actora.- TERCERO._ Se designa como perito al contador Rodrigo Figueroa, cuyo número de teléfono es el 099386968, quien de aceptar el cargo se posesionará del mismo el día miércoles veintisiete de los corrientes, a las diez horas, debiendo presentar su informe en el término de ocho días, en el que hará constar de forma detallada y pormenorizada, indicando cuáles son los sustentos fácticos y técnicos, lo solicitado por las partes. Tanto la parte actora como la demandada deberán dar todas las facilidades al perito para que cumpla con lo dispuesto en esta diligencia.-CUARTO.- Se le concede el término de cinco días a la Dra. María Sol Salguero para que legitime su personería.- QUINTO.- Las partes podrán ejercer su derecho a la réplica, de lo sostenido en esta diligencia por cada una de las partes en el término de tres días, de considerarlo necesario.- Con lo que concluye la prese3nte diligencia firmando los comparecientes con el señor Juez y Secretario que certifica.

Dr. Fabricio Segovia Betancourt

Dra. Gabriela Mendieta Jara

Dra. María Sol Salguero

Sr. Iván Rusinque

Sra. Rubí Sánchez Bustamante

EL SECRETARIO

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de **SABIJER'S S.A.**, en mi calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo tengo justificado en autos, dentro del juicio de providencias preventivas y cautelares **No. 1489-2009-CI**, que sigo en contra de QUALA ECUADOR S.A., ante usted respetuosamente comparezco y digo:

Mediante auto de 10 de junio del 2010, las 17h23, usted dictó varias medidas cautelares en contra de la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., medidas tendientes a evitar que continúe la infracción acusada, en este caso, el cometimiento de actos de competencia desleal en contra de SABIJERS'S S.A., a través de una publicidad comparativa no comprobable difundida por diferentes medios de comunicación, en dicho auto se ordenó principalmente lo siguiente:

> *"...de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual y, en virtud de lo manifestado en las conclusiones constantes en el informe pericial que obra del proceso, esta Autoridad, en forma provisional, dispone: a) Que QUALA ECUADOR S.A., cese de manera inmediata todo acto de competencia desleal, a través de la difusión de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquiera de sus identificadores comerciales, b) Se prohíbe a QUALA ECUADOR S.A., el uso de cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJERS S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto, c) Se ordena el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, a través de cualquier medio de comunicación, especialmente en radio y televisión; y,* ***d) Se ordena a la compañía QUALA ECUADOR S.A., se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora, o cualquiera otra publicidad que viole o denigre los derechos intelectuales de la compañía SABIJERS S.A.A, o que perjudique sus derechos comerciales"***

Las medidas cautelares fueron notificadas a la compañía demandada el 31 de agosto del 2010, conforme consta del acta sentada por el Depositario Judicial; sin embargo, tenemos conocimiento que actualmente la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., se encuentra difundiendo dicho video comercial en la cadena de supermercados MEGAMAXI, SUPERMAXI, pese a que las medidas cautelares se encuentran vigentes.

El incumplimiento de la medida cautelar por parte de QUALA ECUADOR S.A., no sólo da lugar a la sanción impuesta en el artículo 326 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino que demuestra además, el afán de causar daño a la imagen del producto más importante de mi representada que es BIOLANS GEL®, puesto que el uso en la publicidad infractora de los colores azul y amarillo (elementos distintivos de BIOLANS), no es gratuito. Por lo que, usted señor Juez deberá tomar muy en cuenta la falta de lealtad y mala fe del demandado al momento de resolver la presente causa.

En tal virtud, solicito señor Juez oficiar a la cadena de supermercados Corporación La Favorita, a fin de que tengan conocimiento de las medidas cautelares impuestas en contra de la demandada y con ello, la prohibición que tienen de difundir el video comercial EGO GEL PREVENTION.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en mi calidad de abogada patrocinadora.

Abg. Gabriela Mendieta Jara
Mat. Prof. 17-2007-36

No. 17302-2009-1489
Presentado en el día de hoy viernes veinte y cuatro de junio del dos mil once, a las quince horas y dieciseis minutos, sin anexos. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de **SABIJER'S S.A.**, en mi calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo tengo justificado en autos, dentro del juicio de providencias preventivas y cautelares **No. 1489-2009-CI**, que sigo en contra de QUALA ECUADOR S.A., ante usted respetuosamente comparezco y digo:

Conforme lo dispuso el señor Juez, en la diligencia de inspección judicial realizada el 25 de julio del 2011, a las 10h00, en las instalaciones de mi representada, ejerzo mi derecho a la réplica en los siguientes términos:

1. **Sobre los documentos exhibidos por mi representada el día de la diligencia:**

La impugnación realizada por la parte demandada es improcedente y carece de sentido, toda vez que el contenido de cada uno de los documentos presentados al señor Juez, fueron explicados la Ing. Comercial Rubí Sanchez, contadora de la compañía SABIJER'S y por tanto, responsable de la contabilidad y de la veracidad de la información que se exhibe.

Dichos documentos, tal como se lo manifestó al inicio de la diligencia al señor Juez, iban a ser suscritos por la Contadora, una vez que fueran exhibidos y explicados en su totalidad, por tal razón, cada uno de los documentos cuentan con la firma de Ing. Rubí Sánchez, por lo que, no cabe la impugnación realizada por la parte demandada.

Por otro lado, la parte demandada señala que no se ha probado que la pérdida de ventas del producto BIOLANS GEL sea como consecuencia de la entrada del comercial de EGO GEL PREVENTION; peo sin embargo, la afectación que ha sufrido en el mercado, específicamente en el segmento de geles para hombres, es evidente tras la disminución de ventas del gel de mi representada y el repentino crecimiento de ventas de la competencia, tal como lo demostré en la diligencia con el estudio de ventas realizado en base a la información proporcionada por FARCOMED (FYBECA y SANA SANA), donde se refleja una caída de ventas del producto BIOLANS GEL del 21% y un crecimiento del 27% del producto de la demandada, en las fechas que el video comercial fue lanzado en los medios televisivos, por tanto, no es verdad que no se haya probado los efectos causados por la competencia desleal realizada por QUALA ECUADOR.

De todas formas, el perito designado Lic. Rodrigo Figueroa será quien corrobore la veracidad del contenido de la información presentada en la diligencia y determine, el aprovechamiento desleal que obtuvo la demandada con su video comercial de EGO GEL PREVENTION respecto del BIOLANS GEL, y los efectos económicos que dichos actos representaron en las ventas del producto estrella de mi representada.

2. **Sobre la baja de inventarios:**

La demandada señala que ha sido por decisión de mi representada dar de baja las etiquetas con el diseño anterior de la marca BIOLANS GEL, y tal decisión, obviamente se debe a que como consecuencia de las nuevas estrategias comerciales desarrolladas

por SABIJER'S para hacer frente a los efectos producidos por el spot publicitario de QUALA que puso en tela de duda la calidad del producto BIOLANS GEL, por lo que tuvo que rediseñar su imagen, es decir, su marca y envase, por lo que, no existe razón alguna para mantener en stock etiquetas y envases que contenían el diseño de la marca anterior, por lo que, es ilógico lo que la demandada aduce que por simple gusto mi representada a dado de baja dichos bienes.

3. **Sobre el segmento de mercado del producto BIOLANS GEL y EGO GEL PREVENTION:**

Señor Juez, el producto BIOLANS GEL como el de la demandada, es un producto destinado para el segmento de mercado masculino, es decir, es un GEL PARA HOMBRES, por lo que, resulta absurdo lo manifestado por la parte demandada de que son las madres quienes compran un producto, guiados únicamente por el artista que sale en el video comercial, pues únicamente la aparición del artista es un medio para la difusión del mensaje que se da a través de ellos, en este caso, que BIOLANS GEL produce la caída de cabello, caspa y picazón, por tanto, no es que los consumidores se fijan únicamente en los artistas que salen en las propagandas para adquirir uno u otro producto, sino que lo hacen guiados por el mensaje que dicho artista transmite a través de su aparición en el video comercial.

4. **Sobre los elementos distintivos de la marca BIOLANS GEL.**

Conforme lo tengo señalado en el proceso, la marca de BIOLANS GEL se encuentra conformada por varios elementos distintivos como son el diseño del envase, la disposición de los colores azul y amarillo que identifican claramente la marca BIOLANS, y por el cual, los consumidores identifican a dicho gel.

El artículo 195 literal f) de la Ley de Propiedad Intelectual, señala que no son suceptibles de registrarse como marcas los signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma en específico, contrario sensu, serán registrables aquellos colores que se encuentren definidos de unja forma en específico, como es en este caso, los colores azul y amarillo, dispuestos en el diseño de la marca de BIOLANS GEL, por tanto, lo manifestado por la demandada no debe ser tomado en cuenta.

Asimismo, IMPUGNO lo manifestado por la demandada que mi representada se encuentra haciendo uso de los colores que identifican un producto de su representada, pues el mismo es ajeno a la litis e impertinente, tanto más, cuando dichas marcas no se asemejan pues no son similares. Lo único que pretende la demandada con tal aseveración es confundir al señor Juez, por lo que, solicito se tome en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En virtud de lo expuesto, solicito al señor Juez que en base a la información vertida dentro de la inspección judicial y demás elementos que se encuentran incorporados al proceso, confirmar las medidas cautelares dictadas en contra de la demandada y con ello, se les exija que cesen de manera definitiva todo acto de competencia desleal en contra de mi representada.

517

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en mi calidad de abogada patrocinadora.

Abg. Gabriela Mendieta Jara
Mat. Prof. 17-2007-36

No. 17302-2009-1489
Presentado en el día de hoy miércoles veinte y siete de julio del dos mil once, a las quince horas y treinta y un minutos, sin anexos. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

Sesenta y siete 67

SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Rodrigo Marcelo Figueroa Hernández, habiendo sido nombrado perito en el Juicio de Propiedad Intelectual No. 1489-2009-C.I. seguido por: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A., en contra de la COMPAÑIA QUALA ECUADOR S.A., bajo juramento de Ley, presento el siguiente Informe:

OBJETIVO DEL PERITAJE

En escrito de prueba a fs. 87 a 90 de los autos, considerando OCTAVO, la parte actora solicita que con la intervención de un perito contable, se lo verifique lo siguiente:

1. Las cuentas contables relativas al producto BIOLANS GEL®, que permita establecer los montos invertidos por concepto de publicidad, distribución del producto, inversiones destinadas al estudio del mercado, diseño de la apariencia distintiva, marca y costos de registro

2.- La documentación que acredita la presencia en el mercado ecuatoriano del producto BIOLANS GEL.

3.- La documentación referente a los elementos distintivos del producto BIOLANS GEL.

Además conforme se encuentra señalado por el actor el actor en el acta de Inspección Judicial realizada el 25 de julio de 2011, es demostrar los esfuerzos económicos, intelectuales y humanos realizados por mi rèpresentada para lograr el posicionamiento y la introducción en el mercado nacional del producto Bilolans gel, afectado por la competencia desleal.

El lanzamiento del video publicitario en el año 2010 por Quala, dio lugar a que SABIJER´S, se vea obligada a desarrollar nuevas estrategias comerciales para enfrentar los efectos causados por dicha publicidad comparativa, para ello se rediseño su marca Biolans gel, se dio de baja de Inventarios de etiquetas, envases; además se ha afectado al activo intangible, según se lo demuestra en los registros contables de ventas que crecían y a partir de de 2010, con la introducción de la publicidad comparativa falsa desarrollada por la demandada se vieron afectadas significativamente, perdiendo el posicionamiento que mantenía Biolans Gel, que fueron logradas gracias a los esfuerzos económicos y creativos de SABIJER´S. De las cuentas contables puestas a disposición se podrá verificar las inversiones realizadas en campañas promocionales para difusión del producto, distribución y desarrollo de la marca.

La contadora de SABIJER´S, presenta los documentos relacionados a gastos de publicidad y mercadeo de 2008 a 2010, Ventas de Producto de 2006 a 2010, detalle de Gastos realizados en Inversiones de Publicidad y Mercadeo, declaraciones de Impuesto a la Renta 2006 2010, estudio básico de la categoría de Gel en el Ecuador.

El Gerente de Cia Actora, presenta documento relacionado a dotación de Ideas de Venta, destacándose perdidas de unidades entre noviembre de 2009 a noviembre de 2010 del 21%. Quala incrementa el 27%, para lo cual solicita la designación de un perito para que analice la documentación presentada en esta diligencia.

Noventa y ocho

-618-

La parte demandada expone: que los documentos presentados son copias simples los que impugna, que pretenden demostrar una supuesta disminución en las ventas originada en la dilución del activo intangible motivada por competencia desleal.

Habiendo sido posesionado legalmente para el cargo encomendado en el día y hora señalados, procedo a cumplir con lo dispuesto.

1.. La compañía SABIJER´S, para la introducción, lanzamiento y posicionamiento de su producto BIOLANS GEL®, en el mercado ecuatoriano ha realizados la inversión de recursos, humanos, materiales y económicos indispensables para el desarrollo de estrategias comerciales, que le permitan la aceptación de su producto por parte de los consumidores. Los valores invertidos consisten en Publicidad en medios como radio, T.V. prensa escrita estudios de mercadeo, exhibiciones etc., que ascienden a un monto de USD. $ 2´042.976,97 y que son detallados en el cuadro siguiente.

- **DETALLE DE GASTOS EFECTUDAOS POR SABIJER´S EN PUBLICIDAD Y MERCADEO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA BIOLANS.**

DESCRIPCIÓN	AÑOS					TOTAL DE GASTOS
	2006	2007	2008	2009	2010	
Publicidad en Medios			160.257,29	180.652,84	214.982,77	555.892,90
Publicidad y Promoción	228.399,68	422.458,28	65.670,00	141.237,34	71.708,24	929.473,54
Publicidad en Radio			0,00	8.908,35	18.525,00	27.433,35
Publicidad en Televisión			189.987,20	11.789,46	0,00	201.776,66
Publicidad en Prensa			2.124,00	0,00	3.000,00	5.124,00
Exhibiciones Especiales			4.541,69	0,00	8.147,75	12.689,44
SERVICIOS DE IMPULSACIÓN	4.745,98	2.190,06				6.936,04
HONORARIOS POR MERCADEO	7.200,00		28.052,95	79.681,19	43.478,22	158.412,36
ESTUDIOS DE MERCADEO			40.368,74	95.846,10	9.023,84	145.238,68
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	**240.345,66**	**424.648,34**	**491.001,87**	**518.115,28**	**368.865,82**	**2.042.976,97**

Los gastos detallados en el cuadro anterior, se los ha obtenido de la revisión y análisis a los Estados Financieros y registros contables de SABIJER´S, según se demuestra en el Mayor General, declaraciones del Impuesto a la Renta y a manera de ejemplo se adjuntan facturas Nos. 4220 y 4222, de estudio cuantitativo de censos de establecimientos y exploración cuidado personal que constan en el Anexos no. 1 y 4.

Es importante recalcar que los documentos antes mencionados a excepción de las facturas constan en el cuerpo V a fs. 461 a 500 de los autos y las declaraciones del Impuesto a la Renta a fs. 432 a 448 del mismo cuerpo.

2. La evolución de las ventas a partir del 2006, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, existe un incremento de 4,83% en el 2007; 6,20% en el 2008: en el 2009,

se reducen en un 0,10%, para finalmente caer en el 2010 en un 21,64%. En este año se hace el lanzamiento del comercial por la compañía QUALA S.A.

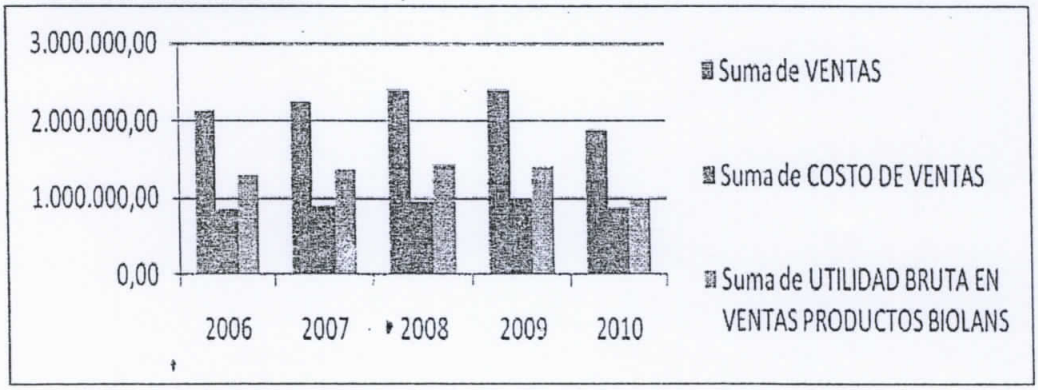
Esta situación ha originado una disminución en ventas de USD. $ 417.124,21, así como también un incremento en el costo de producción del 40,91% al 46,83%, que en dinero representa USD. $. 100.931,60. Los datos detallados se obtienen de los Estados Financieros, Libros Mayores, según constan en Anexo No. 2 y 4.

Los documentos antes mencionados constan en el cuerpo V a fs. 449 a 460 del expediente y las declaraciones del Impuesto a la Renta a fs. 432 a 448 del mismo cuerpo.

- **CUADRO COMPARATIVO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS BIOLANS, COSTO DE VENTAS Y UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.**

AÑOS	VENTAS	COSTO DE VENTAS	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS PRODUCTOS BIOLANS	INCREMENTO O DISMINUCION DE VENTAS	PORCENTAJE DEL COSTO SOBRE LAS VENTSA
2006	2.152.588,41	844.310,88	1.308.277,53		39,22%
2007	2.256.665,20	890.979,65	1.365.685,55	4,83%	39,48%
2008	2.396.630,28	968.569,84	1.428.060,44	6,20%	40,41%
2009	2.394.332,91	979.566,47	1.414.766,44	-0,10%	40,91%
2010	1.876.277,00	878.634,77	997.642,23	-21,64%	46,83%

- **GRÁFICO RELACIONADO AL CUADRO COMPARATIVO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS BIOLANS, COSTO DE VENTAS Y UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.**



Cabe mencionar que de acuerdo a los convenios de acceso a información que SABIJER´S S.A. celebró con FARCOMED y ECOFARM, cuyo objeto es el de entregar información relacionada con la venta de los productos correspondientes a las categorías de fijadores y geles; se adjunta copias de los convenios, facturas de pago de este servicio del 2010 y 2011, a manera de ejemplo, (Anexo No. 3).

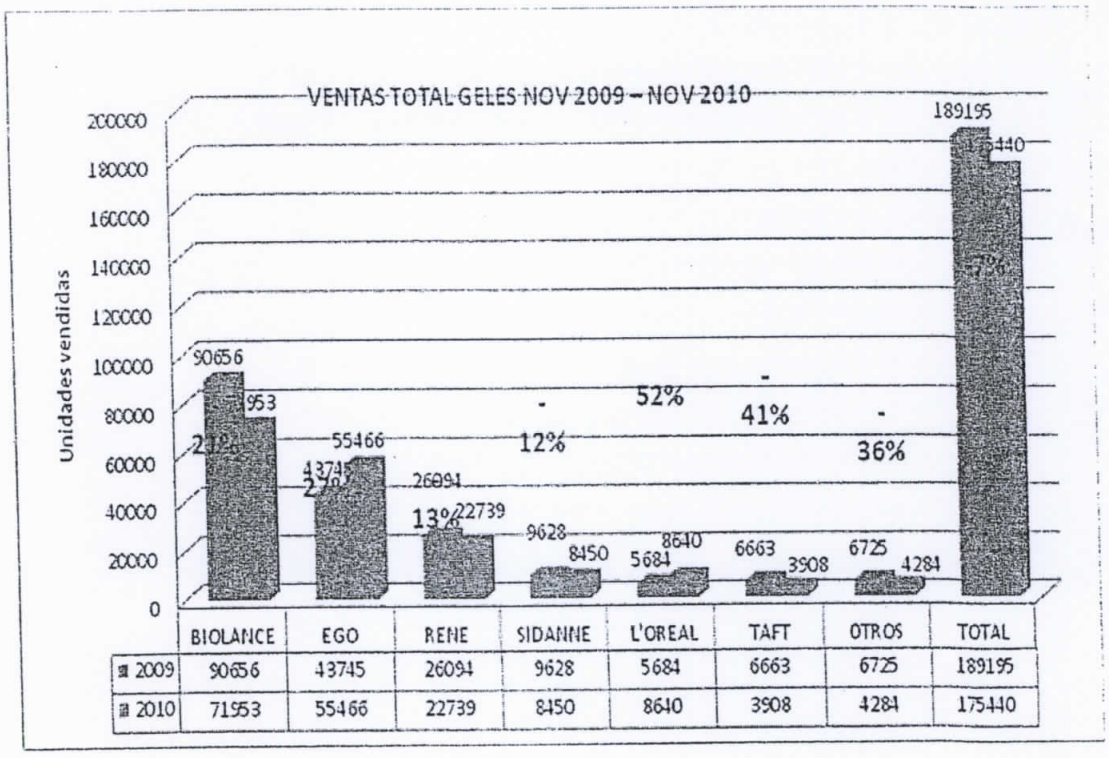
En el informe Desempeño de la Categoría de geles en FYBECA, que consta a fs. 431 de los autos; hace la comparación de las ventas desde noviembre de 2009 hasta

noviembre de 2010, documento en el que se determina que el producto Biolans de SABIJER´S S.A., en el 2009, vendió 90.656,00 unidades, mientras que en el 2010, vendió 71.953 unidades es decir 21% menos que el año anterior.

El producto EGO, la compañía QUALA S.A, en el 2009, vendió 43.745,00, unidades. Sin embargo en el 2010, tiene un incremento de 27% en unidades 55.466,00.

(Para una mejor comprensión de lo manifestado reproduzco los gráficos demostrativos de los análisis mencionados que constan en el Informe).

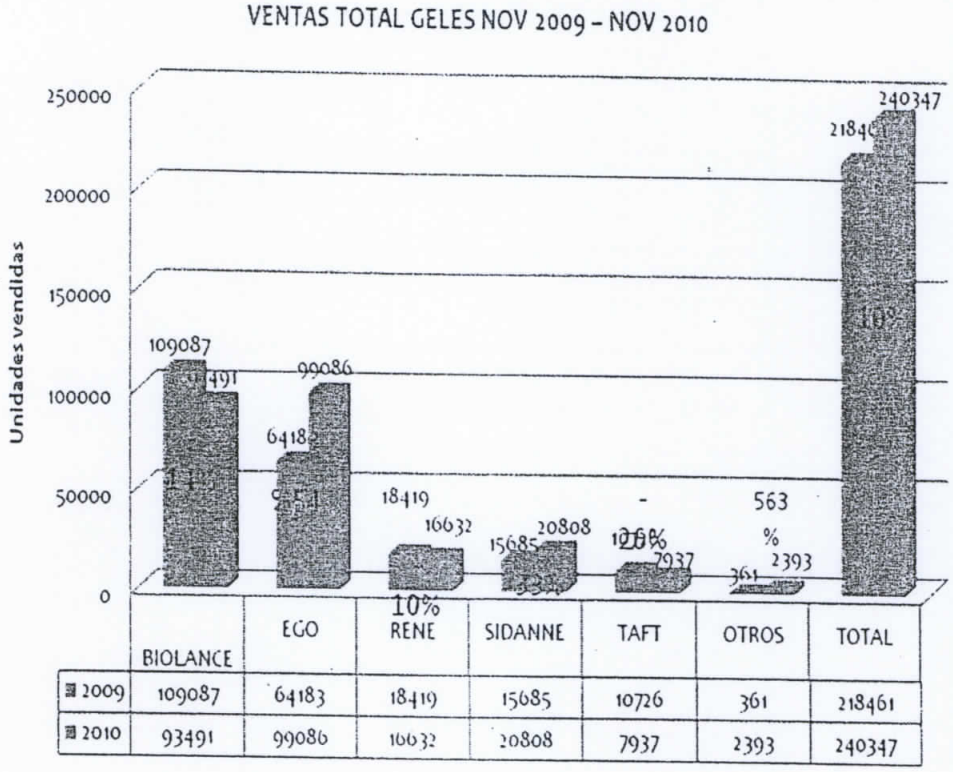
- DESEMPEÑO DE LA CATEGORÍA DE GELES EN FYBECA



El informe mencionado también reporta las ventas en las farmacias SANA SANA, en el que se establece que en el año 2009, el producto Biolans de SABIJER´S S.A., se vendió 109.107,00 unidades, disminuyendo en el 1ño 2010 a 93.491, es decir una baja en ventas de 14%.

El producto EGO, de la compañía QUALA S.A, en el año 2009 se vendió 64.183,00 unidades, incrementándose esta cantidad en el año 2010 a 99.086,00 unidades, que representa el 54% de incremento.

- DESEMPEÑO DE LA CATEGORÍA DE GELES EN SANA - SANA



3.- Según el representante legal de SABIJER´S S.A, decidió cambiar la presentación del producto Biolans Gel con la finalidad de contrarrestar los efectos producidos por la presentación del comercial por parte de la empresa QUALA S.A.

Esta decisión ha originado, la baja de productos y materiales de la anterior presentación así como devoluciones por parte de los clientes, lo que significan erogaciones económicas que afectan a la empresa.

Los gastos incurridos por cambio de presentación del producto ascienden al valor de USD. $ 85.518,20, moto compuesto por: Devolución en ventas USD. $ 42.940,49 y Baja de Inventarios USD. $ 42.577,71., según documentos adjuntos en Anexo 4, declaración Juramentada a fs. 415 a 420 de los autos, según lo detallado en cuadro adjunto, obtenidos de los registros contables., gastos que han sido registrados de acuerdo a los Principios de Contabilidad de General Aceptación, reportados al Servicio de Rentas Internas en las correspondientes declaraciones del Impuesto.

- DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS POR BAJA DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS POR CAMBIO DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.

DETALLE	VALOR
Declaración Juramentada para dar de baja productos de SABIJER´S. 22-12-2010	37.854,22
Materias Primas para la fabricación de Gel y Gomas	266,43
Materias Primas para la fabricación Tratamientos Importados	1.417,41
Materiales Utilizados en la Fabricación del Gel	1.059,04
Materiales Utilizados en la fabricación de silicona importada	1.382,90
Material Utilizado en la fabricación del Gel	15,20
Materiales Utilizados en la fabricación de ceras	153,26
Material utilizado en la fabricación de silicona importado	429,24
TOTAL MATERIALES DADOS DE BAJA	**42.577,71**
Valor de las devoluciones en ventas	42.739,02
Total de Gastos Incurridos por Cambio de Presentación del Producto	**85.316,73**

- CONCLUSIÓNES:

El presente informe pericial se lo realizó en base a la revisión y verificación de la documentación e información contable proporcionada por SABIJER´S S.A., la misma que consiste en:

- Estados Financieros de los años 2006 al 2010, presentados al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, auditados conforme lo establece el Art. 386 de la Ley de Compañías, a partir del año 2008 por la empresa auditora externa CARRERA ROSERO Y ASOCIADOS.
- Facturas,
- Roles de Pago del Personal.
- Comprobantes de Ingreso y Egreso.

Declaraciones de Impuesto a la Renta de los años 2006 al 2010, y la documentación pertinente que permite establecer las situaciones detalladas a continuación:

a) Del análisis realizado a los documentos legales de la empresa SABIJER´S S.A., se determina que de acuerdo al título No. 31435-DNPI, registra ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual-IEPI, la marca denominada BIOLANS Y DISEÑO, para proteger todos los productos de la clase internacional 3.

b) La empresa SABIJER´S, desde el año 2006 al 2010, ha invertido recursos humanos, materiales y económicos para la introducción, lanzamiento y posicionamiento en el mercado ecuatoriano de su producto Biolans Gel, los mismos que ascienden al valor de USD. $ 2.042.976,97.

c) Del análisis a los registros contables relacionados con las ventas se establece que a partir del 2010, experimentan una disminución de 21,64%, que representa un valor de USD. $ 417.124,21; situación que es corroborada en el informe del Desempeño de la Categoría de Geles en FYBECA y Sana – Sana, emitido por Farcomed.

sesenta veinte y tres
-623-

De igual manera al disminuir las ventas los costos de producción se incrementaron, los mismos que han sido asumidos por SABIJER´S S.A., en un valor de USD. $. 100.931,60.

d) Conforme lo señalado por el representante legal de SABIJER´S, para contrarrestar los efectos producidos por la publicación del comercial de la empresa demandada se vio en la necesidad de cambiar la imagen de su producto Biolans Gel, lo que originó varios gastos por concepto de baja de materiales y devolución de ventas que ascienden al valor de USD. $ 85.518,20.

Atentamente,

Lcdo. Rodrigo Figueroa
PERITO
ACREDITACIÓN No. 96

Documentos Adjuntos:
97 fojas certificadas, en Anexos del 1 al 4,

No. 17302-2009-1489
Presentado en el día de hoy lunes veinte y nueve de agosto del dos mil once, a las diez horas y treinta y ocho minutos. Adjunta: COPIAS CERTIFICADAS EN NOVENTA Y SIETE FOJAS. Certifico.

DR. JUAN H. GALLARDO Q.
SECRETARIO

seiscientos cincuenta y cuatro.

654

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quito, jueves 12 de abril del 2012, las 15h29. VISTOS: Agréguese a los autos los escritos y anexos que anteceden.- Comparece al Órgano Judicial el señor IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, en calidad de Gerente General de SABIJER´S S.A., según consta del nombramiento que adjunta a fs. 1 de los autos, quien luego de consignar sus generales de ley, manifiesta: "...Que la competencia desleal es considerada como un ilícito, y de acuerdo al Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial firmado en marzo de 1883, y del cual el Ecuador es signatario, "los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal". La obligación jurídica que dicho Convenio asigna a nuestro país, consiste en proteger a las personas de "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Sin perjuicio de ésta enunciación general, el Art. 3 del Convenio, señala que: "en particular deberán prohibirse: 1.- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor...". En concordancia con esta norma, el Art. 284 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, considera como competencia desleal "a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas". Esta norma jurídica define a los usos honestos como aquellos que son consecuentes con "los criterios del comercio nacional", y el Art. 285 de la misma Ley hace una pequeña ejemplificación no taxativa de los casos de competencia desleal. La Comisión de la Comunidad Andina ha expedido la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial, y su Art. 258 recoge casi literalmente los conceptos que sobre competencia desleal existen en el Convenio de París y en la Ley de Propiedad Intelectual. La referida Decisión considera como actos de competencia desleal: "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, las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". De lo expuesto, se desprende que la competencia desleal se encuentra regida en nuestro país especialmente por el Convenio de París y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y por la Ley de Propiedad Intelectual. En doctrina, los actos de competencia desleal son, entre otros, aquellos definidos como "actos de confusión", "actos de engaño" y "actos de comparación". Los actos de confusión son aquellos que pueden producir en el público en general una confusión respecto del producto que se compra. Para la tratadista Silvia Barona debe entenderse por confusión "el riesgo de asociación por el consumidor respecto de la procedencia o prestación". "La confusión por el mero riesgo que crea ya se considera desleal, sin que sea preciso recurrir a otras notas o elementos para fomentar la ilicitud. La deslealtad se produce, por tanto, en cuanto se da la identidad o similitud de los distintos elementos que se utilizan para diferenciar a las empresas, a sus actividades o a sus productos (imagen, nombre, efecto visual, efecto sonoro, etc.)". En consecuencia, los elementos que deben concurrir para este tipo de competencia desleal son: 1.- Riesgo de asociación por parte de los consumidores; peligro de confusión. 2.- El sujeto pasivo principal es el consumidor, aunque es posible la concurrencia de otros actos desleales como la explotación de la reputación ajena. Los actos de engaño, deberá consistir en un fraude a quienes se hallan en el mercado, fraude que puede consistir en el modo de presentar los productos, que en todo caso refleja una conducta engañosa. "Se puede considerar engañosa la conducta que

puede inducir a error a los consumidores o a generar falsas expectativas". Los actos de comparación permiten el uso abierto de la publicidad comparativa siempre que ésta sea honrada, verdadera y no engañosa al consumidor. La Federal Trade Comisión, organismo de control de los Estados Unidos, ha aprobado y ha alentado la utilización de este tipo de publicidad por considerar que cuando sea verdadera y no engañosa, es una fuente importante de información para los consumidores, les ayuda a adoptar decisiones racionales respecto de la compra de determinados productos y, también, alienta la mejora e innovación de los productos, pudiendo hacer bajar los precios; de modo, la FTC considera engañoso "cuando contiene una representación, acción u omisión que posiblemente pueda engañar a los consumidores medios y si la representación, acción u omisión influye en la elección del consumidor". SABIJER´S S.A., es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal, entre los que se encuentra un gel de cabello que se comercializa bajo la marca "BIOLANS GEL". QUALA ECUADOR S.A., es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION". Para la promoción del producto "EGO GEL PREVENTION", como parte de su agresiva estrategia comercial, se encuentra difundiendo publicidad por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto de su representada BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrar su producto en un claro abuso del Derecho y las reglas de comercio lícito. La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GER (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) y EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado de otro en las perchas del supermercado, influyendo definitivamente en la decisión del consumidor a escoger su producto "EGO GEL PREVENTION", guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al televidente y potencial consumidor, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad. Adjunta un medio magnético la publicidad difundida por la demandada en los medios de televisión del país. La inducción a error sobre la calidad del producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor, y la dilución del activo intangible son claras manifestaciones de competencia desleal conforme el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone. En el presente caso, existe competencia desleal porque el mensaje publicitario de QUALA constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Por estas razones, su representada se opone a que su producto BIOLANS GEL sea objeto de publicidad comparativa con el producto EGO GEL PREVENTION, más aún cuando la publicidad que se hace denigrar al competidor, en un claro acto de abuso del comercio sancionado como acto de competencia desleal, de acuerdo al Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, demanda a la compañía QUALA ECUADOR S.A., de cometer los siguientes actos de competencia desleal en contra de SABIJER´S S.A.: 1.- Realizar publicidad comparativa falsa y engañosa, 2.- Realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor de su representada, 3.- Crear confusión en los consumidores, respecto de la calidad del producto; y, 4.- Dilución de los activos intangibles de BIOLANS, por el desvanecimiento del carácter distintivo de su marca y de sus otros identificadores comerciales. El legítimo interés de su representada, pues la fama y calidad de los productos que comercializa SABIJER´S S.A., constituyen activos intangibles que no pueden ser degradados por inducción a error sobre la calidad de los productos competidores. En tal virtud, y ante la evidente comisión de actos de competencia desleal en contra de su representada, solicita que al amparo del Art. 312 de la Ley de Propiedad

Intelectual, se disponga la práctica de una inspección judicial en las oficinas de su representada ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza N75 y Pasaje La Esperanza, vía a la Mitad del Mundo, a fin de comprobar que la demandada compite deslealmente en el mercado. Una vez realizada la diligencia y de comprobarse pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan presumir la violación de los derechos de su representada, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, se disponga las siguientes medidas cautelares: 1.- Disponer a QUALA ECUADOR S.A., el cese de manera inmediata la actividad ilícita, esto es la realización de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquier de sus identificadores comerciales. 2.- Prohibir a QUALA ECUADOR S.A. el uso, a cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto. 3.- Se ordene el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, que ha sido puesta en circulación en los medios de comunicación, a través de cualquier canal de distribución, especialmente en la televisión y radio. 4.- Se ordene a la demandada se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora, o cualquier otra publicidad que viole los derechos intelectuales de su representada o que perjudique sus derechos comerciales…".- Calificada y aceptada a trámite especial la presente causa con fecha 13 de noviembre del 2009, las 08h09, se ordena citar a la parte demandada JOSE FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, en calidad de Representante Legal de la Compañía QUALA ECUADOR S.A., cuya razón de citación consta a fs. 75 de los autos, luego de hacer la correspondiente inspección judicial constante a fojas 14 del expediente, de fecha 25 de enero de 2010, las 10h00, a la cual comparece la abogada patrocinador de la parte actora, ofreciendo poder o ratificación, cuya personería se encuentra legitimada a fs. 638 de los autos.- En esta diligencia la parte actora manifiesta que la presente diligencia tiene por objeto demostrar que la demandada QUALA ECUADOR S.A., comete competencia desleal en contra de su representada. En efecto, SABIJER´S desde hace 12 años, comercializa en el Ecuador un gel bajo la marca "BIOLANS GEL". La presentación del producto consiste en un envase plástico, en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo claro y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, y una leyenda en la parte inferior sobre las cualidades del producto, entre otras: "NUTE, EMBELLECE Y FORTIFICA EL CABELLO", conforme se puede observar de las muestras del producto que pone a disposición del Juzgado. Este diseño de empaque es uno de los que ha venido utilizando su representada para la comercialización de su producto BIOLANS GEL, y es el más reconocido y aceptado por los consumidores, tal como consta del estudio realizado por una empresa independiente denominada "Consultor Apoyo", cuyos resultados arrojan que los consumidores identifican al producto BIOLANS de su representada, a través de la combinación de colores amarillo y azul, y/o a través del nombre genérico GEL. La demandada QUALA, ha introducido al mercado ecuatoriano, un gel bajo la marca EGO GEL PREVENTION, y para promocionar su producto, se encuentra difundiendo un comercial por televisión, donde mediante un acto de comparación utiliza la imagen de su producto, para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de los consumidores su calidad y eficacia, tal como puede visualizarlo con la reproducción del video promocional que pone a disposición del Juzgado y consta incorporado al proceso. En el mensaje publicitario, se puede observar que le consumidor al acudir a la percha del supermercado, entre las dos opciones GEL y EGO GEL PREVENTION, escoge primero GEL, e inmediatamente muestra los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL como caída del cabello, mensaje negativo que influye en el consumidor, quien finalmente decide quedarse con EGO GEL PREVENTION. Este acto de comparación no comprobable entre dos productos competidos BIOLANS y EGO GEL PREVENTION.

realizado con el objeto de denigrar al producto competidor es un acto de competencia desleal conforme el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque induce a confusión al consumidor sobre la verdadera calidad y característica del producto de su representada, y además provoca un daño económico a su representada, porque a través del fraude incita a la compra del producto competidor, en lugar del producto de su representada, ocasionándole grandes pérdidas económicas. Es por ello que conforme las facultades que le confiere el Art. 308 de la misma Ley, se ordene en contra de QUALA ECUADOR S.A., la prohibición de continuar difundiendo el mensaje publicitario infractor, objeto de ésta acción, así como la prohibición de utilizar cualquier signo distintivo de SABIJER´S para la promoción de sus productos. En esta diligencia se nombra como perito al Dr. Marco Armas, quien al presentar su informe pericial, concluye: "…La compañía QUALA ECUADOR S.A., ha lanzado al mercado un gel para hombres, bajo la marca EGO GEL PREVENTION, para la promoción del producto, la referida compañía, como parte de su estrategia comercial, difunde publicidad por televisión, mediante la comparación de los productos competidores entre sí. El producto identificado con la denominación EGO GEL PREVENTION, utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto denominado BIOLANS, con el ánimo de denigrar y violentar las reglas de comercio lícito. La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado del otro en las perchas del supermercado, influyendo en la decisión del consumidor al escoger su producto EGO GEL PREVENTION, guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos al producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al consumidor potencial, a desechar el producto competidor por su percepción de mala fe. La inducción a error sobre la calidad de producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor y daña la dilución de la marca BIOLANS, son actos de competencia desleal, sancionados por el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el Art. 285 de la Ley de Propiedad Industrial…".- En virtud de las conclusiones expuestas por el señor perito en su informe, con fecha 10 de junio de 2010, las 17h23, el Juzgado provisionalmente dispone una serie de medidas que incluyen el cese de los presuntos actos de competencia desleal (fs39), mismas que han sido cumplidas por el señor José Bassante, en su calidad de Depositario Judicial de Quito, consta a fs. 66 de los autos.- Citada que ha sido la parte demandada, comparece a fs. 78 y 79 de los autos, señalando domicilio judicial y en lo principal manifiesta que sin allanarse a las nulidades procesales existentes, expresa su oposición a la presente diligencia de medidas preventivas.- Con fecha 25 de enero de 2011, las 09h31, se abre la causa a prueba y una vez que esta ha sido evacuada, encontrándose la presente causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Revisado el proceso, no se ha encontrado omisión de solemnidad sustancial alguna, ni se ha observado violación del trámite correspondiente de acuerdo a la naturaleza de la causa que influya en su decisión, por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO.- La parte actora ha solicitado a fs. 87 a 90 del cuaderno procesal, que se reproduzca y se tenga como prueba de su parte: 1.- Todo cuanto de autos le favorezca, en especial: a.- El comercial televisivo del producto EGO GEL PREVENTION desarrollado por la demandada, y que ha sido difundido por los medios de televisión del país, mismo que consta incorporado al proceso a través de un medio magnético (CD), en cuya publicidad, se realiza una comparación de dos productos competidores entre sí. El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto de su representada BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrarlo en un claro abuso de las reglas del comercio lícito y leal.- b.- El contenido del Acta de la

seiscientos cincuenta y seis

-656-

diligencia de Inspección Ocular realizada en la Judicatura, donde se pudo observar con la reproducción del video promocional que a través de la comparación utiliza la imagen de su representada tanto en el diseño del envase como de los colores distintivos (envase plástico cilíndrico de tapa azul y etiqueta amarilla con azul) para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de los consumidores, su calidad y eficacia al mostrar los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL, en caso de no escoger EGO GEL PREVENTION. Lo que demuestra los actos de competencia desleal cometidos por al demandada, al realizar una comparación no verificable entre dos producto competidores como son BIOLANS y EGO GEL PREVENTION, mediante el uso de aseveraciones falsas.- c.- Las muestras del producto BIOLANS GEL, que constan incorporadas al proceso, donde se puede comprobar que la presentación de este producto consiste en un envase de plástico, cilíndrico, con tapa de color azul y etiqueta rectangular cuyos bordes superior e inferior son de color azul, la palabra GEL escrito en letras, y el color amarillo sobre el cual se encuentra escrita la marca BIOLANS. Este empaque es uno de los más reconocidos y aceptados por los consumidores.- d.- El estudio de mercado denominado "Conocimiento y Asociación de Colores en la Categoría de Fijadores de Cabello", realizado por la empresa independiente "Consultor Apoyo", y que ha sido incorporado al proceso dentro de la diligencia de inspección judicial. Los resultados de dicho estudio revelan que los consumidores identifican al producto BIOLANS GEL de SABIJER´S, por la combinación de los colores azul y amarillo.- e.- El informe pericial elaborado por el Dr. Marco Antonio Armas Muñoz, quien señala que este tipo de publicidad denigra al competidor y que se considera un acto de competencia desleal, porque induce al competidor potencial, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad. También señala que la inducción a error sobre la calidad de un producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competido daña y diluye la marca, en este caso, BIOLANS GEL, constituye actos de competencia desleal, sancionado en el Art. 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual.- 2.- Solicita se oficie a la Primera Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, a fin de que remitan copias certificadas del juicio verbal sumario No. 305-2010-NR, que sigue SABIJER´S S.A., en contra de QUALA ECUADOR S.A. con lo cual demuestra, que su representada ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 314 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyas copias certificadas constan de fs. 153 a 165 de los autos.- 3.- Solicita se incorpore a los autos y se tenga como prueba de su parte, la copia certificada del Título de Registro de la Marca de Producto No. 31435, BIOLANS Y DISEÑO, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el 12 de agosto del 2004 y que protege aquellos productos de la clase internacional 3, especialmente cosméticos y capilares para el cuerpo. (fs. 82).- 4.- Solicita además que se nombre un perito técnico experto en propiedad industrial, a fin de que analice el video promocional de EGO GEL PREVENTION, incorporado al proceso y determine lo siguiente: 1.- Qué es la publicidad comparativa?, 2.- Explique cuándo se considera a la publicidad comparativa como un acto de competencia desleal?, 3.- Cuáles son los productos objeto de la comparación, para lo cual, se servirá especificar los elementos distintivos utilizados para cada uno de ellos, 4.- Establezca el grado de similitud entre el producto de referencia utilizado en la comparación, y el producto BIOLANS GEL de su representada, 5.- Determine si los elementos distintivos utilizados para el producto de referencia en la comparación, conlleva a identificar al producto BIOLANS GEL como el producto de referencia en la comparación, 6.- Determine si la información publicitaria en el video comercial respecto a la calidad y eficacia del producto, influye en los consumidores al momento de la elección del producto BIOLANS GEL y/o EGO GEL PREVENTION, 7.- Establezca el grado de veracidad de la información que se difunde, es decir, el valor comprobable de los datos

que se difunden, 8.- Se determine si el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la normativa comunitaria y nacional vigente, 9.- Establezca si la actuación de la parte demandada al difundir publicidad comparativa no comprobable menoscaba o denigra el crédito de su representada; para ello a fs. 102 de los autos consta la posesión del perito señor ALBAN PINTO HUMBERTO MANUEL, quien presenta su informe de fs. 112 a 121 de los autos, concluyendo: "...los fundamentos de hecho, donde se determina la existencia de las semejanzas del color amarillo, en la etiquetas, en las dos muestras y con las líneas tipográficas del mismo color azul, como también en las fotografías proporcionadas por el CD, que demuestran el producto GEL con las mismas características de los colores amarillos, y teatrando con llamadas telefónicas, informando que no compren el producto de la marca actora, además indicando que con el producto contrario, se les puede caer el cabello, provocando e insinuando, engañando en forma deshonesta al público consumidor que la marca actora no vale su producto con una comparativas falsa". Profundizando con el espíritu de la Doctrina, en donde algunos autores, desde distintos puntos de vista han analizado detenidamente el concepto, haciendo hincapié de una de las características, mediante el cual, individualizan su definición: (AINE ARMED, GAUD ROUBIER, Y RESELLO GOMEZ) "dicen que la marca se ocupa de demostrar determinada procedencia, o cierta industria de trabajo; LABORDE, opina que la marca debe ser la imagen determinada de un producto". Habiendo referencia en el Derecho, considerando los tratados internacionales, la Comunidad de Naciones, el Convenio de Paris, la legislación Nacional, de la Propiedad Intelectual, la Constitución de la República, lo investigado y analizado por mi Testimonio Científico como Perito en Propiedad intelectual, por lo que considero que se han violado los derechos de Propiedad Industrial, ya que los signos cuestionados infringen dicha ley, causando confusión en el mercado y existiendo, Competencia Desleal; EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA...".- Asi mismo a fs. 167 de los autos, consta la ratificación sobre el informe pericial practicado, frente a la aclaración y ampliación solicitada por la parte actora.- 5.- Solicita se señale día y hora a fin de que se lleva a cabo una inspección judicial a las oficinas de SABIJER´S S.A., ubicada en la Av. Manuel Córdoba Galarza N-75, de ésta ciudad de Quito, a fin de que con la intervención de un perito contable, se verifique lo siguiente: 1.- Las cuentas contables relativas al producto BIOLANS GEL, que permita establecer los montos invertidos por concepto de publicidad, distribución del producto, inversiones destinadas al estudio de mercado, diseño de la apariencia distintiva, marca y costos del registro. 2.- La documentación que acredita la presencia en el mercado ecuatoriano del producto BIOLANS GEL. 3.- La documentación referente a los elementos distintivos del producto BIOLANS GEL; cuya acta consta a fs. 506 y 507 de los autos, en la cual intervienen las partes, pudiendo destacarse de la exposición de la parte actora, que con la diligencia se pretende demostrar los esfuerzos económicos, intelectuales y humanos realizados por su representada para lograr el posicionamiento y la introducción en el mercado nacional del producto biolans gel el mismo que se ha visto gravemente afectado por los actos de competencia desleal ejecutados por la demandada, como son la confusión y el engaño, provocados por la imitación del embase del producto, utilizado en el video comercial sus elementos distintivos, sus colores y la tipografía, por lo que su representada se ha visto en la necesidad de dar de baja sus inventarios, es decir, etiquetas, embases, con la consecuente pérdida económica que se puede verificar con los registros contables de ventas del producto biolans gel, en donde se puede observar que a partir del 2006 las ventas iban creciendo, pero con la introducción en el 2010 de la publicidad comparativa falsa, éstas se han visto afectadas significativamente, para lo cual se exhiben los documentos contables que constan en el acta. Por su parte la entidad demandada indica que impugna la documentación presentada por ser copias simples y que en nada

demuestras el presunto daño, asimismo que se tome en cuenta que la compañía actora ha decidido dar de baja sus etiquetas y cambiar la publicidad y que en ningún momento se ha demostrado que sea consecuencia de la supuesta comparación denigrante ya que el éxito de su producto según sus estudios se debe a la calidad de su producto y a su publicidad con la intervención de artistas de telenovelas que son del gusto de las amas de casa ecuatorianas y que se deberá tomar en cuenta que la utilización de los colores no es susceptible de apropiación de ninguna marca.- Luego de la intervención de los abogados de las partes, el juzgado dispone que se agregue a los autos varios documentos que obran de fs. 177 a 505 del proceso.- En esta misma diligencia a petición de la parte actora, se designa al señor perito Rodrigo Figueroa como perito, quien se encuentra debidamente posesionado a fs. 512 de los autos, y presenta su Informe Pericial constante de fs. 518 a 628 de los autos, quien concluye que el informe pericial se lo ha realizado en base a la revisión y verificación de la documentación e información contable proporcionada por SABIJER´S S.A., la misma que consiste en: Estados Financieros de los años 2006 al 2010, presentados al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, auditados conforme lo establece el Art. 386 de la Ley de Compañías, a partir del año 2008 por la empresa auditora externa CARRERA ROSERO Y ASOCIADOS; las facturas; roles de pagos del personal; comprobantes de ingreso y egreso. Declaraciones de impuesto a la renta de los años 2006 al 2010, y la documentación pertinente que ha permitido establecer las siguientes situaciones: a) Del análisis realizado a los documentos legales de la empresa SABIJER´S S.A., se determina que de acuerdo al título No. 31435-DNPI, registra ante el Instituto Ecuatoriano de al Propiedad Intelectual-IEPI, la marca denominada BIOLANS Y DISEÑO, para proteger todos los productos de la clase internacional 3.- b) La empresa SABIJER´S, desde el año 2006 al 2010, a invertido recursos humanos, materiales y económicos para la introducción, lanzamiento y posicionamiento en el mercado ecuatoriano de su producto Biolans Gel, los mismos que ascienden al valor de USD. 2.042.976,97.- c) Del análisis a los registros contables relacionados con las ventas se establece que a partir del 2010, experimentan una disminución del 21,64%, que representa un valor de USD. 417.124,21; situación que es corroborada en el informe del desempeño de la categoría de geles en FYBECA y Sana-Sana, emitido por Carcomed. De igual manera al disminuir las ventas los costos de producción se incrementaron, los mismos que han sido asumidos por SABIJER´S S.A., en un valor de USD. 100.931,60.- d) Conforme lo señalado por el representante legal de SABIJER´S, para contrarrestar los efectos producidos por la publicación del comercial de la empresa demandada se ha visto en la necesidad de cambiar la imagen de su producto BIOLANS GEL, lo que ha originado varios gastos por concepto de baja de materiales y devolución de ventas que ascienden al valor USD. 85.518,20. Dicho informe ha sido aprobado a fs. 633 de los autos.- 6.- Solicita se oficie a la empresa "CONSULTOR APOYO", una empresa especializada en investigación y análisis de mercado, a fin de que remita copias certificadas sobre el estudio de mercado denominado "CONOCIMIENTO Y ASOCIACIÓN DE COLORES EN LA CATEGORÍA DE FIJADORES DE CABELLO". realizado en el mes de agosto del 2009, así también, del estudio de mercado denominado "PRUEBA CIEGA DE PRODUCTO GEL PARA EL CABELLO", realizado en el mes de diciembre del 2009. Con esto demuestra que gran parte de los consumidores identifican al producto con su marca, en este caso, BIOLANS GEL, que lo identifican a través de sus colores distintivos amarillo y azul, cuyas copias certificadas constan de fs. 133 a 151 de los autos.- 7.- Solicita se señale día y hora a fin de que la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., comparezca a exhibir la autorización otorgada por su representada para la utilización de imágenes, diseños y colores y demás elementos distintivos que caracterizan notoriamente al producto BIOLANS GEL en el mercado nacional, para llevar a cabo la publicidad comparativa realizada en el video comercial de EGO GEL

PREVENTION. La falta de presentación de lo solicitado tendrá el efecto previsto en el primer inciso del Art. 302 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya acta consta a fs. 106 de los autos, a la que comparece la abogada patrocinadora de la parte demandada, ofreciendo poder o ratificación, cuya personería se encuentra legitimada a fs. 124 de los autos, quien manifiesta que no ha lugar la misma toda vez que su representada no necesita dicha autorización por cuanto no esta utilizando ninguna imagen, diseño y color del producto de la contra parte, por lo cual no existe tal autorización, porque no la requiere.- 8.- Solicita se oficie al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a fin de que remita copias certificadas del trámite de registro del diseño de su signo distintivo No. 0198257, donde consta la descripción de la apariencia distintiva de BIOLANS Y DISEÑO, utilizado por su representada para la identificación de su producto BIOLANS GEL; cuya copia certificada consta a fs. 125 y 126 de los autos.- De fs. 94 a 97 de los autos, consta el escrito de prueba presentado por la parte demandada, quien solicita que se reproduzca y se tenga como prueba a su favor: 1.- Todo cuanto de autos le favorezca. 2.- La publicidad materia de este proceso, el cual ha sido presentado por la actora e incorporado al proceso conjuntamente con su demanda, del cual se desprende lo siguiente: a.- En el comercial del producto EGO GEL de propiedad de QUALA S.A. se hace una comparación de EGO con un producto genérico que no existe en la realidad, para efectos de realizar dicha comparación se utiliza un envase redondo con colores también genéricos amarillo claro y azul oscuro empleando letras sin un diseño característico. Si toman las presentaciones comerciales utilizadas por SABIJERS S.A., que son algunas y de diversos colores como se aprecia a continuación y las comparan con el producto mostrado en el comercial EGO gel, se tiene que ninguna de ellas se podría considerar similar en forma alguna al producto utilizado en el comercial como se observa a continuación: a.- Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican, b.- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, c.- Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de producto o servicio de que se trate, d.- Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, e.- Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, f.- Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, g.- Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad, h.- Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas, i.- Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjero susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, j.- Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional, k.- Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y cualidades en los países miembros, l.-

Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, ll.- Sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. No obstante lo previsto en los literales e), f), g), y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en e país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Bajo el argumento de la actora, si hubiesen utilizado los colores VERDE, TOMATE, CELESTE, NEGRO, ETC., también estarían supuestamente refiriéndose a ellos, situación improcedente por la imposibilidad de que una persona pueda apropiarse de un terminado color. En cuanto a la supuesta inducción al público consumidor a error y la realización de actos de competencia desleal consideran la afirmación de la actora no solo infundada si no bastante alejada de la realidad tanto fáctica como jurídica, es así que si la afirmación de SABIJER S.A., se basa únicamente en el uso de colores genérico y si QUALA S.A., aplicara la misma interpretación a las actuaciones de la actora y de los demás competidores del mercado, tendrían que los actos de competencia desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena, cuando ha lanzado el producto BIOLANS XTREME al mismo tiempo del lanzamiento de GEL EGO utilizando el color negro característico de la marca EGO.- 3.- Solicita que se incorpore a los autos como prueba de su parte las fotografías digitales de fragmentos del comercial de televisión en las que se realizan comparaciones de los productos en conflicto (fs. 91 a 93).- 4.- Solicita se nombre un perito en la materia a fin de que analice el comercial en cuestión y verifique si existe la similitud supuesta entre los diseños utilizados en el comercial de televisión, y si a su entender se estaría con dicha difusión haciendo alusión a un determinado producto sobre la base del genérico utilizado.- CUARTO.- La protección de la propiedad intelectual otorga al autor, creador o inventor, el derecho de ser reconocidos como titulares de la obra o creación, y por lo tanto, son los únicos que pueden explotar o permitir la explotación de su obra o creación. De igual forma, el titular de dichos derechos está facultado para ejercer todas las acciones que se requieran para impedir que terceros exploten su obra o creación sin su autorización. Así el Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que el Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 1. Los derechos de autor y derechos conexos. 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: a. Las invenciones; b. Los dibujos y modelos industriales; c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g. Los nombres comerciales; h. Las indicaciones geográficas; e, i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. 3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.- Así mismo los Arts. 284 y 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, consideran a la competencia desleal, y que es materia de la litis, a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Además que se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de

un competidor, 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 sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle. Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot. Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.- QUINTO.- En la especie, la parte actora alega competencia desleal por parte de QUALA ECUADOR S.A., compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION", y que el mismo se encuentra difundiendo publicidad por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. Del análisis de la prueba aportada por las partes es evidente que el producto de venta de la parte actora, se ha puesto en el mercado luego de un proceso subjetivo intelectual multidisciplinario que implica no solo una estrategia comercial, sino el diseño de una imagen, marca, embase, colores, tipografía, color del gel, en fin, todo aquello que hace posible que un consumidor identifique el producto a primera vista, que sus sentidos los reconozcan al ver la conjunción de estas características, mismas que hacen entre si un complemento indivisible, es decir que, a más de las características ontológicas del producto como tal, existe como elementos axiológicos todas las caracterizas anotadas, que le generan al producto ese valor que lo hace reconocible, apreciable, distinguible para ser elegido, frente a otros productos similares; y, de hecho, la imagen televisiva que muestra el producto supuestamente genérico, guarda absoluta similitud con el de la parte actora, en cuanto tiene que ver con todas las características que ya se ha dicho, incurriendo por tanto en una comparación denigrante, consecuentemente en una competencia desleal, en desmedro de la parte actora.- Por lo que sin más consideraciones que realizar, se RESUELVE: Confirmar de forma definitiva todas y cada una de las medidas cautelares provisionales dictadas con fecha 10 de junio de 2010, las 17h23 y que constan a fojas 39 de los autos.- Téngase en cuenta el casillero judicial No. 3281 señalado por la Dra. Margarita Romero Rosales, en calidad de Apoderada Especial de la compañía QUALA ECUADOR S.A.- Notifíquese y Cúmplase.-

Ab. Fabricio Segovia Betancourt
JUEZ

DR. FABRICIO SEGOVIA BETANCOURT
JUEZ ENCARGADO

En Quito, jueves doce de abril del dos mil doce, a partir de las dieciseis horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la RESOLUCION que antecede a: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A. en la casilla No. 1026 del Dr./Ab. JOSE MEYTHALER BAQUERO. COMPAÑIA QUALA

seiscientos cincuenta y nueve

ECUADOR S.A. en la casilla No. 2380 del Dr./Ab. NARANJO MARTINEZ JUAN ANDRES; COMPAÑIA QUALA ECUADOR S.A. en la casilla No. 3281. Certifico:

DRA. CONSUELO IGLESIAS DAVILA
SECRETARIA (E)

RAZON: Siento por tal que en esta fecha se incorpora copia igual de la resolución que antecede.- Quito, 12 de abril del 2012.-

DRA. CONSUELO IGLESIAS D.
SECRETARIA (E)

9-12

REPÙBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

N°. 1396 Sala Año 2014

1642

..... SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Juicio Civil Inspección Judicial (Propiedad Intelectual)

Actor Dion Ricardo Rosinque Salazar

Domicilio Dr. _____ Casillero Nº _____

Demandado José Ernesto Agudelo Jaramillo

Domicilio Dr. _____ Casillero Nº _____

Procedencia Juzgado 2do Civil de Pichincha

Iniciado el _____ de _____

Recibido el _____ de _____

Sorteado el _____ de _____

Relatado el _____ de _____

Resuelto el _____ de 1er cuerpo de 1ra instancia

Devuelto el _____ de _____

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA SECRETARIA MAYOR
NUMERO FOJAS: 665 a 681 = 746
NUMERO CUERPOS: 8
FECHA: 11-11-14
VIENEN FS. 1 a 664

SAN FRANCISCO DE QUITO D.M.
ECUADOR

SEÑORES JUECES DE LA PRIMERA SALA DE LO CIVI, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.-

IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, a nombre y en representación de **SABIJER´S S.A.**, en mi calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo tengo justificado en autos, dentro del juicio especial **No. 884-2012**, presento el siguiente informe en derecho:

I. ANTECEDENTES

SABIJER´S S.A., es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal, entre los que se encuentra un gel de cabello que lo comercializa bajo la marca "BIOLANS GEL"®, que se constituye como el producto estrella de mi representada.

Mi representada es legítima titular del Registro de la Marca de Producto No. 31435, "BIOLANS Y DISEÑO", concedido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el 12 de agosto del 2004. Esta marca está compuesta de la palabra BIOLANS GEL, con letras azules y con fondo de color amarillo, siendo dichos colores AZUL y AMARILLO, los elementos distintivos de la marca BIOLANS GEL cuyo titular es mi representada.

QUALA ECUADOR. S.A., por su parte, es una compañía extranjera, que elabora productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel de cabello para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION"®, es decir, un producto similar al de mi representada y por tanto, son competidores directos.

No obstante, para la promoción del producto "EGO GEL PREVENTION" ®, QUALA difundió por televisión un video comercial, mediante el cual realiza una comparación entre su producto y el de la "competencia directa" que es por supuesto, el BIOLANS GEL"®, al cual, lo identifica con los colores AZUL y AMARILLO y con la palabra "GEL".

Es decir, el producto objeto de la comparación utiliza los mismos colores y diseño del envase de mi representada BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrar nuestro producto en un claro ejemplo del abuso del derecho.

La publicidad desleal denunciada, muestra el momento en que el consumidor al acudir a la percha del supermercado, debe elegir entre "GEL", que utiliza los colores amarillo y azul distintivos de BIOLANS, y el EGO GEL PREVENTION, pues los mismos son colocados uno al lado de otro. En este comercial, se enseña al consumidor que si escoge el "GEL" (identificado con los colores del BIOLANS), se le caerá el cabello, tendrá caspa y picazón, siendo un mensaje que produce engaño y confusión al consumidor, respecto de las verdaderas características del BIOLANS GEL, por lo que, finalmente el consumidor decide quedarse con EGO GEL PREVENTION.

Este video comercial lo adjunto en un medio magnético (CD), mismo que constituye una prueba fundamental a mi favor y que debe ser analizado por ustedes señores Jueces,

ya que dicho video comercial induce a confusión y engaño al consumidor sobre las verdaderas características del producto objeto de la comparación, que es el "BIOLANS GEL"®, denigrando así QUALA al producto más representativo de mi representada a través de aseveraciones falsas.

Esta conducta constituye publicidad comparativa, y se encuentra prohibida tanto por nuestra legislación como en la legislación internacional, por cuanto el contenido del video comercial es falso, produciendo engaño y confusión al consumidor ya que el demandado con este video comercial influye definitivamente en la decisión del consumidor, pues le indica que debe escoger "EGO GEL PREVENTION" ®, caso contrario, al usar "GEL" (BIOLANS GEL) guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos de producto competidor, tendrá caspa, comezón y se quedará calvo.

Esta publicidad constituye un acto de competencia desleal, porque induce al televidente y potencial consumidor, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad mediante el uso de aseveraciones que inducen a error y engaño pues se trata de una publicidad comparativa falsa.

II. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL REPRESENTANTE DE QUALA FABRICANTE DE "EGO GEL PREVENTION" EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS

En la audiencia de estrados realizado en este proceso, los litigantes si bien dejamos claro los fundamentos de nuestros argumentos, ante la exposición del defensor de QUALA, es necesario puntualizar en forma concreta la naturaleza de este proceso, el objetivo que pretendemos en esta causa;, por supuesto desvirtuar los argumentos valiosos, alegados por la demandada pero impertinente para esta litis que se encuentra a consideración de ustedes señores Jueces Provinciales que deben resolver puntualmente un caso, ajustados a derecho.

II. A.
NATURALEZA DEL PROCESO Y PROPOSITO DEL MISMO: Este expediente que a vosotros corresponder conocer no es un proceso de conocimiento, simplemente se trata de una acción de carácter preventivo o medidas cautelares para evitar que una publicidad comparativa maliciosa, utilizada por QUALA para promocionar unos de sus productos, siga afectado el prestigio de las empresas competidores, pues, trata de vender su artículo denigrando la calidad de otros similares en el mercado.

En este proceso señores jueces, no hay declaración de derechos;, si bien una publicidad comparativa maliciosa, constituye un acto de competencia desleal; el propósito que se persigue con las medidas cautelares ordenadas es impedir la difusión de una publicidad comparativa dañina y así cesar inmediatamente la afectación al prestigio y calidad de los competidores.

II. B.

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL REPRESENTANTE DE QUALA EN LA AUDIENCIA DE ESTRADOS: El defensor de la demanda en su didáctica intervención trato de confundir a los juzgadores mediante una exposición de índole científica y comercial que no tiene relación con el objeto de este proceso de medidas cautelares, felizmente no logro su propósito por cuanto la experiencia de los señores jueces que conocen esta causa de segunda instancia le permiten identificar una exposición doctrinaria general que es ajena al caso particular que se discute y los motivos son claros y de inmediato lo puntualizo:

Manifestó el Representante de QUALA que la publicidad comparativa materia de este cuestionamiento no constituían un acto de competencia desleal por cuanto la actora en el mercado tiene menor incidencia que QUALA, señalando que los artículos de su representada se comercializan legalmente bajo el amparo de marcas registradas y que por ende siendo la actora una empresa que no incide en el mercado consumidor en el cual QUALA en su opinión capta un porcentaje superior de clientes a los que tiene la actora, no existe fundamento alguno para utilizar una publicidad comparativa maliciosa con el objeto de captar mercado cuando venden una mayor cantidad de artículos que la actora.

El Representante de QUALA con tal argumento pretendía desorientar a los juzgadores generalizando su volumen de ventas cuando el expediente de medidas cautelares se refiere puntualmente a uno solo de sus artículos al cual se trata de favorecer con esta publicidad comparativa maliciosa.

En nuestro petitorio de solicitud de medidas cautelares, no acusamos y menos pretendemos sugerir que QUALA comercialicen ilegalmente sus productos;, menos que usen marcas imitadas o sin el debido registro. Tampoco cuestionamos su capacidad de venta en el mercado en cuanto se refiere a sus productos y artículos en general.

Mi representada en su libelo de medidas cautelares se refiere únicamente al uso indebido de una publicidad comparativa maliciosa para promocionar por parte de QUALA uno de sus artículos que lo identifica como EGO GEL PREVENTION, denigrando el prestigio y calidad de los demás "GEL´S" que están en el mercado, particularmente el que produce nuestra representada (BIOLANS GEL), pues, tiene la desfachatez de utilizar en esta publicidad comparativa los colores que se identifican nuestra marca.

Alega el representante de QUALA que los colores básicos no son de uso exclusivo de quien los emplea en una marca, pues, son utilizados en diferentes expresiones graficas para identificar artículos y productos y por ende no cometen ilegalidad alguna al usarlos en su publicidad comparativa.

Lo dicho por el Representante de QUALA con autoridad de profesor universitario es una verdad de pero grullo en cuanto al uso de los colores básicos pero lamentablemente Jueces Provinciales al emplearlos en la publicidad comparativa para identificar el GEL que provoca calvicie prematura, picazón e inflamación del cuero cabelludo, sutilmente pero en forma perversa sugiere que el "GEL" identificado en el mercado con esos colores como expresión grafica de su marca o sea (BIOLANS GEL) es de mala calidad.

-12- W
DOCE

Señores Jueces Provinciales en el libre juego de la competencia partimos de una premisa que los artículos y productos que se comercializan en el mercado, particularmente aquellos que tienen que ver con la salud el cuidado y la estética del cuerpo humano han superado los controles de calidad que les permite tener registro sanitario y por ende su uso por el mercado consumidor no afecta la salud o denigra la estética del cuerpo.

La autoridad de control no autoriza un Registro Sanitario de un producto como es el GEL cuando no reúne los requisitos básicos para su comercialización. Una publicidad comparativa puede resaltar la mayor durabilidad de los efectos de un GEL sobre otros de las competencias o el grado de intensidad de la brillantez o espesor del mismo en el cabello sobre otros productos similares pero afirmar que los "GEL´S" de la competencia provocan, picazón, inflamación o calvicie prematura es desprestigiar a los organismo de control del Estado pues están sugiriendo que en el Ecuador no hay control de calidad y menos comprobación de la pertinencia técnica de un producto y además de manera general denigran y desprestigian a los productos similares de la competencia en beneficio propio, pues, tal publicidad comparativa sugiere que el GEL de QUALA EGO GEL PREVENTION es el único de calidad que no afecta el cabello y que los demás entre los cuales se encuentran (BIOLANS GEL), son de pésima calidad, mal estructurados técnicamente y provocan calvicie prematura, inflamación y picazón en el cuero cabelludo, sensaciones que evidentemente provocan una reacción negativa en el ser humano.

Por lo expuesto solicito a ustedes señores jueces Provinciales desechar los argumentos expuestos por QUALA S.A. que si bien doctrinariamente son valiosos para una disertación didáctica sobre el organigrama general de la teoría de los signos distintivos de la Empresa y de la libre competencia en el mercado, evidentemente no guardan relación alguna con el motivo y la causa que trajo como consecuencia la imposición de medidas cautelares para impedir que una publicidad comparativa maliciosa continúe causando daño a la imagen de las entidades de control de calidad del Estado y por supuesto denigrando mediante confusión y engaño a los demás actores de la competencia en la comercialización de este tipo de productos.

Sírvanse confirmar las medidas cautelares por cuanto la demandada no ha desvirtuado las causas y presupuesto legales que indujeron al Juez de la causa a imponer tales medidas preventivas.

Es justicia.

A ruego del peticionario como su abogado defensor.

Dr. Jose Alvear Icaza

Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González 10mo Piso.
Telfs: PBX (593-2) 223-2720 Fax: (593-2) 256-8613
Web Site: www.lmzabogados.com Mail: info@lmzabogados.com
Quito - Ecuador

-13-

CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES. Quito, miércoles 27 de febrero del 2013, las 14h22. Agréguese al proceso los escritos que anteceden. Atento los mismos, se dispone: 1.- Téngase por legitimada la intervención del Dr. José Alvear Icaza, a nombre del actor Iván Ricardo Rusinque Salazar, Gerente General de SABIJER'S S.A. en la audiencia realizada; y, 2.- Para posteriores notificaciones del actor Iván Ricardo Rusinque Salazar, Gerente General de SABIJER'S S.A., téngase en cuenta el casillero judicial No.3919 que designa para el efecto, así como la autorización que confiere al Dr. José Alvear Icaza, como su abogado defensor, hágase conocer a sus anteriores abogados que han sido sustituidos en la defensa. En lo principal, retornen los autos a la Sala para resolver lo que corresponda.- Notifíquese.

DR. LUIS JAIME MALDONADO VERDESOTO
JUEZ DE SUSTANCIACION

Certifico:

DRA. LUPE VINTIMILLA ZEA
SECRETARIA RELATORA

En Quito, miércoles veinte y siete de febrero del dos mil trece, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A. en la casilla No. 3919 del Dr./Ab. ALVEAR YCAZA JOSE . COMPAÑIA QUALA ECUADOR S.A. en la casilla No. 2380 del Dr./Ab. ; DR. ALFREEDO CORRAL PONCE (APODERADO ESPECIAL PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMPAÑIA QUALA S.A.) en la casilla No. 3281 del Dr./Ab. HERNAN ALFREDO CORRAL PONCE ; DRA. MARGARITA ROMERO ROSALES (APODERADA ESPECIAL PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMPAÑÍA QUALA ECUADOR S.A.) en la casilla No. 3281 del Dr./Ab. DRA. MARGARITA ROMERO ROSALES . Se notifica por última vez a: JOSE MEYTHALER BAQUERO en la casilla No. 1026. Certifico:

DR. EDUARDO ANDRADE
OFICIAL MAYOR

ANDRADEE

MARKLAW
abogados • consultores
Torre 1492. 12 de Octubre y Lincoln. 5to piso.
Telf: (593)(2) 2 986671 Telefax: 2 508 763.
E-mail:marklaw@marklaw.com.ec
P.O. Box 17-21-141; Quito- Ecuador

ASUNTO: ALEGATOS FINALES
RESPONSABLE: Dr. Eduardo Andrade Racines
JUICIO No.- 1711-2012-0884

SEÑORES JUECES DE LA PRIMERA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

Alfredo Corral Ponce, en calidad de apoderado especial para asuntos de propiedad intelectual de la Compañía **QUALA ECUADOR S.A.**, dentro del juicio especial **No. 1711-2012-0884**, comparezco a ustedes para presentar el siguiente alegato o informe en derecho:

A. ANTECEDENTES

- El Actor es una compañía ecuatoriana que produce y comercializa productos de cosméticos y de cuidado personal, entre ellos, el gel para cabello identificado con la marca "BIOLANS GEL".
- La Compañía **QUALA Ecuador S.A.,** es una compañía ecuatoriana que produce y comercializa productos alimenticios de diversa índole y también productos de cuidado personal entre los cuales se encuentra el gel de cabello para hombres **"EGO GEL PREVENTION".**
- Para promocionar este producto la Compañía QUALA Ecuador difundió un comercial para televisión en el cual comparaba un producto genérico denominado **"GEL"** con su producto EGO GEL PREVENTION. El consumidor podría decidir comprar el producto genérico "GEL" o el producto de mi representada que estaba destinado a un nicho específico de mercado, hombres que usan gel. EGO GEL PREVENTION contiene una "liposoma" que favorece el anclaje del cabello, no produce escamas, ni caspa, etc; desvirtuando las condiciones negativas otorgadas a los geles genéricos por los consumidores, basados en estudios realizados en más de XXX consumidores ecuatorianos.
- La empresa actora inició el proceso de medidas cautelares considerando que esta publicidad afectaba deslealmente sus derechos de propiedad intelectual. Argumenta que estos actos de competencia desleal estaban causando daño a sus marcas.
- El 10 de junio de 2010 en virtud de un informe pericial presentado por el Dr. Marco Armas, el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, provisionalmente dispone una serie de medidas que incluyen el cese de los presuntos actos de competencia

desleal, sin que se haya presentado ninguna prueba del supuesto error o confusión que se producía en el público consumidor.

- El Juzgado Segundo, con fecha 12 de abril de 2012, sin realizar ningún análisis de los graves errores que contiene la demanda, resuelve "*Confirmar de forma definitiva todas y cada una de las medidas cautelares provisionales*".
- Con fecha martes 17 de abril de 2012, ante esta ilegal sentencia del Juzgado Segundo, la compañía QUALA presenta recurso de **Apelación**, el que es concedido con fecha 17 de mayo del mismo año. En consecuencia se elevan los autos al superior y se apercibe a la parte actora en rebeldía.
- Con fecha 1 de octubre de 2012, la Primera Sala de la Corte Provincial de Pichincha pone en conocimiento de las partes la recepción del proceso.
- El jueves 31 de enero de 2012 se realiza la audiencia de estrados en la que las partes expusieron sus argumentos.

Resumen del Proceso

Señores Jueces Provinciales, este es un proceso realmente sencillo que lo resumimos de la siguiente manera: La empresa SAVIJER'S inicia un proceso de medidas cautelares que buscaba impedir la difusión de la publicidad de mi representada sobre el producto EGO GEL PREVENTION, un gel de cabello destinado únicamente para hombres. Esta publicidad compara dicho producto con un producto genérico "GEL". Fundamenta su acción en la supuesta infracción a sus **DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL** cometida a través de actos calificados como de **COMPETENCIA DESLEAL**. Los fundamentos de derecho en los que sustenta la demanda son Acuerdos y Convenios Internacionales sobre propiedad intelectual y la Ley ecuatoriana sobre esta materia.

Cuando se refiere a la competencia desleal, jamás expone de manera clara cual es el supuesto de hecho especifico que configura tal acto desleal, así hay un revuelto completamente anti técnico de causales y de argumentos, además de no presentar prueba alguna que los sustente.

La supuesta publicidad del producto de mi representada, suponía publicidad comparativa que denigra sus derechos intelectuales **(marcas)** y engaña al consumidor llevándole a adquirir el producto EGO GEL PREVENION y no el producto de la actora. El Juzgado Segundo de lo Civil, apoyado en los nefastos informes periciales presentados (única prueba que obra del proceso), ordena una serie de medidas cautelares entre las cuales está la suspensión de la difusión de la publicidad. La Sentencia de primera instancia, confirma estas medidas.

Mi representada, la empresa QUALA Ecuador S.A. apela de dicha sentencia en razón de que estas medidas cautelares se han tomado y confirmado de manera ilegal, **sin que existan DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL** de la empresa Actora que puedan resultar infringidos y **sin que dicha empresa haya presentado UNA SOLA PRUEBA** que determine la deslealtad de la conducta de mi representada, prueba que es

presupuesto necesario o condición *sine qua non* de los actos de competencia concurrencial.

La demanda se planteó por actos de competencia desleal que **nunca fueron probados** y que afectaban derechos de propiedad intelectual **que no existen**.

En el orden procesal:

La demanda de medidas cautelares se la planteó por actos de competencia desleal en contra de los derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial) de la actora, y se sustenta en las normas del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Art. 10 *bis*), la Decisión Andina 486 sobre propiedad industrial (Arts. 258 y siguientes) y la ley ecuatoriana de propiedad intelectual. Estas normas tratan la competencia desleal, en la medida que esta esté relacionada directamente con un derecho de propiedad industrial o propiedad intelectual en general. La competencia desleal que no hace relación a un derecho de propiedad intelectual (propiedad industrial o derecho de autor) no puede ser perseguida ni sancionada con las normas indicadas. La competencia desleal que no hace relación a un derecho de propiedad industrial debió ser demandada con las normas sobre Libre Competencia y ante la Subsecretaría de Competencia o ahora ante la Superintendencia de Competencia.

El Título XVI, Capítulo I, Arts. 285 y sgts. de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma preeminente sobre la legislación nacional, se refiere a "**La Competencia Desleal VINCULADA a la Propiedad Industrial**", (Título del Capítulo). Nos preguntamos entonces, al igual que lo harán Ustedes Señores Jueces, si en este caso no existen derechos de propiedad industrial de la actora que hayan sido afectados, cómo entonces esta empresa pudo conseguir, con fundamentos de derecho definitivamente inexistentes, la orden de medidas cautelares en contra de mi representada y después una sentencia favorable? En la especie, SAVIJERS no es titular de ningún signo (marca) que reivindique los colores amarillo y azul, así como no es titular de ninguna marca tridimensional sobre el envase o diseño, motivo por el cual, no es titular de ningún derecho de propiedad industrial, entonces, estas normas sobre competencia desleal VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, no pueden, de ninguna manera y bajo ninguna forma lógica y jurídica, ser el sustento y fundamento de esta acción.

B. ARGUMENTOS DE LA COMPAÑÍA QUALA ECUADOR S.A.

Con el único fin de aclarar lo dicho por los abogados de la actora en el memorial de 15 de febrero de 2013, en el cual la demandante plantea tesis imprecisas y desacertadas -como que la publicidad comparativa está prohibida en Ecuador, que las circunstancias comerciales y de mercado no tiene nada que ver en una acción de medidas cautelares por competencia desleal, que no es pertinente hablar de temas de propiedad intelectual cuando la misma actora los presenta como el fundamento de esta ilegal demanda- ; nos vemos en la obligación de presentar un análisis profundo y detallado, que aunque parezca doctrinal a la contraparte, resulta de vital importancia en este proceso, ya que es absolutamente necesario tener claras las circunstancia comerciales en las que los hechos se desarrollaron y sobretodo, los conceptos jurídicos básicos sobre propiedad intelectual y competencia desleal que serán el sustento jurídico de la sentencia que Ustedes, Señores Jueces Provinciales, emitirán.

B.(I). COMPARACIÓN ENTRE LA MARCA EGO GEL PREVENTION Y UN PRODUCTO GENÉRICO "GEL"

La doctrina (*Breuer Moreno, Aleán Lalín, Fernández Nóvoa, Otero Lastres, Ricardo Metke, etc.*) y la jurisprudencia nacional e internacional, en forma unánime determinan que existe comparación entre marcas, cuando se coteja una marca con otra y se las evalúa teniendo en cuenta en primer lugar el conjunto que representa la marca (su parte denominativa y gráfica si la hubiere), sin desintegrar los elementos que contienen, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, hay que privilegiar las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos y finalmente colocarse en el lugar del consumidor. **(Sentencia del Tribunal de Justicia Andino en el proceso 42-IP-99)**. Por lo enunciado, es evidente advertir que en este caso jamás existió la supuesta comparación entre las marcas **EGO GEL PREVENTION** y **BIOLANS**, en ningún momento del comercial en cuestión se expone, ni siquiera de manera difusa, la marca BIOLANS, ni su parte denominativa, ni su logotipo característico, motivo por el cual, nunca jmás podría hablarse de que se realizó la mencionada comparación del producto de mi representada con dicha marca.

B.(I).1. No existe comparación con el producto Biolans de SAVIJER'S

En el comercial del producto **EGO GEL PREVENTION** se hace una comparación de esta marca con un producto genérico que no existe en la realidad. No se realiza ninguna comparación con un producto de la empresa actora, dicho de otra manera, jamás se realiza comparación con el gel marca **BIOLANS**. Para efectos de realizar dicha comparación se utiliza la expresión usual o común para designar el producto, es decir, su genérico, **GEL**. Tal palabra es la parte principal de una etiqueta adherida a un envase común, con colores también genéricos amarillo claro y azul oscuro, empleando letras sin un diseño característico.

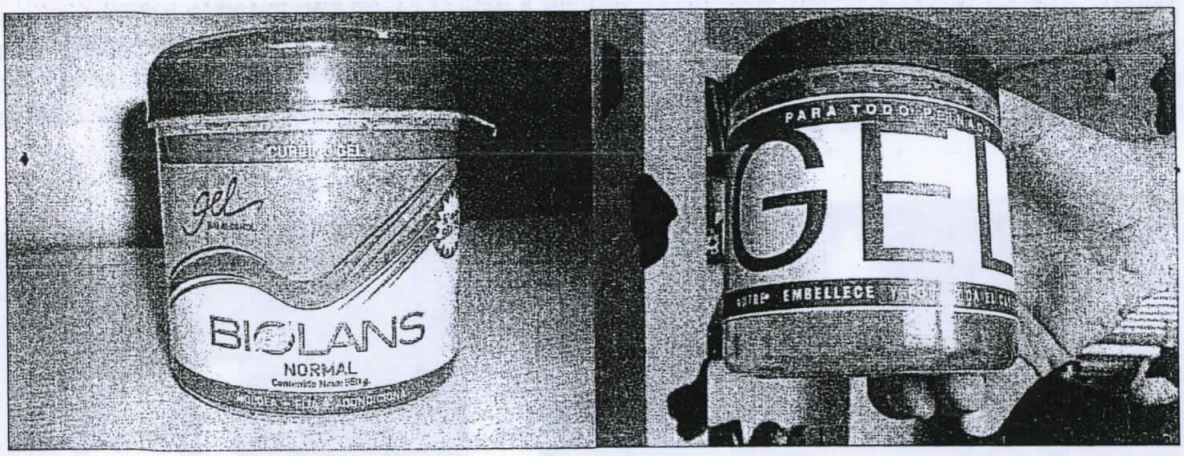


Se puede apreciar en esta toma congelada del comercial, que la palabra GEL ocupa el 90% de la etiqueta adherida al recipiente. Es por ello que la intención de mi representada jamás pudo ser referirse a un producto en particular, menos aún, tratar de afectar a al producto de la empresa actora que no era de los más relevantes en el mercado[1].

Pretender que el uso de este término genérico, GEL, en una etiqueta con los colores indicados, lleve al consumidor a asociar dicho producto con el producto BIOLANS de SAVIJERS, pareciera ser contrario a toda lógica jurídica y comercial, dicho de otra manera, resulta excesivo y si cabe el término "descabellado" un razonamiento en ese sentido.

Colores utilizados por la marca Biolans de SAVIJER'S. Todos éstos colores son de su exclusividad?

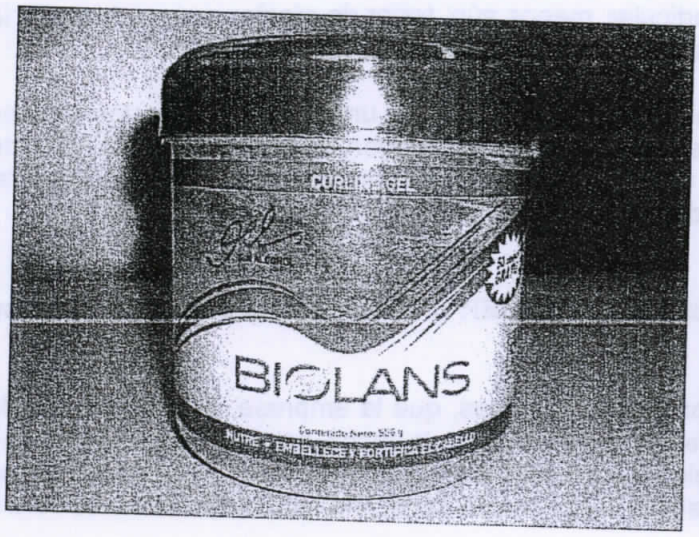
Ahora bien, es necesario advertir a los Señores Jueces, que la empresa SAVIJER'S para la época en que se difunde el comercial en cuestión –y a la fecha actual sucede lo mismo-, tenía algunas variedades de gels o algunas presentaciones comerciales, todas identificadas con la marca BIOLANS. Por tanto, cualquier color usado generaría asociación como se verá a continuación.



Entonces, a decir de la actora, existe competencia desleal debido a que mí representada, en el comercial de EGO GEL PREVENTION, está "usando sus marcas" y "sus colores amarillo y azul". Más adelante trataremos sobre los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora.

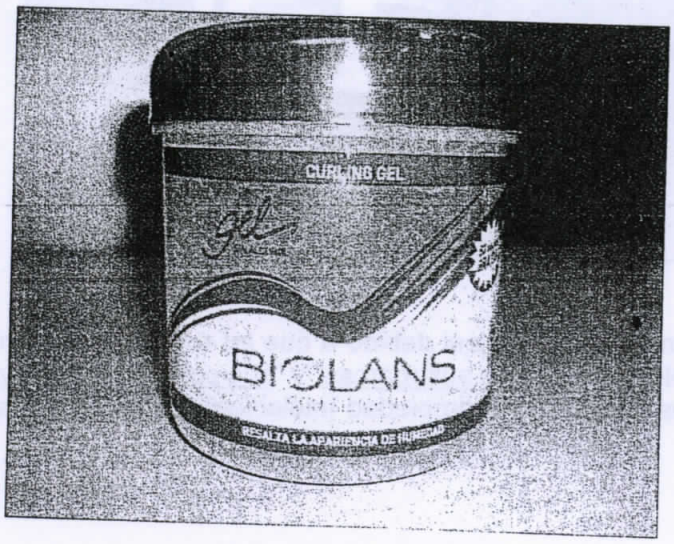
---

[1] Habíamos explicado en la audiencia cual era el comportamiento del mercado del GEL en el Ecuador. En los cuadros que se acompañan como Anexo I, puede verificarse que para cuando se difundió el comercial en cuestión, la marca de la actora no era representativa en el mercado de gel en Ecuador, motivo por el cual mi representada jamás hubiere pretendido perjudicar su posición en el mercado, desde cualquier supuesto razonable, no tendría sentido querer perjudicarlos o hacer una comparación directa con la empresa actora. BIOLANS eran el producto número 15 en ventas en tienda antes del comercial y la comparación no pudo perjudicarlos o afectaros, por lo tanto, no puede existir relación directa entre el comercial y su participación en el mercado. Es de vital importancia conocer esta situación comercial Señores Jueces Provinciales, y esto por una sencilla razón: si no hubieran actos concurrenciales en el mercado (como de hecho no los hubieron) no habría entonces competencia, mucho menos competencia desleal, por tanto, tampoco hubo distorsión del mercado (desvío de clientela), lo que nos lleva entonces a concluir que jurídicamente no habia sustento para ordenar medidas cautelares.



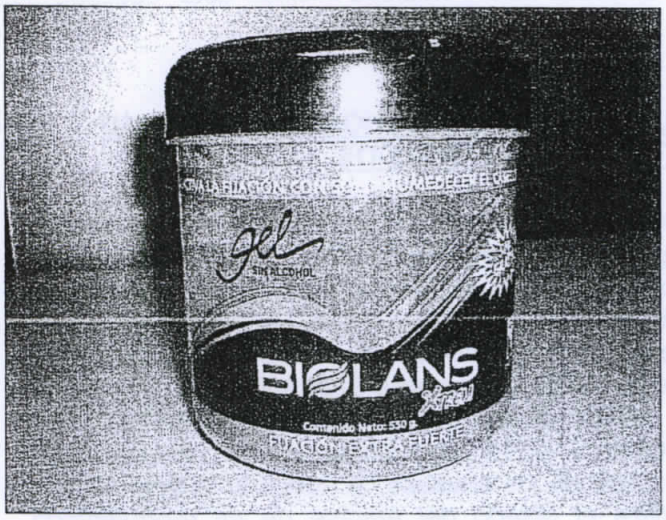


Sin embargo, qué hubiese sucedido si mi representada no utilizaba los colores amarillo y azul, sino que hubiere utilizado los colores celeste y azul??? Con seguridad la actora hubiese dicho que mi representada está utilizando "sus colores" celeste y azul y por tanto esta actuando deslealmente en el mercado. Seguramente también hubiera presentado un estúdio por ella contratado en el que se diga que los consumidores de gel identifican los colores celeste y azul con la marca BIOLANS.



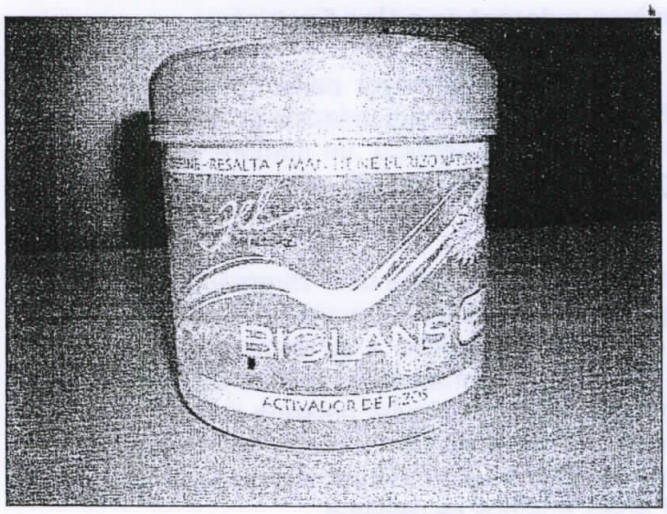


Y qué hubiese sucedido si mi representada no utilizaba los colores amarillo y azul, sino que hubiere utilizado los colores turqueza y azul??? Con seguridad la actora hubiese dicho que mi representada está utilizando "sus colores" turqueza y azul y por tanto esta actuando deslealmente en el mercado. Seguramente también hubiera presentado un estúdio por ella contratado en el que se diga que los consumidores de gel identifican los colores turqueza y azul con la marca BIOLANS.





Y qué hubiese sucedido si mi representada no utilizaba los colores amarillo y azul, sino que hubiere utilizado los colores rojo y negro??? Con seguridad la actora hubiese dicho que mi representada está utilizando "sus colores" rojo y negro y por tanto esta actuando deslealmente en el mercado. Seguramente también hubiera presentado un estúdio por ella contratado en el que se diga que los consumidores de gel identifican los colores rojo y negro con la marca BIOLANS.





También hubiese sucedido lo mismo si mi representada usaba los colores amarillo y verde. Con seguridad la actora hubiese dicho que mi representada está utilizando "sus colores" amarillo y verde y por tanto esta actuando deslealmente en el mercado. Seguramente también hubiera presentado un estúdio por ella contratado en el que se diga que los consumidores de gel identifican los colores amarillo y verde con la marca BIOLANS.

De esta forma queda claro que no hubiera importado cuáles colores utilice mi representada en el comercial, de cualquier manera la empresa actora hubiese iniciado esta "descabellada" demanda de competencia desleal.

B.(II). SABIJER'S NO ES TITULAR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SUPUESTAMENTE INFRINGIDOS

Recodemos Señores Jueces Provinciales que la demanda se fundamenta en la afectación a los derechos de propiedad intelectual de la compañía actora, resultado de actos desleales devenidos de una publicidad comparativa. Tanto la demanda, como los nefastos informes periciales (como veremos más adelante), así como también el alegato de la actora, asumen que SAVIJERS tiene derechos exclusivos sobre ciertas marcas, entre las que se incluyen, a decir del abogado de la actora, "*la palabra BIOLANS GEL, con letras azules y con fondo de color amarillo, siendo dichos colores AZUL y AMARILLO, los elementos distintivos de la marca BIOLANS GEL, cuyo titular es mi representada*" (textual). Así como también de la forma usual de los envases, al asegurar la actora en el mismo alegato que la demandada "*utiliza el diseño del envase de mi representada BIOLANS GEL*" (textual).
Es claro que no hemos utilizado ninguna marca de la empresa actora, reiteramos, el comercial hace una comparación entre el producto de mi representada y un producto genérico, sin embargo, es necesario que expliquemos Señores Jueces Provinciales, algunos conceptos básicos de propiedad intelectual y de Derecho de Marcas para aclarar las confusiones que tiene el actor, los peritos y el Juez Segundo de lo Civil.

B.(II).1. Derechos Exclusivos o derechos a Uso Exclusivo

El sistema de marcas aplicable en el Ecuador y en la mayor parte de los países del mundo, requiere del registro ante la oficina de marcas para adquirir el derecho al uso exclusivo de un signo, sea una marca de comercio o servicio, un nombre comercial, un diseño, un logotipo, o cualquier otro signo distintivo que permita diferenciar productos o servicios en el mercado.

Dicho de otra manera, **sin registro**, cualquier persona puede usar libremente y de forma absolutamente legal una marca u otro signo en un mercado determinado. En la especie, si la empresa actora no tiene registrado el diseño de envase a su nombre o los colores amarillo y azul delimitados a una forma particular o la marca nominativa BIOLANS en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI-, cualquier persona natural o jurídica podría utilizar estos signos en el Ecuador, son de libre uso y nadie podría impedir su utilización. Sin registro ante el IEPI el uso del signo es libre. Es por ello que se dice que el sistema de marcas en Ecuador y en los Países Andinos es registral.

El artículo 16.1 del Acuerdo ADCIP, Anexo 1C de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de la cual Ecuador es parte, determina que "El Titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signo idénticos o similares" (Énfasis añadido). En este mismo sentido, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, norma preeminente sobre la legislación interna, determina que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente" (Énfasis

añadido). En total armonía, la Ley ecuatoriana de Propiedad Intelectual en el artículo 216 establece que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial "del IEPI (Énfasis añadido).

B.(II).2. Registro de formas usuales

La legislación marcaria contenida en la Decisión Andina 486 y en la Ley ecuatoriana de propiedad Intelectual impiden el registro de las formas usuales de los productos o sus envases, y la razón, Señores Jueces, es muy simple; si se otorgarían registros sobre las formas o diseños comunes o usuales, se crearía un monopolio sobre aquellas formas o diseños necesarios y se crearían serios problemas anticompetitivos en el mercado, ya que el titular de un registro de una forma usual, impediría que sus competidores empleen esa forma para envasar sus productos y esto perjudicaría a todos aquellos competidores, pero en particular, el perjuicio mayor lo sufrirían los consumidores, quienes no tendrían opciones para adquirir tales productos y tendrían que hacerlo únicamente a quien ha monopolizado las formas de ciertos envases, al menos por un tiempo determinado.

Entonces, el artículo 135, literal c) de la Decisión 486 y el artículo 195, literal b) de la Ley ecuatoriana, de Propiedad Intelectual, impiden el registro de estas formas necesarias; precisamente formas o diseños sobre los que la empresa actora, pretende apropiarse y de manera ilógica y antijurídica incluso ha pretendido que mi representada exhiba una autorización para su uso. NO es posible presentar ninguna autorización sobre formas o diseños ya que la empresa actora, SABIJER'S, no tiene ningún registro sobre aquellos signos, y no los tiene porque la ley prohíbe su apropiación, es decir, la propia normativa aplicable deja estas formas y diseños al libre uso de los competidores en el mercado.

El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 en armonía con el literal b) del artículo 195 de la Ley ecuatoriana determinan que "*No podrán registrarse como marcas los signos que : c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases*"

B.(II).3. Registro de Colores

Una situación jurídica similar sucede con los colores. La normativa andina sobre marcas contenida en la Decisión Andina 486 y en la ley ecuatoriana, impiden el registro de colores, sin que estos tengan una delimitación de forma específica. Es decir, no es posible apropiarse de uno o varios colores, salvo que estos estuvieran delimitados por una forma geométrica particular (circulo, cuadrado, triangulo, etc.) o fueran reivindicados formando parte de un diseño especifico. Dicho de otra manera, nadie puede apropiarse de colores en general, sin embargo, si su logotipo es un circulo de color rojo (marca CLARO por ejemplo), tal logotipo o diseño podría ser reivindicado como marca, pero para hacerlo, tal y como habíamos mencionado, se requerirá el registro ante el IEPI en el caso de nuestro país.

La imposibilidad de registrar los colores tiene también una razón de simple lógica, Señores Jueces, y es que los colores primarios son muy limitados y esa apropiación entonces generaría el monopolio de colores en pocos empresarios frente al perjuicio de los competidores que quisieran usarlos y sobretodo en afectación de los consumidores que se verían privados de una transparente y libre competencia. Imaginemos lo que podría suceder si a un empresario se le ocurriera reivindicar para si uno o varios colores, los colores amarillo y azul por ejemplo, esto implicaría que ningún otro empresario del sector que ofrezca los productos o los servicios identificados con la marca podría

utilizarlos. Pero a pesar de ello, como hemos mencionado podría darse eventualmente el caso de que se obtenga un registro de marca u otro signo distintivo que incluya en su diseño o logotipo un color o grupo de colores específicos, evidentemente para ello, habrá que determinar en forma expresa en la solicitud de registro de marca que se están reivindicando unos colores determinados y que están delimitados por la forma que normalmente se acompaña a tal solicitud. El registro se concederá entonces a una marca o signo que contenga tales colores enmarcados en un específico diseño o forma. Solo con un título de registro concedido por el IEPI, en el caso de nuestro país, sobre tales colores, podríamos pretender evitar que sean usados por la competencia, sin registro de marca de tales colores no es posible jurídicamente impedir su utilización por parte de terceros. Tal como hemos explicado, sin registro marcario, cualquier signo es de libre uso y no pueden ser de uso exclusivo de ninguna persona natural o jurídica, En la especie, y debido a lo que hemos explicado, los colores amarillo y azul son utilizados por varias empresas que comercializan fijadores de cabello y su uso es absolutamente lícito y legal.

Entonces, el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 y el literal f) del artículo 195 de la Ley ecuatoriana, impiden el registro colores aisladamente considerados, colores sobre los que precisamente la empresa actora, pretende apropiarse y de manera ilógica y antijurídica incluso pretendió que mi representada exhiba una autorización para su uso. NO es posible presentar ninguna autorización de uso sobre los colores amarillo y azul ya que la empresa actora, SABIJER'S, no tiene ningún registro sobre aquellos colores, y no los tiene porque la ley lo prohíbe, es decir, la propia normativa aplicable deja estos colores al libre uso de los competidores en el mercado, salvo que exista un registro que reivindique tal exclusividad, registro inexistente en el presente caso.

El literal h) del artículo 135 en total armonía con el literal f) del artículo 195 determinan que "*No podrán registrarse como marcas los signo que; h) consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por un forma específica*".
Finalmente, esperamos que el uso de la palabra genérica GEL, que sirve en el comercial para identificar precisamente el producto GEL, no requiera de autorización de la Empresa SABIJER'S ya que los nombre genéricos o comunes de los productos tampoco son de apropiación exclusiva según la ordena la Decisión Andina 486 (artículo 135 literal f) y la Ley ecuatoriana (artículo 195 literal e).

B.(II).4. Certificación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI –

A fin de verificar que derechos de propiedad intelectual podía tener la empresa SABIJER'S sobre los signos que precisamente pretende impedir el uso por parte de mi representada, hicimos búsqueda por propietario en los archivos del IEPI y como era de esperarse, la empresa actora **NO POSEE NINGUN REGISTRO** marcario correspondiente a imágenes, diseños, colores, envases u otros elementos distintivos que pudieran servir de fundamento para impedir el uso de tales signos en la publicidad demandada en este proceso, que por demás está decir, nunca utilizó marca alguna o signo propiedad de SAVIJERS, reiteramos nuevamente, la comparación se realizó con un producto GENÉRICO, precisamente SIN MARCA!!!. Al no existir registros marcarios sobre el diseño del envase (por ser una forma usual) y tampoco registro sobre los colores amarillo y azul (por que la ley impide su registro), dichos signos no son de su exclusivo uso en el mercado del Ecuador, no porque nosotros lleguemos a esa conclusión, sino porque los Tratados Internacionales y la Ley ecuatoriana así lo ordenan.

Lo que hemos señalado se comprueba en razón de que la empresa SAVIJER'S incorpora al proceso de medidas cautelares únicamente su título de Registro de marca de producto No. 31435, BIOLANS y Diseño, derecho que no reivindica ningún color, ni forma de envase alguna.

B.(III). INFORME PERICIAL. (Informe in-pericial)!!!

Es importante referirnos al informe pericial realizado por el Dr. Marco Armas, ya que la Sentencia determina que "*en virtud de las conclusiones expuestas por el señor perito en su informe, con fecha 10 de junio de 2010, las 17h23, el Juzgado provisionalmente dispone una serie de medidas que incluyen el cese de los presuntos actos de competencia desleal*".

El informe pericial sin hacer ningún tipo de análisis, ni el más básico aún, determina la existencia de actos de competencia desleal, fundamentado el concepto en libros que no existen!!!. El perito, cita normas en forma confusa y desordenada, transcribe las disposiciones pertinentes de la Ley de propiedad intelectual ecuatoriana que listan, en forma ejemplificativa, no taxativa, los diferentes actos considerados como contrarios o los usos o costumbre honestos en el comercio y hace confunde entre estos actos sin precisar jamás cuál o cuáles son los supuestos actos de competencia desleal que mi representada ha cometido con la difusión del comercial.

Confunde conceptos básicos como denigración con error, error con confusión, utiliza frases con errores de bulto como esta: "*Estos actos realizados con el objeto de denigrar al producto competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce a confusión al consumidor...*" (Énfasis añadido). Señores Jueces, la denigración en publicidad es un acto de competencia desleal, no obstante jamás esta puede llevar a la confusión como lo asegura el "perito". El acto de confusión es el que hace que el consumidor adquiera un producto pensando que está comprando otro, comúnmente porque las marcas son muy próximas. Nos preguntamos qué tiene que ver esto con la denigración de un producto???

El perito asegura que la publicidad difunde "*mensajes negativos que influyen en el consumidor*"... Cómo puede asegurar esto si no tiene un estudio precisamente en consumidores que determine estas aseveraciones? Es un perito experto en consumidores, experto en publicidad?

Entre otras de sus perlas, asegura que la cuestionada publicidad "*... además provoca un daño económico, porque a través de la mentira incita a la compra del producto... EGO en lugar de BIOLANS, ocasionando pérdidas económicas*". Nos preguntamos y lo propio harán ustedes Señores Jueces, en base a que pruebas o en razón de qué soportes y estudios económicos el perito asevera esto? También cabría preguntarse si este es un perito experto en finanzas o economía. Seguramente en las dos áreas!!!.

Pero hay aún más barbaridades, lo más grave de este informe, es que el perito asume y piensa que la empresa actora SAVIJERS, es titular de los signos distintivos (marcas) utilizados en el comercial, en particular, el perito cree que los colores amarillo y azul y el diseño de envase son activos de propiedad exclusiva de SAVIJERS, empresa que los adquirió con registro ente la autoridad competnete. Esto nos lleva a dos cuestionamientos:

El primero, este perito era un profesional experto en qué área? Si piensa que alguna persona natural o jurídica puede tener exclusividad sobre colores aisladamente

considerados o sobre formas usuales de los productos o sus envases, no puede ser un perito en propiedad intelectual. Este perito debe saber que ninguna autoridad en materia de propiedad intelectual concedería registros y por tanto exclusividad para estos signos, porque su registro está expresamente prohibido por la ley. Y segundo, si piensa que el uso de tales signos puede configurar actos deshonestos en el comercio, no puede entonces ser considerado un perito en competencia desleal. Esto Señores Jueces es el ABC del derecho de marcas y el ABC del derecho de competencia desleal, ABC que no conoce el perito, cuyo informe ha servido de sustento para sentenciar en contra de mí representada, la empresa QUALA S.A.

Vemos lo que señala el perito: "*El principio general que gobierna el derecho sobre la marca, se basa en que* ***el registro confiere a su titular el derecho a usar la marca en forma exclusiva****. La Ley establece* ***que quien tiene una marca registrada es el único que puede utilizarla*** *para identificar los productos para los cuales se concedió el registro, facultándolo para actuar contra cualquier tercero que emplee una marca igual o similar para identificar bienes y servicios iguales o similares a los del titular del registro…*"

Esto es verdaderamente increíble!! Y más increíble aún es que este informe pueda haber sido el sustento de ciertas medidas cautelares y de la sentencia de primera instancia.
En el proceso se agregó un informe IN-PERICIAL adicional, suscrito por el Perito Manuel Albán Pinto. Este informe es aún más alejado de la verdad y parte del equívoco de que se han utilizado "*las marcas de la empresa actora, por lo que se han violado los derechos de Propiedad Industrial*". Patético!

B. (IV). COMPETENCIA DESLEAL

Es importante iniciar determinando que la publicidad es un instrumento de competencia – en ocasiones el más relevante- que busca ganar la preferencia de los consumidores, casi siempre en desmedro de otro competidor. Sin embargo, esa es precisamente la finalidad y objetivos de la publicidad, por tanto, el desmedro de otro competidor no quiere decir necesariamente que se esté actuando de mala fe, de manera deshonesta o ilegal.

B.(IV).1. Competencia desleal VINCULADA a la propiedad industrial

La demanda de medidas cautelares es por actos de competencia desleal en contra de los derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial) de la actora, y se sustenta en las normas del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (Art. 10 *bis*), la Decisión Andina 486 sobre propiedad industrial (Arts. 258 y siguientes) y la ley ecuatoriana de propiedad intelectual. Estas normas tratan la competencia desleal, en la medida que esta esté relacionada directamente con un derecho de propiedad industrial o propiedad intelectual en general. La competencia desleal que no hace relación a un derecho de propiedad intelectual (propiedad industrial o derecho de autor) no puede ser perseguida ni sancionada con las normas indicadas. La competencia desleal que no hace relación a un derecho de propiedad industrial debió ser demandada con las normas sobre Libre Competencia y ante la Subsecretaría de Competencia o ahora ante la Superintendencia de Competencia.

El Título XVI, Capítulo I, Arts. 285 y sgts. de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, norma preeminente sobre la legislación nacional, se refiere a "**La Competencia Desleal VINCULADA a la Propiedad Industrial**", (Título del Capítulo). Nos preguntamos entonces, al igual que lo harán Ustedes Señores Jueces, si en este caso no existen

derechos de propiedad industrial de la actora que hayan sido afectados, cómo entonces esta empresa pudo conseguir, con fundamentos de derecho definitivamente inexistentes, la orden de medidas cautelares en contra de mi representada y después una sentencia favorable? En la especie, SAVIJERS no es titular de ningún signo (marca) que reivindique los colores amarillo y azul, así como no es titular de ninguna marca tridimensional sobre el envase o diseño, motivo por el cual, no es titular de ningún derecho de propiedad industrial, entonces, estas normas sobre competencia desleal VINCULADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, no pueden, de ninguna manera y bajo ninguna forma lógica y jurídica, ser el sustento y fundamento de esta acción.

No se pueden aplicar normas sobre propiedad industrial a actos que afecten derechos que no sean de propiedad industrial. Dicho de otra manera, es jurídicamente imposible aplicar a elementos que no son derechos de propiedad industrial las normas sobre la protección a derechos de propiedad industrial.

B.(IV).2. El demandante no define las causales en las cuales enmarca su acción

Reiteramos en la Audiencia que el proceso cautelar impulsado por la empresa SAVIJERS no es claro, es difuso, no determina cual es la norma específica que en su concepto se viola, no es preciso en determinar exactamente cuál es el supuesto acto de competencia desleal que configura la publicidad difundida por nuestra representada. Es así que en sus escritos transcribe todas las normas jurídicas que hacen relación a la competencia desleal (Convenio de París, ADPIC, Ley de Propiedad Intelectual, Decisión Andina 486) sin hacer un análisis de cada una de ellas y sin detenerse a aclarar cual es la relación entre la publicidad atacada y dichas normas transcritas. Lo propio hace el nefasto informe pericial, la Sentencia de primera instancia y también el informe en derecho que ha presentado la actora con el que hemos sido notificados el 27 de febrero de este año.

La actora en su demanda –y el juzgado en su Sentencia- en un caos de hechos y citas confusas sin ningún tipo de conexión entre las normas que cita y los hechos que expone, da tumbos entre lo que considera publicidad engañosa, publicidad falsa, actos de confusión, aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, actos descrédito, inducción a error sobre la naturaleza, modo de fabricación o las características del producto, prácticas contrarias a los usos honestos, actos denigratorios, uso ilícito de marca, actos de imitación, sin que al final se entienda en que consiste su reclamación y sin aportar ninguna prueba en la que pueda basar sus acusaciones.

Veamos lo que se señala la actora y lo recoge la Sentencia de 12 de abril de 2012:

> *"En consecuencia, demanda a la Compañía QUALA ECUADOR S.A. de cometer los siguientes actos de competencia desleal en contra de SAVIJER'S S.A.: 1.- Realizar publicidad comparativa falsa y engañosa, 2.- Realizar publicidad comparativa que irrespeta y que denigra, 3.- Crear confusión en los consumidores, respecto de la calidad del producto; 4.- Dilución de los activos intangibles de BIOLANS, por desvanecimiento del carácter distintivo de su marca y de sus otros identificativos comerciales."*

Es así que no son entonces los consumidores a los que se les ha llevado a confusión sino más bien a Ustedes Señores Jueces, así como a nosotros que no entendemos con exactitud si la publicidad de EGO GEL PREVENTION, a criterio y antojo de la empresa SAVIJER'S, configura una acto desleal o deshonesto de descrédito, que denigra, o es

engaño, o es uno que induce a error, o es uno capaz de producir confusión, o a llevado al desvió de la clientela o más bien podrían ser también todos los anteriores simultáneamente o alguno de ellos en particular y luego otro y otro...
Por un elemental principio de derecho procesal, la demanda debió ser clara y ésta y el proceso en general, resultaron ser obscuros y muy confusos. No se diga la Sentencia, en la cual de igual manera, jamás se llega a definir cuál es el acto de competencia desleal que mi representada cometió. Sobre esto trataremos más adelante.

B.(IV).3. Violación de los principios del derecho procesal

Es un principio básico del derecho procesal, que la demanda o la acción, sea clara y que el motivo por el cual se la impulsa esté perfectamente determinado. Y esto por una simple razón de justicia, permitir al demandado defenderse y permitir al Juez entender cuál es el conflicto y pueda resolverlo justa y objetivamente. En este caso la demanda presentada por SAVIJER'S es absolutamente oscura, confusa y caótica. No sabemos cuál es el fundamento preciso que la impulsa, y sin él, por las razones indicadas, no debió prosperar esta acción.

Resulta evidente, que el fundamento de la acción inicial, son todos los supuestos jurídicos ejemplificativos que se incluyen en las disposiciones sobre competencia desleal del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual.

B.(IV).4. Elementos de la Competencia Desleal

En materia de competencia desleal debe determinarse en forma precisa cual es el acto que se considera deshonesto o desleal y como tal acto se encasilla en el supuesto de hecho que la norma determina. Si fuera un acto de confusión, habrá que explicar en detalle porqué ese es el acto hace que el consumidor adquiera a través de actos desleales un producto pensando que compra otro que no tiene las características del producto que el consumidor desea comprar. Si fuera un acto de engaño producido por una publicidad que denigra, teniendo en cuenta lo que señala la doctrina[2], es fundamental hacer evidente que el elemento que lo determina no es la inexactitud o la falsedad, sino el error y si este error hace que el destinatario de los productos piense que el producto que compra tiene otras condiciones, cualidades o calidades. Es decir, en la especie, si el consumidor "medio" al tomar el recipiente de gel genérico y usarlo, se puede quedar sin cabello se un día para el otro.

NO EXISTE en el proceso ninguna prueba de que el consumidor haya sido confundido o engañado. Reiteramos y repetimos, en este proceso cautelar, no existe ninguna explicación de cuál es el acto específico de competencia desleal y como ese acto configura los elementos[3] necesarios para determinar tal deslealtad y tampoco existe prueba alguna de que se hayan configurado tales actos.

---

[2] Ortín Perozo, Rafael: "Apuntes sobre competencia desleal". Universidad de las Américas. Maestría en Propiedad Intelectual. 2012.
[3] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el Proceso 26-IP-2008, determinó que para calificar un acto de competencia desleal se deberá observar lo siguiente: que el acto sea de efectiva competencia; que el acto sea indebido; que el acto sea susceptible de producir daño.

B.(IV).5. El requisito de la imputabilidad (reprochabilidad) subjetiva: LA PRUEBA.

Se explicó en la Audiencia que la doctrina entiende que las prohibiciones de competencia desleal no son una prohibición objetiva, y por tanto, no operan automáticamente. Es por ello que las prohibiciones contempladas en los artículos 284 y 285 de la Ley ecuatoriana y el artículo 258 de de la Decisión Andina, deben requerir para la imposición de sanciones, que la conducta llevada a cabo por el competidor le sea verdaderamente imputable, a esto la doctrina ha dado en llamar ***reprochabilidad subjetiva***.

La compañía actora, al parecer imputa a mi representada actos de competencia desleal (publicidad comparativa falsa y engañosa, publicidad que irrespeta, confusión o desvío de la clientela) sin embargo, no determina claramente si hemos cometido uno de estos actos o todos ellos a la vez. En este punto la claridad es importante por dos aspectos: Primero porque la imputabilidad subjetiva es uno de los requisitos básicos para que exista competencia desleal, por tanto tendría que comprobar el dolo o la culpa ya que el término "desleal" es entendido a nivel doctrinario nacional e internacional como vinculado a lo que no es honesto, ni correcto, ni de buena fe, dicho de otra manera estos actos son deshonestos, son incorrectos y son actos de mala fe. *"En la competencia desleal la reprochabilidad subjetiva debe comprobarse con respecto al objetivo de desviar clientes (tanto en el sentido de atraer clientes existentes del competidor, como en el de causar que nuevos potenciales clientes no vayan a dicho competidor) por medios que no sean justos y razonables (es decir culturalmente aceptables) por no ser normales en el intercambio económico en el mercado relevante."*[4] (Énfasis añadido).

Entonces, en cualquiera de los casos (publicidad falsa y engañosa, error, confusión, o desvío de clientela) habrá que presentar pruebas de que el acto (publicidad) realmente ha generado en los consumidores tal error y han sido verdaderamente engañados al pensar que cuando compran el GEL genérico realmente se quedarán sin cabello en un tiempo determinado.

Adicionalmente, en el caso del desvío de clientela, son necesarias las pruebas que demuestren fehacientemente que los consumidores dejaron de comprar el GEL GENÉRICO para comprar EGO GEL PREVENTION de QUALA.

Esta comprobación es indispensable, no solamente porque la teoría de la competencia desleal lo exija sino porque está en perfecta armonía con el derecho procesal civil que requiere prueba de quien afirma. Si pretendemos juzgar a una persona natural o jurídica de desleal o de irse en contra de los usos o costumbres honestas en el comercio, lo mínimo que puede exigirse son pruebas concluyentes de tales actos. No conocemos que la empresa SAVIJER'S haya presentado una sola prueba de lo dicho ni mucho menos los estudios necesarios que determinasen, sin equívoco, que desde la fecha en que se transmite el comercial de EGO GEL PREVENTION, los consumidores dejaron de comprar el GEL GENÉRICO o BIOLANS para comprar EGO o estudio alguno donde se demuestre

---

[4] DÍAZ CANADIA, Hernando: "La Competencia Desleal relacionada con los Derechos de Propiedad Intelectual. Tratamiento bajo el Derecho de la Libre Competencia. Libro Homenaje Dr. Ricardo Antequera Parilli, Venezuela, 2005.

que los consumidores se vieron inducidos a error alguno por la pauta del comercial, convencidos de que geles diferentes a EGO producen calvicie.

En conclusión, el accionante no ha presentado **UNA SOLA PRUEBA** que permita comprobar las pretensiones de la empresa actora.

B.(IV).6. Publicidad falsa y engañosa: El Engaño.

Primeramente, es necesario detenernos y analizar cuál es el alcance del término "engaño" –distinto al de confusión o al de error- dentro del ámbito de la competencia desleal. Un consumidor es *engañado* cuando, debido a la información que se le ha proporcionado piensa que un producto tiene unas determinadas cualidades y características cuando en realidad dicho producto no las tiene o éstas características son diferentes. El engaño, como consecuencia de una publicidad que engaña o es falsa o denigra, en sentido amplio, es la inducción a que la clientela tenga una idea errónea sobre lo que se le ofrece y las condiciones en que se le ofrece[5]. Ese es el alcance jurídico de la expresión "engaño" o de lo que puede ser considerado publicidad que denigra o engañosa como acto de competencia desleal.

Sin profundizar más en ese aspecto, veamos en la práctica cómo podría operar este supuesto engaño o el supuesto error.

B.(IV).6.1. Naturaleza del Producto

Los recursos publicitarios como la exageración son válidos y por supuesto, legales, sacan a la publicidad de un ámbito meramente objetivo para así captar mejor la atención de los consumidores. Mi representada tomo las características o connotaciones negativas que los consumidores le dan a estos productos (geles comunes) y desarrollo un producto que las controla y combate. Realizo una publicidad que utiliza recursos creativos que le transmiten un mensaje positivo al consumidor y de ninguna forma denigra o lleva a error sobre otros productos específicos. EGO GEL PREVENTION es un desarrollo tecnológico que pretende abarcar los principales problemas creados por los geles comunes y esa es la razón de la publicidad. Reiteramos, resalta las características de su producto y de esta forma es entendido por el consumidor medio que es un consumidor atento, informado, perspicaz e inteligente. No olvidemos hacia donde está orientada la normatividad y es a proteger a un consumidor promedio que es a quien finalmente va dirigido el mensaje. Al respecto el tratadista colombiano Jorge Jaeckel dice respecto de los recursos publicitarios:

> "*Debemos contemplar los casos en los que resulta tan evidente que la información no es verídica, que no tiene la intención ni la potencialidad de inducir al consumidor a error*".

Para éstos casos se ha desarrollado la Teoría del Consumidor Inteligente, dentro de la cual, se establece, que el anunciante se puede valer de prácticas comerciales comúnmente aceptadas, dentro de las cuales se encuentra la exageración, mediante ilusiones ópticas, imágenes, o afirmaciones que no tienen un fin diferente que hacer llamativo y generar recordación en el público, pero en ningún momento su finalidad es generar una errónea creencia, porque su exageración es tal que carece de

---

[5] BERCOVITZ, Alberto: "Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal". UNED, Madrid 1992.

potencialidad de generar falsas expectativas al consumidor promedio. Un ejemplo puede ser que se afirme en un comercial que "éste producto te lleva a la luna" o "éste producto te da alas".

Aunque propiamente no se le dio éste preciso nombre a la teoría, podemos encontrar su origen en las teorías y jurisprudencia alemana, que se preocuparon por delimitar una exageración publicitaria, y el ámbito de engaño en una publicidad.

> Dentro de la misma, se fijaron los siguientes criterios o pautas generales a tener en cuenta para detectar cuando estamos hablando de exageración publicitaria, y no de publicidad engañosa:
>
> 1. *En primer lugar, ha de atenderse a la estructura y contenido de conjunto del mensaje publicitario. Así, cuando más concreta sea una alegación, habrá menores posibilidades de exageración. Pero también será necesario atender a circunstancias, tales como el tono humorístico de la publicidad u otras que incidirán notablemente en la exageración publicitaria.*
> 2. *También ha de tenerse en cuenta la naturaleza del bien o servicio anunciado y el sector al que pertenece el empresario anunciante. Así, la exageración es mucho más usual en el sector cinematográfico que en el químico o en el sanitario. Es aquí donde juega un papel importante el concepto de marcas, pues el crédito concedido por los consumidores a una de ellas disminuye notablemente toda posibilidad de exageración……."*

"*En conclusión, el principio de veracidad debe aplicarse, no a toda la publicidad, sino a aquella que presente un contenido informativo y sea valorada por los consumidores como tal. Es decir, solo puede ser publicidad engañosa la que contenga alegaciones concretas que sean susceptibles de ser comprobadas y con la debida reserva para los supuestos de exageración publicitaria"*

B.(IV).6.2. El Consumidor Medio

Es fundamental Señores Jueces, a fin de determinar si a través de una publicidad existe engaño o no, atender al *destinatario* que ha sido o no supuestamente engañado. La doctrina latinoamericana en el ámbito de las marcas le he llamado *"consumidor medio"* y en cierta forma lo ha definido, y coincide en cuanto a tal denominación y definición el *destinatario* en el ámbito de la publicidad, de la competencia desleal y de la protección al consumidor. Quién es entonces el *consumidor medio* en el ámbito de la publicidad, la competencia desleal y la protección del consumidor? Esta definición es fundamental ya que de ello dependerá la decisión en el presente caso y en casos futuros que hagan relación a error y a la publicidad que lleva a ello, claro, si entendemos que este caso es sobre error y no sobre otros actos de competencia desleal, ya que como hemos mencionado, la presente proceso no es claro.

Sin duda, la apreciación sobre el carácter engañoso de una publicidad o anuncio puede hacerse únicamente con relación al ***destinatario***, es decir, si el consumidor puede ser o no engañado; por ello es indispensable identificar **quién es el consumidor** que debe tomarse como referencia para determinar si una mención para fomentar ventas

(publicidad) puede inducia a error a tal comprador y es entonces, por este motivo, contrario a la ley.

La Doctrina europea analiza la tendencia jurisprudencial con respecto a la determinación de quien es el consumidor medio "*véase en especial, las sentencia de 7 de marzo de 1990, GB-INMO-BM, Rec. Pag. 1-667; de 13 de diciembre de 1990, Pall, C-238/89, Rec. Pag. I-4827; de 18 de mayo de 1993, YVES ROCHER, C-126/91, rec. Pag. I-2361; de 2 de febrero de 1994, VERBAND SOZIALER WETTBEWERB, C-315/92, rec. Pag. I-317; de 29 de junio de 1995, LANGGUTH, C-456/93, rec. pag. I-1737, y de 6 de julio de 1995, MARS, C-470/93, rec. Pag. I-1923. De las referidas sentencia se deduce que para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria, consideradas podían o no inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio,* ***normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz****, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión*".[6] (Énfasis añadido).

Es así que la tendencia jurisprudencial Señores Jueces, en el ámbito español y europeo de donde viene nuestra normativa sobre competencia desleal, se enfoca en un consumidor atento, no en un consumidor desprevenido y despistado. Es importante que se tenga en cuenta que la doctrina es unánime en coincidir con la línea jurisprudencial que entiende que el consumidor medio a ser tenido en cuenta en el caso de la publicidad engañosa es el normalmente informado, el consumidor atento que se entera de las características del producto que pretende comprar. *...para determinar si una mención concebida para fomentar las ventas... puede inducir a error al comprador, infringiendo la letra e) del Apartado 2 del Artículo 10 del Reglamento num. 1907/90, el Juez nacional debe tomar como referencia la expectativa que con respecto a dicha mención se presuma en un* ***consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz***".[7]

Reiteramos Señor Director, fíjese Usted cómo la doctrina especializada en materia de competencia desleal, protección al consumidor y publicidad, coincide pacíficamente, en el alcance jurídico de lo que se debe entender por consumidor medio a efecto de determinar un posible engaño publicitario. "*Determinado el círculo de destinatarios, la imagen relevante para contrastar con las propiedades, cualidades o cualquier otra característica de prestación promocionada, no es la de aquellos destinatarios que destacan por su nivel de conocimientos ni la de aquellos particularmente conocedores, sino la del consumidor medio, esto es, en palabras del Tribunal de Justicia, la del* ***consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz*** (**C. FERNÁNDEZ NÓVOA**, Estudios de Derecho de la Publicidad, Ob. Cit., pag. 83., **M. VERGEZ**, en **A. BERCOVITZ**, La Regulación contra Competencia Desleal, en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid, Boletín Oficial del Estado. Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pag. 56; **J. MASSAGUER**, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Ob. Cit. en prensa; **A. TATO** "La publicidad ilícita en la Jurisprudencia en la Doctrina del Jurado de la Publicidad", AAP, num. 27, 1999, pags. 22, sigs.).

"*La figura del consumidor constituye en referente normativo imprescindible para valorar si el uso que realizan los operadores económicos de los distintos instrumentos de competencia –en particular de las marcas y de la publicidad en tanto vehículos a través de*

---

[6] PALAU RAMIREZ, Felipe: "EL Consumidor Medio y los Sondeos de Opinión en las Prohibiciones de Engaño en el Derecho Español y Europeo. A raiz de la Sentencia TJCE de 16 de julio de 1998, AS. C-210/96, -GUT SPRINGENHEIDE-

[7] Ibidem

los cuales se identifican, distinguen y promocionan las diferentes prestaciones y se transmiten a los potenciales destinatarios las distintas ofertas comerciales- es adecuado y coherente con los fines del sistema competitivo"[8]. Muestra de ello es que el riesgo de error o engaño se determina en el derecho a la competencia desleal, atendiendo a la impresión que el uso de las marcas y, en general, las prácticas comerciales producen en el consumidor medio, es decir **un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz** habida cuenta del tipo consumidores al que se dirige la oferta[9].

No existen en idioma castellano, más altos exponentes de la doctrina en las materias señaladas y todos, sin excepción desechan la determinación del consumidor medio como un consumidor despistado o desprevenido, todo lo contrario, el consumidor medio a efectos de determinar el engaño es el normalmente informado, prevenido y atento. Nos preguntamos Señores Jueces, este tipo de consumidor podrá pensar que el uso de un gel para cabello puede producir automáticamente caída de cabello y calvicie?

Señala **PALAU** cuáles son, según su entender, las razones para desechar la idea del consumidor desprevenido tanto en la jurisprudencia comunitaria y española, así como también, desechar esta idea de la doctrina de tales regiones, "*...De ahí que, ciertamente que, haya de partirse de un consumidor débil en relación con los oferentes de las prestaciones, pero de un consumidor maduro que es consciente del carácter persuasivo de la publicidad (en esos términos se pronuncia la Sentencia Belga PRÉS. Trib. Comm. de 15 de febrero de 1988, "PEAUDOUCE/PAMPERS" – Ing. cons., 1988, pags. 174-1880). De lo contrario, de tomar como parámetro de valoración a un consumidor desprevenido y poco consciente ni se aseguraría la existencia de un mercado transparente, ni se protegería en mayor medida a los consumidores: de un lado, el recurso al concepto de consumidor desprevenido puede impedir que circule en el mercado un nivel adecuado de información, pues los comerciantes reaccionarían disminuyendo la cantidad de información que estarían dispuestos a ofrecer ante el peligro de que sus mensajes pudieran ser considerados engañosos (**C. MADRENAS**, sobre la interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal, Cívitas, Madrid, 1990, pag. 83 y sigs.).*"

"*... En un primer grupo de Sentencias no se hace referencia expresa a un determinado concepto de consumidor, pero del sentido de su fallo se desprende claramente que* ***rechaza un concepto de consumidor acrítico, descuidado e irreflexivo y maneja un concepto de consumidor maduro y reflexivo que actúa siguiendo criterios de racionalidad media...*** *se concluye que las prohibiciones de información en términos absolutos no pueden fundamentarse nunca en la protección de los consumidores, lo que demuestra que* ***se parte de un concepto de consumidor atento, maduro y perspicaz que entiende la información.***". "*Un segundo grupo de sentencias en las que si se hace un pronunciamiento expreso acerca del parámetro de consumidor relevante, así, ...Se observa, pues, como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en estas sentencias, fija el parámetro de consumidor relevante para aplicar las prohibiciones de* ***engaño y este no es otro que el del consumidor razonablemente informado,***

---

[8] MARTÍN ARESTI, Pilar: "Marca y Publicidad Comercial. Un enfoque interdiciplinar". "La Tutela del Consumidor en el Derecho de Marcas y en el Derecho contra la Competencia Desleal. Consideración General". Universidad de Jaén., Ed. La Ley., Wolters Kluwer España., 2009.

[9] Ibidem

expresión a la que se ha de equiparar la exigencia de que el engaño recaiga sobre "un número significativo de consumidores a los que va dirigida la publicidad""[10]
"Las conclusiones del pronunciamiento de la Sentencia son plenamente compartidas por quien escribe (PALAU) *y muestra el acierto de la doctrina y jurisprudencia de nuestro país* (España) *que postula y* ***parten del parámetro del consumidor medio debidamente informado y reflexivo*** *para a partir de su imagen determinar si existe inducción a error…. Teniendo en cuenta que el* ***asentamiento del parámetro del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*** *se ha realizado en el marco de la jurisprudencia Cassis de Dijon, puede considerarse que dicha opción sólo es necesaria para conseguir un mercado interior sin trabas a la libre circulación de mercancías… Sin embargo, el Tribunal no sólo ha dictado las Sentencias en esta materia desde un estricto punto de vista de la libertad de circulación de mercancías, sino que, atendiendo a la finalidad de la normativa contra la competencia desleal, se ha basado en criterios de eficiencia económica. En la jurisprudencia comentada subyace el mismo razonamiento en el que se ha fundamentado la opción por el parámetro del consumidor medio en nuestro derecho y que ya ha sido expuesto supra. Sólo de aceptarse unas cuotas mínimas de engaño podrá desarrollarse de forma dinámica la competencia, mediante el mantenimiento del estímulo suficiente para que el consumidor mejore su comportamiento de mercado y adopte la función que le corresponde como árbitro de la lucha concurrencial entre los distintos competidores eligiendo de forma racional entre sus prestaciones".*

Finalmente, en razón de los fallos jurisprudenciales señalados y analizados por la doctrina, se desarrollan las razones por las cuales el consumidor medio no es la figura del consumidor desprevenido al cual se lo puede engañar fácilmente, el parámetro para determinar engaño, es un consumidor enterado, atento, listo y perspicaz, no sólo por el hecho de que se ha demostrado que así es el consumidor de hoy, sino porque el mercado requiere de dicho entendimiento para que quienes son destinatarios de productos o servicios, pueda ser efectivamente informados y se logre la necesaria transparencia en la concurrencia económica. *"… Como se ha tenido ocasión de señalar, la represión del engaño del consumidor desprevenido no puede equipararse a un mayor grado de protección del consumidor, toda vez que impide a los consumidores no inducidos a error acceder a información que les puede ser de utilidad y ha quedado constatado que la jurisprudencia comunitaria nunca ha entendido que la reducción de información pueda justificarse en aras de protección de los consumidores. A ello habría que añadir que las normas prohibitivas del engaño no han de leerse únicamente en clave de protección del consumidor, sino también tomando en consideración la finalidad de conseguir un mercado común en competencia libre y no falseada. De este modo, las medidas para otorgar una mayor protección a los consumidores, podrán consistir en la imposición de obligaciones de información que favorezcan la toma racional de decisiones de mercado, pero no en prohibiciones absolutas de información con independencia de que induzcan a error, ni tampoco en la represión como engañosas de aquellas conductas que inducen a error únicamente al consumidor desprevenido.*

Tengamos en cuenta lo que hemos explicado para aplicarlo al presente caso. Cómo puede ser considerado acto de engaño –competencia desleal-, si el consumidor medio atento, informado y perspicaz que adquiere el producto tiene el entendimiento necesario para saber que su uso permite moldear el cabello y facilitar su peinado y no que tal uso produzca problemas capilares, caída de cabello y finalmente calvicie como consecuencia

[10] Ibídem

necesaria de tal uso y aplicación. Todos los consumidores sabemos y entendemos que la publicidad es precisamente la exageración en las cualidades o bondades de un producto o exageración en sus deficiencias, es precisamente eso, publicidad!
Más allá de lo señalado, y como hemos explicado anteriormente, **incluso en el caso del consumidor despistado, aturdido y desinformado**, es imposible pensar que éste, pueda creer que el uso de cualquier gel que no fuera EGO GEL PREVENTION producirá calvicie.

B. (V). INFORME EN DERECHO PRESENTADO POR LA ACTORA

Solamente haremos algunas precisiones sobre el informe en derecho presentado por el Dr. Alvear, abogado de la empresa actora.
Primeramente, al igual que lo hace el informe pericial, este informe en derecho asume que los colores amarillo y azul y la forma del envase son signos registrados de la empresa SAVIJER'S y por tanto poseen sobre ellos derechos exclusivos. Por este motivo, se piensa, equívocamente, que dicha empresa puede impedir su uso en el mercado. Ya aclaramos anteriormente **(B.II.)** que estos signos (colores y forma usual del envase) están prohibidos de apropiación por disposición expresa de la ley, por tanto no quisiéramos abundar en ello.
En segundo lugar, se presume que la publicidad compara a la marca **EGO GEL PREVENTION** con la marca **BIOLANS**. Se explicó a detalle **(B.I)** que la comparación es frente a un producto genérico y no con referencia a ninguna marca en particular. Sobre esto también se explicó a detalle, motivo por el cual no reiteraremos sobre este asunto.

B.(V).a). Publicidad Comparativa

La empresa actora asegura en el informe en derecho que la publicidad comparativa está prohibida. Esto no es preciso y merece una aclaración. La publicidad comparativa está permitida por las legislaciones de los 5 continentes. Si algo podemos rescatar de la írrita sentencia de primera instancia es que consiguió desarrolar el concepto de publicidad comparativa. Asegura esta sentencia que "*Los actos de comparación permiten el uso abierto de la publicidad comparativa siempre que esta sea honrada, verdadera y no engañosa al consumidor. La Federal Trade Comisión, organismo de control de los Estados Unidos, ha aprobado y ha alentado la utilización de este tipo de publicidad por considerar que cuando sea verdadera y no engañosa, es una fuente importante de información para los consumidores, les ayuda a adoptar decisiones racionales respecto de la compra de determinados productos y también, alienta la mejora e innovación de los productos, pudiendo hacer bajar los precios…*"

La publicidad comparativa es desleal cuando la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos, o el establecimiento -propio o ajeno- con los de un tercero, se refiere a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables.

La mayor parte de las normas sobre competencia desleal coinciden en lo señalado. Por ejemplo, al normar los actos de comparación, la Ley española determina que "la comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos: a) los bienes y servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades. b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio". El literla c) hace referencia a denominaciones de origen; el literal d)

hace referencia a imitación de marcas o nombres comerciales y el literal e) determina que "la comparación no podrá contravenir lo establecido por los arts. 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena".

Se desprende claramente de esta norma (reiteramos, repetida en forma similar en muchas legislaciones), "la licitud de los actos de comparación incluyendo a la publicidad comparativa, cuando aquella cumpla con la finalidad informativa que permite mejorar la asignación de los recursos a través del incremento en la posibilidad de tomar una decisión de consumo adecuada. Dicha finalidad es cumplida únicamente cuando la comparación se basa sobre elementos objetivos, es decir, comprobables". La función informativa de las comparaciones objetivas tiene un efecto beneficioso para el consumidor, cuyo interés es superior al del competidor bajo el modelo social de represión de la competencia desleal asumido por nuestra ley. (Marcelo Marín, Régimen de la Competencia, CEP Corporación de Estudios y Publicaciones, Universidad Dos Hemisferios, p. 424, 2012).

No cabe abundar más sobre la licitud de la publicidad comparativa, lo medular y verdaderamente importante en este caso, es que la publicidad de mi representada sobre el producto **EGO GEL PREVENTION**, no efectúa NINGUNA COMPARACIÓN con un producto en particular o específico, cómo hemos mencionado anteriormente, las alternativas para el consumidor son el producto de mi representada y un producto **GENÉRICO** que no hace alusión a ninguna marca en particular, por ello, en la especie, no podríamos hablar de publicidad comparativa en la que, como determianan las legislaciones, se requiere necesariamente que esta realice la comparación objetiva entre una o más características esenciales y representativas de los productos, hecho que no puede existir cuando el objeto de comparación es un GENÉRICO, es decir ningún producto en particular.

C. PRETENSIONES

Frente a los argumentos desarrollados en la audiencia de estrados y en el presente escrito, solicitamos a Ustedes Señores Jueces, de forma muy respetuosa lo siguiente:

a) Se dejen sin efecto todas las medidas cautelares provisionales dictadas con fecha 10 de junio de 2010.

b) Que se permita a mi representada y a todas las empresas que utilizan estos mecanismos de publicidad a seguir utilizándolos para promocionar sus productos en el territorio ecuatoriano.

D. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en el **Casillero No. 3281** del Palacio de Justicia de Quito

Atentamente,

Dr. Alfredo Corral Ponce
Matrícula No. 6383 C.A.P.

Juicio No. 2014-1396

JUEZ PONENTE: DRA. MARIA AUGUSTA SANCHEZ LIMA, JUEZA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SALA CIVIL Y MERCANTIL. Quito, lunes 7 de julio del 2014, las 13h07. VISTOS: Sube por apelación la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, dentro del proceso de medidas cautelares en propiedad intelectual propuestas por IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, en calidad de Gerente General de SABIJER´S S.A., contra JOSE FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, en calidad de Representante Legal de la Compañía QUALA ECUADOR S.A.; por concedido el recurso se eleva el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y por el sorteo legal se ha radicado la competencia en este Tribunal que para resolver hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: No se advierte omisión de solemnidad sustancial que hubiere influido en la decisión de la causa o provocado indefensión por lo que se declara la validez del proceso. SEGUNDO: Comparece el accionante por los derechos que representa y en su petición manifiesta: La competencia desleal es considerada como un ilícito, y de acuerdo al Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial firmado en marzo de 1883, y del cual el Ecuador es signatario, "los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal". La obligación jurídica que dicho Convenio asigna a nuestro país, consiste en proteger a las personas de "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Sin perjuicio de ésta enunciación general, el Art. 3 del Convenio, señala que: "en particular deberán prohibirse: 1.- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor...". En concordancia con esta norma, el Art. 284 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, considera como competencia desleal "a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas". Esta norma jurídica define a los usos honestos como aquellos que son consecuentes con "los criterios del comercio nacional", y el Art. 285 de la misma Ley hace una pequeña ejemplificación no taxativa de los casos de competencia desleal. La Comisión de la Comunidad Andina ha expedido la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial, y su Art. 258 recoge casi literalmente los conceptos que sobre competencia desleal existen en el Convenio de París y en la Ley de Propiedad Intelectual. La referida Decisión considera como actos de competencia desleal: "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, las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". De lo expuesto, se desprende que la competencia desleal se encuentra regida en nuestro país especialmente por el Convenio de París y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y por la Ley de Propiedad Intelectual. En doctrina, los actos de competencia desleal son, entre otros, aquellos definidos como "actos de confusión", "actos de engaño" y "actos de comparación". Los actos de confusión son aquellos que pueden producir en el público en general una confusión respecto del producto que se compra. En consecuencia, los elementos que deben concurrir para este tipo de competencia desleal son: 1.- Riesgo de asociación por parte de los consumidores; peligro de confusión. 2.- El sujeto pasivo principal es el

consumidor, aunque es posible la concurrencia de otros actos desleales como la explotación de la reputación ajena. Los actos de engaño, deberá consistir en un fraude a quienes se hallan en el mercado, fraude que puede consistir en el modo de presentar los productos, que en todo caso refleja una conducta engañosa. "Se puede considerar engañosa la conducta que puede inducir a error a los consumidores o a generar falsas expectativas". Los actos de comparación permiten el uso abierto de la publicidad comparativa siempre que ésta sea honrada, verdadera y no engañosa al consumidor. La Federal Trade Comisión, organismo de control de los Estados Unidos, ha aprobado y ha alentado la utilización de este tipo de publicidad por considerar que cuando sea verdadera y no engañosa, es una fuente importante de información para los consumidores, les ayuda a adoptar decisiones racionales respecto de la compra de determinados productos y, también, alienta la mejora e innovación de los productos, pudiendo hacer bajar los precios; de modo, la FTC considera engañoso "cuando contiene una representación, acción u omisión que posiblemente pueda engañar a los consumidores medios y si la representación, acción u omisión influye en la elección del consumidor". Más adelante dice: SABIJER´S S.A., es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal, entre los que se encuentra un gel de cabello que se comercializa bajo la marca "BIOLANS GEL". QUALA ECUADOR S.A., es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION". Para la promoción del producto "EGO GEL PREVENTION", como parte de su agresiva estrategia comercial, se encuentra difundiendo publicidad por televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí. El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto de su representada BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrar su producto en un claro abuso del Derecho y las reglas de comercio lícito. La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) y EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado de otro en las perchas del supermercado, influyendo definitivamente en la decisión del consumidor a escoger su producto "EGO GEL PREVENTION", guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al televidente y potencial consumidor, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad. Adjunta un medio magnético la publicidad difundida por la demandada en los medios de televisión del país. La inducción a error sobre la calidad del producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor, y la dilución del activo intangible son claras manifestaciones de competencia desleal conforme el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, dispone. En el presente caso, existe competencia desleal porque el mensaje publicitario de QUALA constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Por estas razones, su representada se opone a que su producto BIOLANS GEL sea objeto de publicidad comparativa con el producto EGO GEL PREVENTION, más aún cuando la publicidad que se hace denigrar al competidor, en un claro acto de abuso del comercio sancionado como acto de competencia desleal, de acuerdo al Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, demanda a la compañía QUALA ECUADOR S.A., de cometer los siguientes actos de competencia desleal en contra de SABIJER´S S.A.: 1.- Realizar publicidad comparativa falsa y engañosa, 2.- Realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor de su representada, 3.- Crear confusión en los consumidores, respecto de la calidad del producto; y, 4.- Dilución de los activos intangibles de BIOLANS, por el desvanecimiento del carácter distintivo de su marca y de sus otros identificadores comerciales. El legítimo interés de su representada,

pues la fama y calidad de los productos que comercializa SABIJER´S S.A., constituyen activos intangibles que no pueden ser degradados por inducción a error sobre la calidad de los productos competidores. En tal virtud, y ante la evidente comisión de actos de competencia desleal en contra de su representada, solicita que al amparo del Art. 312 de la Ley de Propiedad Intelectual, se disponga la práctica de una inspección judicial en las oficinas de su representada ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza N75 y Pasaje La Esperanza, vía a la Mitad del Mundo, a fin de comprobar que la demandada compite deslealmente en el mercado. Una vez realizada la diligencia y de comprobarse pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan presumir la violación de los derechos de su representada, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 306 y 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, se disponga las siguientes medidas cautelares: 1.- Disponer a QUALA ECUADOR S.A., el cese de manera inmediata la actividad ilícita, esto es la realización de publicidad comparativa de su producto EGO GEL PREVENTION, con el producto BIOLANS y/o cualquier de sus identificadores comerciales. 2.- Prohibir a QUALA ECUADOR S.A. el uso, a cualquier título, de cualquier signo distintivo, que le corresponda a SABIJER´S S.A., sin contar con la debida autorización para el efecto. 3.- Se ordene el retiro inmediato de la campaña publicitaria del producto EGO GEL PREVENTION, que ha sido puesta en circulación en los medios de comunicación, a través de cualquier canal de distribución, especialmente en la televisión y radio. 4.- Se ordene a la demandada se abstenga de poner en circulación por cualquier mecanismo, la publicidad infractora, o cualquier otra publicidad que viole los derechos intelectuales de su representada o que perjudique sus derechos comerciales. Calificada y aceptada a trámite especial la petición, el Juez a-quo dispone citar a la parte demandada JOSE FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, en calidad de Representante Legal de la Compañía QUALA ECUADOR S.A., diligencia realizada según la razón que obra a fojas 75. Posteriormente se dispone la realización de la inspección judicial solicitada, diligencia efectuada el 25 de enero de 2010, las 10h00, en la cual la parte actora manifestó que la presente diligencia tiene por objeto demostrar que la demandada QUALA ECUADOR S.A., comete competencia desleal en contra de su representada. En efecto, SABIJER´S desde hace 12 años, comercializa en el Ecuador un gel bajo la marca "BIOLANS GEL". La presentación del producto consiste en un envase plástico, en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo claro y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, y una leyenda en la parte inferior sobre las cualidades del producto, entre otras: "NUTE, EMBELLECE Y FORTIFICA EL CABELLO", conforme se puede observar de las muestras del producto que pone a disposición del Juzgado. Mediante un estudio realizado por una empresa independiente denominada "Consultor Apoyo", se concluyó que los consumidores identifican al producto BIOLANS de su representada, a través de la combinación de colores amarillo y azul, y/o a través del nombre genérico GEL. La demandada QUALA, ha introducido al mercado ecuatoriano, un gel bajo la marca EGO GEL PREVENTION, y para promocionar su producto, se encuentra difundiendo un comercial por televisión, donde mediante un acto de comparación utiliza la imagen de su producto, para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de los consumidores su calidad y eficacia. En el mensaje publicitario, se puede observar que el consumidor al acudir a la percha del supermercado, entre las dos opciones GEL y EGO GEL PREVENTION, escoge primero GEL, e inmediatamente muestra los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL como caída del cabello, mensaje negativo que influye en el consumidor, quien finalmente decide quedarse con EGO GEL PREVENTION. Este acto de comparación no comprobable entre dos productos competidos BIOLANS y EGO GEL PREVENTION, realizado con el objeto de denigrar al producto competidor es un acto de competencia desleal conforme el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque induce a confusión al consumidor sobre la

verdadera calidad y característica del producto de su representada, y además provoca un daño económico a su representada, porque a través del fraude incita a la compra del producto competidor, en lugar del producto de su representada, ocasionándole grandes pérdidas económicas. Es por ello que conforme las facultades que le confiere el Art. 308 de la misma Ley, solicito se ordene en contra de QUALA ECUADOR S.A., la prohibición de continuar difundiendo el mensaje publicitario infractor, objeto de ésta acción, así como la prohibición de utilizar cualquier signo distintivo de SABIJER´S para la promoción de sus productos. En la diligencia se nombró perito al Dr. Marco Armas, quien presentó su informe en el cual concluye: "...La compañía QUALA ECUADOR S.A., ha lanzado al mercado un gel para hombres, bajo la marca EGO GEL PREVENTION, para la promoción del producto, la referida compañía, como parte de su estrategia comercial, difunde publicidad por televisión, mediante la comparación de los productos competidores entre sí. El producto identificado con la denominación EGO GEL PREVENTION, utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto denominado BIOLANS, con el ánimo de denigrar y violentar las reglas de comercio lícito. La publicidad muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre GEL (en envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul) EGO GEL PREVENTION (en envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado del otro en las perchas del supermercado, influyendo en la decisión del consumidor al escoger su producto EGO GEL PREVENTION, guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos al producto competidor. Esta publicidad que denigra al competidor, es un acto de competencia desleal, porque induce al consumidor potencial, a desechar el producto competidor por su percepción de mala fe. La inducción a error sobre la calidad de producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competidor y daña la dilución de la marca BIOLANS, son actos de competencia desleal, sancionados por el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el Art. 285 de la Ley de Propiedad Industrial...". Con fundamento en el informe pericial el Juez de la causa dispone como medida provisional el cese de los presuntos actos de competencia desleal. La parte demandada comparece y manifiesta que sin allanarse a las nulidades procesales existentes, expresa su oposición a la presente diligencia de medidas preventivas. TERCERO: Trabada la Litis correspondía a los litigantes justificar sus pretensiones al tenor de los artículos 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables al caso. Sustanciada la causa según su naturaleza especial, el Juez a-quo dicta el auto por el cual confirma en forma definitiva las medidas cautelares provisionales dictadas el 10 de junio del 2010; ante lo cual el demandado interpone recurso de apelación. CUARTO: Dentro de la estación probatoria las partes solicitaron las probanzas tendientes a justificar sus asertos, el actor lo hizo en cuanto a: que se reproduzca y se tenga como prueba de su parte todo cuanto de autos le favorezca, especialmente a.- El comercial televisivo del producto EGO GEL PREVENTION grabado por la demandada, y que ha sido difundido por los medios de televisión del país, mismo que consta incorporado al proceso, en cuya publicidad, se realiza una comparación de dos productos competidores entre sí. El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto de su representada BIOLANS GEL, con el ánimo de denigrarlo en un claro abuso de las reglas del comercio lícito y leal.- b.- El contenido del Acta de la diligencia de Inspección realizada en la Judicatura, donde se pudo observar con la reproducción del video promocional que a través de la comparación utiliza la imagen de su representada tanto en el diseño del envase como de los colores distintivos (envase plástico cilíndrico de tapa azul y etiqueta amarilla con azul) para desprestigiar y poner en duda ante los ojos de los consumidores, su calidad y eficacia al mostrar los efectos secundarios que supuestamente le provocaría dicho GEL, en caso de no escoger EGO GEL PREVENTION. Lo que demuestra los actos de competencia desleal

cometidos por la demandada, al realizar una comparación no verificable entre dos producto competidores como son BIOLANS y EGO GEL PREVENTION, mediante el uso de aseveraciones falsas.- c.- Las muestras del producto BIOLANS GEL, con las que se puede comprobar que la presentación de este producto consiste en un envase de plástico, cilíndrico, con tapa de color azul y etiqueta rectangular cuyos bordes superior e inferior son de color azul, la palabra GEL escrito en letras, y el color amarillo sobre el cual se encuentra escrita la marca BIOLANS. Este empaque es uno de los más reconocidos y aceptados por los consumidores.- d.- El estudio de mercado denominado "Conocimiento y Asociación de Colores en la Categoría de Fijadores de Cabello", realizado por la empresa independiente "Consultor Apoyo", y que ha sido incorporado al proceso dentro de la diligencia de inspección judicial. Los resultados de dicho estudio revelan que los consumidores identifican al producto BIOLANS GEL de SABIJER´S, por la combinación de los colores azul y amarillo.- e.- El informe pericial elaborado por el Dr. Marco Antonio Armas Muñoz, quien señala que este tipo de publicidad denigra al competidor y que se considera un acto de competencia desleal, porque induce al competidor potencial, a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad. También señala que la inducción a error sobre la calidad de un producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta al competido daña y diluye la marca, en este caso, BIOLANS GEL, constituye actos de competencia desleal, sancionado por el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, concordante con el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual.- 2.- Solicita se oficie a la Primera Sala del Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, a fin de que remitan copias certificadas del juicio verbal sumario No. 305-2010-NR, que sigue SABIJER´S S.A., en contra de QUALA ECUADOR S.A. con lo cual demuestra, que su representada ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyas copias certificadas obran a fojas 153 a 165. 3.- Solicita se incorpore la copia certificada del Título de Registro de la Marca de Producto No. 31435, BIOLANS Y DISEÑO, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el 12 de agosto del 2004 y que protege aquellos productos de la clase internacional 3, especialmente cosméticos y capilares para el cuerpo. (foja 82).- 4.- Solicita además que se nombre un perito técnico experto en propiedad industrial, a fin de que analice el video promocional de EGO GEL PREVENTION, incorporado al proceso y determine lo siguiente: 1.- Qué es la publicidad comparativa?, 2.- Explique cuándo se considera a la publicidad comparativa como un acto de competencia desleal?, 3.- Cuáles son los productos objeto de la comparación, para lo cual, se servirá especificar los elementos distintivos utilizados para cada uno de ellos, 4.- Establezca el grado de similitud entre el producto de referencia utilizado en la comparación, y el producto BIOLANS GEL de su representada, 5.- Determine si los elementos distintivos utilizados para el producto de referencia en la comparación, conlleva a identificar al producto BIOLANS GEL como el producto de referencia en la comparación, 6.- Determine si la información publicitaria en el video comercial respecto a la calidad y eficacia del producto, influye en los consumidores al momento de la elección del producto BIOLANS GEL y/o EGO GEL PREVENTION, 7.- Establezca el grado de veracidad de la información que se difunde, es decir, el valor comprobable de los datos que se difunden, 8.- Se determine si el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la normativa comunitaria y nacional vigente, 9.- Establezca si la actuación de la parte demandada al difundir publicidad comparativa no comprobable menoscaba o denigra el crédito de su representada; el perito designado fue legalmente posesionado, quien presenta su informe que obra a fojas 112 a 121, en el que concluye: "Relacionando todas las evidencias, esto es las fotografías, proporcionadas por la parte actora, en el CD, que se encuentra en el expediente, el título de la marca registrada emitido por el Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, los fundamentos de hecho, donde se determina la existencia de las semejanzas del color amarillo, en la etiquetas, en las dos muestras y con las líneas tipográficas del mismo color azul, como también en las fotografías proporcionadas por el CD, que demuestran el producto GEL con las mismas características de los colores amarillos, y teatrando con llamadas telefónicas, informando que no compren el producto de la marca actora, además indicando que con el producto contrario, se les puede caer el cabello, provocando e insinuando, engañando en forma deshonesta al público consumidor que la marca actora no vale su producto con una comparativas falsa. Profundizando con el espíritu de la Doctrina, en donde algunos autores, desde distintos puntos de vista han analizado detenidamente el concepto, haciendo hincapié de una de las características, mediante el cual, individualizan su definición: (AINE ARMED, GAUD ROUBIER, Y RESELLO GOMEZ) "dicen que la marca se ocupa de demostrar determinada procedencia, o cierta industria de trabajo; LABORDE, opina que la marca debe ser la imagen determinada de un producto". Haciendo referencia en el Derecho, considerando los tratados internacionales, la Comunidad de Naciones, el Convenio de Paris, la legislación Nacional, de la Propiedad Intelectual, la Constitución de la República, lo investigado y analizado por mi Testimonio Científico como Perito en Propiedad intelectual, por lo que considero que se han violado los derechos de Propiedad Industrial, ya que los signos cuestionados infringen dicha ley, causando confusión en el mercado y existiendo, Competencia Desleal; EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA FALSA ...".- A fojas 167 consta la ratificación sobre el informe pericial practicado.- 5.- Solicita se señale día y hora a fin de que se lleva a cabo una inspección judicial a las oficinas de SABIJER´S S.A., ubicada en la Av. Manuel Córdoba Galarza N-75, de ésta ciudad de Quito, a fin de que con la intervención de un perito contable, se verifique lo siguiente: 1.- Las cuentas contables relativas al producto BIOLANS GEL, que permita establecer los montos invertidos por concepto de publicidad, distribución del producto, inversiones destinadas al estudio de mercado, diseño de la apariencia distintiva, marca y costos del registro. 2.- La documentación que acredita la presencia en el mercado ecuatoriano del producto BIOLANS GEL. 3.- La documentación referente a los elementos distintivos del producto BIOLANS GEL; inspección de la cual a fojas 506 y 507 consta el acta, con lo que se ha evidenciado que la actora se ha visto en la necesidad de dar de baja de sus inventarios, etiquetas y envases, con la consecuente pérdida económica que se puede verificar con los registros contables de ventas del producto biolans gel, en donde se puede observar que a partir del 2006 las ventas iban creciendo, pero con la introducción en el 2010 de la publicidad comparativa falsa, éstas se han visto afectadas significativamente, para lo cual se exhiben los documentos contables que constan en el acta. Por su parte la demandada en el periodo de prueba impugna la documentación presentada por ser copias simples y que en nada demuestras el presunto daño; se tome en cuenta que la compañía actora ha decidido dar de baja sus etiquetas y cambiar la publicidad y que en ningún momento se ha demostrado que sea consecuencia de la supuesta comparación denigrante ya que el éxito de su producto según sus estudios se debe a la calidad de su producto y a su publicidad con la intervención de artistas de telenovelas que son del gusto de las amas de casa ecuatorianas y que se deberá tomar en cuenta que la utilización de los colores no es susceptible de apropiación de ninguna marca. El Juzgado a petición de parte designa al perito Rodrigo Figueroa, quien presenta su informe pericial que obra a fojas 518 a 628 concluyendo lo siguiente: Los estados financieros de los años 2006 al 2010, presentados al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, auditados conforme lo establece el artículo 386 de la Ley de Compañías, a partir del año 2008 por la empresa auditora externa CARRERA ROSERO Y ASOCIADOS; las facturas; roles de pagos del personal; comprobantes de ingreso y egreso. Declaraciones de impuesto a la renta de los años 2006 al 2010, y la

documentación pertinente que ha permitido establecer las siguientes situaciones: a) Del análisis de los documentos legales de la empresa SABIJER´S S.A., se determina que de acuerdo al título No. 31435-DNPI, registra ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual-IEPI, la marca denominada BIOLANS Y DISEÑO, para proteger todos los productos de la clase internacional 3. b) La empresa SABIJER´S, desde el año 2006 al 2010, ha invertido recursos humanos, materiales y económicos para la introducción, lanzamiento y posicionamiento en el mercado ecuatoriano de su producto Biolans Gel, los mismos que ascienden al valor de USD. 2.042.976,97.- c) Del análisis de los registros contables relacionados con las ventas se establece que a partir del 2010, experimentan una disminución del 21,64%, que representa un valor de USD. 417.124,21; situación que es corroborada en el informe del desempeño de la categoría de geles en FYBECA y Sana-Sana, emitido por Carcomed. De igual manera al disminuir las ventas los costos de producción se incrementaron, los mismos que han sido asumidos por SABIJER´S S.A., en un valor de USD. 100.931,60.- d) Conforme lo señalado por el representante legal de SABIJER´S, para contrarrestar los efectos producidos por la publicación del comercial de la empresa demandada se ha visto en la necesidad de cambiar la imagen de su producto BIOLANS GEL, lo que ha originado varios gastos por concepto de baja de materiales y devolución de ventas que ascienden al valor USD. 85.518,20. Posteriormente y una vez que el mencionado informe fue aprobado, se oficia a la empresa "CONSULTOR APOYO", a fin de que remita copias certificadas sobre el estudio de mercado denominado "CONOCIMIENTO Y ASOCIACIÓN DE COLORES EN LA CATEGORÍA DE FIJADORES DE CABELLO", realizado en el mes de agosto del 2009, y del estudio de mercado denominado "PRUEBA CIEGA DE PRODUCTO GEL PARA EL CABELLO", realizado en el mes de diciembre del 2009. Pruebas con las que se demuestra que gran parte de los consumidores identifican al producto con su marca, en este caso, BIOLANS GEL, a través de sus colores distintivos amarillo y azul, cuyas copias certificadas constan de fojas 133 a 151. El Juzgado señala día y hora a fin de que la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A., comparezca a exhibir la autorización otorgada por su representada para la utilización de imágenes, diseños y colores y demás elementos distintivos que caracterizan notoriamente al producto BIOLANS GEL en el mercado nacional, para llevar a cabo la publicidad comparativa realizada en el video comercial de EGO GEL PREVENTION. Dicha diligencia no se cumplió, según consta del acta respectiva de fojas 106, por cuanto según la parte demandada no necesita de autorización alguna para la utilización de los colores y diseño de sus productos. Se ofició al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a fin de que remita copias certificadas del trámite de registro del diseño de su signo distintivo No. 0198257, donde consta la descripción de la apariencia distintiva de BIOLANS Y DISEÑO, utilizado por su representada para la identificación de su producto BIOLANS GEL; cuya copia certificada abra a fojas 125 y 126. La parte demandada, solicita se reproduzca y se tenga como prueba a su favor: 1.- Todo cuanto de autos le favorezca. 2.- La publicidad materia de este proceso, la cual ha sido presentado por la actora e incorporada al proceso conjuntamente con su demanda, prueba de la cual se desprende: a.- En el comercial del producto EGO GEL de propiedad de QUALA S.A. se hace una comparación de EGO con un producto genérico que no existe en la realidad, para efectos de realizar dicha comparación se utiliza un envase redondo con colores también genéricos amarillo claro y azul oscuro empleando letras sin un diseño característico. Si toman las presentaciones comerciales utilizadas por SABIJERS S.A., que son algunas y de diversos colores como se aprecia a continuación y las comparan con el producto mostrado en el comercial EGO gel, se tiene que ninguna de ellas se podría considerar similar en forma alguna al producto utilizado en el comercial ya que no consisten exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; no consisten

exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; tampoco consisten exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de producto o servicio de que se trate; ni que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; el color considerado aisladamente, no está delimitado por una forma específica; no se configura una forma de engaño a los medios comerciales o al público, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; tampoco permite concluir que con ellos se reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; no contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; no consiste en una indicación geográfica nacional o extranjero susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; ni tampoco reproduce o imita, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; o en su defecto reproduzca o imite signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y cualidades en los países miembros; no se está reproduciendo, imitando o incluyendo la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; en definitiva los colores y diseño utilizado no son contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Pese a lo analizado cabe recordar que un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en un país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Una persona no puede apropiarse de un determinado color. La parte demandada también solicita se incorpore a los autos como prueba a su favor las fotografías digitales de fragmentos del comercial de televisión en las que se realizan comparaciones de los productos en conflicto, según consta de fojas 91 a 93. Se solicita se nombre un perito en la materia a fin de que analice el comercial en cuestión y verifique si existe la similitud supuesta entre los diseños utilizados en el comercial de televisión, y si a su entender se estaría con dicha difusión haciendo alusión a un determinado producto sobre la base del genérico utilizado. QUINTO: El fundamento legal que tuvo la parte actora para proponer su demanda en el año 2009 fue el artículo 284 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, referente a la competencia desleal, normativa que fue derogada de dicho cuerpo legal, por la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 555 de 13 de Octubre del 2011 y que corresponde a la Ley Orgánica De Regulación Y Control Del Poder De Mercado, cabe señalar que la demanda que nos ocupa fue citada el día 13 de noviembre del 2010 (foja 76), por lo tanto a la época aún estaba vigente la normativa referente a la competencia desleal contemplada en la Ley de la materia, sin embargo aquella disposición no salió definitivamente del ordenamiento legal ecuatoriano, por el contrario, la Ley Orgánica De Regulación Y Control Del Poder De Mercado, en forma más extensiva y completa regula todo lo referente al mercado y en

específico a las prácticas desleales. Ahora bien, el artículo 284 de la Ley de Propiedad Intelectual decía: "Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional"; por su parte la vigente Ley Orgánica De Regulación Y Control Del Poder De Mercado al tratar de las prácticas deslealesprescribe: "Art. 25.- Definición.- Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos. Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia. La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot"; el artículo 27 ibídem dice: "Prácticas Desleales.- Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes: 1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio

anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales: a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley. b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero. c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél. 4.- Actos de denigración.- Se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Constituyen actos de denigración, entre otros: a) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones incorrectas o falsas u omitir las verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito en el mercado del afectado. b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que refieran a la nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. c) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que, debido al tono de desprecio o ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Las conductas descritas en los literales b) y c) del presente artículo se presumen impertinentes, sin admitir prueba en contrario. 5.- Actos de comparación.- Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. 6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado....”; en consecuencia, las prácticas de competencia desleal siguen reguladas y sancionadas por la Ley Nacional y aún más por Normativa Internacional, por lo que se hace procedente el análisis de los hechos que nos ocupan. SEXTO: La competencia no es otra cosa que la lucha por la clientela, hay competencia cuando se puja por ofrecer algo igual o algo que se puede reemplazar por otra cosa mejor, pero para que esta puja o competencia sea leal debe desarrollarse dentro de ciertos parámetros, que deben estar delineados por la Ley. El problema está en la validez de los medios utilizados para captar a los clientes de sus competidores, de ahí que si los medios escapan de lo regulado por la Ley, hablamos de prácticas o competencia desleal. Es leal por ejemplo ofrecer un producto de mejor calidad a un menor precio, sin pretender denigrar la calidad de su competidor, basándose entonces en sus propias aptitudes y esfuerzo, aspectos que cambian radicalmente si se utiliza para obtener clientela el esfuerzo, los productos, las ideas o servicios de su competidor. El tema no es simple pues con los adelantos de la ciencia y tecnología son muchos los medios que tiene el mercado para competir, tornando los casos en múltiples, por lo que la Ley no abarca todas las posibilidades de medios de competencia, haciendo imprescindible que los juzgadores y autoridades encargadas de regularlos, no solo apliquen la letra escrita de la Ley, sino otras fuentes del derecho como son los principios universales y generales del derecho, la costumbre, la doctrina, entre otros; jamás las reformas legales alcanzan el incesante cambio tecnológico o científico.

Ahora bien, en el caso subjudice, con las pruebas aportadas, analizadas en su conjunto a la luz de la sana crítica, la lógica jurídica, los principios universales del derecho, la costumbre, y la normativa legal vigente tanto a la época de la demanda como en la actualidad, se tiene que: a) la parte actora ha logrado justificar que se encuentra posicionada en el mercado con su producto Biolans Gel, tiene las autorizaciones necesarias, los registros indispensables para proteger al mismo y que el nivel de sus ventas era aceptable, permitiéndole obtener ganancias adecuadas; b) la parte demandada ha justificado comercializar un producto de similares características a la de su competidor, producto relativamente nuevo que poco a poco se posicionaba en el mercado; c) la competencia es positiva en todo mercado, siempre y cuando se trate de competir en base al propio esfuerzo y calidad de lo ofrecido; d) Si bien es cierto los colores amarillo y azul utilizados por la parte actora en su producto Biolans Gel, no forman parte del registro marcario ni pueden ser apropiados, son colores característicos de su envase, tanto más cuanto la forma de utilizarlos corresponde a la imagen proyectada por la demandada en el producto denominado "Gel", que presenta en el comercial televisivo; e) No se puede desconocer que las personas nos familiarizamos con los colores, las formas y las imágenes en general, que se nos presentan, por tanto utilizarlas en forma negativa, para de esa forma pretender captar clientela en desmedro de su competidor, deviene en una práctica desleal. En la especie, no solamente se advierte que los colores y sus formas de utilizarlos, coinciden con la competencia, sino también que se han utilizado en forma directa otros medios desleales como son inducir o influir en los clientes negativamente, al mencionar e indicar con imágenes que al usar el producto de la competencia "Gel", el cabello se caerá irremediablemente, aquel hecho provoca en el público temor y la duda de la eficacia y bondades del producto de la competencia, que como quedó explicado, correspondería al producto que al momento tenía un amplio número de clientes y que no es otro que Biolans Gel. Indudablemente, cosa muy diferente hubiera sido utilizar para el comercial un envase por ejemplo cuadrado de colores diferentes al amarillo y azul y en el cual en lugar de desprestigiar a la competencia hubiera tratado de demostrar las cualidades y calidad de su propio producto, es decir utilizando en forma positiva las ventajas que éste ofrece, y no como se hizo en el caso que nos ocupa, en donde se utilizó en forma negativa las características adversas que provoca supuestamente el denominado "Gel". En materia de propiedad intelectual y específicamente en materia de mercado y competencia, no es indispensable justificar el daño producido a causa de la deslealtad del competidor, en tanto si es necesario probar la práctica desleal, para después del proceso correspondiente ante la autoridad competente sancionar a quien actúa con prácticas desleales, en beneficio tanto del mercado como del propio consumidor. Las pruebas aportadas permiten llegar a la firma convicción que las practicas utilizadas en su comercial por la parte demandada vulneraron los derechos de la actora a la época en que sucedieron e incluso que en la actualidad se encuentran protegidas por leyes especiales, así como también que tratar de captar clientela a través de desprestigiar a su competidor es una práctica desleal. Queda claro que al haber usado los mismos colores y forma de envases que utiliza Biolans Gel en el producto que supuestamente provoca irremediablemente caída de cabello y que se lo ubicó en las perchas junto al producto "EGO GEL PREVENTION", lo que se buscó fue obtener mayor clientela en desmedro de la que Bilans Gel tenía y en lugar de mostrar las bondades de EGO GEL PREVENTION, lo que se hizo es desprestigiar la calidad y efectos de "Gel", que a la fecha del comercial correspondía sin dudas a Biolans Gel. Resulta necesario señalar que SABIJER´S S.A., tiene un derecho de propiedad sobre la apariencia de sus productos (envase y colores), dicha apariencia no es un elemento funcional, sino que identifica a Sabijer's como fabricante de esos productos y contribuye a su buena reputación en base a la calidad de los mismos reconocida entre los consumidores, por lo que desprestigiarlos y aún más

apropiarse ilegalmente de la apariencia de aquellos imitando varios de los elementos característicos de esos productos, corresponde a una actitud de competencia desleal. Por lo expuesto, este Tribunal, desecha el recurso de apelación interpuesto y confirma el auto subido en grado. Notifíquese.-

DRA. MARIA AUGUSTA SANCHEZ LIMA
JUEZA

DR. RAUL MARIÑO HERNANDEZ
JUEZ

DRA. NANCY LOPEZ CAICEDO
JUEZA

En Quito, lunes siete de julio del dos mil catorce, a partir de las dieciseis horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: IVÁN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, GERENTE GENERAL DE SABIJER'S S.A. en la casilla No. 1026 y correo electrónico galarcon@lmzabogados.com; info@lmzabogados.com del Dr./Ab. JOSE MEYTHALER BAQUERO ; RUSINQUE SALAZAR IVAN RICARDO-REPRESENTANTE DE SABIJERS S.A. en la casilla No. 3919 del Dr./Ab. ALVEAR YCAZA JOSE . COMPAÑIA QUALA ECUADOR S.A. en la casilla No. 2380 y correo electrónico jnaranjo@nmslaw.com.ec del Dr./Ab. JUAN ANDRES NARANJO MARTINEZ; DR. ALFREEDO CORRAL PONCE (APODERADO ESPECIAL PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMPAÑIA QUALA S.A.) en la casilla No. 3281 y correo electrónico acorral@marklaw.com.ec del Dr./Ab. HERNAN ALFREDO CORRAL PONCE; DRA. MARGARITA ROMERO ROSALES (APODERADA ESPECIAL PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMPAÑÍA QUALA ECUADOR S.A.) en la casilla No. 3281 y correo electrónico mromero@marklaw.com.ec del Dr./Ab. ANA MARGARITA ROMERO ROSALES. Certifico:

DRA. LUPE VINTIMILLA ZEA
SECRETARIA RELATORA

REVELOV

28 SET. 2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR

2013 2010

AÑO

320 0305

Nro.

1ª SALA

VR TRAMITA

T

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DISTRITO DE QUITO

ACTOR: Juan Ricardo Ruisinguel Salazar

SABIJER'S SA.

CASILLERO JUDICIAL: 1026

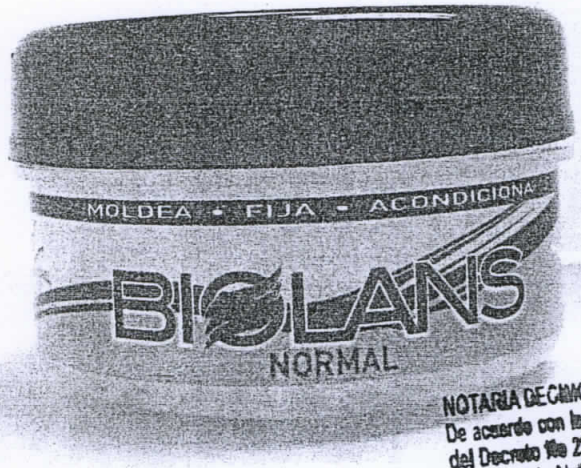
DEMANDADOS: Gerente general de QUALA ECUADOR SA

ASUNTO: Daños y Perjuicios Derecho Laboral

INICIADO: Físicos FECHA: 28-09-10 HORA: 16H18

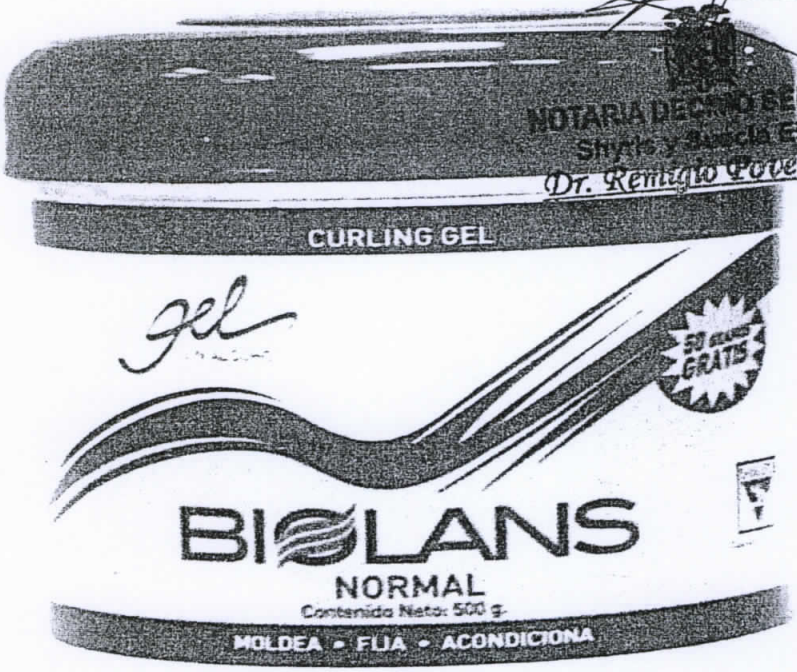
QUITO - ECUADOR

2
doy



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2366 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 06 SET. 2010
EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Silvia y Garcia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.



8 SET. 2010

3

SEÑORES JUECES DEL H. TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de SABIJER'S S.A., en mi calidad de Gerente General, conforme lo acredito con la copia certificada del nombramiento adjunto, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario privado y domiciliado en esta ciudad de Quito, ante ustedes respetuosamente comparezco y formulo la siguiente demanda de daños y perjuicios por competencia desleal:

I. DENOMINACIÓN DE LA ACTORA:

La denominación de la parte actora es SABIJER'S S. A., compañía a nombre de la cual, comparezco en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la misma.

Mis generales de ley son los que quedan indicados.

II. DENOMINACIÓN DE LA DEMANDADA:

La parte demandada es la compañía QUALA ECUADOR S. A., representada legalmente por el señor José Fernando Agudelo Jaramillo (únicos nombres y apellidos que conozco).

III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

1. SABIJER'S S. A., es una compañía ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de productos cosméticos y de uso personal, entre los que se encuentra un gel de cabello, comercializado bajo la marca "BIOLANS GEL".

2. QUALA ECUADOR S. A., es una compañía extranjera que produce productos de diversa índole, y que ha lanzado al mercado ecuatoriano un gel para hombres, bajo la marca "EGO GEL PREVENTION".

   Para la promoción del producto "EGO GEL PREVENTION", QUALA, como parte de su agresiva estrategia comercial, se encuentra difundiendo comerciales para televisión, mediante la comparación de dos productos competidores entre sí.

   El producto objeto de la comparación, utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos del producto "BIOLANS GEL" de mi representada; ello, con el ánimo de denigrar nuestro producto en un claro abuso del Derecho y de las reglas del comercio lícito y leal.

   La publicidad a la cual hago referencia, muestra el momento en que el consumidor debe elegir entre un GEL (identificado en un envase transparente con etiqueta de color amarillo y tapa azul), y "EGO GEL PREVENTION" (en

4
cuatro

envase transparente con etiqueta azul), productos que son colocados uno al lado del otro en las perchas del supermercado, influyendo definitivamente en la decisión del consumidor a escoger su producto "EGO GEL PREVENTION", guiado por la supuesta mala calidad y efectos adversos del producto competidor.

Esta publicidad que denigra al competidor, es un claro ejemplo de competencia desleal, porque induce al televidente y potencial consumidor, a través de aseveraciones falsas a que deseche el producto del competidor, en este caso "BIOLANS GEL", por su percepción de mala calidad.

Acompaño en un medio magnético, la publicidad difundida por la demandada en los medios de televisión del País, y ofrezco prestar a la Sala, las facilidades necesarias para su reproducción y valoración.

3. La inducción a error sobre la calidad del producto competidor, mediante publicidad que denigra e irrespeta a los competidores, y la dilución del activo intangible son claras manifestaciones de competencia desleal, tal como lo señala el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual:

> ***Art. 285.-*** *"Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor;* ***las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar*** *el establecimiento,* ***los productos*** *o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor,* ***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 sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos*** *o la prestación de los servicios (...).*
>
> *Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; (...);* ***publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable..."*** (la negrita y cursiva me pertenece)

En el presente caso, existe competencia desleal porque el mensaje publicitario de QUALA ECUADOR S. A., constituye una farsa comercial y un engaño a los consumidores. Por estas razones, mi representada se opone a que su producto "BIOLANS GEL" sea objeto de publicidad comparativa con el producto "EGO GEL PREVENTION", más aún cuando el tipo de publicidad a la cual recurre, es para denigrar al competidor, siendo un claro acto de abuso del comercio sancionado como acto de competencia desleal, conforme lo determina el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, citado anteriormente.

Estos hechos fueron comprobados ante el Juez de lo Civil, quien en uso de sus facultades ordenó en contra de la compañía demandada, varias medidas cautelares a fin de evitar que continúe la actividad ilícita y desleal, con la cual, ha actuado QUALA ECUADOR S. A.

En consecuencia, demando a la compañía QUALA ECUADOR S. A., de cometer los siguientes actos de competencia desleal en contra de SABIJER'S S. A:

1. Realizar publicidad comparativa falsa y engañosa.
2. Realizar publicidad comparativa que irrespeta y denigra al producto competidor de mi representada.
3. Crear confusión y engaño en los consumidores, respecto de la calidad y características del producto.
4. Dilución de los activos intangibles de "BIOLANS GEL", por el desvanecimiento del carácter distintivo de su marca y de sus otros identificadores comerciales.

Téngase en cuenta señores Jueces, el legítimo interés de mi representada, pues la fama y calidad de los productos que comercializa SABIJER'S S. A., constituyen activos intangibles que no pueden ser degradados por afirmaciones falsas de los competidores.

SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL DERECHO ECUATORIANO

a) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial firmado en marzo de 1883, del cual el Ecuador es signatario, señala que: *"los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países miembros de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal"*. Se considera que la competencia desleal es un ilícito y como tal, la obligación que el Convenio asigna a nuestro País, consiste en proteger a las personas de *"todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial"*.

Específicamente el artículo 3 del Convenio, señala que: *"en particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor..."*

b) En concordancia con esta norma, el artículo 284 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, define a la competencia desleal como *"todo hecho, acto o práctica contario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas"*. Asimismo, esta norma jurídica define a los usos honestos como aquellos que son consecuentes con "los criterios del comercio nacional", y el artículo 285 del mismo cuerpo legal, citado anteriormente, hace una pequeña ejemplificación no taxativa de los casos de competencia desleal.

6

c) La Comisión de la Comunidad Andina expidió la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y su artículo 258 recoge igualmente el concepto de competencia desleal que contiene el Convenio de París y la Ley de Propiedad Intelectual. La referida Decisión 486, en su artículo 259 considera como actos de competencia desleal entre otros: *"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; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"*

De lo expuesto, se desprende que la competencia desleal se encuentra regida en nuestro País especialmente por el Convenio de París y la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por la Ley de Propiedad Intelectual.

d) En Doctrina, se consideran actos de competencia desleal, entre otros, los denominados "actos de engaño" y "actos de comparación", al respecto analizo cada uno de estos actos comercialmente ilícitos:

- **Actos de Engaño:** Para la tratadista Silvia Barona en su libro de Competencia Desleal[1], señala que este tipo de actos consisten en un fraude para quienes se hallan en el mercado, el cual, puede consistir en el modo de presentar los productos, o de utilizar indicaciones susceptibles de inducir a error sobre las ventajas realmente ofrecidas. En el caso, de la publicad engañosa supondría una falta de veracidad de las características del producto o servicio, bien porque no sea verdad, o bien porque no se dan a conocer datos fundamentales sobre dicho producto o servicio.

- **Actos de Comparación:** La Doctrina enseña que en los últimos tiempos se ha potenciado la comparación como instrumento de transparencia en el mercado comercial y empresarial, permitiéndose con ella una más libre elección por parte del consumidor de los servicios y productos que considere apropiados, por lo que, la *"legislación permite el uso abierto de la publicidad comparativa siempre que ésta sea honrada, verdadera y no engañosa al consumidor"*[2]. De este modo, se considera engañoso *"cuando contiene una representación, acción u omisión que posiblemente pueda engañar a los consumidores medios y si la representación, acción u omisión influye en la elección del consumidor*[3]*"*

[1] BARONA Vilar, Silvia. Competencia Desleal. Segunda Edición. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1999.
[2] Ibídem. pág. 61.
[3] Ibídem. pág. 62.

7 vuelta

IV. PRETENSIÓN:

Por los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, fundo la presente acción de daños y perjuicios en los artículos 259 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, los artículos 284, 285 y 287 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, y solicito que el H. Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo, en sentencia declare la comisión de actos de competencia desleal por parte de QUALA ECUADOR S. A., en contra de mi representada.

Asimismo, solicito que en sentencia se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios ocasionados por su actuación en perjuicio de mi representada, de conformidad con lo señalado en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente, así como el máximo de la multa prevista en el artículo 304 del mismo cuerpo legal.

V. CUANTÍA:

La cuantía la fijo en **U$700.000(SETECIENTOS MIL DOLARES)**

VI. TRÁMITE:

El trámite de la presente causa es el previsto en los artículos 297 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

VII. CITACIONES Y NOTIFICACIONES:

A la compañía demandada QUALA ECUADOR S. A., se le citará en la persona de su Gerente General y representante legal señor José Fernando Agudelo Jaramillo, en la Panamericana Norte Km. 11 ½ vía a Llano Grande, sector Calderón, de ésta ciudad de Quito.

Notificaciones las recibiremos en la casilla judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de Quito.

Designo como mis abogados patrocinadores a los doctores José Meythaler Baquero, Lorena Villagómez Cabezas, Catalina Vásconez Bassante, Carlos Garcés Burbano, y a los abogados Cristian Hermosa Sánchez, Karina Loza Santillán, Gabriela Mendieta Jara y Edith Muriel, a quienes expresamente autorizo para que de manera individual o conjunta suscriban cuanto escrito sea necesario dentro de la presente causa en defensa de los intereses de mi representada.

Firmo en conjunto con uno de mis abogados patrocinadores.

Iván Rusinque Salazar
SABIJER'S S. A.

Ab. Gabriela Mendieta
MAT.PROF. 17-2007-36

0971C038-68F2-4E8E-8E71-33C050333211

TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA GENERAL

Ingresado por: ALDANAM

Recibida el día de hoy, miércoles ocho de septiembre del dos mil diez, a las dieciseis horas y dieciocho minutos, el proceso seguido por: SABIJERS S. A. GERENTE GENERAL IVAN RUSINQUE en contra de GERENTE GENERAL DE QUALA ECUADOR S.A., en: 5 foja(s), adjunta anexos dos fojas y un CD, seis copias de la demanda iguales a su original. Por sorteo su conocimiento correspondió a la PRIMERA SALA DE LO CONTENCIONSO y al número: 17801-2010-0305.

QUITO, Miércoles 8 de Septiembre del 2010.

DRA. EUGENIA GARCIA FERNANDEZ
SECRETARIA

Naranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

17-01-2011
17H30

Trece - 13-

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A
Dr. Ramiro Baca López

ABOGADOS

Juicio No. 17801-2010-0305 Sra. Nancy Reinoso Galindo

SEÑORES TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PRIMERA SALA:

José Fernando Agudelo Jaramillo en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **QUALA ECUADOR S.A.,** dentro del juicio de Daños y Perjuicios Competencia Desleal No. 2010-0305 NRG que inició en contra de mi representada la compañía **SABIJER´S S.A.,** ante Usted respetuosamente comparezco y digo:

Sin allanarme a las nulidades procesales existentes e impugnando la documentación y prueba aparejada a la demanda, señalo como mi domicilio y recibiré notificaciones en el casillero judicial **No. 2380** del Palacio de Justicia de Quito y designo como mis defensores a los doctores Juan Andrés Naranjo Martínez, María Fernanda Gómez, María Sol Salguero Araujo y Santiago Rodríguez quienes en forma conjunta o individual podrán suscribir a mi nombre y representación cuanto escrito sea necesario.

Firmo con parte de mis defensores autorizados.

QUALA ECUADOR S.A.

Sr. José Fernando Agudelo Jaramillo

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Matrícula 4845, CAP

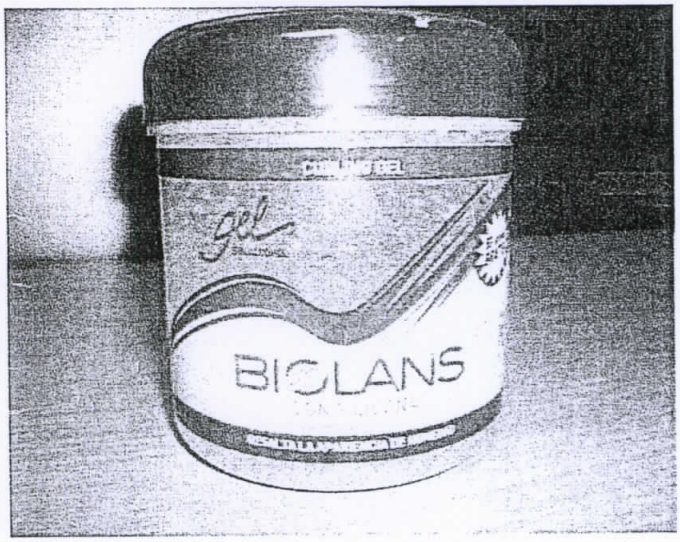
Dra. María Sol Salguero Araujo
Matrícula 3504, CAP

---sentado el día de hoy lunes diecisiete de enero del dos mil once, a las diecisiete horas treinta minutos, con un anexo y una copia igual.- Lo certifico.-

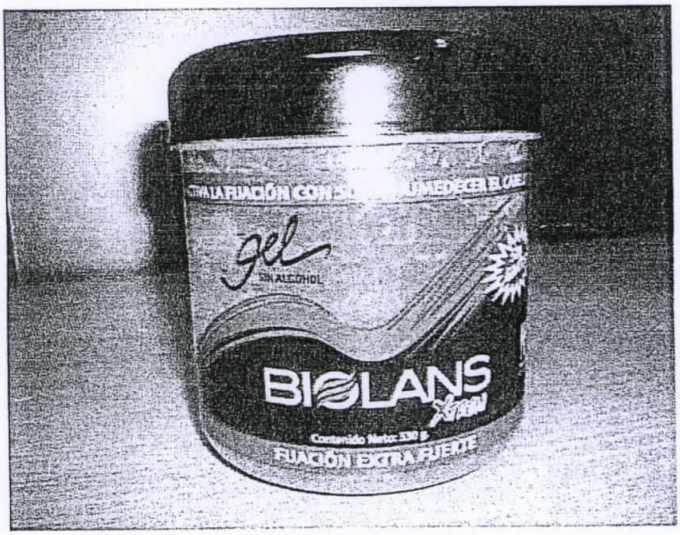
SECRETARIA RELATORA (E)

Toma comparativa en el comercial

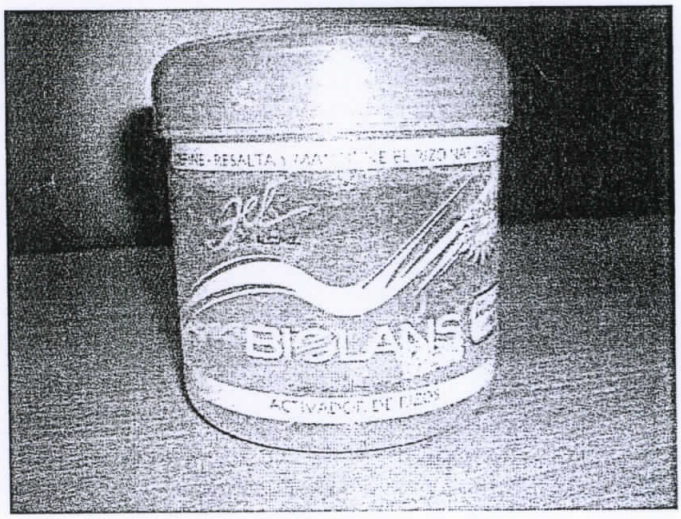



gel
BIOLANS


GEL


gel
SIN ALCOHOL
BIOLANS
FIJACIÓN EXTRA FUERTE


GEL


BIOLANS


GEL

En virtud de la Acción de Personal No. 3382-DP-DPP de 14 de noviembre del 2011, emitida por el Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura y por licencia de la Jueza Titular Dra. Raquel Lobato de Sancho, actúa y avoca conocimiento de la presente causa No. 0305-2010-NR, el Dr. Nelson Oswaldo Troya Pazmiño, Conjuez de la Primera Sala como Juez Encargado.- En lo principal, en Quito, el día de hoy jueves uno de diciembre del dos mil once, a las nueve horas cuarenta minutos, fecha día y hora para que tenga lugar la presente audiencia de conciliación, comparecen ante el Dr. Nelson Oswaldo Troya Pazmiño, Juez de Enca<rgado de la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, e infrascrito Secretaria Relatora (E),.- EL señor Juez da por iniciada la prsente audiencia de conciliación, por su parte insinúa a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo en el presente juicio de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.- Las partes manifiestan que no existe fórmula conciliadora alguna.- En virtud de lo cual el señor Juez, concede la palabra al demandado, Dra. Jessica Luzmaría Aguayo Cortes ofreciendo poder o ratificación por parte del señor Jose Fernando Aguedelo Jaramiillo Gerente General de la Compañóa QUALA ECUADOR S.A., quien dice: dentro del juicio de competencia desleal de daños y perjuicos plantado en contra de mi representada procedo a dar contestación a la demanda: 1 Niego los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la demanda, fundamento mi negativa en lo siguiente la afirmaciones realizadas durante el juicio de medidas cautelares asi como el fundamento de la presente demanda en la que se señela que existen actos de competencia de desleal por la difusión un comercial son total mente ajenas a la realidad, dentro del comercial se muestran dos productos uno sin ningún tipo de marca y el otro con la marca ego, en ninguna parte del comercial se hace referecia a los productos de SABIJER' DENOMINADO BIOLANS ni existe similitud entre el genérico gel y los productos biolans, se utiliza un envase identico al del producto ego se cambia la etiqueta se pone la palabra genérico gel y se comienza un explicación de las cualidads de ego. Es menester aclarar que en la etiqueta de biolans además de usar una combinación de colores amarillo-azul utilizan una franja de rallas en forma ondulada con una escritura pequeña a diferencia del producto que señalan que es similar al de ellos de biolands puesto que en el comercial la etiqueta está cubriendo todo el producto en color amarillo con la expresión gel lo cual nada tiene que ver con la etiqueta de biolans al respecto me permito adjuntar una fotocopia simple de una captura del video del comercial a fin de que se pueda apreciar mis afirmaciones, en el mercasdo ecuatoriano se comenzó a comercializar ego como un producto a un mercado determinado el másculino a diferencia del producto biolans que en ninguna parte ni en su publicadad toma este segmento del mercado la competencia desleal alegada por SABIJERS por cuanto en el comercial ego se realizan aseveraciones falsas en el ejecicio del comercio capaces de desacreditar no es apegado a la verdad puesto que en ninguna parte del comercial remotamente se hace mención alos productos de SABIJERS me permito adjuntar las presentaciones de diferentes tipos de gel

que utilizan la combinación de colores que biolans también utiliza en su etiqueta como por ejemplo el producto de Rene Chardon finaltoch gel, el productro gel unisex, el producto REY SAIVA , el producto stylos, el nuevo gel y el prouctuo Biogel que comparado con Biolans de SABJERS en amarillo y azul no tiene semejanza tampoco el recipiente de BIOLNAS tiene un diámetro más ancho que el del gel ego lo cual en el comercial se evidencia por la forma de abrir la mano al exhibirlo por lo tanto ni siquiera el anvase del gel genérico es similar a lo de losproductos BIOLANS me permito citar lo señalado en la revista del derecho comercial del 2001 año 34 de editorial de pala página 607 "El acto de competencia desleal se configura como una violación a las reglas de deontología profesiona, y el bien jurídco que se protege es el daño causado am empresario por la desviación d ela clientela de su empresa hacia la empresa del competidos. Entonces el criterio de calificación de la conducta será la adecuaciójn o no del acto de competencia a los usoso y costumbres mercantiles reinantesen la época. Adjunto una copia a colores de los tres productor de SABIJERS a fin de demostrar que ninguno tiene similitud con el producto gel del comercial en cuestión, adicionalmente solicita que se incorpore al proceso tres muestras de los productos de SABIJERS en color verde, azul y negro y también dos muestras del producto ego en azul y en negro a fin demostrar que no tiene similitud en ninguna parte de sus presntaciones. el producto ego está dirigido para el uso exclusivo de hombres y esa es la razón de encaminar la publicidad en eese sentido conforme lo señala el Art. 135 literal h) de la decisión 486 de la Comunidad Andina no podrán registrarse como marcas los sgnos que: h), consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una firma específica la única coindicencia en la publicidad entre gel genérico y los productos de SABIJERS en la utilización de dos colores aisladamente el amarillo y el azul, por tanto inapropiables en exclusividad, por los manifestado y lo que comprobaré en el término de prueba y conforme consta de los productos que solicito sean incorporadoa evaluados y analizadoas bajo el criterio de a sana crítica el comercial pautado por QUALA ECUADOR S.A. nunca ha querido compararse con ningún producto de la compañía demandante. 2: Solicto un término prudencia para legitmar mi intervención.- 3.- Solicito que se abra la causa a prueba.- 4. Desde ya impugno la prueba presentada o que llegara a presentar los actores.- El Juez de Sustanciación concede la palabra a la parte actora quien dice: Comparezco ofreciendo poder o ratifcación del señor Iván Ricardo Rusinque Salazar en su calidad de Gerente Genral de la COmpañía SABJERS el presente juicio es por competencia desleal por actos de denigración y angaño cometidos a través de la publicidad comparativa no comprobada que fue desarrollada por QUALA ECUADOR S.A., con la intensión de captar ilícitamente el mercado de acuerdo con el Art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, el uso de aseveraciones falsas así como la inducción a error sobre la calidad del producto del competidor mediante publicidad que lo denigra o irrespeta, se considera como un acto de ompetencia desleal. En este caso tal como se puede observar del video comercial que consta incorporado al proceso en medio magnético se puede ver el momento en que el comsumidor tiene que elegir entre

el producto de la demandada que es ego gel Prevention como otro producto denominado simplemente gel pero que a este último lo han identificado con un envase transparente con tapa azul y etiqueta de color amarilla y azul, justamente con los colores que forman parte de los elementos distintivos de la marca biolans gel que es de mi representada y que a través de aseveraciones e imágenes falsas sobre los supuestos efectos que el biolans ocasonaría pretende engañar a los cosumidores aduciendo que su uso provoca caía del caballo lo cual constituye una farza comercial y un angaño a los consumidores. Mi representada se opone a esta forma ilícita de ejercer el comercio ya que a través del uso de afirmaciones falsas provoca el descrédito del producto estrella de mi representada y que era líder en el mercado del segmento gel para hombres hasta antes del lanzamiento del video comercial de la demanda, consecuentemente esto provocó un daño económico y comercial que lo demostraré en el término de prueba correspondiente, por todo lo expuesto me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho planteados en mi demanda. Sobre las alegaciones expuestas por el demandado debo señalar que impugno la incorporación al proceso de los diferente productos de gel presentadaos por la demandada por cuanto no se está discutiendo en este caso sobre las marcas de otros productos o las apariencias distintivas de estos por cuanto no se trata de una infración macaria sino de actos de competencia desleal que la demandada cometió al usar los colores amarillo y azul que forman parte de los elementos disntitivos de la marza biolans gel, cabe señalar que estos colores son por los que el consumidor identifica el producto de mi representada, señalo además que la demandada a omitido presentar el anvase o la presentación del biolans gel sobre el cual versa esta demanda. Impugno además las copias simples que ha incorporado al proceso por cuanto las mismas carecen de valor probatorio. 2.- La parte demandada asevera que la única coincidencia entre los productos comparados es que uno de ellos utiliza los colores amarillo y azul y que de acuerdo a la norma comunitaria estos no son susceptibles de proteción, sin embargo debo señalar que la norma en referencia señala que no existe protección o que no pueden registrarse marcas que consistan en un color aisladamente considerada, pero sí sobre aquellos que se encuentran delimitados por una forma específica, en este caso los colores amarillo y azul forma parte de los elementos distintivos de la marca biolans gel por lo que la actuación de QUALA tenía como único fin desacreditar el producto de mi represenada con una agresiva campaña publicitaria.- Solicito un término para ratificar mi intervención.- El señor Juez Encargado da por concluida la presente diligencia y dispone que de conformidad con la ley se abre el término de prueba por 6 días quedando en esta audiencia notificadas las partes.- El Juez concede a las partes, el término de 3 días para legitimen sus intervenciones.- Con lo que concluye la presente diligencia y, leída que fue a los comparecientes la presente acta, manifiestan su conformidad en todas sus partes firmando para constancia con el señor Juez Encargado y Secretaria Relatora (e) que certifica.-

Dr. Nelson Troya Pazmiño
JUEZ ENCARGADO

Dra. Jessica Aguayo Cortes
ABOGADA DE LA DEMANDADA

Dra. Gabriela Mendieta
ABOGADA DEL ACTOR

Dra. Eugenia García Fernández
SECRETARIA RELATORA (e)

Naranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero A.

-26-

Veinti y Uno
9 DIC 2011
16H30

ABOGADOS

JUICIO No. 17801-2010-305-Sra. Nancy Reinoso Galindo

SEÑORES TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PRIMERA SALA:

JOSÉ FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **QUALA ECUADOR S.A.**, dentro del JUICIO que por COMPETENCIA DESLEAL Y DE DAÑOS Y PERJUICIOS No. **2010-305 NRG**, inició en contra de mí representada la compañía **SABIJER'S S.A.**, y por encontrarme del término de prueba, previa notificación a la parte contraria, solicito que se practique y se tenga como prueba de mi parte lo siguiente:

I

Que se reproduzca todo cuanto de autos me sea favorable, especialmente la contestación a la demanda realizada por mi abogada defensora.

II

Que se tenga como prueba a mi favor las muestras de productos de GEL para el CABELLO, que se encuentran incorporadas al proceso y que fueron exhibidas dentro de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, con lo cual quedó demostrado que dentro del comercial objeto del presente juicio en ningún momento la publicidad pautada fue dirigida específicamente para denigrar a ningún producto sino de manera general sin efectuar comparaciones específicas, **se demostraba las cualidades que expresamente tiene el gel EGO.**

III

Que se dirija atento oficio al INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, a fin de que CERTIFIQUE si en sus archivos existe REGISTRADO o en TRAMITE lo siguiente:

1. El diseño de un recipiente plástico de forma cilíndrica.
2. La ETIQUETA GEL en colores amarillo y azul
3. Los colores amarillo y azul de forma exclusiva para algún titular.
4. La marca GEL en letras grandes

IV

Que se designe perito experto en la materia de MARKETING y COMERCIALES, a fin de que realice un análisis al **COMERCIAL DE EGO PREVENTION**, que sustenta la presente demanda, y que responda a las siguientes preguntas:

1. Si poner una ETIQUETA con un nombre "GENÉRICO" a un producto lo singulariza comercialmente.
2. Si conoce si en el mercado ecuatoriano o extranjero existen otros geles para el cabello que son comercializados con los colores amarillo y azul. De ser afirmativa su respuesta, señale cuáles son?
3. Si podemos concluir que necesariamente la incorporación de la denominación **GENÉRICA GEL** no atribuible a ninguna empresa en particular o producto en particular, **constituye una publicidad denigrante para determinado producto**, o indique en su calidad de experto ¿qué tipo de publicidad constituye?.

IV

Que se designe un perito experto en MARCAS quien efectúe un análisis entre:

1. La ETIQUETA que se exhibe en el comercial de EGO como **"GEL"** en los colores amarillo y azul y las etiquetas de los **GELES incorporados al proceso**.
2. La ETIQUETA "GEL" utilizado en el comercial de EGO y ETIQUETA que identifica el producto "**BIOLANS**" propiedad de los actores.
3. Del análisis comparativo que efectúe deberá establecer si existe o no similitudes tales que hagan presumir al consumidor promedio que el **PRODUCTO GEL del comercial es igual al PRODUCTO BIOLANS**.

V

Notificaciones que me corresponda las seguiré recibiendo en el casillero Judicial Nº 2380 del Palacio de Justicia de Quito.

A ruego de compareciente y como abogada autorizada.

Dra. María Sol Salguero Araujo
Matrícula 3504, C.A.P.

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

IEPI

Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Título N° 31435

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 33339 de 26 de enero de 2004, se procede a **OTORGAR** el título que acredita el registro de la MARCA DE PRODUCTO, trámite número 138323, de octubre 20 de 2003.

DENOMINACIÓN	BIOLANS Y DISEÑO
PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE	Todos los productos de la clase, especialmente cosméticos y capilares para el cuerpo. **CLASE INTERNACIONAL 3**
DESCRIPCIÓN DEL SIGNO	Igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen.
VENCIMIENTO	26 de enero de 2014
TITULAR	SABIJER'S CIA. LTDA.
DOMICILIO	LA MARTINE E10-32 Y PARIS, QUITO-ECUADOR
APODERADO	DRA. MARGARITA ZAMBRANO DE PINTO

Quito D.M., 12 de agosto de 2004

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 31 ENE 2011
EL NOTARIO

Dr. Freddy Proaño Egas
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, (E)

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

BIOLANS

Veinte y nueve - 29 -
12-12-2011
14h20

SEÑORES JUECES DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N.1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Ivan Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y en representación de **SABIJER'S S.A.**, en mi calidad de Gerente General, conforme lo tengo acreditado en autos, dentro del juicio verbal sumario **No. 305-2010-NR**, que sigo en contra de QUALA ECUADOR S.A., ante ustedes comparezco respetuosamente y digo:

Dentro del término de prueba que está decurriendo, solicito que previa notificación a la parte contraria, se practiquen y se tengan como prueba de mi parte las siguientes diligencias:

PRIMERO: Solicito que se reproduzca y se tenga como prueba a mi favor todo cuanto de autos me fuere favorable, en especial:

El comercial televisivo desarrollado por la parte demandada del producto EGO GEL PREVENTION, que fue difundido por los medios de televisión del país, incorporado al proceso en un medio magnético (CD). Dicha publicidad realiza una comparación de productos competidores entre sí. El producto objeto de la comparación utiliza los mismos diseños de envase y colores distintivos (amarillo y azul) que identifican al producto BIOLANS GEL de mi representada, con el ánimo de desacreditarlo siendo un claro acto de abuso del comercio.

SEGUNDO: Tacho a los testigos que haya presentado o que llegare a presentar la demandada, por parcializados y desconocedores de la verdad

TERCERO: Impugno los documentos presentados o que llegare a presentar la demandada por forjados, nulos y ajenos a la litis.

CUARTO: Impugno la prueba presentada o que llegare a presentar la demandada por impertinente, indebidamente actuada y ajena a la litis.

QUINTO: Que se sirva oficiar al Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha a fin que a mi costa, confiera copias certificadas de las siguientes piezas procesales que forman parte del juicio de providencias preventivas y cautelares No. 1489-2009-CI, que sigue SABIJER'S S.A, en contra de QUALA ECUADOR S.A., y son:

1. Informe pericial elaborado por el perito Dr. Marco Antonio Armas Muñoz, el 01 de marzo del 2010, en el que concluye que este tipo de publicidad denigra al competidor y se considera un acto de competencia desleal por que induce al consumidor potencial a desechar el producto competidor por su percepción de mala calidad. También señala que la inducción a error sobre la calidad de un producto competidor, mediante publicidad denigra e irrespeta al competidor,

daña y diluye la marca (BIOLANS GEL), hechos que se constituyen en actos de competencia desleal sancionados por el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el artículo 285 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. El auto de 10 de junio del 2010, las 17h23, en la que el Juez Segundo Civil de Pichincha, ordena la prohibición a QUALA ECUADOR S.A., de poner en circulación por cualquier mecanismo la publicidad infractora, así como el uso de cualquier título, de cualquiera signo distintivo que le corresponda SABIJER'S.
3. Un estudio básico de la categoría del Gel en el Ecuador, Bogotá, octubre del 2005, elaborado por Marketing Estudio e Investigaciones, que fue incorporado en el proceso durante la diligencia de inspección judicial de 25 de julio del 2011.

SEXTO: Que se sirva oficiar a la empresa "CONSULTOR APOYO", una empresa especializada en investigación y análisis del mercado, a fin que remita copias certificadas sobre el estudio de mercado denominado "*Conocimiento y Asociación de Colores en la Categoría de Fijadores de Cabello*", realizado en el mes de Agosto 2009; esto con el fin de demostrar que gran parte de los consumidores identifican al producto, BIOLANS GEL, a través de sus colores distintivos amarillo y azul.

SÉPTIMO: Que se sirva oficiar al Instituto de Propiedad Intelectual, a fin de que remita copias certificadas del trámite de registro del diseño de su signo distintivo No. 0198257, donde consta la descripción de la apariencia distintiva de BIOLANS y DISEÑO, utilizado por mi representada para la identificación de su producto BIOLANS GEL

Que se incorpore al proceso la copia certificada del Título de Registro de la Marca de Producto No. 31435, "BIOLANS Y DISEÑO", concedida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el 12 de agosto de 2004 y que protege aquellos productos de la clase internacional 3, especialmente cosméticos y capilares para el cuerpo.

OCTAVO: Que se incorpore al proceso una muestra del producto BIOLANS GEL, cuyos elementos distintivos son utilizados por la demandada en el video comercial objeto de infracción.
La presentación del producto consiste en un envase plástico, en forma de cilindro, con tapa de color azul y etiqueta diseñada con los colores amarillo claro y azul oscuro, en la cual contiene la marca BIOLANS, y en la parte superior dice GEL.

NOVENO: Que se sirva nombrar a un perito experto en propiedad industrial y competencia desleal a fin de que analice el video promocional de EGO GEL PREVENTION (adjunto al proceso en CD), junto con la muestra de producto BIOLANS GEL incorporado al proceso y determine lo siguiente:

1. ¿Qué es la publicidad comparativa?

2. ¿Explique cuando se considera a la publicidad comparativa como un acto de competencia desleal?
3. ¿Cuáles son los productos objeto de comparación? Especificar elementos distintivos utilizados para cada uno de ellos.
4. Establezca el grado de similitud entre el producto de referencia utilizado en la comparación y el producto BIOLANS GEL de mi representada.
5. Determine si los elementos distintivos utilizados para el producto de referencia en la comparación, conlleva a identificar al producto BIOLANS GEL como el producto de referencia en la comparación.
6. Determine si la información publicada en el video comercial respecto a la calidad y eficacia del producto, influye en los consumidores al momento de la elección del producto BIOLANS GEL y/o EGO GEL PREVENTION.
7. Establezca el grado de veracidad de la información que se difunde, es decir, el valor comprobable de los datos y aseveraciones que constan en la publicidad.
8. Determine si el comercial de televisión de EGO GEL PREVENTION incurre en alguna infracción o violación de la normativa comunitaria y nacional vigente.
9. Establezca si la actuación de la parte demandada al difundir publicidad comparativa no comprobable menoscaba o denigra el crédito de mi representada.

En virtud del artículo 300 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito que se nombre como perito de mi parte al Dr. Wilber Moreno, profesional con gran experiencia en temas relativos a la propiedad intelectual.

DÉCIMO: A fin de establecer los rubros que comprenden los daños y perjuicios ocasionados a mi representada como consecuencia de la infracción acusada, solicito se sirva señalar día y hora a fin de que en las oficinas de SABIJER'S S.A., ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza N-75, de ésta ciudad de Quito; se lleve a cabo una inspección judicial de naturaleza contable, con el objeto de verificar lo siguiente:

1. Los registros contables de ventas del producto BIOLANS GEL, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Se determinará la disminución efectiva de las rentas o beneficios de SABIJER'S S.A., como consecuencia de la difusión del video comercial desarrollado por la demandada.
2. Se verifique los registros contables referente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, sobre los gastos e inversiones incurridas por SABIJER'S por concepto de publicidad, distribución del producto BIOLANS GEL, contratación de personal para promocionar el producto, estudios de mercado, diseño de la apariencia distintiva, marca y costos de registro.
3. Se verifique en dichos períodos, los reportes sobre la participación en el mercado de BIOLANS GEL, y presencia en el mercado de EGO GEL, y determine en

esos ejercicios económicos la disminución en la participación en el mercado del producto BIOLANS GEL.

4. En base a la participación en el mercado de EGO GEL PREVENTION de QUALA ECUADOR S.A., se determine la afectación de las rentas y beneficios de SABIJER'S en relación con su producto BIOLANS GEL.
5. En base a esta información, el perito determine los rubros que SABIJER'S dejó de percibir como consecuencia de la infracción acusada, desde que se difundió el video comercial de EGO GEL PREVENTION de la demandada.
6. El perito determine la proyección de ventas y estados de resultados de SABIJER'S respecto de su producto BIOLANS GEL.
7. En base a los registros contables presentados, el perito establecerá el monto del daño indemnizable a favor de mi representada.

Para la práctica de la diligencia judicial, solicito a los señores Jueces nombrar a un perito contable.

DÉCIMO PRIMERO: Con el objeto de determinar los rubros que comprenden los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, solicito se sirva señalar día y hora a fin de que en las instalaciones de la demandada QUALA ECUADOR S.A., ubicada en Panamericana Norte Km 11 ½, vía a Llano Grande, Calderón, de esta ciudad de Quito, se lleve a cabo una inspección judicial de naturaleza contable y documental, con el objeto de verificar:

1. Las ventas totales del producto denominado EGO GEL PREVENTION, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; en especial, se revisarán los Libros Mayor en que dicha compañía registre sus ventas nacionales, descuentos en ventas, devoluciones en ventas, bonificación en productos.
2. Se verifique el Kardex del inventario del producto EGO GEL PREVENTION, tanto ingreso como egreso, durante los mismos ejercicios económicos mencionado, para lo cual el perito deberá establecer: a) la cantidad existente del producto; b) los números de lote del producto; c) los movimientos que ha tenido el inventario físico de EGO GEL PREVENTION, en los mismos ejercicios económicos.
3. Me reservo el derecho de solicitar la revisión de cualquier otro documento relacionado con la diligencia judicial.

Para la práctica de la diligencia judicial, solicito a los señores Jueces nombrar a un perito contable.

La falta de presentación de lo solicitado tendrá el efecto previsto en el primer inciso del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

DÉCIMO SEGUNDO: Que se sirva señalar día y hora a fin que la compañía demandada QUALA ECUADOR S.A. comparezca a su judicatura y exhiba la autorización otorgada por mi representada para la utilización de imágenes, diseños, colores y demás elementos distintivos que caracterizan notoriamente al producto BIOLANS GEL en el mercado nacional, para llevar a cabo la publicidad comparativa en el video comercial de EGO GEL PREVENTION.

La falta de presentación de lo solicitado tendrá el efecto previsto en el primer inciso del artículo 302 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Practicadas que sean estas diligencias se servirán agregarlas al proceso como pruebas de mi parte.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 1026 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en calidad de abogada debidamente autorizada.

Abg. Gabriela Mendieta Jara
Mat. Prof. 17-2007-36

Presentado el día de hoy lunes doce de diciembre del dos mil once a las catorce horas veinte minutos, con un anexo, una muestra del producto BIOLANS GEL 500 g. y dos copias iguales.- Lo certifico.-

SECRETARIA RELATORA (E)

Avenida 6 de Diciembre No. 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth González 10mo Piso.
Telfs: PBX (593-2) 223-2720 Fax: (593-2) 256-8613
Web Site: www.lmzabogados.com Mail: info@lmzabogados.com
Quito - Ecuador

TRIBUNAL DISTRITAL NO. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PRIMERA SALA. Quito, lunes 12 de diciembre del 2011, las 14h58. Dentro del término de prueba que se halla decurriendo previa notificación contraria y atentos los escritos que anteceden presentados por las partes, se ordena: POR EL DEMANDADO JOSE FERNANDO AGUDELO JARAMILLO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUALA ECUADOR, se ordena: a) Reprodúzcase como prueba del peticionario todo cuanto de autos le sea favorable conforme lo solicitado en el acápite I, en especial la documentación referida en el mismo; b) En lo que hubiere lugar en derecho al momento de resolver se tomará en cuenta la reproducción formulada en el acápite II; c) Remítase atento oficio conforme lo solicitado en el acápite III; d) Se nombra perito al Dr. Danilo Navarrete, acreditado al listado de peritos del Consejo de la Judicatura, conforme lo solicitado en los acápites IV y IV, el mismo que tomará posesión de su cargo el día martes 20 de diciembre del 2011, a las 9H00 y se le concede el término de 10 días para que presente su informe respetivo.- POR EL ACTOR IVAN RICARDO RUSINQUE SALAZAR, GERENTE GENERAL DE SABIJER'S S.A., a) Reprodúzcase como prueba del peticionario todo cuanto de autos le sea favorable conforme lo solicitado en el parágrafo primero, en especial lo solicitado en el segundo inciso del parágrafo primero; b) En lo que hubiere lugar en derecho al momento de resolver se tomará en cuenta la tacha e impugnaciones formuladas en los parágrafos segundo y tercero; c) Remítase atentos oficios conforme lo solicitado en los parágrafos quinto, sexto y séptimo; d) Agréguese a los autos como prueba del peticionario el documento que en una foja acompaña y la muestra del producto BIOLANS GEL (500 g.) y que hace referencia en el segundo inciso de parágrafo séptimo y en el parágrafo octavo; e) Se nombra perito al Dr. Wilber Moreno conforme lo solicitado en el parágrafo noveno, el mismo que está debidamente acreditado a los peritos del Consejo de la Judicatura; f) Se señala el día viernes 10 de febrero del 2012, a las 10H00 para que tenga lugar la diligencia inspección judicial solicitada en el parágrafo décimo, con el objeto de establecer los rubros que comprenden los daños y perjuicios ocasionados a mi representada como consecuencia de la infracción acusada, de naturaleza contable y se verifique lo solicitado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la Sala se reserva el derecho de nombrar perito en caso de creerlo necesario; g) Se señala el día viernes 17 de febrero del 2012, a las 10H00 para que tenga lugar la inspección judicial solicitada en el parágrafo décimo primero, con el objeto de determinar los rubros que comprenden los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, de naturaleza contable y documental y verificar lo solicitado en los numerales 1, 2 y 3 del parágrafo décimo primero, la Sala se reserva el derecho de nombrar perito en caso de creerlo necesario; h) Se señala el día martes 27 de diciembre del 2011, a las 9H30 para que la compañía demandada exhiba en esta Sala la documentación solicitada en el parágrafo décimo segundo.- Practicadas que sean estas diligencias se agregarán al proceso como prueba de los peticionarios.- Notifíquese.-

DR. JAIME ENRIQUEZ YEPEZ
JUEZ INTERINO

En Quito, lunes doce de diciembre del dos mil once, a partir de las dieciseis horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a:

Trescientos cincuenta y ocho

-358-

MA®KLAW
abogados • consultores

16 FEB 2012
16H30

Torre 1492. 12 de Octubre y Lincoln. 5To piso.
Telf: (593)(2) 2 986671 Telefax: 2 508 763.
E-mail:marklaw@marklaw.com.ec
P.O. Box 17-21-141; Quito- Ecuador

JUCIO No. 17801-2010-305
SRA NANCY REINOSO GALINDO

SEÑORES TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- PRIMERA SALA:

Doctora Margarita Romero Rosales, Apoderada Especial para asuntos de Propiedad Intelectual de la compañía QUALA ECUADOR S.A., dentro del JUICIO No. **17801-2010-305** de **COMPETENCIA DESLEAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS** que la compañía **SABIJER'S S.A.** sigue en contra de **QUALA ECUADOR S.A.**, comparezco y manifiesto:

Apruebo y autorizo la intervención del Abogado Santiago Carrasco Vásconez dentro de la Inspección Judicial que se realizara el día viernes 17 de Febrero de 2012 a las 10H00.

Cualquier notificación sobre este caso solicito se realice en el casillero judicial **No. 3281** del Palacio de Justicia de esta Ciudad de Quito.

Atentamente,

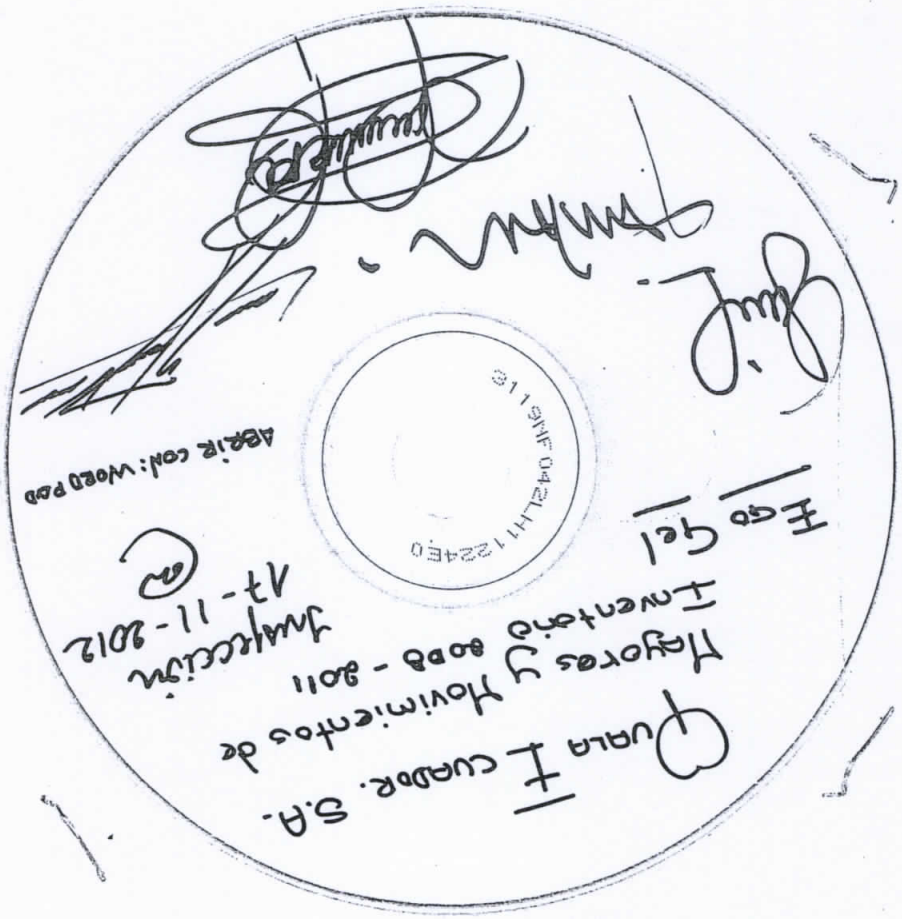
Dra. Margarita Romero Rosales
Matrícula No. 4608 C.A.P.

SC/BS

Presentado el día de hoy jueves dieciséis de febrero del dos mil doce a las dieciséis horas treinta minutos, con dos copias iguales.- Lo certifico.-

SECRETARIA RELATORA (E)

Trescientos cincuenta y nueve



Trescientos sesenta

1/11
- 360 -

DESARROLLO DE EGO GEL – ECUADOR

Índice de temas

- **1. Tamaño del mercado ecuatoriano antes del 2008 y estrategia de la Marca EGO en Cuidado Capilar**
- **1.1. Estrategia y Resultados de EGO**
- **1.2. Resultados de la Estrategia de EGO GEL**
- **1.3. Estrategia de Crecimiento de EGO GEL y Resultados**
- **1.4. Resumen de los Resultados en Ventas de EGO GEL 2008 a 2011**
- **1.5. Conclusiones**

Jose F. Agudelo

71321496

1. Tamaño del mercado ecuatoriano antes del 2008 y estrategia de la Marca EGO en Cuidado Calipar

En octubre 2008 cuando se lanza la marca EGO al mercado ecuatoriano buscamos ingresar a la categoría de cuidado capilar en el Ecuador que representaba ventas aprox de $104 MM para el año 2008, en las siguientes categorías o tipo de producto:

Cuadro 1
Mercado de Cuidado Capilar - Tamaño Estimado en Millones de US$ - 2007 y 2008

	Millones de US$ - Ventas Anuales
Shampoo	64
Rinses y Acondicionadores	24
Tratamientos	16
Total Cuidado Capilar	104

Fuente: IPSA y Procosmeticos

Los principales competidores de la marca EGO para su lanzamiento estaban identificados como las principales 7 marcas de shampoo en el Ecuador, que en su momento representaban ventas por $ 53 Millones anuales

Cuadro 2
Principales marcas de SHAMPOO en el Ecuador en el 2008
Según Participación de Mercado y Ventas en Millones de US$

	Participación de Mercado en US$ - 2008	Ventas en Millones de US$ - 2008
SEDAL	30,0%	$19,2
PANTENE	12,3%	$7,9
HEAD & SHOULDERS	14,3%	$9,2
ANUA	11,1%	$7,1
HARR	5,2%	$3,3
SAVITAL	5,2%	$3,3
Johnson´s	4,7%	$3,0
Otras Marcas	17,2%	$11,0

Fuente: IPSA GROUP - Auditoria de Mercado Categoría Shampoo

1.1. Estrategia y Resultados de EGO

José T Agustin

El objetivo de la marca EGO era crear un nuevo segmento del mercado con el shampoo para Hombres y complementar su línea de productos capilares con Rinses, Tratamientos y Fijadores especializados también para el Hombre a mediano plazo.

La marca EGO fue lanzada con publicidad en Televisión desde el mes de Octubre de 2008 totalmente dedicada al Shampoo hasta el mismo mes en el año siguiente (Oct/2009). Como resultado de la misma publicidad, la participación en ventas de shampoo que indicaba el estudio de mercado de IPSA para el año 2009 era del 9,4% en la TIENDA, convirtiéndose en la marca #3 en ventas en la TIENDA en sólo el 1er año de lanzamiento, aún a pesar que las grandes marcas con las que competía EGO aumentaron fuertemente su inversión publicitaria (lease, H&S, Pantene, Sedal y Anua).

Cuadro 3
Participación de las principales Marcas de Shampoo en la TIENDA
en Miles de Kilogramos vendidos

Ranking de Marca en la Tienda	**Marcas en la TIENDA**	Participación de Mercado en US$ - 2009	Ventas en Miles de Kilos - 2009
1	SEDAL	41,9%	1099,5
6	PANTENE	7,6%	199,4
5	HEAD & SHOULDERS	8,2%	215,2
2	ANUA	12,3%	322,8
3	**EGO SHAMPOO**	9,4%	246,7
4	SAVITAL	8,4%	220,4
7	HARR	6,3%	165,3
8	Johnson´s	4,7%	123,3
	Otras Marcas	1,2%	31,5

Fuente: IPSA GROUP - Auditoria de Mercado Categoria Shampoo

Los resultados del año 2009, fueron excelentes para la marca EGO a pesar que estuvieron influenciados negativamente debido a 2 factores: 1). desde su lanzamiento (Oct/2008 hasta el mes de Junio/2009) la marca no tuvo acceso alguno a la venta en la principal cadena de supermercados del país (lease, Corp La Favorita) y 2). En respuesta al lanzamiento de EGO también se lanzaron 4 marcas de shampoo bajo la misma idea, tales como BIOLANS, RENGEL, SQUASH y la marca Head & Shoulders que también lanzó su versión para Hombre.

1.2. Resultados de la Estrategia de EGO GEL

Hasta el año 2009 en el mes de marzo, no había un estudio que midiera realmente el mercado de FIJADORES para el cabello, y menos el de GEL para el peinado del Hombre, sin embargo, realizamos la primera medición a través de la empresa IPSA GROUP en el período MARZO-ABRIL del 2009, la que nos confirmó lo que otros estudios internos y nuestra experiencia en ventas de los primeros 6 meses en la venta de shampoo y de gel ya nos indicaban: 1). Que la TIENDA de BARRIO representaba el 60% de las ventas de la categoría de GEL/FIJADORES y dentro de ese segmento había más de 15 marcas con presencia en la TIENDA. Cabe anotar,

Jose T. Andelo

que BIOLANS (Antes BIOLAGE) era sólo el 2,4% de las ventas en la Tienda o la marca número 15 en la Tienda (Ver cuadro #4), y la marca EGO GEL, con apenas 6 meses en el mercado ya era casí 3 veces el tamaño de BIOLANS (Antes BIOLAGE) o la marca #5 en la Tienda sin haber utilizado hasta marzo/2009 NINGUNA Publicidad masiva que hablara del GEL. Debe recordarse que EGO no estaba para esta fecha presente en la principal cadena de supermercados del país. Por lo tanto la venta de Gel EGO se debió a la reputación que en ese momento ya tenia la marca EGO Shampoo.

Cuadro 4
Principales marcas de GEL/FIJADORES en la TIENDA en el Ecuador
Mar-Abril/2009 - Participación de Mercado y Ventas en Kilogramos

Ranking de Marca en la Tienda	Marca	Participación de Mercado en Kilogramos en MAR-ABR/2009	Miles de Kilogramos Aprox en MAR-ABR/2009
1	NEW GEL	13,4%	27
2	STILO	12,2%	25
3	SUPER ONE	10,1%	20
4	SUPER GEL	9,0%	18
5	**EGO**	**6,0%**	**12**
6	SUPER HAIR	5,3%	11
7	WEIR HAIR	4,8%	10
8	FLEX	4,8%	10
9	ROLDA	4,7%	9
10	STYLING GEL	3,7%	7
11	MAXI GEL	3,3%	7
12	SUPERIOR	3,2%	6
13	ANTONELLA	2,8%	6
14	SUPER GEL	2,7%	5
15	**BIOLANS**	**2,4%**	**5**
	Otras Marcas	11,6%	23
	TOTAL Miles de Kilogramos vendidos en la Tienda		202

Fuente: IPSA GROUP - Auditoria de Mercado Categoria Shampoo

1.3. Estrategia de Crecimiento de EGO GEL y Resultados:

Esta categoría de GEL/FIJADORES estaba caracterizada por un gran número de marcas comparativamente con el negocio de Shampoo (en gel, había 15 marcas con el 88% del mercado vs en shampoo, 7 marcas con el 99% del mercado), una alta concentración de ventas en la Tienda, una alta dispersión de precios al consumidor **y adicionalmente, habíamos encontrado que los consumidores en general no estaban satisfechos con el gel que utilizaban,** lo que no sucedía en shampoo donde las principales 7 marcas son todas de un alto nivel de calidad.

Trescientos setenta y cuatro 5/11 -364

La primera parte de Nuestra estrategia era crear un GEL de calidad superior a la conocida hasta el momento, ya que nuestros estudios internos nos indicaban que cerca de 1 de cada 3 usuarios de GEL ya habían abandonado el uso del producto porque creían que el GEL en general podía producir caída del cabello, generaba picazón, o producía caspa debido a que era común el uso de colorantes en el gel ó existía la duda de su contenido de alcohol. Desde nuestro lanzamiento de Ego Gel BLACK, eramos un Gel sin colorantes, sin alcohol y con complejo anti-caida.

La segunda parte de Nuestra estrategia era hacer el producto más accesible en la TIENDA DE BARRIO y multiplicar por 5 veces nuestra distribución en las tiendas del Ecuador.

Esta estrategia con 2 grandes pilares que definimos en Mayo-Junio del 2008 antes de lanzar la marca EGO en Ecuador tuvo las siguientes dificultades que debimos superar para ser exitosos:

1. Desarrollar una fórmula adecuada para el mercado y ganadora en el consumidor:

- en este caso, ya habíamos lanzado en enero/2008 la marca EGO en Colombia y también un Gel en 3 variedades en el mercado Colombiano. Ya habíamos estudiado las 3 variedades Colombianas en el ecuador, sin embargo, decidimos desarrollar una formula más adecuada a las necesidades y gustos de la mayoría de consumidores ecuatorianos, con foco en el consumo masivo que ya entendíamos se realizaba en varias marcas vendidas en la TIENDA.
- En Oct/2008 con nuestro departamento de Investigación y desarrollo y nuestro fabricante en el Ecuador (Envapress Ltda) llegamos a una formula única y ganadora entre los consumidores de varias marcas, misma que se ganó la "recomendación" de la "Asociación Ecuatoriana de Dermatología y Ciencias Afines" siendo hasta el momento la primera y única en lograrlo.

2. Lograr una formula y un costo que nos permitieran competir con las marcas de muy bajo precio, baja calidad en la Tienda, e incluso en algunos casos compitiendo deslealmente (falsificaciones e incumplimiento de las normas sanitarias):

- Desde antes de nuestro lanzamiento sabíamos que necesitábamos contar con presentaciones y precios adecuados para ganar mercado en la Tienda, lo que requirió enormes esfuerzos en tiempo y desarrollo de formulas, envases y proveedores locales e internacionales que nos permitieran reducir nuestro costo sin desmejorar la calidad ofrecida al consumidor. Es así como esta estrategia nos tomo 2 años en poder implementarla desarrollando una nueva variedad de EGO que se llamó en el año 2011 EGO URBAN y en la cual la inversión supero la cifra de el $1.5 Millones en equipos, maquinaria, desarrollo, distribución y finalmente la mayor inversión en publicidad hasta la fecha.

3. Dar a conocer los beneficios de nuestra formula de GEL como un producto de altísima calidad y muy superior a lo que actualmente podria encontrar en el mercado:

- Conscientes de la necesidad de dar a conocer al consumidor que EGO GEL ya tenía ingredientes y características en su formula superiores a la de las marcas líderes en la TIENDA, decidimos desarrollar una versión que se llamó EGO PREVENTION, de la misma manera que lo hicimos en el shampoo 6 meses antes en Colombia con mucho éxito. Debemos recordar que en estudios con consumidor se evidencio que su principal preocupación es que como lo indicamos antes es que de 1 de cada 3 usuarios de Gel su principal temor tenía que ver con la calidad de la marca que utilizaba.
- Es así como EGO Prevention se anuncia por primera vez 1 año después de la existencia de EGO GEL en el mercado como el primer GEL recomendado por los miembros de la asociación ecuatoriana de

dermatología, con 3 veces más complejo anticaida (lo mismo hicimos en shampoo en Colombia y Ecuador), sin alcohol, sin colorantes y que no produce caspa.

Cabe anotar que en NOV/2009 a menos de 1 mes de nuestro lanzamiento de EGO PREVENTION, la compañía Sabijers lanza al mercado la variedad "BIOLANS ACTION" con un concepto igual al nuestro, desarrollo que ellos obviamente debían estar realizando mucho tiempo antes (a nosotros nos tomó 1 año). En otras palabras, el lanzamiento de BIOLANS Action con la misma idea de EGO GEL Prevention no es una respuesta a nuestro lanzamiento, sino la demostración que tenían un plan similar y un entendimiento de las necesidades del consumidor similar al nuestro.

4. Finalmente, ninguna de las 3 partes de la estrategía hubiese funcionado si no hubiésemos desarrollado nuestra "presencia" y "distribución" llegando al 57% de las TIENDAS en el Ecuador en un proceso de 3 años de continuo crecimiento.

- Es así como logramos pasar de 8000 a 30993 clientes como se observa en el cuadro #5.

Cuadro #5
Crecimiento en la Base de Clientes Compradores de EGO GEL desde el Lanzamiento de la marca – ECUADOR

	TOTAL Clientes Compradores EGO GEL
OCT-08 / DIC-08	8018
ENE-09 / MAR-09	8556
ABR-09 / JUN-09	9788
JUL-09 / SEP-09	11246
OCT-09 / DIC-09	13134
ENE-10 / MAR-10	14429
ABR-10 / JUN-10	14159
JUL-10 / SEP-10	14593
OCT-10 / DIC-10	15827
ENE-11 / MAR-11	19017
ABR-11 / JUN-11	23968
JUL-11 / SEP-11	28034
OCT-11 / DIC-11	30993

Fuente: Base de clientes que por lo menos compran la marca en los últimos 3 meses.
Base de Datos de Ventas QUALA Ecuador S.A. – Sistema contable administrativo.

- De la misma manera, el estudio de IPSA muestra como pasamos del 24% al 52% de cobertura o presencia en las tiendas del Ecuador (Ver Cuadro #6)
- Es importante considerar que en MAR-ABR/2009, antes de lanzar PREVENTION y antes de haber realizado publicidad de EGO GEL en Televisión ya eramos la primera marca en Distribución en la Tienda y a finales del 2011 solo estábamos consolidando nuestra posición. En MAR/2009 Biolans era la marca #9 en distribución con sólo el 6.8% de distribución vs el 24% de EGO (es decir 4 veces mas presencia en tiendas). (Ver cuadro #6).
- Con esto queremos indicar que Prevention nunca se oriento hacia Biolans, sino a fortalecer nuestra posición de liderazgo en el mercado pues ya eramos para ese momento la marca de mayor

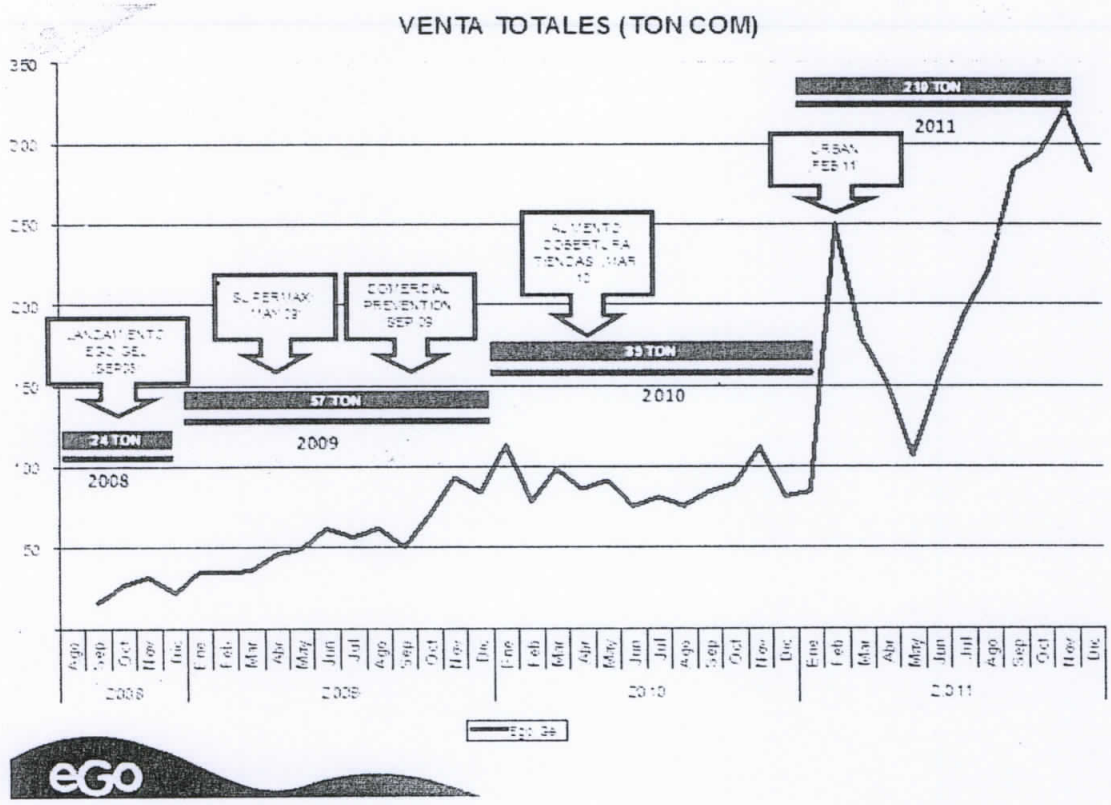
distribución del mercado en Tiendas superando a Biolans. Adicionalmente, para ese momento Biolans ya era superado por otras 6 marcas en distribución.

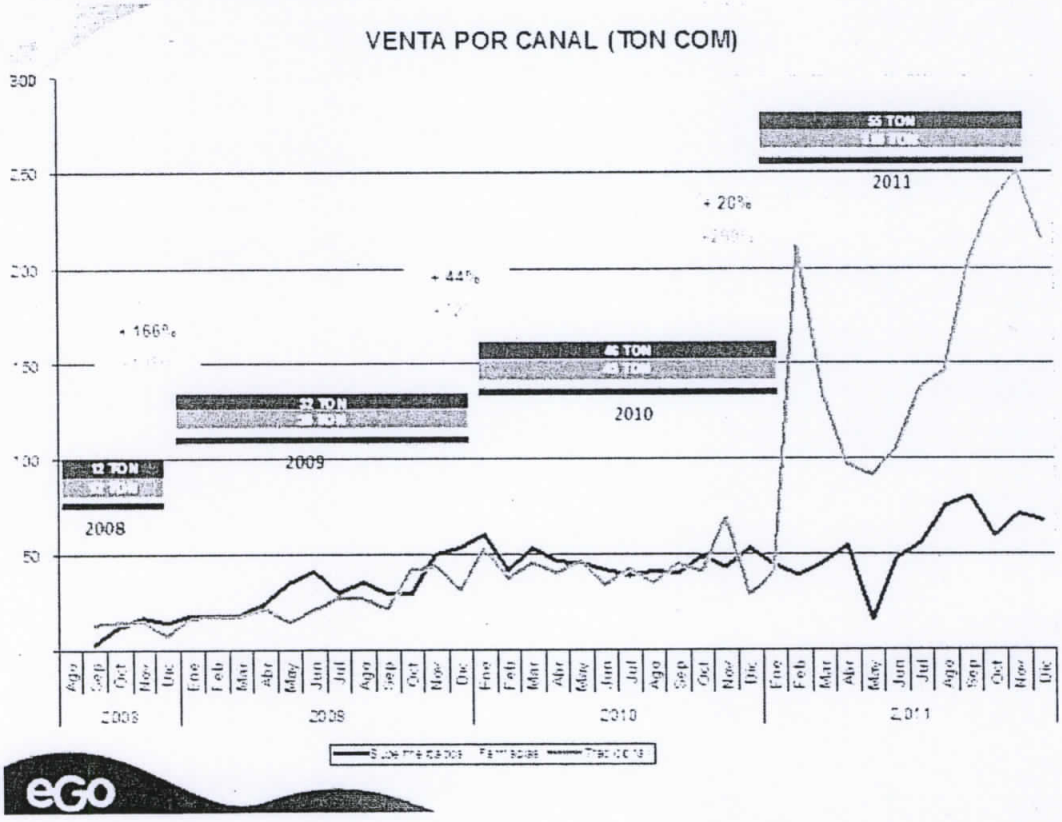
Cuadro #6
COMPARACION NIVELES DE DISTRIBUCION EFECTIVA EN LA TIENDA
por MARCA en el ECUADOR
Mar-Abril/2009 vs Nov-Dic/2011

Marca	MAR-ABR/2009	NOV-DIC/2011	VARIACION
NEW GEL	14,3%	13,3%	-1,0%
STILO	15,8%	12,9%	-2,9%
SUPER ONE	10,3%	8,1%	-2,2%
SUPER GEL	14,7%	11,2%	-3,5%
EGO	24,1%	52,0%	27,9%
SUPER HAIR	9,2%	9,9%	0,7%
WEIR HAIR	6,5%	10,3%	3,8%
FLEX	7,2%	9,4%	2,2%
ROLDA	5,6%	11,9%	6,3%
MAXI GEL	5,5%	3,6%	-1,9%
SUPERIOR	4,0%	4,2%	0,2%
SUPER GEL	3,0%	7,0%	4,0%
BIOLANS	**6,8%**	**4,8%**	-2,0%

Fuente: IPSA GROUP - Auditoria de Mercado Categoria GEL/FIJADORES

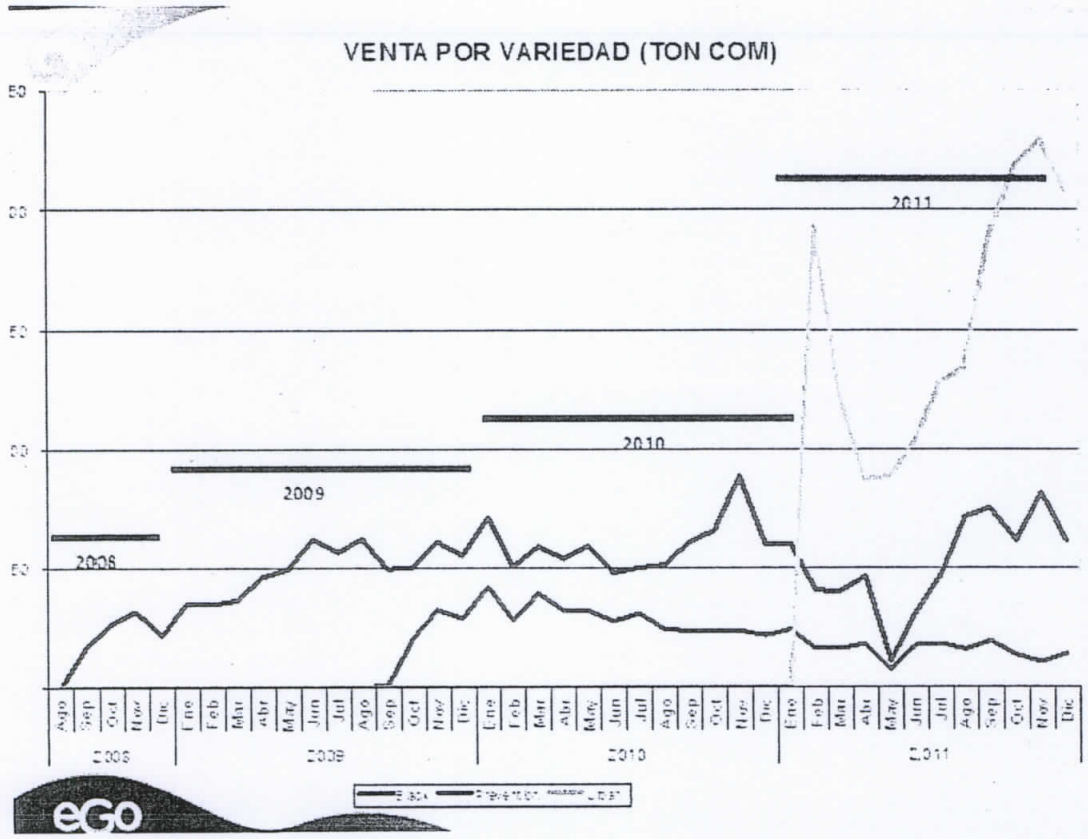
1.4. Resumen de los Resultados en Ventas de EGO GEL 2008 a 2011:





Conclusiones:

1. Ego Gel ha derivado su éxito y su crecimiento de 3 factores: 1). "un exitoso lanzamiento como el primer shampoo para Hombres", 2). Una cobertura Tienda a Tienda a través de nuestra propia estructura de Ventas (+ de 140 personas) que permitió que en solo 6 meses sin publicidad de GEL nos convirtiéramos en la primera marca con Distribución en Tiendas (superando 4 a 1 a Biolans) y hoy seamos el líder indiscutible en la Tienda y 3). Una calidad indiscutible antes de realizar publicidad de GEL ya que el consumidor asociaba la alta calidad en shampoo con una calidad muy superior a la de todas las marcas de GEL conocidas hasta el momento, y que además solucionaba los principales temores por los cuales la gente empezaba a dejar de utilizar el gel y a buscar otros productos sustitutos (la caída y la generación de caspa). En otras palabras, **"si EGO puede hacer ese shampoo, puede hacer el mejor GEL"**
2. La marca BIOLANS de Sabijers (antes BIOLAGE) no se constituía en ninguna marca tan relevante ó importante en el mercado, cuando se considera a los más de 50.000 establecimientos que venden algún GEL en el ecuador, porque era la marca #15 en la TIENDA en el 2009 antes del lanzamiento de Ego Gel Prevention y donde se comercializa más del 60% del volumen de la categoría y hoy mantiene la misma situación con una limitada presencia en establecimientos comerciales.
3. EGO GEL no es la única marca que avanza en Distribución en los más de 50.000 establecimientos que venden algún GEL. **Es un hecho que EGO GEL es una de las 7 marcas que más avanza en la distribución en Tiendas en el Ecuador**. Por el contrario, pero también es un hecho que existen 6 marcas, entre las cuales se encuentra BIOLANS que retroceden en su presencia en TIENDAS, es decir, que pierden parte de sus ventas en estos últimos 2 años y medio. Así mismo, 4 de esas marcas ya eran antes y aún son hoy en dia 2 o 3 veces más grandes que BIOLANS. **En otras palabras, es más probable que BIOLANS se ha visto afectada por sus estrategias de mercado, la forma en que las ejecuto, su baja inversión en publicidad y su escasa distribución, más que por nuestros lanzamientos.**
4. La línea de Ego Gel tiene 3 variedades, de las cuales la primera fue la versión EGO BLACK, con la que logramos nuestro mayor avance en Participación de Mercado y en Distribución en la Tienda, llegando a estar muy por encima de BIOLANS antes del lanzamiento de la 2da variedad: EGO Prevention. Luego del lanzamiento de Prevention, en el 2011 lanzamos Ego Gel Urban con los resultados más contundentes hasta la fecha. Hoy en Día Ego Prevention es el 8% de nuestras ventas, mientras EGO BLACK y URBAN representan el 92% de nuestras ventas, razón por la cual no se puede atribuir al retroceso de BIOLANS el crecimiento de EGO Prevention cuando para EGO GEL esta es la variedad con menor distribución y mayor precio.

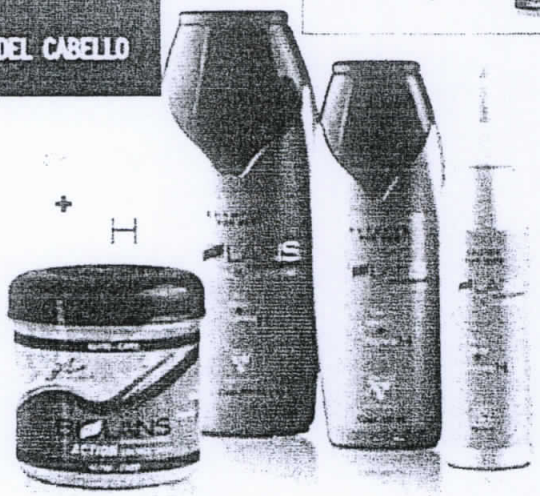


5. El lanzamiento de BIOLANS ACTION con los mismos beneficios de EGO PREVENTION, casí los mismos colores de EGO PREVENTION, con la misma forma y color de la tapa y el mismo concepto de PREVENCION CAIDA demuestran que SABIJERS si tenía una estrategia similar en forma casí simultanea a la que desarrollamos en EGO porque era obvio al lanzar a menos de 1 mes del lanzamiento de EGO PREVENTION que su intención podía ser la misma, sin embargo esto nunca lo consideramos para nosotros una amenaza, ni iniciamos ninguna acción legal contra un competidor al cual no podíamos considerar que era relevante en el mercado. Por el contrario, si parece haber sido relevante para ellos la marca EGO desde el momento de su lanzamiento ya que imitaron el color negro en el shampoo para hombres y en el gel de extrema duración, por lo cual tampoco nos consideramos afectados. (Ver graficas adjuntas de las 2 variedades contra la caída del cabello)





LA ESTRATEGIA DE EGO Y BIOLANS ERA IDENTICA, SIN EMBARGO EGO NUNCA SINTIO QUE PODIA SER AFECTADO POR UNA MARCA TAN PEQUEÑA



eGo

--- la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Compañía Quala Ecuador S. A. ubicada en la Panamericana Norte Km 11 ½, vía Llano Grande Calderón, el día de hoy viernes diecisiete de febrero de dos mil doce, a las diez horas con diez minutos, la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 De Lo Contencioso Administrativo, integrada por los señores Jueces: Dr. Jaime Enríquez Yépez, Presidente, Dra. Raquel Lobato de Sancho, Doctor Marco Idrobo Arciniega, Jueces y Doctora Eugenia García Fernández, Secretaria Relatora (E); por la parte demanda, comparece el Sr. José Fernando Agudelo, Gerente General de la empresa Quala Ecuador S. A. acompañado de sus defensores los doctores Alfredo Corral Ponce y Santiago José Carrasco Vásconez.- La Comitiva Judicial se constituye con el objeto de llevar a cabo la diligencia de inspección judicial dispuesta en providencia que antecede.- Al efecto, siendo el día y la hora señalados el Presidente de la Sala da por iniciada la diligencia, y concede la palabra al Dr. Alfredo Corral Ponce quien manifiesta: "Primeramente que se tenga en cuenta la rebeldía de la parte actora quien ha solicitado esta inspección y no ha asistido. Nuestro objetivo es, en virtud de la transparencia, presentar la información requerida por la contraparte. Sin embargo es importante, a fin de analizar el supuesto daño causado a la actora, analizar además el mercado de gel en el Ecuador, para de esa manera poder verificar si en realidad se ha causado un perjuicio a la marca Biolans o tal perjuicio es inexistente. Vamos a apreciar adelante que tal marca no tiene ninguna representatividad en el mercado y por ello, en base a las cifras que indicaremos, resulta absurdo pensar que mi representada la compañía Quala Ecuador S. A. ha cometido un supuesto acto de competencia desleal".- La Sala a petición de parte, concede la palabra al Gerente General de la compañía Quala Ecuador S. A. quien en lo referente a la presente diligencia dice que ha preparado una explicación razonada y fundamentada del desarrollo de las actividades propias de la empresa y concretamente sobre la evolución de las ventas de la marca Ego y que para mayor comprensión solicita se incorporen al proceso las once fojas que contienen la referida explicación.- Dando cumplimiento a lo ordenado en la diligencia se acompaña a la presente acta un archivo magnético que contiene las ventas totales del producto denominado Ego Gel Prevention, correspondiente a los años 2.007, 2.008, 2.009, 2.010 y 2.011, en especial se verifica el libro mayor de la compañía que registra ventas nacionales, descuentos en ventas, devoluciones en venta y bonificación en producto, adicionalmente se acompaña en el mismo formato electrónico el kardex del inventario del producto Ego Gel Prevention, tanto ingreso como egreso durante los mismos ejercicios económicos mencionados para la verificación de la Sala y del perito que se designará para el efecto.- La Sala, formula las siguientes observaciones: Aceptando la petición de la empresa demandada, se declara la rebeldía en que ha incurrido la parte actora en lo referente a la práctica de la presente diligencia.- En cuanto al objeto de la inspección la empresa Quala Ecuador S. A. a través de su gerente general pone a consideración de la Sala, el archivo magnético contentivo del sistema

contable de la referida empresa y que se identifica como MFGPRO versión EB2, en la cual consta la documentación solicitada por la parte actora y que es el objeto de la presente diligencia.- Se afirma que pese a constar en medio magnético la información solicitada, también existe el correspondiente respaldo documental físico; y que para mayor esclarecimiento de la verdad y resolución del presente juicio, se dispone la obtención de una copia magnética de toda la información solicitada y que, se halla contenida en un CD que se identifica como "Quala Ecuador S. A.; y que cuenta con las firmas de las partes que intervienen en la presente diligencia y se ordena sea agregado a los autos, para los fines legales pertinente.- Por cuanto en la presente diligencia se requiere el examen de aspectos contables y propiamente técnicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se reserva la facultad de designar el perito correspondiente a fin de que atienda todos los requerimientos y peticiones que sobre el objeto de esta inspección judicial así lo soliciten las partes procesales.- Con lo que termina la presente inspección, y leída que les fue la presente acta las partes se ratifican en su contenido, firmando en unidad de acto con los Señores Jueces de la Primera Sala e infrascrita Secretaria Relatora E. que certifica.

Dr. Jaime Enríquez Yépez
PRESIDENTE

Dra. Raquel Lobato de Sancho
JUEZA

Dr. Marco Idrobo Arciniega.
JUEZ

Dr. Alfredo Corral Ponce
ABOGADO DEMANDADO

Ab. Santiago Carrasco Vásconez
ABOGADO DEMANDADO

Sr. José Fernando Agudelo
GERENTE GENERAL QUALA

Dra. Eugenia García Fernández
SECRETARIA RELATORA E.

-478-

SEÑORES JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO DE PICHINCHA Nro 1.

Lcdo. CPA. Luis Ampudia Ríos, perito nombrado por la unidad, según sorteo en el juicio Nro. 17811-2013-3210 que sigue, Iván Ricardo Rusinque Salazar, a nombre y representación de SABIJER´S S.A., en calidad de Gerente General, en contra de Quala Ecuador S.A. representada legalmente por el señor José Fernando Agudelo Jaramillo; para realizar la revisión contable de la Diligencia realizada en las instalaciones de la Compañía Quala Ecuador S.A. ubicada en la Panamericana Norte Km. 11 ½ vía Llano Grande Calderón del día viernes diecisiete de febrero de don mil doce, según acta de fs. 371 del presente proceso, con juramento de Ley presento el siguiente informe:

ANTECEDENTES: Parte de acta fs. 371 de la Diligencia

" ... Dando cumplimiento a lo ordenado en la diligencia se acompaña a la presente acta un archivo magnético que contiene las ventas totales del producto denominado Ego Gel Prevention, corresponde a los años 2.007, 2.008, 2.009, 2.010, y 2.011, en especial se verifica el libro mayor de la compañía que registra bonificación de producto, adicionalmente se acompaña en el mismo formato electrónico el Kardex del inventario del producto Ego Gel Prevnetion, tanto ingresos como egresos durante los mismos ejercicios económicos mencionados para la verificación de la sala y del perito que se designará para el efecto, ... " ... " En cuanto al objeto de la inspección de la empresa Quala Ecuador S.A. a través de su Gerente General pone en consideración de la Sala, el archivo magnético contentivo del sistema contable de la referida empresa y que se identifica como MFGPRO versión EB2, en el cual consta la presente diligencia.- Se afirma que pese a constar en medio magnético la información solicitada, también existe el correspondiente respaldo físico; y que para mayor esclarecimiento de la verdad y resolución del presente juicio , se dispone la obtención de una copia magnética de toda la información solicitada y que se halla contenida en un CD que se identifica como

Quala Ecuador S.A. y que cuenta con las firmas de las partes que intervienen en la presente diligencia y se ordena que sea agregado a los autos para los fines legales pertinentes.

TRABAJO REALIZADO

Concurrí a posesionarme legalmente en la Sala de la UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PICHINCHA Nro.1. El día 4 de agosto a las 11H00.- Luego de revisar el acta de la diligencia, donde se incorporó un CD solicité se me conceda una copia, para poder contestar lo ordenado por la Sala y dar contestación contable al pedido de prueba del Actor que consta a fs. 32 del proceso.

"... DECIMO PRIMERO: Con el objeto de determinar los rubros que corresponden a los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, solicito se sirva señalar día y hora a fin de que en las instalaciones de la demandada QUALA ECUADOR S.A., ubicada en la Panamericana Norte Km. 11 ½ vía a Llano Grande, Calderón, de esta ciudad de Quito, se lleve a cabo una inspección Judicial de naturaleza contable y documental, con el objeto de verificar:

1. Las ventas totales del producto determinado EGO GEL PREVENTION, correspondiente a los años 2.007, 2.008, 2.009, 2.010, y 2.011; en especial se revisarán los libros Mayor en que dicha compañía registre sus ventas nacionales, descuentos en ventas, devoluciones en ventas, bonificación en productos.

COMENTARIO: El producto EGO GEL PREVENTION se comienza a producir a partir de septiembre del año 2.009 y con corte al año 2.011, según consta en el CD y luego de verificado en la contabilidad de Quala.

MES	Año 2009
Septiembre	3,326.95
Octubre	76,384.29
Noviembre	152,821.40
Diciembre	124,399.76
Total	356,932.40

MES	Año 2010
Enero	191,948.50
Febrero	126,283.08
Marzo	177,855.97
Abril	145,797.63
Mayo	146,428.75
Junio	128,605.03
Julio	129,730.78
Agosto	101,449.68
Septiembre	89,998.97
Octubre	99,980.01
Noviembre	104,045.55
Diciembre	94,796.98
Total	1,536,920.93

MES	Año 2011
Enero	106,335.54
Febrero	70,247.62
Marzo	70,321.29
Abril	76,966.05
Mayo	33,084.73
Junio	77,078.55
Julio	78,481.63
Agosto	63,656.79
Septiembre	77,578.97
Octubre	58,947.67
Noviembre	45,943.83
Diciembre	60,169.44
Total	818,812.11

NOTA: Con relación a los Descuentos en Ventas se los registra de manera general para toda la marca Ego Gel y no es posible identificar por referencia.

Devoluciones en ventas; consta en las ventas el valor neto, donde están incluidas las devoluciones.

Bonificaciones en Productos, no se registran bonificaciones en productos para los años mencionados en el producto EGO GEL.

2. Se verifique el Kardex del inventario del producto ***Ego Gel Prevnetion***, tanto ingreso como egreso durante los mismos ejercicios económicos mencionados, para lo cual se deberá establecer: a) la cantidad existente de producto; b) los números de lote del producto; c) los movimientos que ha tenido el inventario físico de EGO GEL PREVENTION, en los mismos ejercicios económicos..."

a) la cantidad existente de producto.

R. En el kardex consta el siguiente detalle de cantidades al final de cada periodo, los mismos que forman parte del inventario final total de la compañía. El sistema de inventarios que utiliza Quala Ecuador S.A. es promedio ponderado.

Código	Descripción	Cantidad Existencia	Año
79090605	Gel Prevention Pote 90gr	2,378.23	2009
79090605	Gel Prevention Pote 90gr	130.00	2010
79090605	Gel Prevention Pote 90gr	-	2011

Código	Descripción	Cantidad Existencia	Año
79090705	Ego Gel Prevention 250gr	1,887.64	2009
79090705	Ego Gel Prevention 250gr	1,806.96	2010
79090705	Ego Gel Prevention 250gr	723.66	2011

Código	Descripción	Cantidad Existencia	Año
79090708	Ego Gel Prev 12x250 Alar	-	2009
79090708	Ego Gel Prev 12x250 Alar	991.00	2010
79090708	Ego Gel Prev 12x250 Alar	568.00	2011

Código	Descripción	Cantidad Existencia	Año

79090805	Ego Gel Prevention 500gr	1,472.57	2009
79090805	Ego Gel Prevention 500gr	3,676.03	2010
79090805	Ego Gel Prevention 500gr	1,511.06	2011

Código	Descripción	Cantidad Existencia	Año
79090807	Ego Gel Prev 12x500 Alar	-	2009
79090807	Ego Gel Prev 12x500 Alar	1,759.42	2010
79090807	Ego Gel Prev 12x500 Alar	108.00	2011

b) los números de lote del producto;

R. La empresa Quala Ecuador S.A. maneja por reporte de producto terminado que van al libro mayor y al kardex.

c) los movimientos que ha tenido el inventario físico de EGO GEL PREVENTION.

	79090605
Tipo de Movimiento	**Gel Prevention Pote 90gr**
2009	
Cajas Vendidas	(3,149.17)
Transferencias de almacén	(44,631.06)
Transferencias de almacén	44,631.06
Bajas de producto	(1,209.56)
Reporte de producción	(3,566.60)
Reporte de producción	10,306.00
Ajustes de Inventario Físico	(2.44)
2010	
Cajas Vendidas	(9,417.58)
Transferencias de almacén	(41,515.30)
Transferencias de almacén	41,515.30
Bajas de producto	(55.34)
Reporte de producción	(1,477.08)
Reporte de producción	8,777.00
Ajustes de Inventario Físico	(75.23)
2011	
Cajas Vendidas	(109.88)

Transferencias de almacén	(21.44)
Transferencias de almacén	21.44
Bajas de producto	(15.61)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	-
Ajustes de Inventario Físico	(4.51)

	79090705
Tipo de Movimiento	**Ego Gel Prevention 250gr**
2009	
Cajas Vendidas	(3,808.83)
Transferencias de almacén	(27,382.75)
Transferencias de almacén	27,382.75
Bajas de producto	(16.66)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	5,734.00
Ajustes de Inventario Físico	(20.87)
2010	
Cajas Vendidas	(14,162.42)
Transferencias de almacén	(78,296.56)
Transferencias de almacén	78,296.56
Bajas de producto	(35.79)
Reporte de producción	(1,991.00)
Reporte de producción	16,189.00
Ajustes de Inventario Físico	(80.48)
2011	
Cajas Vendidas	(5,888.83)
Transferencias de almacén	(44,674.87)
Transferencias de almacén	44,674.87
Bajas de producto	(1,214.62)
Reporte de producción	(2,165.08)
Reporte de producción	8,191.00
Ajustes de Inventario Físico	(5.76)

	79090708
Tipo de Movimiento	**Ego Gel Prev 12x250 Alar**

- 485 -
artículos
ecbut y cinco

2009	
Cajas Vendidas	-
Transferencias de almacén	-
Transferencias de almacén	-
Bajas de producto	-
Reporte de producción	-
Reporte de producción	-
Ajustes de Inventario Físico	-
2010	
Cajas Vendidas	(970.92)
Transferencias de almacén	(3,315.08)
Transferencias de almacén	3,315.08
Bajas de producto	(5.08)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	1,991.00
Ajustes de Inventario Físico	(24.00)
2011	
Cajas Vendidas	(2,572.00)
Transferencias de almacén	(9,915.75)
Transferencias de almacén	9,915.75
Bajas de producto	(1.00)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	2,165.08
Ajustes de Inventario Físico	(15.08)

	79090805
Tipo de Movimiento	**Ego Gel Prevention 500gr**
2009	
Cajas Vendidas	(5,369.58)
Transferencias de almacén	(37,092.30)
Transferencias de almacén	37,092.30
Bajas de producto	(19.05)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	6,866.00
Ajustes de Inventario Físico	(4.79)
2010	
Cajas Vendidas	(25,275.83)
Transferencias de almacén	(132,419.44)
Transferencias de almacén	132,419.44

Bajas de producto	(65.08)
Reporte de producción	(3,591.00)
Reporte de producción	31,134.00
Ajustes de Inventario Físico	1.37
2011	
Cajas Vendidas	(11,763.75)
Transferencias de almacén	(71,458.12)
Transferencias de almacén	71,458.12
Bajas de producto	(1,435.29)
Reporte de producción	(3,788.00)
Reporte de producción	14,832.00
Ajustes de Inventario Físico	(9.93)

	79090807
Tipo de Movimiento	**Ego Gel Prev 12x500 Alar**
2009	
Cajas Vendidas	-
Transferencias de almacén	-
Transferencias de almacén	-
Bajas de producto	-
Reporte de producción	-
Reporte de producción	-
Ajustes de Inventario Físico	-
2010	
Cajas Vendidas	(1,645.83)
Transferencias de almacén	(6,219.08)
Transferencias de almacén	6,219.08
Bajas de producto	(76.08)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	3,528.00
Ajustes de Inventario Físico	(46.67)
2011	
Cajas Vendidas	(5,218.67)
Transferencias de almacén	(14,189.08)
Transferencias de almacén	14,189.08
Bajas de producto	(208.34)
Reporte de producción	-
Reporte de producción	3,787.00
Ajustes de Inventario Físico	(11.41)

-487-
ochocientos
ochenta y siete

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el Casillero Judicial Nro. 6150; MAIL luisampudiarios@Hotmail.Com.

LUIS AMPUDIA RIOS

PERITO Reg. C.J. 1833364

ANEXO 3

PROCEDENCIA	:	COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
DENUNCIANTE	:	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
DENUNCIADA	:	AJEPER S.A.
MATERIA	:	PUBLICIDAD COMERCIAL PROCESAL ADHESIÓN A LA APELACIÓN PUBLICIDAD ADHESIVA PRINCIPIO DE VERACIDAD PRINCIPIO DE LEALTAD EXPLOTACIÓN INDEBIDA DE LA REPUTACIÓN AJENA MEDIDA COMPLEMENTARIA COSTOS Y COSTAS GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
ACTIVIDAD	:	COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

SUMILLA: en el procedimiento seguido por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra Ajeper S.A. por la comisión de diversas infracciones al Decreto Legislativo 691, la Sala ha resuelto:

(i) declarar improcedente el recurso de adhesión a la apelación presentado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI del 14 de enero de 2009 en el extremo referido a la graduación de la multa impuesta a Ajeper S.A., puesto que la determinación de la magnitud de la sanción constituye una potestad pública respecto de la cual el denunciante no tiene interés tutelable;

(ii) confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra Ajeper S.A. por infracción del principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, así como por infracción del principio de lealtad recogido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 691 al haberse verificado la explotación indebida de la reputación ajena, supuesto previsto en el artículo 14 del Decreto Ley 26122. La razón es que la denunciada no ha presentado medios probatorios idóneos que permitan sustentar el mensaje adhesivo objetivo transmitido en la campaña publicitaria "Desafío Franca";

(iii) revocar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI del 14 de enero de 2009 en el extremo de la medida complementaria ordenada, en tanto que se ha corroborado que el mandato dispuesto por la Comisión no ha

respetado el principio de proporcionalidad en su formulación. En consecuencia, se ordena a Ajeper S.A. el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar en los cuales promocione su producto "Franca", en tanto: i) presenten afirmaciones que no se encuentren suficientemente sustentadas; o, ii) aludan con un mensaje adhesivo a la cerveza "Cristal" comercializada por la denunciante, basándose en información que no constituya un sustento objetivo válido;

***(iv) confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI que ordenó a Ajeper S.A. el pago de la costas y costos incurridos por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en la tramitación del presente procedimiento*; y,**

(v) confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI en el extremo que impuso a Ajeper S.A. una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias.

SANCIÓN: 35 UIT

Lima, 10 de septiembre de 2009

I ANTECEDENTES

1. El 15 de julio de 2008, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante, Backus) denunció a Ajeper S.A. (en lo sucesivo, Ajeper) por la presunta infracción de los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo 691 –Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, así como por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación de la reputación ajena, supuesto recogido en el artículo 14 del Decreto Ley 26122 –Ley de Represión de la Competencia Desleal.

2. En su denuncia, Backus señaló que:

   (i) la campaña publicitaria "Desafío Franca" –conformada por pautas televisivas y radiales, paneles publicitarios y pruebas de degustación al paso– tenía por finalidad asociar la cerveza "Franca" con la cerveza "Cristal" a partir de un atributo subjetivo como lo es el sabor, con el propósito de apropiarse de manera parasitaria de su reputación;

   (ii) los anuncios cuestionados no constituían supuestos de publicidad comparativa sino de publicidad adhesiva, debido a que su mensaje estaba destinado a transmitir la idea que "Franca" y "Cristal" tienen un sabor indistinguible;

(iii) el anuncio televisivo introductorio de la campaña era capaz de inducir a error a los consumidores pues pretendía dotar de un carácter científico inexistente al mensaje cuestionado, mostrando a tal efecto información de un estudio estadístico realizado por la consultora Conecta Asociados S.A.C. (en adelante, Conecta), no obstante que el sabor no es un atributo mensurable; y,

(iv) el estudio efectuado por Conecta, por su naturaleza, presentaba defectos que impedían otorgarle valor científico.

3. Mediante Resolución 1 del 23 de julio de 2008, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (en lo sucesivo, la Comisión) admitió a trámite la denuncia contra Ajeper imputando que la campaña cuestionada presuntamente buscaba transmitir el mensaje publicitario de que "Franca" y "Cristal" tienen un sabor equiparable, presentando información referida a un estudio estadístico que no sería susceptible de acreditar el referido mensaje, de naturaleza subjetiva.

4. En ese sentido, calificó los hechos como una presunta infracción del principio de veracidad en publicidad simple y en publicidad comparativa, supuestos contemplados en los artículos 4 y 8 del Decreto Legislativo 691, respectivamente; así como una presunta contravención del principio de lealtad por explotación de la reputación ajena, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 691, interpretado de acuerdo con el artículo 14 del Decreto Ley 26122.

5. En sus descargos presentados el 4 de agosto de 2008, Ajeper sostuvo que:

(i) en los anuncios cuestionados no se afirma que los sabores de "Cristal" y "Franca" sean similares o indistinguibles, siendo que el mensaje que se desprende es que existió un empate técnico pues "*en una prueba ciega de sabor entre 'Franca' y 'Cristal', a una mitad de encuestados le gusta más el sabor de 'Franca' y a otra mitad el sabor de 'Cristal'*";

(ii) la campaña denunciada no calificaba como publicidad adhesiva sino que constituía publicidad comparativa puesto que: i) existía una referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a la de otro competidor ("Cristal"); y, ii) la finalidad de dicha referencia conjunta era "presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora (la preferencia de casi el 50% por el sabor de "Franca" sobre la base de una prueba técnica ciega de sabor realizada a 600 consumidores de cerveza)";

(iii) Conecta realizó un tipo de prueba de uso común en el mercado (en adelante, Prueba de Preferencias), consistente en un estudio

cuantitativo que se ajustó a un estricto y detallado protocolo establecido en la "Paired Comparison Test (Internacional Method)" de la Sociedad Americana de Químicos Cerveceros[1], cuya observancia fue garantizada por un Notario Público; y,

(iv) en el *scroll* del anuncio introductorio se informaba claramente a los consumidores de las características técnicas de las "pruebas ciegas" realizadas, por lo que no se inducía a error.

6. Mediante Memorando 639-2008/CCD de 8 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos (en adelante, la GEE) que informara si la Prueba de Preferencias presentada por Conecta puede servir de base estadística para informar, a nivel nacional, que las cervezas "Franca" y "Cristal" tienen un sabor similar o tienen el mismo nivel de aceptación en los consumidores.

7. En respuesta a dicha solicitud, la GEE remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión el Informe 135-2008/GEE del 4 de noviembre de 2008, en el cual concluyó que la Prueba de Preferencias presentada por la imputada incurrió en una serie de errores metodológicos en su implementación. Asimismo, la GEE indicó que los resultados obtenidos habían sido usados incorrectamente, pues a partir de la prueba efectuada no era "*posible señalar que las dos [cervezas] demostraron tener un excelente sabor*".

8. Dicho estudio fue debidamente notificado a Ajeper, quien presentó un escrito el 25 de noviembre de 2008, acompañando un documento elaborado por Conecta denominado "Análisis del Informe elaborado por la Gerencia de Estudio Económicos de Indecopi", en el cual cuestionaba las conclusiones contenidas en el Informe 135-2008/GEE[2].

9. Mediante Memorando 0855-2008/CCD del 27 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la GEE que analice, de un lado, las observaciones formuladas por Ajeper al Informe 135-2008/GEE y, de otra parte, si el estudio de Conecta puede servir de base válida para afirmar la existencia de un "empate técnico".

10. En atención a dicho requerimiento, la GEE emitió el Informe 176-2008/GEE del 22 de diciembre de 2008, en el cual se pronunció sobre las objeciones de

[1] American Society of Brewing Chemists.

[2] Sobre el particular, Ajeper manifestó que la GEE exigía la aplicación obligatoria de la Norma Técnica ISO 5495-2005 (Sensory Analysis – Methodology – Paired comparison test) para calificar la validez de los estudios efectuados por Conecta, a pesar de que este tipo de instrumentos son voluntarios. Asimismo, la denunciada señaló que las pruebas realizadas por Conecta eran del tipo denominado "Pruebas Hedónicas" o "Test del Consumidor", por lo cual no se les aplicaba el marco de análisis establecido en la Norma Técnica ISO 5495-2005 invocada por la GEE. Finalmente, refirió que la participación de un notario público que de fe de lo acontecido era suficiente para validar el proceso seguido.

procedimiento a tomar en cuenta para las pruebas de marketing

Ajeper, precisando que el estudio de Conecta había incurrido en algunas deficiencias de orden estadístico[3] y procedimental[4] que no permitían afirmar la existencia de un empate técnico. Asimismo, se reiteró en que los resultados obtenidos en el estudio habían sido usados incorrectamente, pues la cualidad "excelente" no fue materia de prueba. Finalmente, la GEE agregó como argumento adicional que la Prueba de Preferencias no se ajustaba a los estándares establecidos por las normas técnicas ASTM E 1958-07 Standard Guide for Sensory Claim Substantiation y ASTM E 2263-04 Standard Test Method for Paired Preference Test.

11. El 7 de enero de 2009, Ajeper presentó un escrito en el cual cuestionó las conclusiones del Informe 176-2008/GEE[5]. Sobre el particular, la denunciada manifestó haber definido los parámetros estadísticos necesarios y, asimismo, refirió que no era necesaria la presencia de un especialista adicional a un Notario. De otro lado, Ajeper sostuvo que no eran aplicables las normas técnicas referidas por la GEE, pues dichos instrumentos eran voluntarios.

12. Mediante Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI del 14 de enero de 2009, la Comisión declaró fundada la denuncia interpuesta por Backus contra Ajeper por la infracción del principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, así como por la infracción del principio de lealtad por explotación de la reputación ajena contenido en el artículo 7 del citado cuerpo legal e interpretado conforme el artículo 14 del Decreto Ley 26122; ordenó en calidad de medida complementaria el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar en tanto presenten afirmaciones que no se encuentren sustentadas con medios probatorios idóneos y aludan a los productos de Backus con base en información que no tenga condición objetiva o no constituya un sustento válido; dispuso el pago de las costas y costos del procedimiento; y, sancionó a Ajeper con una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

13. La Comisión sostuvo lo siguiente:

(i) el anuncio introductorio configura un supuesto de publicidad adhesiva, en tanto procura referir un "empate técnico" en las preferencias y equiparar el atributo del "excelente sabor" entre la cerveza "Franca" y "Cristal", siendo que el estudio elaborado por Conecta era presentado

[3] La GEE manifestó que Conecta no había fijado las variables estadísticas denominadas Error de Tipo I y Error de Tipo II al inicio del experimento.

[4] Puntualmente, la ausencia de un especialista distinto de un notario que supervise la realización de las pruebas por las contingencias que pudieran aparecer.

[5] Como sustento de su cuestionamiento adjuntó un nuevo informe elaborado por Conecta (ver a fojas 537 a 539 del expediente).

por Ajeper como "*una base supuestamente objetiva para arribar a la citada conclusión, que constituye el elemento central del mensaje publicitario*";

importante argumentos del INDECOPI para sancionar

(ii) los anuncios radiales, gráficos y las pruebas de degustación son piezas publicitarias accesorias y complementarias elaboradas con el objeto de reforzar el mensaje contenido en el anuncio televisivo introductorio, constituyendo "invitaciones a comparar" dispuestas a efectos de romper el supuesto empate técnico;

(iii) conforme a las conclusiones contenidas en los dos informes elaborados por la GEE, el estudio de Conecta no era un sustento idóneo para acreditar la veracidad del mensaje adhesivo, pues no contaba con rigor metodológico para sustentar el supuesto "empate técnico" en las preferencias de los consumidores y, de otro lado, el que las cervezas "Franca" y "Cristal" tengan un "excelente sabor"; y,

(iv) la campaña "Desafío Franca" importa tanto la adhesión de "Franca" al atributo del excelente sabor supuestamente presente en la cerveza "Cristal", como una invitación a comparar dicho atributo, propiciando la explotación indebida de la notoriedad y recordación obtenidas por el producto de Backus en sus más de cien años de comercialización.

14. El 26 de enero de 2009, Ajeper formuló apelación contra la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI reiterando lo alegado a lo largo del procedimiento y agregando lo siguiente:

(i) la Comisión resolvió el caso sobre una interpretación distinta a la acogida en la Resolución de imputación de cargos, puesto que la denuncia se inició por haber transmitido como supuesto mensaje que "Franca" contaba con un sabor equiparable al de "Cristal", y se resolvió considerando que Ajeper informó que "Franca" cuenta con el mismo "excelente sabor" que "Cristal";

(ii) los anuncios posteriores a la pieza publicitaria introductoria no eran complementarios de ésta, pues no hacían referencia a que "Franca" compartiera con "Cristal" un excelente sabor. En ese sentido, eran meras invitaciones a comparar que, como tales, no se encontraban sujetas a las reglas de licitud aplicables a la publicidad adhesiva o comparativa y, por lo tanto, no configuraban un supuesto de explotación indebida de la reputación ajena;

(iii) la Comisión no abordó los cuestionamientos puntuales efectuados a los informes técnicos elaborados por la GEE;

(iv) la medida complementaria dispuesta no era proporcional debido a que establecía restricciones relacionadas no solo con la cerveza "Cristal" sino respecto de los productos de Backus;

(v) solicitó que se deje sin efecto la orden de pago de costos y costas, y,

(vi) la multa de treinta y cinco (35) UIT era excesiva, debido a que la Comisión ha utilizado como argumento el supuesto grave daño causado a Backus, no obstante que dicha empresa ha reportado el incremento en su participación de mercado.

15. El 2 de marzo de 2009, Backus absolvió el traslado de la apelación y solicitó su adhesión al recurso interpuesto por Ajeper con la finalidad de que se aumente el monto de la multa dispuesta. La denunciante sustentó su petición en la mayor gravedad de la infracción y en el hecho que, para graduar la sanción, no se había hecho referencia a la publicidad implementada a través de las pruebas de degustación.

16. El 4 de junio de 2009, la imputada solicitó a la Sala que se le conceda el uso de la palabra. De igual manera, por escrito del 24 de junio de 2009, Backus pidió que se le otorgue la posibilidad de exponer oralmente sus argumentos.

17. El 6 de agosto de 2009, se llevó a cabo la audiencia de informe oral solicitada, con la asistencia de los representantes de ambas partes, quienes reiteraron sus argumentos.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

18. Esta Sala debe determinar lo siguiente:

(i) si la resolución apelada resolvió sobre la base de un mensaje publicitario distinto al imputado y, de ser el caso, si dicha circunstancia le ha producido alguna afectación a Ajeper;

(ii) si corresponde tener por adherida a Backus en el extremo que solicitó el incremento de la multa impuesta;

(iii) si corresponde confirmar la decisión de la Comisión de declarar fundada la denuncia contra Ajeper por la difusión de publicidad adhesiva ilícita, contraria a los principios de veracidad y lealtad;

(iv) en caso que se verifique la existencia de las infracciones declaradas por la Comisión, si el mandato de la medida complementaria resulta proporcional;

(v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos en caso que se halle responsable a la denunciada; y,

(vi) si la multa de treinta y cinco (35) UIT fue adecuadamente graduada, en caso que se constate una conducta infractora de Ajeper.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. El mensaje publicitario imputado y el mensaje publicitario determinado en la resolución apelada

19. Ajeper ha sostenido en su apelación que la Comisión emitió un pronunciamiento final sobre la base de un mensaje publicitario que fue incorporado de oficio en el trámite del procedimiento, y cuyo contenido difiere del imputado tanto en la denuncia de Backus como en la resolución de admisión a trámite. A criterio de la denunciada, dicha circunstancia constituía un vicio puesto que la autoridad administrativa no puede sustentar su decisión en una interpretación del anuncio publicitario distinta a la imputada en el admisorio de la denuncia.

20. De una revisión de los términos de la denuncia, se aprecia que Backus manifestó que los anuncios cuestionados transmitían a los consumidores la idea de que la cerveza "Franca" tiene un sabor equiparable o que es muy parecido al de la cerveza "Cristal". El referido mensaje publicitario propuesto por la denunciante fue acogido por la Comisión, pues la Resolución 1 del 23 de julio de 2008 imputó los cargos a Ajeper señalando que los anuncios denunciados:

ojo .-

> *"( ) buscaban asociar los atributos subjetivos y no comprobables de las cervezas "Franca" y "Cristal", relacionados con el sabor de ambas cervezas ( ) buscarían transmitir la idea de que ambos productos tienen un sabor equiparable o 'casi indistinguible'".* (subrayado agregado)

21. Por su parte, en la Resolución 004-20009/CCD-INDECOPI la Comisión consideró que las piezas publicitarias cuestionadas difundidas por Ajeper:

> *"( ) tienen como finalidad equiparar ambos productos ["Cristal" y "Franca"], informando a los consumidores que ambas cervezas tienen 'un excelente sabor', presentándose al estudio elaborado por Conecta como una base supuestamente objetiva para arribar a la citada conclusión, que constituye el elemento central del mensaje publicitario."* (subrayado agregado)

22. En los dos textos transcritos se constata un distinto contenido de los mensajes publicitarios, basado precisamente en el aspecto del "excelente sabor". En efecto, si en la imputación de cargos la Comisión llanamente consideró como mensaje que los consumidores expuestos a la publicidad de

Ajeper entendían que "Franca" y "Cristal" son equiparables por tener el mismo o parecido sabor; en su pronunciamiento final estimó que el mensaje publicitario transmitido por la denunciada consistía en afirmar que "Franca" y "Cristal" son equiparables por haber demostrado tener el mismo "excelente sabor".

23. El mensaje publicitario denunciado y recogido en el acto administrativo que dio inicio al presente procedimiento sancionador difiere del mensaje publicitario plasmado en el acto administrativo por el cual la Comisión dio fin al procedimiento en primera instancia, específicamente, por la referencia al "excelente sabor". En ese sentido, conviene analizar si dicha circunstancia le ha producido a Ajeper una eventual afectación al debido procedimiento.

24. Entre los mínimos procesales que conforman el contenido esencial del debido procedimiento se encuentra el derecho a obtener una decisión motivada, derecho que, a su vez, se encuentra conformado entre otros principios por el de congruencia[6].

25. En el marco de un procedimiento administrativo, el deber de congruencia no implica la sujeción de la autoridad a resolver en virtud de lo estrictamente alegado por las partes. Como señala el profesor Morón Urbina, "*el acto de inicio (petición o resolución administrativa) del procedimiento no produce el efecto delimitador del contenido de las siguientes actuaciones procesales, como sucede en el proceso judicial. Por ello, la Administración debe pronunciarse no solo sobre lo planteado en la petición inicial, sino también sobre otros aspectos que hayan surgido durante la tramitación del expediente, provengan del escrito inicial, de modificaciones cuantitativas o cualitativas posteriores al petitorio, o de la información oficial a que se tuviere acceso y consten en el expediente.*"[7]

26. En tal sentido, la necesidad de arribar a un pronunciamiento acorde con el Principio de Verdad Material[8] genera que sea el contenido mismo del

---

[6] En esta línea, en la Sentencia recaída en el Expediente 8327-2005-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha manifestado que "*( ) por lo que se refiere a la denuncia de violación del principio de congruencia, este Tribunal ha recordado que, en efecto, el respeto de dicho principio procesal forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones ( )*".

[7] MORÓN URBINA, Juan Carlos. *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.* Lima: Gaceta Jurídica, 2003, p. 77.

[8] **LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo**

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.11. Principio de Verdad Material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

( )

expediente y no los extremos planteados por el administrado denunciante[9] – aun cuando hayan sido recogido en la resolución inicial– lo que constituya el verdadero límite del requisito de congruencia de las resoluciones administrativas.

27. Lo que afecta el debido procedimiento del administrado sería que la autoridad administrativa decida sobre aspectos respecto de los cuales el denunciado no ha mostrado su parecer. En otras palabras, la autoridad puede e incluso debe incorporar aspectos no deducidos en la petición inicial, siendo que viciaría de nulidad su pronunciamiento en caso no conceda al administrado imputado la posibilidad de formular de manera adecuada sus alegaciones.

28. El razonamiento expuesto se encuentra recogido expresamente en el propio artículo 5.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General[10], en el cual se establece que el objeto o contenido de un acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue la posibilidad de exponer su posición al administrado.

29. A diferencia de los pronunciamientos invocados por Ajeper en su apelación[11], en el presente caso el elemento del "excelente sabor" respecto del cual son supuestamente equiparables "Franca" y "Cristal" no apareció de manera sobrevenida en la resolución que dio fin al procedimiento en primera instancia. En efecto, la imputada fue puesta en conocimiento de esta precisión del mensaje publicitario el 7 de noviembre de 2008, con ocasión de la notificación del Informe 135-2008/GEE[12]. Luego de ello, Ajeper contó con más de dos meses hasta la expedición de la Resolución 004-2009/CCD-

---

[9] Por el Principio de Verdad Material, "*( ) la Administración debe ajustarse a los hechos reales, a la verdad material prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no, resulta que la carga procesal de averiguar esos hechos y cualesquiera otros que resulten necesarios para la correcta solución del caso, recae sobre ella. Si la decisión administrativa no se ajusta a tales hechos reales, aunque ello resulte de una falta de información no subsanada por el particular, el principio de la verdad material lleva a igual conclusión: el acto que no se ajusta a la verdad de los hechos se encuentra viciado*". (subrayado agregado) GORDILLO, Agustín. *Tratado de Derecho Administrativo.* Tomo 4: El Procedimiento Administrativo. Lima: Ara Editores, 2003, pp. VII-2 – VII-3.

[10] **LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo**
( )
5.4. El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.

[11] Ajeper hizo específica referencia a la Resolución 0499-2008/TDC-INDECOPI del 12 de marzo de 2008 y a la Resolución 044-2008/TDC-INDECOPI para sustentar este extremo de su impugnación. En dichos pronunciamientos, la Sala declaró la nulidad de las resoluciones de la Comisión tras constatar que recién en el pronunciamiento definitivo se contempló un mensaje publicitario distinto del imputado.

[12] Ver cargo de notificación a foja 383 del expediente.

INDECOPI para formular pruebas y deducir sus alegaciones contra el aspecto particular del "excelente sabor"; advirtiéndose, por ejemplo, que en su escrito del 25 de noviembre de 2008 ejerció su derecho de defensa sobre este elemento concreto en los siguientes términos:

> *"( ) [se] indica que se habría hecho un uso incorrecto de los resultados del Experimento Franca, pues de este sólo sería posible afirmar cual es la proporción de los consumidores que prefiere una u otra cerveza, no siendo posible señalar que las dos demostraron un excelente sabor. Nuevamente, la Gerencia de Estudios Económicos realiza una apreciación errónea, incluso sin realizar un análisis integral y superficial del anuncio materia de denuncia, de donde se desprende claramente que siendo el resultado de la prueba ciega de sabor un empate técnico, es decir, que el sabor de las dos cervezas ha sido preferido por una proporción similar de consumidores que participaron en la prueba; es válido mencionar como una apreciación de que ambas cervezas tienen un excelente sabor, por lo que no se induce a error a los consumidores."* (subrayado agregado)

30. Del texto precitado se aprecia que Ajeper ha ejercido su derecho de defensa respecto del elemento del "excelente sabor", señalando concretamente que su uso es lícito pues, a su criterio, dicha frase resulta un elemento marginal una vez efectuada una interpretación integral y superficial del anuncio.

31. En consecuencia, durante el trámite del procedimiento la autoridad administrativa encargada de la instrucción advirtió el aspecto del "excelente sabor" a partir del Informe 135-2008/GEE y de la revisión de los anuncios que obran en el expediente, verificándose que Ajeper ejerció debidamente su defensa sobre dicho elemento introducido de oficio.

32. Bajo las razones expuestas, corresponde desestimar los argumentos deducidos por Ajeper en este extremo de su apelación.

III.2. La adhesión a la apelación solicitada por Backus

33. En su escrito presentado el 2 de marzo de 2009, Backus solicitó su adhesión al recurso de apelación interpuesto por Ajeper en el extremo de la multa impuesta. En dicha oportunidad, precisó que el monto de treinta y cinco (35) UIT que la Comisión impuso como sanción no se condecía con la gravedad de la infracción –que implicaba el aprovechamiento indebido de la reputación de Cristal–. Asimismo, precisó que se había omitido considerar la publicidad implementada a través de pruebas de degustación a efectos de graduar la sanción aplicable a Ajeper por la difusión de la campaña "Desafío Franca".

34. La Directiva 002-1999/TRI-INDECOPI establece que la adhesión a la apelación tiene lugar cuando una resolución produce agravio a más de una parte que interviene en un procedimiento, constituyendo un instituto procesal

que permite que la parte que no apeló busque que el superior jerárquico reforme la decisión expedida en su propio beneficio y en contra de la parte apelante.

35. El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a este tipo de procedimientos[13], establece como requisito para la interposición de un medio impugnatorio que el fallo recurrido ocasione algún agravio al recurrente, esto es, que lo perjudique respecto de algún interés tutelable[14].

36. En el caso de un procedimiento por infracción a las normas que reprimen los comportamientos desleales, el denunciante interviene pues tiene interés en que cese la conducta presuntamente ilícita; de este modo, su pretensión está dirigida a que la Comisión califique la conducta como una infracción y que dicte las medidas correctivas para que cesen los efectos perjudiciales de la presunta conducta infractora[15].

37. En este contexto, los límites de la actuación del denunciante se ponen de manifiesto en lo que respecta al monto de la multa impuesta por la Comisión. En efecto, el interés del denunciante, aunque pueda involucrar la declaración de una conducta como infracción y estar dirigido a obtener su cesación o no ocurrencia, no alcanza al monto específico de la sanción impuesta, dado que la determinación de su magnitud no representa en modo alguno una pretensión legítima por parte de un particular. Debe recordarse que la sanción administrativa persigue una finalidad pública por parte del Estado, como es desincentivar conductas ilícitas, y no un afán retributivo por parte de un particular.

38. En este contexto, es de notar que Backus no ha cuestionado en su solicitud de adhesión a la apelación el que la Comisión no haya declarado la ilegalidad de alguna conducta desarrollada por Ajeper o que no existiera un mandato

---

[13] **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. PRIMERA.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

[14] **CÓDIGO PROCESAL CIVIL Artículo 356.- Clases de medios impugnatorios.-** Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios sólo se interponen en los casos expresamente previstos en este Código y dentro de tercero día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta.
Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución, o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado.

Artículo 358.- Requisitos de procedencia de los medios impugnatorios.- El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna.

[15] A partir de la configuración del procedimiento administrativo sancionador, se considera que la intervención del denunciante y/o del interesado en este tipo de procedimientos está destinada a la tutela de la legalidad. Como señala Soriano, *"( ) el interés legítimo perseguible en estos supuestos no es otro que el de la mera actuación y aplicación de la legalidad. Es decir, que para el sujeto interesado en la apertura de un expediente frente a un tercero es el puro cumplimiento de la Ley el que le otorga la satisfacción solicitada."* SORIANO, José Eugenio. *Derecho Público de la Competencia*. Madrid: Idelco y Marcial Pons, 1998, p. 425.

de cesación al respecto. Ciertamente, el denunciante ha cuestionado la no inclusión de los anuncios consistentes en las pruebas de degustación de "Franca" únicamente para solicitar el aumento de la sanción impuesta y no a efectos de impugnar algún aspecto respecto del cual tenga un interés por el agravio generado[16].

39. Dado que la facultad de imponer sanciones y determinar su cuantía se restringe al Estado, y en vista que los particulares no se benefician de la multa impuesta, corresponde declarar improcedente el recurso de adhesión a la apelación presentado por Backus.

III.3. El mensaje publicitario de los anuncios cuestionados

40. El artículo 2 del Decreto Legislativo 691 es el que establece las pautas de interpretación de los anuncios, precisando que su análisis se debe efectuar de manera integral y teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influido mediante un examen superficial de la pieza publicitaria, tomando a partir del significado que en conjunto un consumidor atribuiría a todos los elementos comprendidos en el anuncio[17].

41. La diversificación de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, los intereses particulares de los consumidores y las características de los medios de comunicación generan que los anunciantes opten por una estrategia de medios. Así, los agentes económicos deciden articular su estrategia de mercadotecnia respecto de un producto o servicio determinado recurriendo a diversos recursos, como lo son los anuncios televisivos, gráficos, radiales u otros mecanismos de promoción no convencional.

ojo

42. En algunos casos, la difusión de varios anuncios de los mismos productos y servicios por un anunciante, en un espacio geográfico y temporal determinado, a través de diversos medios de comunicación, al ser aprehendidos complementariamente permiten verificar la existencia de un mismo mensaje publicitario destinado a promover directa o indirecta la adquisición de productos o contratación de servicios. En aquellos supuestos en que se compruebe este único "paquete informativo y persuasivo", la

[16] Resulta pertinente señalar que dicha modalidad publicitaria fue inclusive merituada por la Comisión al abordar el análisis de la responsabilidad de Ajeper y disponer las medidas complementarias. En efecto, este tipo de anuncios fue expresamente descrito en la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI en el apartado 2.3.

[17] **NORMAS DE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 2.-** Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o deontología publicitaria generalmente aceptados.
Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario.
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros.

autoridad administrativa estará frente a una unidad de análisis denominada campaña publicitaria[18].

43. En la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI, la Comisión señaló que los anuncios cuestionados por Backus (descritos en el ANEXO 1) podían ser divididos en dos tipos: la pauta televisiva introductoria y los anuncios posteriores. No obstante aceptar la existencia de anuncios de naturaleza distinta, la Comisión estimó que ambos tipos de anuncios debían ser analizados de manera complementaria, pues de una revisión conjunta se podía advertir un único mensaje, conforme al cual se transmitía que las cervezas "Franca" y "Cristal" eran equiparables por haber demostrado tener un "excelente sabor" en la Prueba de Preferencias llevada a cabo por la consultora contratada por Ajeper; siendo de cargo de los consumidores romper el referido empate.

44. Ajeper, si bien estuvo de acuerdo con la Comisión en dividir los anuncios en dos tipos, alegó en su apelación que la pauta televisiva introductoria era la única que a su juicio aludía al empate técnico entre "Franca" y "Cristal", puesto que los anuncios posteriores eran meras invitaciones a comparar que no transmitían el mismo mensaje cuestionado. Para la apelante, de los anuncios cuestionados únicamente se desprendía *"la existencia de un empate técnico"* entre "Franca" y "Cristal" en la Prueba de Preferencias de sabor, y *"que es al consumidor al que le toca romper ese empate para lo cual los invita a participar en el Desafío Franca"*.

ojo.-

45. Con ocasión de la promoción de su cerveza "Franca", Ajeper desplegó desde el 11 de julio de 2008 una estrategia publicitaria que se tradujo en la emisión simultánea de dos diferentes anuncios televisivos, una pieza publicitaria radial, paneles en paraderos, así como la utilización de pruebas de degustación.

46. A juicio de esta Sala, estos anuncios, efectivamente, podían ser divididos en dos tipos de acuerdo con la información que se desprende de su contenido.

47. Así tenemos que en la pieza publicitaria introductoria, el elemento central consiste en afirmar que, en una prueba técnica o científica, los consumidores encuestados arribaron a un similar nivel de preferencias entre "Cristal" y "Franca", habiendo incluso constatado que ambas cervezas contaban con un "excelente sabor". En efecto, el elemento del empate técnico obtenido en un test de preferencias es respaldado por el uso de diversas imágenes, como son la aparición de dos figuras de *chopps* lado a lado a las cuales se superpone la

[18] Cabe señalar que con independencia de que se verifique la existencia de un único mensaje, de conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución 1602-2007/TDC-INDECOPI, ello no enerva el hecho que la información cuya ausencia pueda inducir a error a los consumidores deba figurar en los diversos anuncios publicitarios de una campaña pues los consumidores no necesariamente están expuestos a todos los medios que conforman una campaña.

palabra "empate", o la recreación de la prueba realizada en una secuencia del anuncio.

48. Asimismo, a criterio de esta Sala la frase "*Ambas demostraron tener un excelente sabor*" referida en la pauta publicitaria, no constituye un elemento marginal que no sea captado por los consumidores como pretende sostener Ajeper, pues es mencionada de manera enfática por el personaje presentador del anuncio, transmitiendo la idea de que dicho elemento en particular ha sido también mensurado en la Prueba de Preferencias, comprobándose que ambas cervezas tienen el mismo "excelente sabor".

ojo, punto central de la publicidad

49. Por su parte, los demás anuncios concuerdan en un punto central, cual es el transmitir a los consumidores la propuesta de probar el sabor de "Franca" para compararlo con "Cristal" y elegir cuál es la cerveza de su preferencia, rompiendo así el supuesto empate comunicado en el anuncio televisivo introductorio. "Prueba, compara y elige" constituye la frase que se consigna de manera recurrente en los paneles gráficos y es también la misma frase utilizada en la pauta radial.

50. No obstante esta división artificial, a criterio de esta Sala los anuncios que secundaron a la pieza televisiva introductoria tuvieron un carácter estrictamente complementario de ésta, pues sirvieron para reforzar la idea de la existencia de un empate en el cual se verificó el excelente sabor de "Franca" y "Cristal". La invitación en la segunda pieza publicitaria televisiva a realizar una prueba de sabor para romper un supuesto empate –que no puede ser otro que el predicado respecto del excelente sabor que supuestamente compartía el producto de Ajeper con "Cristal"–, así como la utilización de la cerveza "Cristal" en las pruebas de degustación realizadas en la vía pública, confirman la referencia específica al supuesto empate técnico de "Franca" con el producto de Backus.

51. La estrategia de Ajeper de invitar a comparar el sabor para así establecer preferencias y romper un supuesto empate solo cobra racionalidad en la medida que el anunciante ha transmitido que existe un empate respecto de un competidor del mercado (en este caso, "Cristal"). De lo contrario, frases como "*¿Ya te animaste a romper el empate?*" –utilizada en la segunda pauta televisiva– carecerían de contenido informativo para los consumidores, quienes no entenderían a qué empate se hace referencia.

52. Bajo lo señalado, queda claro que los anuncios posteriores a la pieza inicial no son meras piezas aisladas, sino que constituyen parte de una única campaña publicitaria donde cada anuncio está dispuesto de manera interdependiente. En efecto, si vistos de forma desligada de la pauta televisiva introductoria los anuncios posteriores son solo meras invitaciones a

confrontar mercancías[19], no sujetas por su distinta naturaleza a las pautas de enjuiciamiento aplicables a la publicidad comparativa o adhesiva; en el contexto de la campaña publicitaria que hemos descrito, son anuncios de refuerzo que sirven para transmitir como mensaje publicitario la existencia de una prueba técnica que arrojó como resultado una situación de equiparidad que se traduce en un supuesto empate entre "Cristal" y "Franca" en las preferencias de los consumidores, habiéndose en dicha prueba determinado que ambas cervezas tienen un mismo "excelente sabor".

ojo.- equiparar productos

III.4. La publicidad adhesiva

53. Conforme al mensaje publicitario descrito en el apartado precedente, esta Sala aprecia que a través de la campaña publicitaria "Desafío Franca", Ajeper procura equiparar su cerveza con la comercializada por Backus, informando a los consumidores que "Franca" sería equiparable a "Cristal" en tanto compartiría la cualidad de tener un "excelente sabor", según lo observado en pruebas de sabor en las cuales los encuestados reflejaron un similar nivel de preferencias.

requisito uno para que haya publicidad parasitaria, de acuerdo al INDECOPI

54. Esta asimilación de características entre "Franca" y "Cristal" efectuada en la campaña publicitaria denunciada permite verificar un supuesto de publicidad adhesiva, modalidad publicitaria por la cual "*el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor; con el fin de aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan las mercancías del competidor, el anunciante resalta, por diferentes medios, las características comunes a sus mercancías y a las mercancías del competidor*"[20].

55. El género publicitario de la publicidad adhesiva es claramente distinguible de la publicidad comparativa. La Resolución 0547-2003/TDC-INDECOPI del 10 de diciembre de 2003, que aprobó un precedente de observancia obligatoria acerca de la licitud de la publicidad comparativa, señaló lo siguiente sobre ambas figuras:

> "*( ) si bien es cierto que ambas –la publicidad comparativa y la publicidad adhesiva– contienen una referencia conjunta al producto anunciado y al*

---

[19] Como sostiene Tato Plaza, "*( ) es claro que la invitación a comparar no puede ser calificada, normalmente, como publicidad comparativa. En la invitación a comparar, en efecto, el anunciante se limita a incitar al público a que compare sus productos con los competidores. Por lo tanto, no hace el mismo la comparación, sino que deja ésta en manos del público: el anunciante se limita a solicitar a los consumidores que confronten las distintas ofertas.*" TATO PLAZA, Anxo. *La publicidad comparativa*. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 55.

En la misma línea, Lorenzetti señala que por la invitación a comparar "*el anunciante invita al público para que compare, limitándose a solicitar a los consumidores que comparen las distintas ofertas. No es publicidad comparativa*". LORENZETTI, Ricardo Luis. *Tratado de los contratos*. Volumen 3. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni, 2000, p. 110.

[20] FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos citado por TATO PLAZA, Anxo; *Op. cit.*; p. 45.

segundo requisito para que haya publicidad parasitaria

producto competidor, es más cierto aún que en la publicidad comparativa, la finalidad de dicha referencia conjunta es la diferenciación de ambas ofertas a fin de resaltar las ventajas propias frente a las desventajas del competidor; mientras que, por el contrario, en la publicidad adhesiva, la finalidad de la referencia conjunta es la equiparación de ambas ofertas, es decir, resaltar las semejanzas y negar las diferencias."

56. Establecer la referida distinción resulta necesario pues, a lo largo del procedimiento, Ajeper ha señalado que la publicidad cuestionada configura un supuesto de publicidad comparativa y no de publicidad adhesiva. A su criterio, no existiría una mera equiparación de ofertas sino una referencia a "Cristal" con el objeto de resaltar la ventaja de "Franca", cuál es la "*preferencia de casi el 50% por el sabor de Franca sobre la base de una prueba técnica de sabor realizada a 600 consumidores de cerveza*".

57. El que "Franca" obtenga el 50% de las preferencias en el marco de la Prueba de Preferencias realizada con la cerveza "Cristal" no refleja algún tipo de ventaja comparativa a su favor, pues presupone que "Cristal" cuenta con el otro 50% de preferencia. Más bien, muestra la existencia de un equilibrio o empate del cual no resulta posible asumir diferencial competitivo alguno y colocando al producto "Franca" en un escenario de preferencias asimilable al de "Cristal", acentuando la similitud y negando las diferencias, lo cual es propio de la definición de publicidad adhesiva que hemos referido en líneas precedentes.

58. Ahora bien, la Resolución 0547-2003/TDC-INDECOPI señala que la equiparación de ofertas basada en hechos comprobables en la realidad, y que, a la vez, sea veraz, no calificará como un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Esto último debido a que una equiparación de naturaleza objetiva, en la medida que sea comprobada, cumple una función informativa, produciendo un efecto beneficioso sobre el mercado al reducir las asimetrías y los costos de búsqueda de información para el consumidor. Conforme a esta interpretación, recogida y precisada en el Decreto Legislativo 1044 actualmente vigente[21], solo los mensajes publicitarios adhesivos que se

[21] **LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Artículo 11.- Actos de denigración.-**
11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos.
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que:
a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad;
b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta;
c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,
d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.

Artículo 12.- Actos de comparación y equiparación indebida.-

basen en aspectos eminentemente subjetivos o aquellos que, siendo objetivos, no se encuentren suficientemente sustentados, serán ilícitos e implicarán un aprovechamiento indebido de la reputación del competidor equiparado.

59. En el presente caso, la referencia al atributo del "excelente sabor" sobre el cual se efectúa la adhesión de las ofertas no se establece a "juicio del anunciante", sino que se predica sobre la base de una Prueba de Preferencias en la que se habría obtenido dicho resultado. Es por esta referencia a un estudio técnico en el cual se habría comprobado dicha condición que el mensaje publicitario de la campaña cobra carácter objetivo. Por ello, corresponde en el siguiente apartado analizar si es que la Prueba de Preferencias que sustenta la campaña "Desafío Franca" cuenta con la suficiente rigurosidad en su implementación y en la utilización de sus conclusiones.

III.5. El cumplimiento del requisito de veracidad en la publicidad adhesiva cuestionada

60. La Comisión se valió de las conclusiones expresadas por la GEE en sus dos informes técnicos para sustentar su análisis sobre la rigurosidad de la metodología, procedimientos seguidos y utilización de las conclusiones del Estudio de Locación Central (Prueba de Preferencias) realizado por Conecta, consultora contratada por Ajeper. De tal manera, la primera instancia refirió en la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI que hacía suyas las conclusiones contenidas en los Informes 135-2008/GEE y 176-2008/GEE, pues dichos estudios demostraban que la Prueba de Preferencia no contaba con el rigor metodológico para sustentar, de un lado, que existe un "empate técnico" entre las preferencias de los consumidores de "Franca" y "Cristal" y, de otro lado, que dichas cervezas comparten la característica de tener un "excelente sabor".

61. Ajeper ha puesto de relieve en su impugnación que la Comisión emitió un pronunciamiento sin abordar los cuestionamientos efectuados a las conclusiones contenidas en los Informes 135-2008/GEE y 176-2008/GEE. En particular, Ajeper refirió que a pesar de que su escrito presentado el 7 de enero de 2009 se encontraba acompañado de un informe de Conecta en el cual se rebatían las objeciones formuladas por la GEE, la Comisión había decidido de manera definitiva sin valorarlos.

12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión
inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos.
12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal. (subrayado agregado)

62. En el mencionado escrito, Ajeper cuestionó la utilización en el Informe de la GEE de tres normas técnicas, a saber: (i) la Norma ISO 5495:2005 Sensory Análisis – Methodology – Paired Comparison Test; (ii) la Norma ASTM International Designation: E 1958 – 07 Standard Guide for Sensory Claim Substantiation; y, (iii) la Norma ASTM International Designation: E 2263 – 04 Satndard Test Method for Paired Preferente Test.

63. A criterio de Ajeper, estas normas técnicas no le resultaban aplicables por no ser instrumentos de naturaleza obligatoria, por lo cual el único elemento que debía analizarse era el seguimiento del protocolo utilizado por Conecta, recogido en la "Paired Comparison Test (International Method)[22]. En ese contexto, Ajeper precisó que los requisitos vinculados a la necesidad de fijar un parámetro estadístico válido (error Tipo I y Tipo II[23]) y contar con un especialista aparte del notario que supervise el desarrollo de las pruebas – establecidos por la GEE en sus informes– no le resultaban exigibles a efectos de calificar la rigurosidad de sus estudios.

64. La primera instancia emitió un pronunciamiento definitivo sin desarrollar los cuestionamientos puntualmente deducidos por Ajeper en su escrito del 7 de enero de 2009. En efecto, la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI no expresó, por ejemplo, por qué se consideraba imprescindible que la Prueba de Preferencias defina los parámetros estadísticos de Tipo I y Tipo II y no bastaba, como sostuvo Ajeper, que se fije solo el error de Tipo I antes de llevar a cabo la Prueba de Preferencias. De la misma manera, no rebatió por qué resultaría necesaria la supervisión de un especialista adicional al notario, no obstante que los *tests* de preferencias resultaban estudios cotidianos en los cuales supuestamente no se requería de la participación de personal especializado.

65. Sin embargo, aún cuando la Sala advierte que en la resolución recurrida se omitió analizar las referidas objeciones, esto no causa la nulidad del pronunciamiento administrativo de la primera instancia. Ello en aplicación del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que dispone que el acto administrativo debe conservarse en caso se verifique que aún cuando no se hubiese incurrido en el vicio detectado su sentido se mantendría inalterable[24]. En efecto, como se desarrollará a continuación, aún

---

[22] Cuya traducción obra de fojas 357 a 359 del expediente.

[23] El error de tipo I se encuentra definido como la probabilidad de concluir que determinados resultados son ciertos cuando en realidad no lo son. El error de tipo II es la probabilidad de asumir que los resultados encontrados no son concluyentes cuando en realidad sí lo son. *Cfr:* PAGANO, Robert R. *Estadística para las ciencias del comportamiento.* México D.F.: Thomsom, Séptima edición, 2006, p. 220.

[24] **LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 14.- Conservación del acto**
( )
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

valorando los cuestionamientos formulados por Ajeper en su escrito del 7 de enero de 2009 (y el informe adjunto de Conecta), no queda desvirtuada su responsabilidad administrativa declarada por la primera instancia en la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI.

66. Ello es así, en primer lugar, porque los dos informes elaborados por la GEE no han fundamentado la necesidad de definir los parámetros estadísticos de Tipo I y II y de contar con un especialista supervisor a partir de las normas técnicas cuya aplicación discute la denunciada, sino en criterios generales propios de la estadística y de la metodología aplicable a la realización de pruebas científicas. En otras palabras, el rigor metodológico requerido por la Comisión no se basó en el protocolo de las normas ISO y ASTM referidas en el punto 62, sino en requisitos científicos mínimos que resultan aplicables a todo tipo de estudios de esta naturaleza.

67. Es por ello que, en relación con la necesidad de contar con un especialista, el Informe 176-2008/GEE ha sido concluyente al mencionar lo siguiente:

> *"Si bien en los tests hedónicos no se requieren de evaluadores expertos, el protocolo no puede ser aplicado por cualquier persona no experta puesto que durante el desarrollo del experimento se presentan contingencias no previstas que requieren de ser resueltas por personal experimentado, y no por un notario que simplemente da fe de hechos contenidos en un protocolo propuesto por la empresa Conecta"*
> *( )*
> *"Bajo el supuesto que, efectivamente se hubiese seguido un 'estricto y detallado protocolo elaborado a partir de los estándares establecidos en el 'Paired Comparison Test' (...) la Gerencia se reafirma en afirmar que no es suficiente la validación del proceso del Experimento Franca mediante un notario debido a que se trata de un proceso de carácter técnico."* (subrayado agregado)

68. No obstante que Ajeper alega que no son de aplicación las normas técnicas invocadas por la GEE, ha recurrido al texto de la norma ASTM 2263-04 para sustentar que supuestamente dicho instrumento no establece la necesidad de contar con un experto adicional al notario que supervise la realización de las pruebas. Sin embargo, ello no es correcto pues de una revisión del protocolo descrito en dicha norma técnica únicamente se refiere que para llevar a cabo las pruebas de preferencias se requiere de participantes de habilidades mínimas, esto es, que los encuestados pueden no contar con un determinado *expertise*[25]. Sin embargo, ello no importa afirmación alguna

---

( )
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
( )

[25] En el punto 1.7 de la referida norma técnica se señala que "*Una prueba de preferencia pareada es una tarea simple para los encuestados, y puede ser utilizada con poblaciones con habilidades mínimas de lectura o comprensión, o de*

vinculada a la experiencia de los encuestadores o investigadores supervisores.

69. En cuanto a la determinación de los parámetros estadísticos, es preciso recalcar la importancia de definir en este tipo de estudios no solo la variable de Tipo I sino la variable de Tipo II. Por ejemplo, el profesor Pagano señala respecto de la relevancia de ambas variables: "*(...) consideramos que es muy importante conocer todos los posibles errores que podríamos cometer al deducir las conclusiones de un experimento. Por el análisis anterior sabemos que solo existen dos posibilidades a ese respecto: un error de tipo I o un error de Tipo II. Al saber que estos errores son posibles podemos diseñar los experimentos, antes de realizarlos, con el fin de minimizar la probabilidad de cometer un error de tipo I o tipo II. Cuando minimizamos la probabilidad de cometer estos errores, maximizamos la probabilidad de sacar la conclusión correcta, independientemente de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa*". (subrayado agregado)[26].

70. Ajeper ha señalado que, si bien fijó el parámetro de error de Tipo I, no definió el error de Tipo II pues no lo consideraba relevante para el tipo de prueba realizada. Dado que definir ambas variables resulta imprescindible al momento de diseñar un estudio estadístico como el realizado, esta Sala respalda la conclusión de la GEE respecto de la falta de rigor en el diseño de la Prueba de Preferencias por parte de Conecta[27].

71. Con independencia de que los errores técnicos desarrollados impiden afirmar la existencia de un "empate técnico" en las preferencias, resulta relevante señalar que –en un escenario en el cual la prueba de Conecta haya seguido los patrones mínimos requeridos por la ciencia estadística– de igual manera el mensaje adhesivo difundido por Ajeper carecería de sustento pues la Prueba de Preferencias no sujetó a medición el elemento del "excelente sabor" que aparece expresado de manera enfática y notoria en el anuncio introductorio de la campaña.

72. Así, resulta pertinente citar lo referido por la GEE en el Informe 135-2008/GEE:

> *"Finalmente, consideramos que independientemente de lo señalado anteriormente, se ha hecho un uso incorrecto de los resultados del Experimento*

---

ambas". Traducción libre del siguiente texto: "*A paired preferente test is a simple task for respondents, and can be used with populations that have minimal reading or comprehension skills, or both.*"

[26] PAGANO, Robert. *Ibídem;* p. 221.

[27] En las conclusiones del Informe 176-2008/GEE, se estableció que "*Los valores de los parámetros estadísticos debieron haberse definido previo al experimento para así definir el número de resultados válidos ( ) en consecuencia, por el lado estadístico asociado al experimento tampoco es posible indicar que existe un empate técnico*".

> *Franca, pues de éste sólo es posible afirmar cual es la proporción de consumidores que prefiere una u otra cerveza, no es posible señalar que 'las dos demostraron tener un excelente sabor'*. (subrayado agregado)

73. Como señalamos en el punto 29 de la presente resolución, Ajeper no ha acreditado en el expediente haber medido en la Prueba de Preferencias la magnitud con que era percibido el sabor por los consumidores, pues como se aprecia de una revisión del acta notarial que obra de fojas 247 a 284, la única interrogante planteada en el marco del estudio fue "¿Qué sabor prefiere", y no así qué percepción tiene el encuestado del sabor que prefiere. Por tanto, el objeto de la prueba se reducía a conocer cual era la proporción de consumidores que prefería una u otra cerveza, mas no estableció algún procedimiento o pregunta destinado a corroborar el supuesto "excelente sabor" que en la publicidad cuestionada "Franca" refiere compartir con "Cristal".

74. En el escenario descrito, se aprecia que los consumidores podrían verse inducidos a error. Por estas consideraciones, corresponde confirmar la resolución que declaró fundada la denuncia por contravención del artículo 4 del Decreto Legislativo 691[28] al haberse verificado el incumplimiento del principio de veracidad en la publicidad adhesiva cuestionada.

III.6. La explotación indebida de la reputación ajena

75. La configuración de un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena prevista en el artículo 14 del Decreto Ley 26122 requiere que a través de la realización de una determinada conducta se explote la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro agente en el mercado. Bajo esta figura, el infractor se aprovecha indebidamente de las ventajas de la reputación, mediante el empleo de una estrategia de identificación que permite asociar la iniciativa ajena con sus productos[29].

76. La reputación empresarial es el reflejo de las eficiencias económicas que logra un agente en el mercado a lo largo del desarrollo de su actividad empresarial. Construir una buena reputación en el mercado cuesta, pues implica desarrollar estrategias comerciales diversas, como promociones,

---

[28] **NORMAS DE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 4.-** Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de venta.
(...)

[29] **LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 14.- Explotación de la reputación ajena.-** Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

control de calidad, entre otras. En ese contexto, si otro competidor simplemente "parasitara" la reputación del agente posicionado sin incurrir en costo alguno, éste tendría menos incentivos para desarrollar un producto de determinada calidad que satisfaga a los consumidores. Es por ello que la legislación reprime que la reputación empresarial desarrollada por un agente sea aprovechada indebidamente por otros concurrentes que no han obtenido por medios similares este prestigio o posición en el mercado.

OJO- porque es importante cuidar la reputación

77. Proteger la reputación generada por un concurrente en el mercado resulta también relevante porque reduce los niveles de asimetría informativa entre consumidores y productores. Ciertamente, la reputación empresarial brinda indicios acerca de una calidad uniforme de un producto. Es por ello que una vez generada cierta reputación, los consumidores reducirán los costos de búsqueda de información acerca de la calidad del bien, pues sabrán qué estándar guarda determinado producto con el solo hecho de saber su origen empresarial. De tal manera, si se permitiera que un competidor se aprovechara indebidamente de esta reputación, probablemente los consumidores –al verificar que el producto no guarda el mismo estándar de siempre– reducirían su confianza en la capacidad informacional de esta reputación empresarial[30].

78. Para la configuración de un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena se requiere: (i) la preexistencia de una reputación asociada a un bien, servicio, marca o algún aspecto de la actividad empresarial de un agente económico, que resulte identificable para los consumidores; y, (ii) una conducta que explote esta reputación por medios distintos a la eficiencia económica.

79. Esta Sala ha determinado que, a través de la campaña publicitaria desplegada, Ajeper ha aludido a "Cristal" con el objeto de equipararse a dicho competidor. En efecto, el "Desafío Franca" propuso la adhesión de "Franca" a "Cristal" a partir de una prueba técnica indebidamente implementada, que sirvió como supuesto respaldo de un inexistente rasgo: el empate en la característica del "excelente sabor".

80. La cerveza "Cristal" es un producto posicionado en el mercado, ampliamente conocido por el círculo de consumidores que le atribuyen una determinada reputación empresarial. En este contexto, la campaña adhesiva de Ajeper apela al *free riding*, pues procura justamente explotar y parasitar esta reputación ajena a través de una estrategia de equiparación que carece de licitud al no encontrarse fundada en pruebas idóneas que acrediten el mensaje objetivo transmitido.

[30] Ver numeral 58 de la Resolución 125-2008/SC1-INDECOPI.

81. Bajo estas consideraciones, corresponde confirmar la resolución apelada en el extremo que declaró fundada la denuncia contra Ajeper por haber violado el principio de lealtad publicitario[31] al haber incurrido en un supuesto de explotación indebida de la reputación ajena contemplado en el artículo 14 del Decreto Ley 26122.

III.7. De la medida complementaria ordenada

82. El artículo 16 del Decreto Legislativo 691 dispone que el incumplimiento de sus disposiciones puede acarrear una sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como infractores[32].

83. Las medidas complementarias –género al cual pertenece una orden de cesación de un anuncio declarado infractor– son remedios que tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación publicitaria desleal, sustentándose su aplicación en las normas que regulan la competencia de la Sala para conocer de dichas conductas, imponer sanciones y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado a los consumidores, competidores y al mercado.

84. Estas medidas, al implicar la imposición de una carga u obligación sobre las actividades comerciales de un administrado, deben respetar el mandato de proporcionalidad[33]. En ese sentido, la medida complementaria que se adopte debe ser idónea para evitar la realización o continuación de la conducta desleal declarada, siendo incompatible la imposición de restricciones publicitarias demasiado limitativas de los derechos a la libertad de expresión de los anunciantes.

85. La Comisión ordenó a Ajeper, en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de

---

[31] **NORMAS DE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 7.-** Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil.
( )

[32] **NORMAS DE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 16.-** El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria.
( )
(Texto según el Artículo 53 del Decreto Legislativo 807).

[33] El Tribunal Constitucional ha desarrollado ampliamente este concepto a propósito del denominado "*Test de Razonabilidad*". Así, en el fundamento jurídico 65 correspondiente a la sentencia recaída en el Expediente 0048-2004/PI (Demanda interpuesta por José Miguel Morales Dasso en representación de 5 000 ciudadanos contra determinados artículos de la Ley 28258 –Ley de Regalías Mineras–) se señala : "*El subprincipio de proporcionalidad stricto sensu [establece que] para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental.*"

naturaleza similar, en tanto presenten afirmaciones que no se encuentren sustentadas con medios probatorios idóneos o aludan a los productos de Backus con base a información que no tenga condición objetiva o no constituya un sustento válido.

86. En su apelación, Ajeper ha cuestionado los alcances de la medida complementaria dispuesta, precisando que el mandato de cese definitivo resulta desproporcionado pues alude no solo a la cerveza "Cristal" sino a todos los productos de Backus.

87. No obstante que la primera instancia halló responsable a Ajeper por la difusión de publicidad cuyo contenido era el de adherir su cerveza "Franca" con la cerveza "Cristal", la orden de cese estableció una prohibición extensiva que potencialmente abarca a todos los productos de Backus. Ciertamente, al imponer a Ajeper una restricción publicitaria que, sin mayores precisiones, establece que "*no aluda a los productos de Backus*", se está causando el efecto de que Ajeper encuentre una limitación genérica para desarrollar actividad publicitaria respecto de productos de Backus de cualquier otra categoría (gasesosas, aguas minerales, etcétera).

88. Este escenario resulta desproporcionado en atención a la infracción detectada, pues las medidas complementarias debe centrarse únicamente en procurar la cesación y posterior repetición del acto declarado ilegal, y no así en imponer restricciones respecto de una serie de potenciales expresiones publicitarias que podría desarrollar una empresa multiproducto como la que es parte denunciada en el presente procedimiento.

89. En atención a lo señalado, corresponde revocar la medida complementaria ordenada por la Comisión, la cual deberá quedar fijada en los términos que se exponen en la parte resolutiva del presente pronunciamiento.

III.8. De los costos y costas del procedimiento

90. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 dispone que en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la instancia competente además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido la denunciante[34].

---

[34] **FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, Artículo 7.-** En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

91. El reembolso de las costas y costos a favor de la parte denunciante tiene por objeto devolverle los gastos que se vio obligada a realizar al acudir ante la Administración para denunciar el incumplimiento de la ley por parte del infractor. La referida orden busca que los costos asociados al procedimiento sean asumidos a favor del vencedor por aquel participante cuya conducta dio origen al procedimiento.

92. Ajeper apeló este extremo sobre la base que, a su criterio, debería declararse infundada la imputación en su contra. Al haber quedado suficientemente acreditada la responsabilidad de Ajeper, esta Sala –en ejercicio de sus potestades– considera que corresponde en este caso ordenar a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos incurridos por Backus en el trámite del presente procedimiento.

III.9. <u>De la graduación de la sanción</u>

93. En su apelación, Ajeper manifestó que en vista que la propia denunciante refirió en diversos comunicados públicos no haberse visto afectada por las intensas campañas publicitarias difundidas por sus competidores[35], había quedado acreditado que no existió el supuesto perjuicio contra Backus que expresó la Comisión en la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI.

94. En el caso del Decreto Legislativo 691 –norma vigente durante la comisión de los hechos investigados–, el artículo 16 establecía que la imposición y graduación de las multas sería determinada en función a criterios tales como la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado, entre otros factores dependiendo de cada caso particular[36].

95. En relación con los efectos perjudiciales que una publicidad infractora puede generar en el mercado, conviene partir de la siguiente premisa: la publicidad es por naturaleza persuasiva pues constituye un instrumento que los competidores utilizan para detraer clientela a sus competidores y promover la contratación de los productos que ofrecen en el mercado.

---

[35] Ver a fojas 607 y 608 del expediente las tres declaraciones obtenidas de la web que sobre el particular adjuntó Ajeper.

[36] **NORMAS DE PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 16.-** El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de anuncios y/o la rectificación publicitaria.
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...)

96. En ese sentido, todo anuncio publicitario producirá una disminución en las ventas en los agentes competidores del anunciante, siendo que dicho efecto dependerá, en mayor o menor medida, de la estrategia de medios que se utilice en la campaña, o de la información que sobre las características del bien o servicio les es transmitida a los consumidores, por ejemplo.

97. Cuando un anunciante recurre a una estrategia publicitaria parasitaria, es evidente que la reputación a la que indebidamente se adhiere le producirá una ventaja. Ciertamente, el agente se apropiará del *goodwill* de su competidor. El correlato de dicha circunstancia es, por el lado del agente equiparado, un daño ilícito que se traduce en la disminución en sus ventas y posicionamiento.

98. Sin embargo, este colegiado conviene en señalar que este daño no equivale a que el competidor afectado necesariamente tenga pérdidas en sentido contable o que experimente un decrecimiento en su cuota de mercado respecto del periodo anterior en que su competidor no recurrió a mecanismos publicitarios desleales.

99. En efecto, sucede que en algunos casos, durante el periodo de difusión de los anuncios infractores el agente afectado puede incluso experimentar un nivel de ventas creciente por diversos factores externos. Así por ejemplo, puede que al inicio de la difusión de las piezas publicitarias infractoras se constate una participación de mercado del particular agraviado del 70% y que, al término de la campaña publicitaria infractora, su cuota de mercado aumente a 80%.

100. Este diferencial positivo que experimenta el agente no refleja la inexistencia de un daño, como sugiere Ajeper en su apelación. En efecto, en aquellos casos en que se aprecie este incremento debe entenderse más bien que la publicidad infractora ha generado que el competidor aludido no aumente en mayor medida su cuota de mercado. Conforme a los términos numéricos descritos en el ejemplo del párrafo precedente, podría decirse que el afectado pudo potencialmente crecer de 70% a una cuota mayor del 80%, pero que la publicidad ilícita que lo ha aludido no le permitió superar dicho margen.

101. En este contexto, esta Sala considera que los anuncios adhesivos han detraído clientela a Backus, impidiéndole que, por ejemplo, la cerveza "Cristal" llegue a niveles de venta y posicionamiento mayores que los reportados en el período investigado. Por tanto, debe entenderse que la publicidad ilícita le causó un perjuicio concreto respecto del aumento en la cuota de mercado.

102. Asimismo, es de notar que la campaña publicitaria cuestionada ha significado para Ajeper el despliegue de una estrategia multimedios, con una significativa inversión en canales masivos como la televisión y la radio, de gran alcance y recordación en los consumidores[37]. Así tenemos que la pauta televisiva del anuncio introductorio fue difundido [CONFIDENCIAL], la pauta del anuncio televisivo posterior unas [CONFIDENCIAL], y en [CONFIDENCIAL] repeticiones en radios de Lima y Provincias.

103. Bajo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución de la Comisión que impuso a Ajeper una multa de treinta y cinco (35) UIT por la difusión de la campaña publicitaria "Desafío Franca".

IV RESOLUCIÓN DE LA SALA

PRIMERO: declarar improcedente el recurso de adhesión a la apelación presentado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

SEGUNDO: confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI del 14 de enero de 2009 en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra Ajeper S.A. por infracción del principio de veracidad establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, así como por infracción del principio de lealtad recogido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 691 por explotación indebida de la reputación ajena, supuesto previsto en el artículo 14 del Decreto Ley 26122.

TERCERO: revocar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI del 14 de enero de 2009 en el extremo de la medida complementaria; y; en consecuencia, se ordena a Ajeper S.A. el cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios infractores u otros de naturaleza similar en los cuales promocione su producto "Franca", en tanto: (i) presenten afirmaciones que no se encuentren suficientemente sustentadas; o, (ii) aludan con un mensaje adhesivo a la cerveza "Cristal" comercializada por la denunciante, basándose en información que no constituya un sustento objetivo válido.

---

[37] En el campo del *marketing*, Jean-Jacques Lambin señala, entre otros, los siguientes criterios de elección de medios publicitarios: (i) el grado de cobertura del público objetivo, esto es, el porcentaje de compradores potenciales susceptibles de ser alcanzados por los anuncios; (ii) posibilidades de repetición física del anuncio; (iii) la selectividad del medio publicitario, es decir, la capacidad de segmentar el círculo de destinatarios; (iv) la probabilidad de percepción del mensaje, siendo, por ejemplo, muy elevada en el cine o la televisión y muy baja en las vallas publicitarias; (v) el ambiente de percepción del mensaje, lo cual se refiere a las características del entorno en el que es transmitido; (vi) el contexto del medio o soporte publicitario, lo cual viene dado por el prestigio del medio; (vii) las posibilidades de expresión del medio, lo cual viene dado por el color, animación o sonido que se incorporan en la pieza publicitaria; y, (viii) el grado de saturación publicitaria, es decir, el volumen del soporte y la presencia o no de competencia. Véase: LAMBIN, Jean-Jacques. *Marketing estratégico*. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Tercera Edición, 1994, p. 550.

Estos criterios, al ser las principales consideraciones a tomar en cuenta para elegir un determinado plan de medios, son útiles para estimar el impacto que causarán en los destinatarios las piezas publicitarias.

CUARTO: confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI en el extremo que ordenó a Ajeper S.A. el pago de la costas y costos incurridos por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en la tramitación del presente procedimiento.

QUINTO: confirmar la Resolución 004-2009/CCD-INDECOPI en el extremo que impuso a Ajeper S.A. una multa de treinta y cinco (35) Unidades Impositivas Tributarias.

Con la intervención de los señores vocales Juan Ángel Candela Gómez de la Torre, Héctor Tapia Cano, Raúl Francisco Andrade Ciudad y Virginia Rosasco Dulanto.

JUAN ÁNGEL CANDELA GÓMEZ DE LA TORRE
Presidente

ANEXO 1
PIEZAS PUBLICITARIAS DE LA CAMPAÑA "DESAFÍO FRANCA"

(i) Descripción del anuncio televisivo introductorio de la campaña "Desafío Franca" (a foja 49 del expediente)

El anuncio muestra a un presentador ingresando a un estudio de grabación en el que se estaría recreando una escena en la playa para la producción de un anuncio. A continuación, mientras se escucha música de fondo, el presentador indica: *"Hoy para hablar de cerveza no vamos a utilizar esa típica voz juerguera"* –cambiando el tono de su voz–. Tras ello, continúa señalando: *"tampoco a chicas en bikini", y* se dirige a un grupo de mujeres en bikini diciéndoles "*sorry chicas*". Asimismo, el protagonista se coloca al lado de un grupo de hombres indicando: "*Mucho menos saldrán los personajes simpaticones".* Luego el protagonista del anuncio se coloca junto a dos carretillas que contienen varias chapas de botellas de cervezas y señala: "*Y ni hablar de las chapitas de las promociones*".

El presentador señala: "*Es más, saquen todo*", retirándose las personas y el montaje de la grabación del anuncio, quedándose únicamente el presentador en el *set* señalando: "*Porque lo que realmente importa es el sabor que tú prefieres."*

En la siguiente escena se puede ver a dos hombres colocando dos botellas de cerveza de las marcas "Cristal" y "Franca" en una mesa, mientras la voz en *off* del conductor indica: "*Y por eso con la cerveza que toma la mayoría y "Franca" hicimos 600 pruebas ciegas*". Luego aparece un hombre con los ojos vendados recreando estas pruebas, observándose a su lado a un personaje que verificaría la realización de la degustación entre las dos cervezas. Acto seguido, se enfoca al presentador que señala: *"Y, ¿saben qué?, fue un empate técnico, las dos demostraron que tienen un excelente sabor*", mientras aparece la imagen de dos *chopps* de cerveza con los signos distintivos de "Franca" y "Cristal", al lado de la palabra "empate".

En la siguiente escena el conductor manifiesta: "*Así que ahora te toca a ti romper este empate y para eso hemos creado el Desafío Franca"*, mientras se posiciona en un módulo con el logotipo de "Franca" que consigna la frase: "Prueba, compara y elige".

A continuación se puede observar la imagen de un camión con el logotipo de "Franca" en una autopista y un mapa del Perú indicando diversas ciudades del país que serían visitadas, en tanto que la voz en *off* continúa*: "Acércate a los módulos que estamos enviando a distintas ciudades el Perú".* Luego, el presentador indica: "*Prueba, compara y elige cuál es la cerveza que más te gusta,*

únete al Desafío Franca. Ahora tú decides", mientras se aprecia un logotipo del "Desafío Franca".

Paralelamente y desde la mitad de la emisión del anuncio, se aprecia en la parte inferior el siguiente *scroll*: "*Prueba ciega de sabor efectuada por Conecta Asociados con la participación de Notario Público, realizada en Lima del 19 al 29 de Junio de 2008 a 600 hombres y mujeres entre 18 y 60 años, residentes en Lima Metropolitana de los NSE A, B, C, D y E que consumen al menos 4 botellas de cerveza de 620 ml., 630 ml., 650 ml. o 700 ml. al mes. Incluye a consumidores de todas las marcas nacionales comercializadas en Lima Metropolitana. La muestra fue seleccionada de manera probabilística tomando como base una encuesta previa realizada en hogares. Los resultados fueron: El 50.7% prefirió Cristal, el 48.0% prefirió Franca, y el 1.3% prefirió ambas. Estas se dan con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de + - 4.0%, lo que indica que hay un empate técnico entre ambos productos.*"

(ii) Descripción del segundo anuncio televisivo de la campaña (a foja 86 del expediente)

La pieza publicitaria se inicia mostrando en primera plana la imagen de un módulo de degustación con el rótulo "Desafío", a continuación de lo cual una voz en off señala "*¿Ya te animaste a romper el empate?*".

A continuación se van sucediendo escenas de diversas pruebas de degustación realizadas en módulos instalados en la vía pública, mientras un locutor refiere: "*Nuestros módulos ya están por las diferentes ciudades del país, invitando a muchos peruanos a que pasen el 'Desafío Franca'*".

Luego, se aprecia la locación de un estudio de grabación en el cual van apareciendo varios sujetos vestidos con traje de mudanza, quienes van trayendo muebles, una mesa de centro y una maceta, con la finalidad de escenificar una sala. En ese momento, la voz en *off* prosigue señalando a propósito de las pruebas de degustación: "*Y ahora también lo puedes hacer en tu casa*". Entonces, aparece el mismo personaje protagonista del anuncio introductorio parado detrás de un estante de degustación, indicando: "*Cuando compres una Franca recibe dos posavasos. Uno con la 'F' de 'Franca' y otro con la 'O' de 'Otros'. Coloca sobre cada posavaso la cerveza que corresponda y descubre con tus patas cuál es la cerveza que prefieres.*".

A continuación, se ve la imagen de varios jóvenes recreando la prueba de degustación casera sugerida por el protagonista, quien refiere: "*Únete al 'Desafío Franca'. Ahora tú decides*", a continuación de lo cual aparece una escena final en la cual se aprecia un logo con dos vasos cerveceros a los cuales se superpone la frase "Desafío Franca".

(iii) Anuncios radiales (a foja 51 del expediente)

En medio de una música de fondo, se escucha una voz en *off* que indica: "*Prueba, compara y elige cuál es la cerveza con mejor sabor, únete al Desafío Franca. Ahora tú decides.*"

(iv) Pruebas de degustación realizadas con el público en general (a fojas 51 del expediente)





(iv) Otros anuncios de la campaña (a foja 51 del expediente)



ANEXO 4

I-8

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Oficio N. 055-2012 DNDAYDC-IEPI

Quito, 5 de octubre de 2012

Señor
ALVARO VALLADARES ALDÁS.
Casilla IEPI Quito No. 8
Presente.-

Ref: Certificación de información.

De mi consideración:

En atención al oficio s/n recibido el 19 de septiembre de 2012, me permito remitir a Usted, dos (2) certificaciones de fecha 1 de octubre de 2012, suscritas por la Secretaria de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Abg. María Belén Checa Altamirano.

Respecto a la solicitud de fotocopias simples de los procesos referidos en la certificación, Usted puede acceder a dichos expedientes, mismos que reposan en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Atentamente,

Abg. Santiago Cevallos Mena
DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS (E)
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Elaborado por:	Abg. María Belén Checa Altamirano	5/10/2012	
Revisado por:	Abg. Pablo Santiago Cevallos Mena	5/10/2012	
Aprobado por:	Abg. Pablo Santiago Cevallos Mena	5/10/2012	

08 OCT. 2012

Adj: *lo indicado*

08 OCT. 2012

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CERTIFICACIÓN

San Francisco de Quito D.M, a 1 de octubre de 2012.

Certifico: Que revisados los archivos activos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y de acuerdo a lo solicitado en oficio s/n ingresado a la Institución el 19 de septiembre de 2012, respecto a: "*Se otorgue otra certificación referente a la existencia o no, en su Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos, hasta la presente fecha, de procesos administrativos (Tutelas Administrativas) por infracción a los derechos de autor de una obra publicitaria registrada y se detalle cuales son.*" [sic], se puede indicar bajo el criterio de infracción a los derechos de autor de una obra publicitaria registrada, los procesos de tutelas administrativas iniciados antes esta Dirección, los siguientes: **a).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 525-08, presentada por ENTERTEIMENT PRODUCTIONS en contra de UNILEVER ANDINA; **b).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 540-08, presentada por ENTERTEIMENT PRODUCTIONS en contra de NORLOP THOMPSON; **c).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 604-09, presentada por MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA. LTDA. en contra de TIENDAS BRANDS COLLECTIONS BRANDCOLLECTS; **d).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 629-09, presentada por PRODUCTOS SCHULLO S.A. en contra de CEREALES LA PRADERA; **e).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 803-11, presentada por LILIANA DEL CONSUELO PAZMIÑO ROBELLY en contra de MARCIA JACQUELINE AGUILAR LLERENA y CARLOS PAZMIÑO ROBELLY; y, **f).** Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual signada con el No. 897-12, presentada por PAUL CORRAL ROSERO en contra de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT.

Es todo cuanto puedo certificar, conforme a lo establecido en el número 19 del artículo 66 y en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador; en el inciso segundo del Art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, en virtud de la documentación que reposa en los archivos activos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a los cuales me remito en caso de ser necesario.

Abg. María Belén Checa Altamirano
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CERTIFICACIÓN

San Francisco de Quito D.M, a 1 de octubre de 2012.

Certifico: Que lo solicitado en oficio s/n ingresado a la Institución el 19 de septiembre de 2012, respecto a: "*Una certificación, la cual contenga información de cuantos procesos administrativos la institución ha aceptado en sus dependencias sobre solicitudes de registro de creaciones publicitarias plasmadas como obras audiovisuales o artísticas, es decir una mera enumeración de las obras publicitarias que reposan en su base de datos, hasta la presente fecha*" [sic], esta secretaria no puede certificar lo solicitado, por cuanto para ello requiere conocer el nombre de la obra o el nombre del autor y el tipo de obra registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

.

Abg. María Belén Checa Altamirano
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

VERA ABOGADOS ASOCIADOS
1972

PRAGMA
INTERNATIONAL NETWORK OF LAW FIRMS

Quito D.M. – República del Ecuador 2012 JUL 12 AM 10:59

SEÑORES.-
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PRESIDENCIA
IEPI

VENTANILLA 1

ATTE: DR. ANDRÉS YCAZA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

ÁLVARO VALLADARES ALDÁS, en mi calidad de ciudadano y estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acudo ante Usted con lo siguiente:

Me encuentro desarrollando mi estudio de disertación relacionado con la competencia desleal provocada por marcas que infringen derechos de propiedad intelectual a través del uso de una publicidad maliciosa. Con el fin de contar con información verás de la situación actual del país en temas de competencia y su relación con la propiedad intelectual, pues al ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI el organismo encargado de conocer y resolver temas de competencia desleal, desde antes de la creación de la Superintendencia de regulación y control del Poder de Mercado y al no estar todavía en actividades certeras en la materia; y de acuerdo a la ponencia del Ab. José Manuel Martínez, Director Nacional de la Propiedad Intelectual del IEPI, desarrollada los pasados días Lunes 2 y Martes 3 de Julio del año en curso, en el Taller de Competencia y Propiedad Intelectual organizado por el IEPI, el MIPRO y la OMPI, son ocho los procesos que han sido conocidos por la Institución relacionados a este tema de competencia y propiedad intelectual antes de la publicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, y después de la publicación de ésta ley se han receptado otros cuantos casos.

Por lo expuesto y bajo el principio de publicidad de la información pública y libre acceso justificado que tiene todo ciudadano, garantizado en los artículos 18 número 2, 52 y 66 número 23 de la Constitución de la República; artículos 1, 3, 4 letra b, 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 2, 3 y 4 del Reglamento de la antedicha Ley; solicito a Usted comedidamente, se digne conceder lo siguiente:

- Una certificación, la cual contenga información de cuantos procesos administrativos la institución ha receptado en sus dependencias sobre temas de competencia y propiedad intelectual, en específico, que procesos han llegado a su conocimiento por infringir la propiedad intelectual por actos de competencia desleal hasta la fecha, singularizándolos y mencionando el estado procesal de los mismos.
- Fotocopias simples de los procesos que respectivamente sean enunciados en la antedicha certificación.

Notificaciones las recibiré en el casillero No. 8 del IEPI.

Esperando su asentimiento, de usted me suscribo.

Firmo con mi abogado.

Álvaro Valladares Aldás.
CC 180324085-0

Dr. Renato Valladares.
Mat. No. 211 CAX

Web. www.veraabogadossa.com
Av. 6 de diciembre y la Niña, Edif. Multicentro Ofic. 603
Telf.: 2591943 2555208 Fax: 2297-528 / 09 7291743
e-mail: avalladares@veraabogadossa.com

VERA ABOGADOS ASOCIADOS
1972

PRAGMA
INTERNATIONAL NETWORK OF LAW FIRMS

Quito D.M. – República del Ecuador

2012 JUL 13 PM 4:02

SEÑORES.-
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
IEPI

ATTE: AB. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

ÁLVARO VALLADARES ALDÁS, en mi calidad de ciudadano y estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acudo ante Usted con lo siguiente:

Me encuentro desarrollando mi estudio de disertación relacionado con la competencia desleal provocada por marcas que infringen derechos de propiedad intelectual a través del uso de una publicidad maliciosa. Con el fin de contar con información verás de la situación actual del país en temas de competencia y su relación con la propiedad intelectual, pues al ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI el organismo encargado de conocer y resolver temas de competencia desleal, desde antes de la creación de la Superintendencia de regulación y control del Poder de Mercado y al no estar todavía en actividades certeras en la materia; y de acuerdo a la ponencia del Ab. José Manuel Martínez, Director Nacional de la Propiedad Intelectual del IEPI, desarrollada los pasados días Lunes 2 y Martes 3 de Julio del año en curso, en el Taller de Competencia y Propiedad Intelectual organizado por el IEPI, el MIPRO y la OMPI, son ocho los procesos que han sido conocidos por la Institución relacionados a este tema de competencia y propiedad intelectual antes de la publicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, y después de la publicación de ésta ley se han receptado otros cuantos casos.

Por lo expuesto y bajo el principio de publicidad de la información pública y libre acceso justificado que tiene todo ciudadano, garantizado en los artículos 18 número 2, 52 y 66 número 23 de la Constitución de la República; artículos 1, 3, 4 letra b, 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 2, 3 y 4 del Reglamento de la antedicha Ley; solicito a Usted comedidamente, se digne conceder lo siguiente:

- Una certificación, la cual contenga información de cuantos procesos administrativos la institución ha receptado en sus dependencias sobre temas de competencia y propiedad intelectual, en específico, que procesos han llegado a su conocimiento por infringir la propiedad intelectual por actos de competencia desleal hasta la fecha, singularizándolos y mencionando el estado procesal de los mismos.
- Fotocopias simples de los procesos que respectivamente sean enunciados en la antedicha certificación.

Notificaciones las recibiré en el casillero No. 8 del IEPI.

Esperando su asentimiento, de usted me suscribo.

Firmo con mi abogado.

Álvaro Valladares Aldás.
CC 180324085-0

Dr. Renato Valladares.
Mat. No. 211 CAX

Web. www.veraabogadossa.com
Av. 6 de diciembre y la Niña, Edif. Multicentro Ofic. 603
Telf.: 2591943 2555208 Fax: 2297-528 / 09 7291743
e-mail: avalladares@veraabogadossa.com

IEPI
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-
SECRETARIA GENERAL

OFICIO No. 271-2012 SG-IEPI

Quito, 20 de agosto de 2012

Señor
Álvaro Valladares Aldás
(Dr. Renato Valladares)
Casillero IEPI No. 8
Presente.

En atención a sus comunicaciones recibidas en este Instituto os días 13 de julio y 7 de agosto de 2012, me permito informar que, de acuerdo a la información brindada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el siguiente cuadro detalla los casos relacionados con competencia desleal vinculados a derechos de propiedad intelectual que se han conocido en la institución:

	Trámite	Interesado	Año	Resolución
1	1011	COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A. / NESTLE DEL ECUADOR S.A.	2010	1102443
2	280	QUALA S.A. y MENDARA INTERNATIONAL / NESTLÉ S.A.	2003	1102642
3	926	QUANTUM S.A. / ADVELACORP CIA. LTDA. Y JOSE LUIS VELASCO	2009	1102737
4	764	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / OTECEL S.A.	2007	1102773
5	1044	SERVIASISTENCIA DEL ECUADOR S.A. Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA DEL ECUADOR GEA / AMERICANA SSIST ECUADOR S.A. Y KATHERINE ELIZABETH MIRANDA	2011	1102538
6	1055	CASTRO LIMITED / VICTOR ALVARO CASTRO LÓPEZ	2011	1102967
7	1017	LABORATORIOS BAGÓ S.A. / GLAXOSMITHKLINE S.A.	2010	1102867

Conforme a lo informado mediante correo electrónico de 13 de agosto de 2012 por la Secretaria del Comité de Propiedad Intelectual, las copias simples de los expedientes que reposan en esa unidad ya le habrían sido facilitados a usted en días pasados, por lo que resta la entrega de las copias simples de la tutela administrativa No. 1055-2011 que reposa en el archivo, para lo cual se le solicita acercarse a obtener las mismas en el mezanine de la institución.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

DRA. XIMENA PALMA AGUAS
EXPERTA SECRETARIA ABOGADA GENERAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SECRETARÍA GENERAL
- IEPI -

ANEXO 5

Primer registro de marca en el Ecuador 1895.

