

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría en Derecho Procesal

La competencia administrativa para la resolución de controversias en torno a actos de competencia desleal o por infracción de derechos de propiedad intelectual

Gerardo Francisco Naranjo Ormaza

Tutor: Xavier Gómez Velasco

Quito, 2018



Cláusula de cesión de derecho de publicación de tesis

Yo, Gerardo Francisco Naranjo Ormaza, autor de la tesis titulada “La competencia administrativa para la resolución de controversias en torno a actos de competencia desleal o por infracción de derechos de propiedad intelectual”, mediante el presente documento de constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de magíster en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo, por lo tanto, la Universidad utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en formato virtual, electrónico, digital u óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Quito, 18 de diciembre de 2018.

Firma: _____

Resumen

Con la expedición de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado se estableció un procedimiento de consulta entre la autoridad administrativa competente en materia de propiedad intelectual y la autoridad administrativa competente en materia de competencia y prácticas desleales que no responde a la especialización de cada una de estas autoridades.

Por tal virtud, mediante este trabajo de titulación, en el Capítulo I se analiza el alcance de los derechos de propiedad intelectual; en el Capítulo II, se estudian las prácticas o actos de competencia desleal; y, en el Capítulo III, se examina la competencia de las autoridades administrativas en estas materias, la prejudicialidad en materia judicial, y se justifica la propuesta realizada en el presente trabajo, que consiste en la aplicación de un sistema de prejudicialidad administrativa para que la autoridad administrativa competente en materia de propiedad intelectual resuelva de forma previa si ha existido una infracción de derechos de propiedad intelectual y, de existir presunción de que tales hechos además puedan ser un acto o práctica de competencia desleal, la autoridad administrativa competente en competencia y prácticas desleales resuelva si tal hecho es además susceptible de una sanción conforme la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.

Palabras clave: propiedad intelectual, competencia, prejudicialidad, resolución previa, infracción marcaria, competencia desleal.

Tabla de contenido

Resumen	5
Lista de abreviaturas	9
Introducción.....	11
Capítulo primero.....	15
La propiedad intelectual	15
1. Derecho de autor y derechos conexos	15
2. Propiedad Industrial.....	22
2.1 Signos distintivos.....	23
2.2 Invenciones	35
2.3 Obtenciones vegetales	43
Capítulo segundo	49
Derecho de la competencia.....	49
1. Distinción entre el derecho de la competencia desleal y el derecho de la defensa de la competencia.	49
2. Prácticas desleales	54
2.1 Actos de publicidad engañosa	58
2.2 Uso indebido de los signos distintivos	59
2.3 Actos de confusión	61
2.4 Prácticas imitativas	62
2.5 Violación de secretos empresariales.....	65
2.6 Explotación de la reputación ajena.....	68
2.7 Prácticas denigratorias.....	69
2.8 Actos de comparación	70
2.9 Inducción a la infracción contractual.....	71
2.10 Violación de normas.....	72
2.11 Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores	73
Capítulo tercero	75
Competencia administrativa en asuntos de competencia desleal relacionados con propiedad intelectual y propuesta	75
1. Competencia administrativa para conocer asuntos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual	75
1.1 La denuncia por prácticas desleales ante la SCPM	82
1.2 Denuncia por prácticas desleales ante el SENADI.....	82
2. La competencia para conocer infracciones y controversias en materia de propiedad intelectual y la competencia para conocer prácticas o actos de competencia desleal	85
3. La prejudicialidad en el derecho judicial.....	90

4. Aplicabilidad en derecho administrativo (informes vinculantes).....	94
5. Necesidad de la determinación previa de la existencia de vulneración de derechos de propiedad intelectual para la posterior determinación del cometimiento de prácticas desleales vinculadas a la propiedad intelectual.	96
6. Alcance del efecto suspensivo que tiene la impugnación administrativa ante la autoridad en materia de propiedad intelectual.....	102
7. Análisis de casos.....	104
7.1 Casos presentados ante la SCPM.....	105
7.2 Casos presentados ante el IEPI (SENADI).....	107
8. Propuesta de prejudicialidad administrativa en prácticas desleales vinculadas con la propiedad intelectual.....	108
Conclusiones.....	113
Bibliografía.....	115

Lista de abreviaturas

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
COA	Código Orgánico Administrativo
COESCI	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación
COFJ	Código Orgánico de la Función Judicial
COGEP	Código Orgánico General de Procesos
COIP	Código Orgánico Integral Penal
DNPI	Dirección Nacional de Propiedad Industrial
IEPI	Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
LORCPM	Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
SCPM	Superintendencia de Control del Poder de Mercado
SENADI	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
SENESCYT	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
UPOV	Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Introducción

Históricamente, se ha relacionado a la rama de la competencia desleal con la propiedad intelectual. Esta relación data desde los primeros tratados internacionales sobre propiedad intelectual. En tal sentido, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el artículo 10bis, dispone normativa que reprime la competencia desleal.

De igual manera, Antequera Parilli ha señalado lo siguiente:

Aunque los instrumentos internacionales para la protección del derecho de autor [...] o de los derechos conexos [...] no contienen normas equivalentes para reprimir los actos de competencia desleal que perjudiquen estos otros derechos intelectuales, la jurisprudencia [...] ha decidido que «es extensiva a las obras protegidas [...] la protección por la disciplina de la concurrencia desleal».¹

En el Ecuador, la primera vez que se reguló sobre competencia desleal, fue en el año 1998, precisamente, Ley de Propiedad Intelectual² (en adelante LPI), misma que estableció, entre los artículos 284 y 287, los actos que eran considerados desleales en materia de propiedad intelectual.

Por su parte, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³ (en adelante Decisión 486) regula las prácticas desleales entre los artículos 258 al 269 y el artículo 137.

Lo anterior pone en evidencia la vinculación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Sin perjuicio de la normativa ecuatoriana, comunitaria e internacional mencionada, la doctrina no ha permanecido indiferente con respecto a esta vinculación.

En tal sentido, Carlos Correa ha mencionado que “[l]as leyes en materia de propiedad intelectual no se pueden diseñar y aplicar independientemente de otras disciplinas jurídicas, en particular, del derecho de la competencia”.⁴

¹ Ricardo Antequera Parilli, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor* (Bogotá: Universidad Javeriana, Editorial Temis, 2009), 59.

² Ecuador, *Ley de Propiedad Intelectual*, Registro Oficial 426, Suplemento de 28 de diciembre de 2006.

³ Comunidad Andina, Comisión de la Comunidad Andina. *Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 14 de septiembre de 2000.

⁴ Carlos M. Correa, *Derechos de Propiedad Intelectual, Competencia y Protección del Interés Público* (Buenos Aires: Editorial IBdeF, 2009), 67.

Por su parte, Hermenegildo Baylos ha señalado que “[h]istóricamente la disciplina de la competencia desleal se ha considerado que forma parte del contenido de la propiedad industrial, partiendo de que la deslealtad del competidor ataca a los titulares de derechos subjetivos de carácter exclusivo derivados de cualquiera de las modalidades de la propiedad industrial”.⁵

Continuando con la evolución normativa en nuestro país, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado⁶ (en adelante LORCPM), se derogaron los supuestos de competencia desleal establecidos en la LPI, y se pasó a regular, dentro de este cuerpo normativo, los actos de competencia desleal, denominados prácticas desleales, estableciendo una nueva forma de determinar la competencia para resolver respecto de aquellas prácticas desleales vinculadas con derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, hay que señalar que la LPI fue derogada con la aprobación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación⁷ (en adelante COESCI), mismo que no modificó el sistema para determinar la competencia respecto de aquellas prácticas desleales vinculadas con derechos de propiedad intelectual establecido en la LORCPM.

En este contexto, conforme la legislación vigente, existe la posibilidad de que el administrado presente una denuncia ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (en adelante SCPM), o una denuncia ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante SENADI), que pudiere basarse en una violación a derechos de propiedad intelectual y que además constituya una práctica desleal.

Así, con esta legislación, en el Ecuador, a efectos de establecer la autoridad competente para conocer y resolver acciones por presuntas prácticas desleales vinculadas o derivadas de la infracción o violación de los derechos de propiedad intelectual, el criterio o pauta a ser analizado, conforme será analizado de forma extensa más adelante, es si ha existido o no una afectación al interés general.

No obstante, esto ha generado dudas, además de contradicciones y problemas prácticos, de manera particular el hecho de que eventualmente una autoridad que no está

⁵ Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial* (Pamplona: Tomson Reuters, 2009), 407.

⁶ Ecuador, *Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado*, Registro Oficial 555, Suplemento de 13 de octubre de 2011.

⁷ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, Suplemento de 9 de diciembre de 2016.

especializada en materia de propiedad intelectual tenga que determinar si existió o no una vulneración a un derecho de propiedad intelectual.

Por tanto, mediante el presente trabajo de titulación, se evidenciará la existencia de una estrecha vinculación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Se analizará cada una de ellas por separado. Posteriormente, se establecerá la competencia administrativa del SENADI y la SCPM, la forma de radicar la competencia que actualmente se encuentra prevista en la legislación, los problemas de aplicación que genera la misma y, finalmente, se realizará una propuesta para solucionar los mencionados inconvenientes, analizando figuras procesales tales como la prejudicialidad, así como los efectos de los recursos administrativos.

Capítulo primero

La propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual ha sido definida como una rama del Derecho, o como “el sistema de protección establecido en la ley por medio del cual se brinda salvaguardia a todas las creaciones en el ámbito intelectual”.⁸

Históricamente, a esta rama del Derecho se la ha dividido en dos categorías, las cuales son (i) el derecho de autor y los derechos conexos, y (ii) los derechos de propiedad industrial. Así, el artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)⁹ se refiere en general a estas dos categorías. No obstante, también entran en esta rama del derecho otras materias, como por ejemplo las obtenciones vegetales, conforme lo determina el artículo 89 del COESCI.

A continuación, se analizan con mayor detenimiento cada una de estas modalidades de derechos de propiedad intelectual.

1. Derecho de autor y derechos conexos

Respecto al concepto de derecho de autor, se ha señalado que “el derecho de autor es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos subjetivos de los autores sobre sus obras, así como las limitaciones y excepciones a dichos derechos y el régimen contractual y de gestión colectiva aplicable a esos”.¹⁰ En el mismo sentido, Baylos señala que es el “derecho integrado por facultades de carácter personal y patrimonial que atribuye al autor la plena disposición y explotación de la obra”.¹¹

Por tanto, se concluye que el derecho de autor es la rama del derecho que regula los derechos morales y patrimoniales de los autores y demás titulares sobre las obras de creación de aquellos, así como sus límites.

⁸ Felipe Rubio Torres, *Propiedad Intelectual para la MIPYME* (Bogotá: USAID, 2008), 15.

⁹ OMPI, *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 14 de julio de 1967.

¹⁰ Flavio Arosemena Burbano, *Derecho de autor para autores y empresarios*, (Quito: IEPI, 2011), 12.

¹¹ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 727.

Respecto del objeto de protección, esto es la obra, Ancona cita al glosario de la OMPI, mismo que define a la obra como “toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible”.¹²

En este sentido, Delia Lipszyc establece que, para que la obra sea protegible por el derecho de autor, debe tener originalidad o individualidad, por ello señala que “[e]n el sistema jurídico latino el objeto del derecho de autor, es, como dijimos, la creación intelectual expresada en obras que presenten originalidad o individualidad”.¹³

Sobre el requisito de originalidad o individualidad, Arosemena menciona que:

Adicionalmente la creación intelectual debe ser original. Coloquialmente el término original se utiliza para identificar algo que es nuevo o novedoso. Sin embargo esta definición no es la adecuada en materia de Derecho de Autor. En este caso original no quiere decir nuevo ni novedoso, sino que la creación intelectual tenga su origen en el autor, que lleve su sello o impronta personal y que como consecuencia natural de lo anterior no constituya una copia de otra obra.¹⁴

Entonces, para que una obra pueda ser protegida por el derecho de autor, es necesario que la misma sea original, en el sentido ya explicado por Arosemena, esto es, que tenga origen en el autor y que no sea una copia de otra obra. Esto es lo que, en la materia, se conoce como originalidad subjetiva, que se diferencia de la novedad objetiva, que se refiere a que el objeto sea nuevo, lo cual suele ser requisito de algunas figuras de propiedad industrial.

Por otra parte, respecto de que la protección no dependa del valor o mérito de la obra, de su destino, o de su forma de expresión, se hace referencia a que el derecho de autor no discrimina a las obras para otorgarles una protección y que será la crítica la que juzgue el valor o mérito de la misma.

Es necesario mencionar que la protección no está sujeta a formalidades, pues las obras se protegen desde el momento de su creación, sin perjuicio de que puedan ser registradas ante la Autoridad nacional competente. Así, el COESCI en el primer inciso del artículo 101, prevé que “[l]a adquisición y ejercicio de los derechos de autor y de los derechos conexos no están sometidos a registro o depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna”; lo que se complementa por el primer inciso del artículo 102 del

¹² Arturo Ancona García-López, *El derecho de autor en la obra audiovisual* (México, D.F.: Editorial Porrúa S.A. de C.V., 2012) 35.

¹³ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexo*, (Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 1993), 41.

¹⁴ Arosemena, *Derecho de autor para autores y empresarios*, 13.

COESCI, que establece que “[l]os derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra”.

Ahora bien, sobre las clases de obras protegibles por el derecho de autor, el artículo 104 del COESCI prevé que “[l]a protección reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse”. En el precitado artículo, se realiza un listado ejemplificativo de lo que comprenden estas obras.

Finalmente, respecto de las obras protegibles, hay que señalar que el derecho de autor no protege las ideas sino la forma de expresión. Arosemena se refiere a este punto como el principio de la dicotomía entre la idea y la expresión, y señala que “[e]l Derecho de Autor no protege las ideas, sino su expresión. Las ideas son de libre circulación para el Derecho de Autor. De lo contrario esta rama del Derecho sería un obstáculo para el desarrollo cultural de la sociedad”.¹⁵

Acerca de los sujetos del derecho de autor, se ha establecido que “son el autor y el titular de los derechos patrimoniales o económicos de autor sobre la obra”¹⁶. Sobre este punto, Fernández menciona que “[e]l autor es el titular originario de la obra que ha creado y a él está dirigida la mayor parte de la protección que otorgan los derechos de autor. Esa protección se refiere [...] a los derechos morales y patrimoniales que el autor tiene sobre su obra”.¹⁷ Sobre esto, Lipszyc ha señalado que “[e]n la concepción jurídica latina únicamente se reconoce la calidad de autor y, por ello, la de titular originario del derecho, a la persona natural que crea la obra”.¹⁸

Respecto de lo señalado en líneas precedentes en relación a los sujetos del derecho de autor, cabe destacar varios aspectos. En primer lugar, el autor de una obra protegida sólo puede ser la persona natural que la ha creado, de conformidad con el primer inciso del artículo 108 del COESCI.

En este sentido, esta persona natural es quien ostentará la titularidad originaria sobre los derechos en cuestión. Sin perjuicio de aquello, terceras personas, ya sean naturales o jurídicas, pueden ser titulares de derecho de autor, sin haber sido autores de la obra en cuestión. Tal es el caso de los titulares derivados, los cuales pueden serlo por

¹⁵ *Ibíd.*, 21.

¹⁶ *Ibíd.*, 12, 13.

¹⁷ Horacio Fernández Delpech, *Manual de derechos de autor* (Buenos Aires: Heliasta, 2011), 33.

¹⁸ Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 42, 43.

diversas razones, por ejemplo, por transferencia entre vivos, o por sucesión por causa de muerte.

Sobre este último aspecto, Antequera menciona que, los cuerpos normativos de algunos países, “no dejan dudas en cuanto a la distinción entre la autoría y la titularidad, y entre la originaria y la derivada, cuando después de consagrar que solamente puede ser autor la persona natural que crea la obra [...] agregan que la persona jurídica solo puede ejercer los derechos de autor como titular derivado, u otra frase equivalente [...]”.¹⁹

Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que, además, las obras pueden ser creadas por dos o más personas, casos en los cuales nos encontramos frente a la coautoría. Sobre este respecto, Lipszyc ha señalado que “[c]uando varios autores contribuyeron a la creación de una obra trabajando juntos, o bien por separado pero creando sus aportes, del mismo o de diferente género, para que sean explotados en conjunto y formen una unidad, nos encontramos ante obras en coautoría”.²⁰

Estas obras en coautoría son la obra colectiva y la obra en colaboración. De tal forma que, “[l]a obra colectiva es aquella en la que existen varias personas que participan en la elaboración de la obra, pero bajo la iniciativa y dirección de una de ellas, que es quién luego tiene la titularidad de los derechos sobre esa obra producida colectivamente entre varios”.²¹ Así lo establece el artículo 113 del COESCI.

Por otro lado, con respecto a las obras en colaboración, se ha señalado que “[s]on [...] aquellas en las que intervienen varias personas físicas, cuyos aportes van destinados a un fin común, pero en las cuales no existen dudas en cuanto a la identificación de los autores ni al carácter creativo de sus respectivas contribuciones”.²²

Sobre este tipo de obra, esto es, la obra en colaboración, el COESCI prevé que la misma puede ser divisible o indivisible. Así, el su artículo 112, se establece que:

En la obra en colaboración divisible, salvo pacto en contrario, cada colaborador podrá explotar separadamente su aportación, salvo que cause perjuicio a la explotación común. Cada colaborador además es titular de los derechos sobre la parte de la que es autor [...] En la obra en colaboración indivisible, salvo pacto en contrario, los derechos pertenecen en común y proindiviso a los coautores. Cada coautor, salvo pacto en contrario, podrá explotar la obra sin el consentimiento de los demás, siempre que no perjudique a la explotación normal de la obra y sin perjuicio de repartir a prorrata los beneficios económicos obtenidos de la explotación previa deducción de los gastos efectuados [...].

¹⁹ Ricardo Antequera Parilli, *Los autores de las obras literarias y artísticas. Autoría y titularidad* (San José: OMPI, 1992), 7.

²⁰ Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 129.

²¹ Fernández, *Manual de derechos de autor*, 34.

²² Antequera, *Los autores de las obras literarias y artísticas*, 9.

Para concluir con el tema de las obras en coautoría, Fernández señala que la diferencia entre la obra en colaboración y la obra colectiva “es que en la primera, todos los colaboradores son titulares de derecho o coautores, mientras que en la obra colectiva una de las personas que intervino en la creación de la obra toma la iniciativa y la dirección y pasa a ser el titular del derecho sobre esa obra colectivamente producida entre varios”.²³

Ahora bien, respecto al contenido del derecho de autor, Rubio menciona que “[l]os derechos que se les concede a los autores son muy particulares. La ley no sólo les ha dado derechos para explotar sus obras, sino también derechos muy personales, llamados derechos morales, para defender al autor persona natural contra toda explotación en la que no se mencione su nombre o la obra se mutile o deforme”.²⁴

De lo anterior se desprende que el derecho de autor concede a los autores derechos tanto para explotar sus obras, esto es, derechos económicos o patrimoniales, y ciertos derechos de índole personalísima, a los que se les denomina derechos morales. Sobre los derechos patrimoniales y los derechos morales, citando a Arosemena Burbano, señalamos que son los siguientes:

Derechos morales: *(i)* derecho de divulgación que se refiere a la potestad del autor de publicar la obra o mantenerla inédita; *(ii)* el derecho de paternidad que se refiere al derecho que tiene el autor de que se lo reconozca como tal, o de permanecer en el anonimato; *(iii)* derecho a la integridad que se refiere al derecho que tiene el autor para exigir que no se realicen mutilaciones de su obra; y *(iv)* derechos de modificación y retracto, que se refiere el primero a poder exigir modificar a futuras ediciones de su obra, y, el segundo, se refiere al derecho que tiene el autor de exigir el retiro del mercado de los ejemplares que ya se encuentran en el comercio.²⁵

Derechos patrimoniales: estos derechos, según Arosemena, pueden resumirse en uno: el derecho exclusivo de autorizar cualquier forma de explotación sobre su obra. Esto incluye: *(i)* reproducción, que consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella; *(ii)* distribución, mediante el cual el titular del derecho de autor tiene la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra

²³ Fernández, *Manual de Derechos de Autor*, 34.

²⁴ Rubio, *Propiedad Intelectual para la MIPYME*, 92.

²⁵ Arosemena, *Derecho de autor para autores y empresarios*, 31-35.

forma; (iii) transformación, que se refiere a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; (iv) importación, derecho que confiere al titular del derecho de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica y digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas; y, (v) comunicación pública, que es todo acto en virtud del cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.²⁶

Finalmente, sobre los precitados derechos morales y patrimoniales, se debe señalar que el “derecho moral está unido a la calidad de autor y es perpetuo, absoluto, inalienable, irrenunciable e imprescriptible”,²⁷ por lo que no es objeto de enajenación, a diferencia de los derechos patrimoniales, mismos que pueden ser enajenados libremente por el autor, dentro del marco normativo que regula estos derechos.

Así, la legislación prevé libre disponibilidad de los derechos patrimoniales por parte del sujeto de derechos, dentro del marco jurídico del derecho de autor. Y, estos derechos pueden ser transferidos tanto por causa de muerte conforme las normas comunes sobre sucesión por causa de muerte, como por acto entre vivos, según las normas específicas del derecho de autor.

Además, respecto a la transmisión del derecho de autor, se ha mencionado que la particular composición de estos derechos, que incluye derechos morales y derechos patrimoniales, “hace que la transmisión del Derecho de Autor sea distinta, según se transfiera a título universal, por causa de muerte, o a título singular, por acto entre vivos”.²⁸

En relación con la transmisión de los derechos patrimoniales, estos pueden ser dispuestos libremente por el autor, y, en caso de muerte del mismo, conforme lo establece el artículo 162 del COESCI, se transfieren a herederos o legatarios conforme a las normas del Código Civil. Por otra parte, como ya se mencionó, los derechos morales no son transmisibles entre vivos, y, por ende, dependiendo de las legislaciones, estos pueden ser ejercidos *mortis causa*, unas veces a favor de los herederos, otras veces a favor del Estado.

²⁶ *Ibíd.*, 31-36.

²⁷ Fernández, *Manual de derechos de autor*, 52.

²⁸ Ricardo Antequera Parilli, *La transmisión del derecho de autor y la explotación de la obra por terceros* (San José: OMPI, 1992), 1.

En el Ecuador, al respecto, el artículo 119 del COESCI prevé que, “[a] la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus causahabientes por el plazo de duración de los derechos patrimoniales, conforme las disposiciones aplicables en cada tipo de obra o prestación”.

Cabe mencionar que este período de tiempo es el mismo establecido respecto de la duración del derecho patrimonial. Y, de conformidad con el primer inciso del artículo 201 del COESCI, “[l]a duración de la protección de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y setenta años después de su muerte”.

Sobre esto, Sardá y Gutiérrez añaden que “[u]na vez transcurridos los plazos señalados anteriormente, las obras entran en el dominio público, es decir, podrán ser utilizadas por cualquiera siempre que se respete la autoría e integridad de la obra”.²⁹

Respecto de las limitaciones al carácter exclusivo del derecho patrimonial del autor, se ha señalado que las legislaciones del mundo, al mismo tiempo que reconocen los derechos del creador de una obra, establecen un conjunto de excepciones que se conocen como limitaciones al derecho patrimonial del autor. En términos generales, estas son las licencias no voluntarias, los supuestos de excepción en donde la utilización de la obra es libre pero sujeto al pago de una retribución económica y cuando exista en la normativa la figura de los usos libres y gratuitos (*fair use-usus innocui*).³⁰

En este sentido, Arosemena menciona que existen dos sistemas, el primero es el sistema de lista cerrada, donde la legislación establece los casos en los que no se requiere autorización del titular; mientras que, en el segundo sistema, esto es, el sistema del uso justo, las autoridades jurisdiccionales pueden analizar caso por caso, en base a ciertos criterios.³¹

Delia Lipszyc menciona que “[l]as Leyes sobre derecho de autor prevén la posibilidad de utilizar en algunos casos las obras protegidas en forma libre y gratuita (sin autorización y sin pago al titular del derecho de autor). Frecuentemente se la denomina libre utilización de obras protegidas”.³²

En este sentido, el Ecuador tiene un sistema de lista cerrada, pero que, para que sea aplicable alguna de las excepciones de la mencionada lista, deben cumplirse los

²⁹ Mariona Sardá y Javier Gutiérrez Vicén, “Los derechos de autor”, en *El futuro de la creación, Los derechos de autor de los creadores visuales*, Cristina Busch, Javier Gutiérrez Vicén, Miguel Roig, y Mariona Sardá. (Madrid: Editorial Fundación Arte y Derecho. 2003), 101.

³⁰ Ricardo Antequera Parilli, *Estudios de derecho de autor y derechos afines* (Madrid: Editorial Reus S.A., 2007), 176-177.

³¹ Arosemena, *Derecho de autor para autores y empresarios*, 68-69.

³² Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 222.

parámetros de uso justo, establecidos en el artículo 211 del COESCI. El autor considera que esta legislación, en lugar de ampliar el campo de aplicación de tales limitaciones o excepciones, lo limita, al tener que demostrar el mencionado uso justo.

En todo caso, sobre las limitaciones más comunes previstas en las normas internacionales, Arosemena menciona que son, entre otras, (i) las ideas contenidas en obras, (ii) los procedimientos o métodos, (iii) las obras oficiales, (iv) el derecho de cita, (v) la copia de seguridad o respaldo, (vi) la transformación de la obra a favor de personas con discapacidad visual, (vii) la parodia, (viii) las lecciones y conferencias dictadas en centros educativos, (ix) la reproducción de noticias, artículos y comentarios, (x) la copia privada, y, (xi) las licencias obligatorias.³³

Finalmente, respecto de los derechos conexos, Delia Lipszyc ha señalado que:

Se trata de derechos concedidos [...] para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes.³⁴

Así, queda claro que los derechos conexos son derechos que protegen actividades de personas que, sin ser autores, facilitan o permiten la explotación de las obras.

2. Propiedad Industrial

Conforme fue señalado en líneas precedentes, la propiedad industrial da protección a un grupo de bienes intelectuales de naturaleza industrial y comercial.³⁵ Con respecto a la clasificación de la propiedad industrial, Lizarazu hace énfasis en la clasificación contemporánea que hace la doctrina respecto de la propiedad industrial. En tal sentido, menciona que se ha clasificado a la misma en dos categorías que son “los signos distintivos y las creaciones industriales”.³⁶ A continuación, se procede a analizar las más importantes de estas modalidades de derechos de propiedad industrial.

³³ Arosemena, *Derecho de autor para autores y empresarios*, 71-78.

³⁴ Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 347.

³⁵ Rubio, *Propiedad Intelectual para la MIPYME*, 15.

³⁶ Rodolfo Lizarazu Montoya, *Manual de Propiedad Industrial, Primera Edición* (Bogotá: Legis, 2014), 4.

2.1 Signos distintivos

Los signos distintivos permiten identificar en el mercado productos, servicios, actividades comerciales, etc. En tal sentido, y debido a que para su protección se requiere cumplir con el requisito de distintividad, son conocidos como signos distintivos, pues se protegen con el fin de distinguir ciertas prestaciones de los concurrentes en el mercado, a fin de evitar confusión en el mismo. A continuación, se analizan las modalidades más importantes dentro de los signos distintivos.

2.1.1 Marcas

Las marcas son signos distintivos que permiten identificar productos o servicios dentro del mercado. Respecto del concepto jurídico de las marcas, Fernández-Nóvoa menciona que “el art. 4.1 de la Ley española de 2001 define la marca como «todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»”.³⁷

Es decir, las marcas son signos distintivos que deben ser susceptibles de representarse gráficamente, y deben, necesariamente, ser aptos para identificar productos o servicios en el mercado. Es necesario señalar que el derecho de marcas no se justifica en un acto de creación, como lo es el derecho de autor, sino que se justifica en la necesidad de que en el mercado puedan identificarse, sin riesgo de confusión por el público consumidor, los productos o servicios de los diferentes competidores.

En ese sentido, Lipszyc menciona que “la justificación del derecho marcario no se encuentra en la tutela de un acto de creación: la marca es un distintivo, un símbolo destinado a indicar quién es el responsable de los productos y servicios puestos a disposición del público”.³⁸

Respecto de los requisitos para que una marca pueda ser registrada, se ha mencionado que la misma debe cumplir tres características, las cuales son: “que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y apta para distinguir productos o servicios en el mercado”.³⁹

³⁷ Carlos Fernández-Novoa, “Título I. Marcas (485-498): Capítulo XXVIII Nociones básicas”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 486.

³⁸ Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 15.

³⁹ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 39.

Los precitados requisitos se desprenden del artículo 355 del COESCI, y del artículo 134 de la Decisión 486. La perceptibilidad se refiere a la posibilidad de que la marca pueda ser aprehendida por cualquiera de los sentidos. La susceptibilidad de representación gráfica se refiere a que este signo pueda ser graficado.

A esto, añade Otamendi que “la marca para poder ser tal [...] debe permitir al consumidor que la diferencie del producto o de sus características, esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o el de sus características [...] debe permitir la diferenciación de esa marca con otras anteriores; [y] no debe estar prohibido su registro”.⁴⁰

El precitado autor se refiere, en este caso, a que los signos deben cumplir los requisitos señalados, pero que además, no deben incurrir en alguna de las prohibiciones absolutas y relativas de registro, mismas que se encuentran reguladas en los artículos 360 y 361 del COESCI, en concordancia con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Sobre este mismo tema, Metke, refiriéndose a la Decisión 486, señala que:

Las causales del art. 135 pueden agruparse en tres categorías: (i) Las que se refieren a condiciones intrínsecas de registrabilidad del signo: la aptitud marcaria y la distintividad (literales a, b, c, d, e, f, g, h). (ii) Las que prohíben los signos engañosos (literales i, j, k, m, n, o). (iii) Las que prohíben los signos ilícitos entendidos como aquellos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público, o a las buenas costumbres (literal p).⁴¹

Con respecto a la forma de adquirir el derecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo al mencionar que en la Comunidad Andina, rige el sistema atributivo de derechos. El sistema atributivo es aquel mediante el cual el derecho no nace del uso, sino del registro. Así lo ha señalado el precitado Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 123-IP-2012:

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros.⁴²

⁴⁰ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, 7ª Ed. (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010), 113.

⁴¹ Ricardo Metke Méndez, *Lecciones de Propiedad Industrial (III)* (Bogotá: Raisbek, Lara, Rodríguez y Rueda -Baker & McKenzie-, 2006), 26.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2012*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2169 de 20 de marzo de 2013, 10.

De lo anterior, se desprende que el derecho sobre una marca nace exclusivamente de su registro, y no de su uso, como es el caso del nombre comercial, figura que será analizada de forma posterior.

Con respecto a los derechos que confiere la marca, Montoya menciona que “el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico”.⁴³ Así, el artículo 155 de la Decisión 486 establece el derecho que tiene el titular de impedir el uso de la marca a cualquier tercero.

Finalmente, respecto del tiempo de protección, el artículo 152 de la Decisión 486 establece que “[e]l registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

De lo anterior, se entiende que el derecho sobre la marca, si bien dura diez (10) años, el mismo puede perpetuarse, siempre que su titular la renueve sucesivamente.

2.1.2 Lema comercial

Se ha definido al lema comercial como “toda palabra, frase o leyenda que acompaña una marca, sea que identifique productos o servicios”.⁴⁴ Por su lado, Antequera, citando a la Decisión 486, ha señalado que “el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.⁴⁵

De igual manera, Lizarazu menciona que “[l]os lemas comerciales nacieron en el comercio debido a que ciertas palabras o frases impactaban a los consumidores por su contenido o ritmo y quedaban resonando en la mente de los clientes, lo que ayudaba a distinguir los productos o servicios identificados por una marca”.⁴⁶

De lo señalado, se desprende el fin publicitario que tienen los lemas comerciales; lo anterior debido a que el lema comercial es una frase que acompaña a la marca para promoverla y realzar su carácter distintivo. De ahí que el lema comercial únicamente pueda ser un signo denominativo.

En virtud de lo anterior, Antequera señala que existen “íntimas relaciones entre el derecho de marcas y el derecho de publicidad, con relación a los lemas comerciales, ya que éstos tienen como una de sus finalidades la de promover los productos o servicios a

⁴³ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 100.

⁴⁴ Rubio, *Propiedad Intelectual para la MIPYME*, 28.

⁴⁵ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 307.

⁴⁶ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 123.

los cuáles se asocian, razón por la cual tienen, además de una finalidad distintiva, una función publicitaria”.⁴⁷

El derecho sobre un lema comercial, al igual que el derecho marcario, se lo adquiere mediante su registro conforme lo establecido en el artículo 175 de la Decisión 486; a más de lo anterior, el lema debe acompañar a una marca registrada o previamente solicitada, conforme lo establece el artículo 176 del mismo cuerpo normativo.

En concomitancia con lo señalado respecto a la necesidad de registro del lema comercial, se ha manifestado que los requisitos de registrabilidad de la marca, también deben ser observados cuando se pretende registrar este signo distintivo.

Así, Lizarazu señala que “[e]l registro de un lema comercial se sujetará a las disposiciones relativas a las marcas en lo que sean pertinentes”.⁴⁸ En el mismo sentido, Antequera menciona que “el lema comercial debe reunir los tres requisitos generales para la protección marcaria, es decir, la perceptibilidad, la susceptibilidad de representación gráfica y la capacidad distintiva”.⁴⁹

Por otro lado, y con respecto al tiempo de duración del lema comercial, debido a su carácter accesorio respecto de la marca a la que acompaña, supeditará su vigencia a la vigencia de la marca. En este sentido, el artículo 178 de la Decisión 486 establece que “[u]n lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. En este contexto, Lizarazu señala que “la suerte de la marca va acompañada de la suerte del lema comercial, de manera que la transferencia de este y su vigencia estarán sujetas a la del signo principal”.⁵⁰

Finalmente, respecto a los derechos que confiere el lema comercial, hay que remitirse, en lo que le fuere pertinente, a la legislación relativa a marcas por expresa disposición del artículo 179 de la Decisión 486.

2.1.3 Nombre comercial

La tercera modalidad de signo distintivo que se analiza en el presente apartado es el denominado nombre comercial. De conformidad con el Tribunal de Justicia de la

⁴⁷ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 310.

⁴⁸ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 125.

⁴⁹ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 313.

⁵⁰ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 126.

Comunidad Andina, “el nombre comercial es «el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral»”.⁵¹

De manera similar, Antequera Parilli, citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a esta figura de la propiedad intelectual como aquel “elemento identificador que le permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores, y puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc.”.⁵²

El nombre comercial, al igual que la marca, tiene su justificación o razón de ser en la necesidad de transparentar el mercado; esto, a efectos de permitir a los competidores diferenciarse en el mercado, y al consumidor a elegir el origen empresarial de su predilección.

En línea con lo anterior, y en relación a la función del nombre comercial mencionada en líneas anteriores, Otero Lastres señala que el nombre comercial cumple cinco funciones, mismas que son: “individualizar al empresario y a la actividad empresarial; servir de instrumento de captación de clientela; concretar y exteriorizar el crédito o buena reputación de la empresa; proporcionar publicidad a la actividad empresarial; y construir una denominación bajo la cual se realizan transacciones mercantiles”.⁵³

Por otra parte, es necesario hacer una diferenciación entre el nombre comercial y la denominación social, que son términos que se utilizan indistintamente pero que no significan lo mismo, aunque en ciertos casos se confundan. En tal sentido, Antequera aclara que:

[L]a razón o denominación social constituye el medio de identificación de la empresa como persona jurídica y con la cual esta se desempeña como sujeto de derechos y obligaciones [y] el nombre comercial aparece claramente definido, por ejemplo, en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre propiedad industrial como «cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil».⁵⁴

⁵¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 20-IP-97*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 332 de 30 de marzo de 1998, P. 27.

⁵² Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 346.

⁵³ José Manuel Otero Lastres, “Título II. Otros signos distintivos, (773-844): Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 784.

⁵⁴ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 347, 348.

Entonces, queda claro que el nombre comercial es un signo distintivo, y la denominación social es el nombre mediante el cual el empresario realiza sus negocios. De ahí que el nombre comercial y la denominación social, puedan ser iguales o diferentes en un mismo emprendimiento.

Por otra parte, respecto a la forma de obtención del derecho sobre un nombre comercial, es importante mencionar que, a diferencia del derecho de marca, que se lo adquiere por el registro, el derecho a un nombre comercial se lo adquiere por su uso en el mercado. Así lo menciona Lizarazu, quien luego de citar el artículo 191 de la Decisión 486, señala que “[e]l derecho sobre el nombre comercial no nace, entonces, de la creación de la denominación ni por el cumplimiento de una formalidad o solemnidad, sino de su primer uso”.⁵⁵

De igual forma, el artículo 416 del COESCI prevé que “[e]l titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo”; y, agrega además que “[e]l derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país [...]”.

El artículo 191 de la Decisión 486 además, sobre la duración del derecho, prevé que este derecho permanecerá vigente mientras el signo se encuentre en uso en calidad de nombre comercial en el mercado. Así, la mencionada norma señala que el derecho “termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Por virtud de lo anterior, queda claro que en el Ecuador es posible registrar el nombre comercial; sin embargo, dicho registro tiene un carácter meramente declarativo, es decir, no es constitutivo de derechos, sino que únicamente genera una presunción a favor del registrante.

Es por ello que el último inciso del artículo 416 del COESCI establece que “[e]n cualquier caso que se alegue o se pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se deberá probar su uso público, continuo y de buena fe al menos dentro de los seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión”.

⁵⁵ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 130.

Finalmente, es de mencionar que “[p]ara registrar el nombre [comercial] debe estar disponible y no estar incurso en ninguna causal de irregistrabilidad”.⁵⁶

2.1.4 Rótulos y enseñas

El siguiente signo distintivo a ser analizado es el que se ha denominado como rótulos y enseñas. A decir de Lizarazu, “[l]os rótulos y enseñas son la designación que se otorga a un establecimiento de comercio o a una empresa y que se sitúa a la entrada del inmueble para llamar la atención y atraer al cliente”.⁵⁷

Es decir, los rótulos y enseñas son aquellos que identifican al lugar en donde se ejerce una actividad mercantil. La identificación cumple con el propósito de que el cliente no solo relacione al rótulo o enseña con la actividad mercantil, sino que llame su atención para comprar sus productos o contratar sus servicios.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “[l]a enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.⁵⁸ Por lo anterior, queda claro que la función del rótulo o enseña es (i) identificar a un inmueble con el negocio mercantil que en él se realiza; y, (ii) llamar la atención del cliente y atraerlo.

Los rótulos y enseñas no están regulados por el ordenamiento jurídico de todos los países; empero, sí se protegen en la subregión andina por la legislación comunitaria andina. En tal virtud, en la normativa comunitaria andina pertinente, esto es, el artículo 200 de la Decisión 486, se establece que “[l]a protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”, norma concordante con el artículo 425 del COESCI.

Es decir, los rótulos y enseñas tienen el mismo tratamiento que los nombres comerciales a pesar de tener una connotación distinta.

Sobre esto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una de sus interpretaciones prejudiciales, advierte que “el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo. La enseña comercial es el signo distintivo que distingue un

⁵⁶ *Ibíd.*, 132.

⁵⁷ *Ibíd.*, 141.

⁵⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 110-IP-2012*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2148 de 7 de febrero de 2013, P. 60.

establecimiento mercantil, mientras que el nombre comercial identifica la actividad mercantil de un empresario determinado”.⁵⁹

Entonces, mientras que el nombre comercial identifica a una actividad mercantil como tal, el rótulo o enseña identifica al inmueble en donde se lleva a cabo una determinada actividad mercantil.

Respecto de la precitada diferencia entre el nombre comercial y los rótulos y enseñas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en otra de sus interpretaciones prejudiciales, ha señalado que “la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial”.⁶⁰ En otras palabras, el régimen aplicable es el mismo a pesar de que los conceptos no sean sinónimos, por los motivos antes expuestos.

A decir de Lizarazu, los derechos sobre los rótulos o enseñas se adquieren en el momento de su primer uso, en otras palabras, “se adquiere[n] [...] por vía de ocupación pública para designar un establecimiento de comercio [...] desde el mismo momento en que se ubica el anuncio se crea una expectativa en el consumidor; luego, es una forma de hacer público un producto que se va a ofrecer en el mercado”.⁶¹

Es decir, desde el momento mismo de la colocación del rótulo o enseña, se adquiere el derecho sobre el rótulo o enseña, siempre que dicho rotulo o enseña no violente derechos de propiedad intelectual de terceros. No obstante lo señalado, los rótulos y enseñas pueden ser registrados. Sobre este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona que:

[L]o que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.⁶²

⁵⁹ *Ibíd.*, 60.

⁶⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 18-IP-2011*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1978 de 16 de septiembre de 2011, P. 11.

⁶¹ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 142.

⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 18-IP-2011*, 11.

Entonces, para registrar el rótulo o enseña, el mismo no debe incurrir en las causales de irregistrabilidad; además, para su protección, se debe demostrar el uso real, efectivo y constante del mencionado rótulo o enseña, sin perjuicio de que para su registro este no sea un requisito.

Sobre este mismo punto, Lizarazu advierte que “la enseña o el rótulo son susceptibles de registro o depósito con las mismas causales de irregistrabilidad estudiadas para el nombre y su vigencia será de diez años contados a partir del depósito, renovables por períodos iguales, desde seis meses antes hasta seis meses después de su vigencia”.⁶³

Entonces, a pesar de que el derecho sobre el rótulo o enseña se adquiere con el primer uso en el comercio, este puede ser registrado y la duración del registro será de diez (10) años renovables por el mismo período.

2.1.5 Indicaciones geográficas

En el marco de la Decisión 486, parecería que indicación geográfica es el género y que dicho género comprende dos especies: denominación de origen e indicación de procedencia. Las indicaciones geográficas son signos distintivos que identifican o determinan que un producto, por lo general de agricultura o artesano, proviene de un lugar determinado o específico, diferenciándose la indicación de procedencia de la denominación de origen en que las primeras únicamente distinguen el lugar de producción, y las segundas, además de distinguir el lugar de producción, denotan que el producto en cuestión posee ciertas características únicas de ese lugar geográfico determinado. En este sentido, Botana Agra señala que:

[E]stos signos indicativos de la procedencia geográfica de productos fueron adquiriendo con el tiempo un doble significado: en ocasiones, los mismos simplemente informaban sobre el lugar o territorio de origen del producto (indicaciones de procedencia *stricto sensu*), mientras que en otros casos no sólo informaban de ese origen sino también de que el correspondiente producto poseía propiedades y características singulares, respecto de otros productos de su misma naturaleza, debidas en mayor o menor medida a factores naturales o humanos propios del lugar de origen del producto (Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas *stricto sensu*).⁶⁴

⁶³ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 142-143.

⁶⁴ Manuel Botana Agra, “Título II. Otros signos distintivos (773-844): Capítulo XLI Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Productos”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 794.

Sin perjuicio de lo anterior, y por obvias razones, su registro y uso únicamente puede ser realizado por quienes cumplan con los requisitos, esto es, en el caso de las indicaciones geográficas, que provengan del lugar en mención, y, en el caso de las denominaciones de origen, que además de provenir de aquel lugar, se demuestre que el producto cumple con ciertas características especiales, mismas que se deben a su lugar de producción.

En este sentido, el artículo 238 de la Decisión 486 establece que:

La utilización de indicaciones geográficas, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.

El derecho se lo adquiere con el registro, al igual que el derecho respecto de las marcas. Para proceder con su registro, el trámite respectivo se lo debe realizar “ante la oficina nacional competente”.⁶⁵ No obstante, el derecho se lo obtiene una vez que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (en adelante DNPI) del SENADI (en el caso de Ecuador, o aquella que haga sus veces en los países de la Comunidad Andina) emita su Resolución debidamente motivada mediante la cual se conceda tal derecho.

En el caso de Ecuador, lo antedicho está establecido en el artículo 430 del COESCI, mismo que señala que “[u]na denominación de origen se protegerá a partir de la declaración que al efecto emita la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales”. Hay que tener en cuenta que esta regulación aplica también para las indicaciones geográficas o de procedencia, de conformidad con el artículo 458 del COESCI.

No obstante, el artículo 435 del COESCI establece todo un régimen respecto de la autorización de uso por parte de los beneficiarios, mismos que deben cumplir los requisitos ya mencionados, respecto del lugar de producción, así como de las características del producto, para poder utilizar la denominación de origen.

La reglamentación para el uso, así como su autorización, corresponde a la oficina nacional competente o a la entidad pública o privada que según la legislación nacional sea encargada. En este sentido, Lizarazu señala que “[u]na vez conseguida la

⁶⁵ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 164.

denominación de origen, a la oficina nacional competente o a entidades públicas o privadas les corresponde su reglamentación, así como las autorizaciones de uso”.⁶⁶

Finalmente, respecto de la vigencia de este derecho, es importante mencionar que, de conformidad con el artículo 433 del COESCI, “estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron”. En otras palabras, la protección durará mientras se mantengan las condiciones que justificaron la protección legal mediante esta figura de la propiedad intelectual.

2.1.6 Apariencias distintivas

Con respecto a las apariencias distintivas, estas no se encuentran reguladas en la Decisión 486; empero, en el Ecuador, se encuentran previstas en el COESCI. En tal sentido, el artículo 426 del mencionado cuerpo normativo, define a la apariencia distintiva como “todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos”.

Respecto de su protección, y la forma de adquirir el derecho, el artículo 427 del COESCI, establece que se lo realizará de igual forma que la protección de las marcas, es decir, el derecho nace por el registro.

2.1.7 Signos notorios

Finalmente, para terminar el presente apartado referente a los signos distintivos, se analiza la protección de los signos notorios o notoriamente conocidos. Al respecto, Lizarazu menciona que “un signo notoriamente conocido es aquella denominación destacada, célebre, famosa, acreditada y ampliamente difundida en el sector de producción y distribución, así como entre los consumidores”.⁶⁷

El artículo 224 de la Decisión 486 prevé que un signo notorio es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente. En este sentido, Jorge Otamendi menciona que “[l]a notoriedad es el grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status

⁶⁶ *Ibíd.*, 165.

⁶⁷ *Ibíd.*, 173.

implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.⁶⁸

No obstante, es importante señalar que, para que una marca u otro signo distintivo, en términos generales, pueda ser considerado notorio, no basta con solamente alegarlo, sino que esa notoriedad debe ser demostrada y declarada por autoridad competente. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que:

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose estas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.⁶⁹

De tal manera que, a efectos de determinar la notoriedad de una marca, no basta con alegarla, sino que esa calidad de notoria debe ser demostrada, evidenciando la calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, entre otros criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486.

Sobre los efectos de la notoriedad, cabe mencionar que el más importante es que rompe tres principios: el de especialidad, el de uso real y el de territorialidad. Sobre este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:

[L]a protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.⁷⁰

De lo anterior, tenemos que, en primer lugar, la notoriedad rompe el principio de especialidad que rige a las marcas, esto es, que las mismas identifican únicamente a los

⁶⁸ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 393.

⁶⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 08-IP-95*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 231 de 17 de octubre de 1996,15.

⁷⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 30-IP-2014*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2420 de 28 de noviembre de 2014, 38.

productos o servicios para los que fueron registradas, pudiendo terceros registrar el mismo signo para productos distintos y no convergentes.

A más de lo anterior, la notoriedad rompe el principio de territorialidad por el cual las marcas únicamente tienen vigencia, y puede ser ejercido su derecho, en el territorio en el cual han sido registradas.

Y, la notoriedad rompe el principio de uso real, es decir, aun cuando no haya sido utilizada o registrada en el país miembro, si se demuestra su calidad de notoria en otro territorio, no podrá negarse tal calidad; y tampoco es susceptible de cancelación por falta de uso.

El artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se puede negar la calidad de signo notoriamente conocido por el hecho de no estar registrado en el país o en el extranjero, ni por el hecho de que no haya sido usado o no esté en uso en el país, o que no sea notorio en el extranjero.

Finalmente, es importante considerar que el artículo 463 del COESCI establece que el titular de un registro marcario puede solicitar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, ya sea mediante una solicitud independiente, o también dentro de cualquier procedimiento administrativo que se esté sustanciando ante el SENADI.

2.2 Invenciones

El segundo grupo de derechos que se protegen, como parte de la propiedad industrial, trata de los derechos respecto de invenciones o innovaciones técnicas. Algunos autores, como Lizarazu por ejemplo, se refieren a este grupo de derechos como las nuevas creaciones. Así, el precitado autor menciona que “[l]as nuevas creaciones son aquellas invenciones humanas de aplicación industrial o comercial susceptibles de protección en virtud de la alta inversión en dinero, tiempo y conocimientos por parte de sus titulares”.⁷¹ A continuación, se realiza un breve análisis de las que se podría considerar que son las más importantes, a saber: patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

⁷¹ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 186.

2.2.1 Patentes de invención

Antes de realizar un análisis respecto a las características y particularidades de las patentes de invención, es preciso —en primer lugar—, definir lo que significa invención.

Botana Agra señala que “[l]a invención, pues, es una creación humana que incorpora a una cosa, objeto o a una entidad tangible (material, perceptible) alguna nota o propiedad debida precisamente a una intervención humana, y no al mero juego de las leyes o fuerzas de la Naturaleza”.⁷²

Así, la invención que importa al derecho de patentes es aquella que es el resultado de la actividad humana sobre la naturaleza para resolver un problema técnico, pero que, además, no es producto de la simple deducción por el versado en la técnica, sino que implica —necesariamente— un acto con actividad inventiva.

La Decisión 486, en su artículo 15, establece que no son invenciones *(i)* los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos, *(ii)* el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural, *(iii)* las obras protegidas por el derecho de autor, *(iv)* los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico comerciales, *(v)* los programas de computación o el soporte lógico como tales, y, *(vi)* las formas de presentar la información.

En otro orden de cosas, Lizarazu define a la patente como “un título o monopolio que le confiere el Estado por medio de la autoridad competente al propietario del derecho, para explotar de manera exclusiva y excluyente una creación intelectual que sea nueva, tenga inventiva y sea susceptible de aplicación industrial”.⁷³

El artículo 14 de la Decisión 486, establece que se “otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

De lo anterior, se desprenden los requisitos que debe cumplir una invención, los cuáles son: *(i)* que sean nuevas (requisito de novedad), *(ii)* que tengan nivel inventivo (o

⁷² Manuel Botana Agra, “Título I. Invención y derechos afines (93-268): Invención y Patente”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 95.

⁷³ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 198.

que no hubiesen sido obvias para una persona versada en el arte), y, (iii) que sean susceptibles de aplicación industrial.

Con respecto al primer requisito, esto es, que la invención sea nueva, Londoño y Restrepo mencionan que:

Una invención será considerada nueva, cuando no esté comprendida en el «estado de la técnica», entendiéndose que el «estado de la técnica» comprende «todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida».⁷⁴

Es decir que, para que la invención cumpla el requisito de novedad, es necesario que no haya sido accesible esa invención, por ningún medio, al público. Lo anterior comprende: el que no haya sido publicada o comercializada, o que no haya sido objeto de una solicitud previa de patente, salvo ciertas excepciones.

En segundo lugar, para ser una invención susceptible de ser patentada, debe cumplir el requisito de altura o actividad inventiva, también conocido como “no obviedad”. Sobre este requisito, Londoño y Restrepo mencionan que “una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.⁷⁵ Sobre este mismo requisito, Bensadón menciona que “se debe determinar si existió un avance en la tecnología y, en consecuencia, si se cumple en el caso concreto la principal finalidad de la Ley de Patentes: el incentivo a la creación tecnológica”.⁷⁶

En otras palabras, este requisito se cumple cuando el avance al estado de la técnica es de tal magnitud, que signifique un verdadero aporte a la ciencia y no una simple mejora que, para cualquier técnico en el arte, hubiese resultado obvia o evidente.

Finalmente, el último requisito para que una invención pueda acceder a ser protegida bajo la figura de la patente es que, necesariamente, tenga aplicación industrial. Sobre este requisito, Londoño y Restrepo señalan que “[s]e considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado

⁷⁴ Mabel Londoño Jaramillo y Luz María Restrepo Mejía, *Patentes, Herramientas de Innovación* (Medellín: Universidad de Medellín, 2013), 60.

⁷⁵ Londoño, *Patentes*, 60.

⁷⁶ Martín Bensadón, *Derecho de Patentes* (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012), 57.

en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.⁷⁷

Al respecto, Bensadón aclara que este requisito significa que:

[E]l invento no puede ser algo teórico o meramente especulativo, sino que tiene que conducir a un resultado o producto industrial concreto. Por ejemplo, una nueva molécula obtenida por medio de síntesis que nadie sabe para qué sirve o la secuencia de un gen cuya utilidad no se conoce, entre otros. En muchos casos la aplicación industrial del invento resulta evidente de su mera descripción.⁷⁸

De lo anterior, se desprende que, para que un invento cumpla con el requisito de aplicación industrial, debe tener alguna utilidad o resolver algún problema técnico, de tal manera que no quede únicamente en la teoría, sino también tenga algún efecto o utilidad práctica.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que se cumplan estos tres requisitos, no toda invención es patentable. Así, Londoño y Restrepo mencionan que:

Además, el artículo 20 de la Decisión 486 determina qué no es susceptible de ser patentado: (i) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral; (ii) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente; (iii) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, y (iv) los métodos terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a los animales.⁷⁹

Por tanto, aun cuando una invención cumpla con los requisitos de patentabilidad, esta no será susceptible de patente si incurre en alguno de estos presupuestos.

Ahora bien, respecto a la forma de adquirir el derecho sobre una patente de invención, es de mencionar que este se lo adquiere por medio de la concesión de la respectiva solicitud. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la patente puede ser solicitada por un tercero, el derecho corresponde al inventor, quien, si no es el solicitante, al menos, debe constar como inventor. Botana Agra, a este respecto, menciona que “[e]l derecho a la patente puede ser ejercitado directamente por el inventor o, en su caso, por

⁷⁷ Londoño, *Patentes*, 61.

⁷⁸ Bensadón, *Derecho de Patentes*, 66.

⁷⁹ Londoño, *Patentes*, 59, 60.

los causahabientes, y puede ser ejercitado por otros sujetos por consecuencia de actos transmisivos de este derecho [...]”.⁸⁰

Una vez otorgado el título de la patente, el mismo otorga a su titular el derecho de impedir a terceros la explotación de la invención comprendida en las reivindicaciones concedidas. Así, el artículo 52 de la Decisión 486 establece que el derecho de patente confiere a su titular la potestad de fabricar el producto, u ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de estos fines, siempre que se trate de una patente de producto; y, si se trata de una patente de procedimiento, emplear el procedimiento o ejecutar cualquiera de los actos indicados respecto a las patentes de producto, respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, y en resumen, “[e]l contenido principal del derecho del inventor [...] es el derecho a excluir a terceros en el uso del invento”.⁸¹

Finalmente, se debe mencionar que la duración del derecho de la patente es de veinte (20) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, conforme el artículo 50 de la Decisión 486 establece que “[l]a patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro”.

2.2.2 Modelo de utilidad

El modelo de utilidad protege inventos que tienen menor altura inventiva que la requerida para las patentes. Es decir, protege aquellos inventos que, siendo importantes para el desarrollo, no alcanzan la categoría de patentes de invención.

El primer inciso del artículo 81 de la Decisión 486, define al modelo de utilidad, como “toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

A este respecto, Lizarazu menciona que “[l]os modelos de utilidad pretenden proteger aquellas invenciones menores que no alcanzarían a tener la connotación de

⁸⁰ Botana, *Título I. Invención y derechos afines (93-268)*, 95.

⁸¹ Bensedon, *Derecho de Patentes*, 361.

patentes y que, al ser de gran utilidad y especial importancia para países en desarrollo, merecen amparo”.⁸²

Por su parte, y en el mismo sentido, Bensadón indica que “[l]os modelos de utilidad, llamados por el Tribunal Supremo español «pequeños inventos» o «miniinvencciones», protegen, por lo general, creaciones con un menor grado de actividad inventiva”.⁸³

Respecto de los requisitos para su protección, derivados de la definición antes mencionada, es evidente que son inferiores a aquellos que se relacionan con las patentes de invención. A este respecto, Lizarazu ha señalado que “[e]l modelo de utilidad debe tener como elementos para alcanzar su protección, un nivel inventivo inferior a la patente, una novedad y una aplicación industrial”.⁸⁴

Así, el artículo 321 del COESCI prevé que la protección como modelo de utilidad se concede a “toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

De conformidad con el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 486, la protección del modelo de utilidad se la realiza mediante patente. En tal sentido, cuando se trata de modelos de utilidad, hay que remitirse a lo señalado al respecto en el apartado referente a la patente de invención.

De igual manera, el artículo 85 de la Decisión 486 prevé que “[s]on aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención [...] en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación [...]”. Esta norma es concordante con el artículo 324 del COESCI.

Finalmente, respecto del plazo de protección, también difiere con respecto a la patente de invención, pues, para el modelo de utilidad, el plazo de protección ha sido establecido en diez (10) años desde la presentación de la solicitud, conforme lo establece el artículo 84 de la Decisión 486.

⁸² Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 299.

⁸³ Bensadón, *Derecho de Patentes*, 614.

⁸⁴ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 301.

2.2.3 Diseño industrial

Se ha definido al diseño industrial “como la apariencia meramente ornamental o funcional o, simultáneamente ornamental y funcional, de un producto o de una parte del mismo”.⁸⁵

Por su parte, el artículo 113 de la Decisión 486 dispone que “[s]e considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Sobre su naturaleza, existe discusión a nivel doctrinario respecto de si el diseño industrial debería protegerse como derecho de autor o como derecho de invención. Al respecto, Otero Lastres señala que existen “dos concepciones contrapuestas: los que tratan de aproximarse a la figura de la propiedad intelectual (el denominado *copyright approach*) y los que la asimilan al derecho de patentes (*patent approach*)”.⁸⁶

No obstante, otros autores, como Antequera, consideran que es factible una triple protección, esto es, como obra de arte aplicado, como diseño industrial y como marca tridimensional.⁸⁷

Sin perjuicio de la discrepancia anotada, en el presente análisis, se procederá únicamente a determinar el alcance del derecho del diseño industrial como tal, es decir, como una nueva creación o invención.

Respecto de los requisitos de protección, es importante mencionar que, para que un diseño industrial pueda ser objeto de protección, el mismo, de conformidad con el artículo 115 de la Decisión 486, debe ser nuevo.

De lo anterior, se desprende que no se analizará, a efectos de su protección, el valor artístico del diseño. En tal sentido, Baylos señala que “[e]l diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal y será objeto de protección en sí mismo, haciendo abstracción de valoraciones acerca de su mérito artístico o su valor plástico”.⁸⁸

⁸⁵ José Manuel Otero Lastres, “Creaciones estéticas. El diseño Industrial (345-484): Rasgos conceptuales del diseño industrial”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 365.

⁸⁶ *Ibíd.*, 367.

⁸⁷ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 30.

⁸⁸ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 1301.

Por otra parte, el artículo 116 de la Decisión 486 enumera los diseños que no serán susceptibles de registro y, entre ellos, se encuentran los siguientes: (i) los diseños industriales cuya explotación comercial deba impedirse para proteger a la moral o al orden público; (ii) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (iii) los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Corresponde la titularidad del derecho al diseñador, de conformidad con el artículo 114 de la normativa comunitaria andina antes mencionada. Así también, Lizarazu menciona que “[e]l titular de la creación es el diseñador, o sea, quien hace la creación”.⁸⁹

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho sobre el diseño industrial se lo obtiene mediante registro ante la DNPI del SENADI, misma que, luego del trámite previsto, verificará si se han cumplido los requisitos establecidos por la legislación pertinente.

Una vez efectuado lo antes señalado, la Autoridad concederá al titular el certificado correspondiente. Si los requisitos no se cumplen, la Autoridad denegará el registro. Todo lo anterior, de conformidad con el artículo 126 de la Decisión 486.

Una vez que se ha determinado la forma de adquirir el derecho sobre el diseño industrial, es menester verificar los derechos que concede esta figura a su titular. En tal sentido, Lizarazu menciona que “[e]l diseño industrial confiere sobre su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su creación durante el término de vigencia y en virtud de aquel podrá excluir a aquellos que exploten el diseño”.⁹⁰

Sobre este punto, Otero Lastres menciona que:

El aspecto positivo del derecho de diseño queda configurado [...] cuando dispone que «el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo» [...] Por su parte, el aspecto negativo del derecho de diseño queda configurado [cuando] establece que «el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo... a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento».⁹¹

Finalmente, respecto de su plazo de protección, el mismo es de diez (10) años, de conformidad con lo establecido por el artículo 128 de la Decisión 486.

⁸⁹ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 310.

⁹⁰ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 321.

⁹¹ Otero, *Manual de la Propiedad Industrial*, 440.

2.3 Obtenciones vegetales

Las obtenciones vegetales son la rama de la propiedad intelectual que busca proteger a la obtención o variedad vegetal (entendidas como sinónimos), y a su obtentor. En este contexto, el obtentor es el sujeto de derechos protegido por la figura de las obtenciones vegetales.

El artículo 14 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena⁹², establece que “[l]os titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente”.

Cabe destacar que el obtentor es quien crea la variedad, pero puede o no ser el titular de los derechos sobre la misma; quien ostenta los derechos es el titular del certificado de obtentor.

En este punto, conviene entender cuál es el objeto de protección bajo esta figura. El artículo 3 de la Decisión 345 establece que se entiende por variedad al “[c]onjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación”. Es decir, el objeto de protección bajo la figura de las obtenciones vegetales es la obtención o variedad vegetal como tal.

En concomitancia con lo anterior, se ha establecido que la variedad u obtención vegetal “constituye el objeto de protección [...] cuya concesión se condiciona a que la variedad vegetal reúna determinados requisitos sustantivos y a que el correspondiente procedimiento se tramite con arreglo a las formalidades legal y reglamentariamente establecidas”.⁹³

Es decir que, para que una variedad u obtención vegetal goce de protección jurídica, debe no solo cumplir con los requisitos para su protección, sino seguir el trámite establecido para la concesión del correspondiente certificado de obtentor.

⁹² Comunidad Andina, Comisión del Acuerdo de Cartagena la Comunidad Andina. *Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Protección a Obtentores de Variedades Vegetales*, 21 de octubre de 1993.

⁹³ Manuel Botana Agra, “Título I. Patentes de Invención y derechos afines (93-484): Protección Jurídica de las Obtenciones (Variedades) Vegetales”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 320.

Respecto de los requisitos, es importante establecer que no toda obtención o variedad vegetal puede ser protegida bajo esta figura. Se ha señalado que “[l]a protección cubre todas las variedades cultivadas de los géneros y especies botánicas, siempre que no estén prohibidas por razones de salud humana, animal o vegetal”.⁹⁴

A más de lo anterior, el artículo 4 de la Decisión 345 establece que se “otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando estas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya una designación genérica”.

Botana Agra también ha manifestado que “[p]ara la protección por medio de un título de obtención vegetal (=TOV) se requiere que la variedad vegetal sea nueva, distinta, homogénea y estable”.⁹⁵

En ese mismo sentido, el artículo 7 de la Decisión 345 establece que, para que se registren las obtenciones vegetales, se requiere que cumplan “con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada”.

Respecto de la mencionada denominación genérica adecuada, mencionada en líneas precedentes, en el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante, UPOV o Convenio de la UPOV)⁹⁶, se ha establecido que “[l]a variedad deberá recibir una denominación conforme a lo dispuesto en el Artículo 13”, en el que se menciona, entre otras cosas que: “la variedad será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica”.

No obstante lo anterior, para entender los demás requisitos de protección (excluyendo a la denominación, que ya fue analizada), esto es, la novedad, distinguibilidad, homogeneidad, y estabilidad, conviene recurrir a la misma Decisión 345, al Convenio de la UPOV y a la doctrina.

En la normativa comunitaria andina, se establece que se entiende que una variedad es nueva cuando “el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”, de conformidad con el artículo 8 de la Decisión 345.

⁹⁴ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 355.

⁹⁵ Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, 322.

⁹⁶ UPOV, *Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*, 2 de diciembre de 1961.

En el mismo artículo, se establece cuándo se pierde la novedad, por ejemplo, en el caso de que “[l]a explotación haya comenzado por lo menos un (1) año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro”.

Empero, el artículo siguiente —esto es, el artículo 9 de la precitada Decisión— delimita los casos en los cuales la novedad no se pierde y se establece, por ejemplo, que la novedad no se pierde cuando “[s]ean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando esta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero”. Hay que mencionar que, solo en los casos taxativamente enlistados en la norma, la novedad no se pierde.

Ahora, respecto del siguiente requisito, se ha considerado que una variedad es distinguible cuando “se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada”. Lo anterior, de conformidad con el artículo 10 de la Decisión 345.

De conformidad con el artículo siguiente de la Decisión 345 —esto es, el artículo 11—, y respecto del siguiente requisito conocido como la homogeneidad, se ha señalado que se considera que una variedad es homogénea “si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación”.

Por último, y respecto del requisito de estabilidad, se considera que una variedad cumple con el mismo “si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones”, de conformidad con el artículo 12 de la Decisión 345. En otras palabras, la variedad debe mantenerse estable a lo largo de sus multiplicaciones o reproducciones.

Respecto de la duración, la protección de las Obtenciones Vegetales, de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 345, “será de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 15 a 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad nacional competente”.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 485 del COESCI establece que “[u]na vez concedido el derecho de obtentor este tendrá un plazo de duración de dieciocho años para el caso de las variedades de vides y de árboles forestales, frutales y ornamentales,

incluidos sus portainjertos, y de quince años para las demás variedades, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado”.

De lo anterior, se evidencia que, respecto de vides, árboles forestales, árboles frutales y ornamentales, incluidos sus portainjertos, existe discrepancia entre la Decisión 345 y el COESCI, caso en el cual, se deberá aplicar lo establecido en la legislación comunitaria andina —al menos veinte (20) años—.

Respecto del resto de variedades, al estar lo establecido por el COESCI dentro del parámetro establecido por la Decisión 345, si es aplicable lo establecido en la norma nacional —protección por quince (15) años—.

Adicionalmente, en el artículo 17 de la misma Decisión, se establece un período de protección provisional “durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado”.

En ese sentido, se ha señalado que los años de protección de la obtención o variedad vegetal, al amparo de esta figura, serán “contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que otorga el mencionado certificado”.⁹⁷ Con lo que queda claro que la duración tiene un plazo que dependerá del tipo de obtención vegetal, en el que no está contemplada la protección provisional.

Mientras dure la protección de la obtención o variedad vegetal, el obtentor, ostenta, en virtud del certificado de obtentor, una serie de derechos y obligaciones. Se ha señalado, en el artículo 22 de la Decisión 345, que “[e]l titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas tendrá la obligación de mantenerla y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del certificado de obtentor”.

Respecto de los derechos del obtentor, de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 345, “[u]n certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes”.

En ese mismo sentido, el artículo siguiente de la precitada Decisión, establece que “[l]a concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida” y enumera varios actos que constituyen una violación a los derechos del obtentor, como por ejemplo la

⁹⁷ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 361.

producción, reproducción, multiplicación o propagación. Lo anterior, siempre y cuando no constituya una excepción o un límite a la protección, o cuando no exista autorización del obtentor de la variedad vegetal.

Ese derecho exclusivo le faculta a utilizar dicha variedad vegetal y a autorizar a terceros su autorización; y, el derecho excluyente permite que el obtentor inicie las acciones pertinentes en contra de quienes utilicen la obtención o variedad vegetal sin su autorización.

No obstante lo señalado, este derecho tiene límites; en tal virtud, Lizarazu señala que “el titular de un certificado de obtentor no podrá impedir que terceros utilicen la [obtención] en el ámbito privado, con fines no comerciales, a título experimental o para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una protegida”.⁹⁸

Es decir, el derecho exclusivo y excluyente no puede ser ejercido en los casos en los que la Ley nacional o la normativa internacional vinculante permiten la utilización por parte de terceros de la mencionada obtención o variedad vegetal.

⁹⁸ *Ibíd.*, 362.

Capítulo segundo

Derecho de la competencia

1. Distinción entre el derecho de la competencia desleal y el derecho de la defensa de la competencia.

El derecho de la competencia comprende dos ramas que, si bien regulan la actividad competitiva, tienen diferentes fines específicos que serán analizados más adelante.

Sobre la LORCPM, la doctrina menciona que “es en realidad una ley de competencia económica que reúne dos grandes grupos de normas que en el derecho comparado generalmente se han sancionado en cuerpos legales separados: las normas de defensa de la competencia y las normas sancionadoras de la competencia desleal”.⁹⁹

En tal sentido, Hermenegildo Baylos señala que “[e]l derecho de la competencia, por su propia finalidad, se diversifica en dos grandes ramas: el Derecho de las limitaciones de la competencia y el Derecho de la competencia desleal”.¹⁰⁰

Por su parte, Guillermo Cabanellas de las Cuevas ha indicado que “[e]l derecho de la competencia no tiene reglas o principios propios, que no sean los que surgen de cada uno de sus componentes principales, el Derecho de defensa de la competencia y el Derecho de la competencia desleal”.¹⁰¹

Es por lo anterior que, en este acápite, se procederá a realizar una breve distinción entre las ramas del derecho de la competencia. Así, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado establece lo siguiente:

El objeto de la presente Ley es 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.

⁹⁹ Juan Carlos Riofrío Martínez Villalba et al., *Régimen de Competencia* (Quito: Universidad de los Hemisferios, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012), 179.

¹⁰⁰ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 336.

¹⁰¹ Guillermo Cabanellas de las Cuevas et al., *Derecho de la Competencia Desleal* (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2014), 30.

Sobre el derecho de la defensa de la competencia, Riofrío ha mencionado que, el referido derecho, “tiene tres pilares fundamentales que [...] son: (i) la investigación y eventual sanción de los Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Competencia (acuerdos colusorios); (ii) la investigación y eventual sanción de los Abusos de posición dominante; y, (iii) El control de concentraciones económicas anticompetitivas”.¹⁰²

De lo anterior, se desprende que parte del objeto de la Ley en cuestión se refiere a estos tres pilares, mismos que lo que buscan es proteger al mercado como tal. La doctrina especializada señala que “[e]l derecho de las limitaciones de la competencia representa la posición del ordenamiento jurídico frente a las limitaciones impuestas a la competencia por los propios competidores”.¹⁰³

Por su parte, Cabanellas menciona, sobre la defensa de la competencia que, “[m]ediante esta, se busca evitar que los participantes del mercado restrinjan la competencia efectiva entre ellos y que, en caso de que la competencia efectiva sea imposible, operen abusivamente explotando una posición dominante en perjuicio del interés general”.¹⁰⁴

Es decir, el fin último de la defensa de la competencia es prohibir prácticas abusivas de competidores, que tiendan a limitar la competencia en el mercado; y, con la protección al mercado, se protege, además, tanto a los competidores, como al público consumidor. Pero, al proteger al mercado como tal, y así, al resto de competidores y al público consumidor, el derecho de la competencia precautela y protege al mercado.

Por tanto, dicho de otra forma, lo que busca impedir el derecho de la defensa de la competencia es que (i) exista abuso de posición dominante que se verifica cuando un competidor, que tenga posición dominante en el mercado relevante de productos o servicios de que se trate, abuse de tal posición; (ii) que en el mercado se den prácticas restrictivas, que existen cuando uno o varios actores se ponen de acuerdo para impedir el ingreso, o sacar a competidores del mercado; y, (iii) que se generen concentraciones económicas no permitidas, que se dan cuando dos o más empresas con dominio en el mercado se fusionan, y dicha fusión no ha sido autorizada por la Autoridad.

Entonces, para determinar si efectivamente existe el mencionado abuso de poder de mercado, se debe realizar un ejercicio que incluye: (i) la determinación del mercado

¹⁰² Riofrío, *Régimen de Competencia*, 179.

¹⁰³ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 336.

¹⁰⁴ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 12.

relevante, (ii) la verificación de la existencia de poder de mercado; y, (iii) que exista un abuso de ese poder de mercado para generar una afectación al mismo.

A decir de Ginebra, citado por Flores, el mercado relevante ha sido definido como “el espacio en el que los bienes o servicios son intercambiables o no por otros. Por esto, no se debe considerar únicamente el bien o producto con sus esencialmente idénticos, sino sus productos sustitutos que pueden servir para un mismo uso, siendo comparables sea por su naturaleza, origen, funciones, precio, entre otras variables”.¹⁰⁵

Según el artículo 5 de la LORCPM, el mercado relevante es “el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado”.

Para determinar el mercado relevante, en primer lugar “se deberá determinar cuáles son los productos o servicios englobados en un mismo mercado, y después se examinará su dimensión geográfica. En determinados supuestos será necesario proceder al análisis del mercado en su dimensión temporal”.¹⁰⁶

Posteriormente, el derecho de la competencia analiza si es que el actor tiene una posición dominante en el mercado relevante (o si los varios actores en un acuerdo restrictivo lo tienen). A este respecto, Santos, citando a Samuelson, señala que el poder de mercado es el “grado de control que ejerce una empresa o un grupo de empresas sobre las decisiones de una industria relacionadas con los precios y con la concentración”.¹⁰⁷

Por su parte, la SCPM, ha destacado que una vez que se ha “[i]dentificado el mercado relevante como el mercado del servicio [o producto], es menester identificar que operador u operadores tienen posición de dominio sobre ese mercado”.¹⁰⁸

Finalmente, el derecho de la competencia analiza si el acto anticompetitivo ha afectado a ese mercado relevante. En tal sentido, Guerrero señala lo siguiente:

¹⁰⁵ Patricia Cecilia Flores Orellana, “El abuso de poder de mercado en la legislación ecuatoriana”, (tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2014), 94. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21036/1/EL%20ABUSO%20DE%20PODER%20DE%20MERCADO%20EN%20LA%20LEGISLACION%20ECUATORIANA%20FINAL.pdf>.

¹⁰⁶ Mario Aníbal Borbua Gallardo, “La afectación de los derechos individuales y colectivos por las prácticas anticompetitivas efectuadas por operadores económicos en el mercado ecuatoriano”, (tesis de grado, Universidad de las Américas, 2015) 69. <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2314/1/Mario%20An%20C3%ADbal%20Borbua%20Gallardo%20TAB%202015-06.pdf>.

¹⁰⁷ Oswaldo Santos Dávalos, “Análisis de los fundamentos económicos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado” (tesis de grado, Universidad Técnica Particular de Loja, 2012), 23. <http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6760>.

¹⁰⁸ Ecuador Superintendencia de Control del Poder de Mercado, *Gaceta de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado*, 2014. 26, accedido 21 de marzo de 2016. www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/Febrero.pdf.

Para poder establecer el mercado relevante se debe incluir «...un análisis que ha de comprender tanto el escenario existente antes de la concentración como aquél en el que, en su caso, ha de desarrollar sus funciones la empresa resultante de la concentración» [...] de esta manera el mercado relevante sirve para analizar el efecto que la conducta de los operadores económicos tendrán en el mercado, es decir un análisis ex ante y ex post. Con la comparación del mercado antes y después de la operación que afecta al mercado, es posible concluir si es que se trata de una conducta que podrá beneficiar al mercado o en realidad lo distorsionará. Si es que la conducta distorsiona el mercado es necesario que haya intervención por parte del Estado para que no permita que se lleve a cabo la operación o que la condicione.¹⁰⁹

Sobre este particular, Riofrío menciona que:

La regla admite que los agentes económicos pueden encontrarse en una débil posición en el mercado de un producto o servicio y que por su escasa importancia, su actuación no será capaz de afectar de manera relevante la competencia. Del análisis de este elemento, se deduce que no todas las conductas restrictivas de la competencia caen dentro de la prohibición, ni deben sancionarse; por el contrario, sólo deben serlo aquellas que afectan real o potencialmente la libre competencia.¹¹⁰

Por lo anterior, se colige que, respecto del derecho de la libre competencia, al investigar y sancionar los presupuestos prohibidos, se debe además determinar el mercado relevante, si es que los actores tienen posición de dominio, y, finalmente, si es que efectivamente ha existido afectación al mercado; pues, de no existir alguno de estos elementos, no se podría sancionar los actos denunciados, por virtud de que, como fue señalado, esta rama del derecho no tiene un interés privado.

El derecho de la competencia desleal, por su parte, pretende que, dentro del mercado, los competidores no actúen fuera de lo que se considera como usos honestos y costumbres comerciales. Alvear y Gómez de la Torre, citando a Alberto Bercovitz, mencionan que:

La competencia desleal se inició «como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente marcas», con el fin de «proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieren ser perjudiciales». De allí, la estrecha vinculación que siempre ha existido entre la regulación contra la competencia desleal y la propiedad industrial.¹¹¹

¹⁰⁹ Carolina Susana Guerrero Galarza, “La Posibilidad de Incorporar al SSNIP Test como Método Técnico para la Determinación del Mercado Relevante en el Ecuador para el análisis de casos de Abuso de Poder de Mercado y Concentraciones.” (tesis de grado, Universidad San Francisco de Quito, 2015), 31. <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4304>.

¹¹⁰ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 367, 368.

¹¹¹ Patricia Alvear Peña y Bianca Gómez de la Torre. *Derecho de Corrección Económica: Defensa de la competencia y competencia desleal* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015), 63.

Así, sobre el artículo 26 de la LORCPM se ha señalado que el mismo tipifica, de manera ejemplificativa, “como prohibidos y sancionables varios actos de competencia desleal. Se sanciona cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en la que se manifiesten; basta que dichos actos sean comportamientos que objetivamente contravengan los honestos usos y costumbres comerciales”.¹¹²

Por tanto, queda en evidencia que a lo que propende el derecho de la competencia desleal es, precisamente, que los competidores dentro del mercado no realicen actos que puedan considerarse como deshonestos o que vayan en contra de las buenas costumbres comerciales. Sobre este respecto, Cabanellas menciona que:

El segundo aspecto de los regímenes de competencia es la regulación de la competencia desleal. La economía de mercado se basa en las premisas de que el resultado productivo de la utilización de los factores de producción es el objeto de apropiación por el propietario de esos factores y de que los agentes económicos cuentan con información veraz que les permite tomar decisiones fundadas en materia de producción y consumo. Pero el proceso competitivo puede conducir a que ciertos agentes económicos se apropien del esfuerzo ajeno, o que busquen beneficiarse con la destrucción de la organización de un competidor, o que intenten obtener mayores lucros mediante la disminución de la información veraz con que cuentan los restantes agentes. En tales casos los mecanismos de mercado no funcionan adecuadamente, pues el beneficio económico de ciertos agentes se logra mediante perjuicios -mediatos o inmediatos- de mayor magnitud ocasionados a los restantes agentes económicos. Esta falla de los mecanismos de mercado sólo puede ser superada mediante mecanismos regulatorios o jurídicos que integran el Derecho de la competencia desleal.¹¹³

En síntesis, la competencia desleal busca evitar y reprimir actos de los competidores que, de cualquier forma, pretendan tener un mayor lucro y conseguir clientela mediante prácticas que —de cualquier manera— busquen servirse del prestigio y esfuerzo ajeno. La competencia desleal también busca evitar y reprimir actos que tiendan al descrédito de un competidor, o que busquen aumentar la venta por medio de información falsa o engañosa. Para evitar todos estos actos desleales, necesariamente hace falta la intervención del Estado, quien —mediante este derecho de la competencia desleal— debe evitar y sancionar, según corresponda, las prácticas desleales.

Al respecto, Spolansky menciona que:

[C]ada uno de los habitantes tiene el derecho de participar en el mercado competitivo, al igual que cada boxeador puede disputar con su contrincante en el ring. Pero es útil

¹¹² Riofrío, *Régimen de Competencia*, 398.

¹¹³ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 12, 13.

recordar que también destaqué que las pujas que cada contrincante puede desplegar deben hacerse dentro de ciertos límites o perímetro. Dicho de otra manera: se puede competir, pero no a cualquier precio.¹¹⁴

Lo anterior ratifica el hecho de que, si bien todos los competidores tienen derecho de intervenir en el mercado, esa intervención debe respetar ciertas reglas a efectos de no menoscabar o aprovecharse del esfuerzo ajeno; las precitadas reglas configuran, justamente, el derecho de la competencia desleal.

Finalmente, citando a Alvear y Gómez de la Torre, se tiene que:

La regulación contra la competencia desleal, sanciona los actos comerciales deshonestos, sin importar si estos superan o no la regla del *minimis*, o si su volumen de ventas podría o no afectar el mercado relevante donde se realiza la deslealtad. Basta determinar que un acto es desleal, esto es, si está incurso dentro de los criterios delimitadores de deslealtad establecidos [...].¹¹⁵

Por lo anterior, se puede concluir que, dentro del derecho de la competencia, existen dos ramas claramente definidas, esto es, (i) el derecho de la libre competencia, mismo que se encarga de la investigación y eventual sanción de acuerdos y prácticas anticompetitivas, abusos de posición dominante y el control de concentraciones económicas y anticompetitivas, teniendo en cuenta —como ya se manifestó— si existe una afectación al mercado relevante; y, (ii) el derecho de la competencia desleal, mismo que se encarga de la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, al que —por el contrario— no le interesa si ha existido o no afectación al mercado relevante.

2. Prácticas desleales

En primer lugar, previo a analizar las prácticas desleales, es necesario revisar el fundamento de su prohibición en la legislación. En este sentido, existe doctrina que considera que su fundamento proviene de la defensa de los competidores en el mercado.

Así lo menciona González de Cossío, quién ha señalado que:

[L]a competencia económica y la competencia desleal tienen bienes jurídicos tutelados distintos. Mientras que el bien jurídico tutelado de la competencia económica es la eficiencia, [...] el bien jurídico tutelado de la competencia desleal es el aviamiento (el *goodwill*) del comerciante. Mientras que la competencia económica busca la existencia

¹¹⁴ Norberto Eduardo Spolansky, *El Delito de Competencia Desleal y el Mercado Competitivo* (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2008), 15, 16.

¹¹⁵ Alvear y Gómez, *Derecho de Corrección Económica*, 63.

de las circunstancias que el análisis económico dicta que propician que los mercados funcionen de manera eficiente [...] la competencia desleal busca evitar conducta deshonesto o parasitaria [...].¹¹⁶

Por otra parte, la doctrina también ha considerado que el objeto de la represión de las prácticas desleales en el mercado por parte de la legislación tiene su fundamento en proteger al mercado como tal, y que por ello, las normas relativas al derecho de la competencia, serían también aplicables al derecho de la competencia desleal.

En este sentido, De Chazal, citando a Galán menciona que:

El criterio que ha primado en esta moderna concepción introduce un «cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección».¹¹⁷

Por su parte María Elena Jara se refiere a esta corriente como a la teoría del abuso del derecho (indicando que es una teoría de vertiente francesa), misma que, para esta autora, es la más aceptada por los ordenamientos jurídicos a nivel internacional, y en la cual:

Se considera a la competencia desleal como una forma del abuso de derecho de la libertad de competencia. Entre los tratadistas de derecho mercantil más conocidos en Latinoamérica, GARRIGUES se refiere a esta teoría. Modernamente, esta teoría ha sido reformulada y los autores hablan de un abuso del derecho pero no en un plano individual, sino en uno institucional [...] y cifran la antijuricidad de los actos de competencia desleal en la consideración de que éstos atentan contra los mecanismos para mantener el orden económico, y no contra personas en particular. Bajo esta perspectiva, se reconoce la identidad de la función del derecho antitrust (antimonopolio) y el derecho de competencia desleal. La principal función que ambos deben cumplir consiste en el control del poder económico del mercado. En esta línea, legislaciones como la alemana, definen a los actos de competencia desleal como aquéllos que tienden a falsear la competencia. Desde esta perspectiva, la normativa sobre cárteles funcionaría con carácter residual a las disposiciones sobre competencia desleal, lo que implicaría que con fundamento en esta última podrían sancionarse actuaciones no tipificadas en la normativa antitrust, sin que se necesite juzgar la inmoralidad de los actos de los agentes de mercado, sino únicamente si concuerdan o no con la finalidad del ordenamiento económico que consagra la protección

¹¹⁶ Francisco González de Cossio, *Comentario sobre el desarrollo de la competencia desleal en México*, (México: González de Cossio Abogados, S/F), 2. Consultado el día 31 de julio de 2016 en <http://www.gdca.com.mx/PDF/varios/COMPETENCIA%20DESLEAL%20EN%20MEXICO.pdf>.

¹¹⁷ José Antonio de Chazal, *Fundamentos del Derecho de la Competencia*, 11. Accedido 31 de julio de 2016. http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/commons/5/5f/Art%C3%ADculo_Fundamentos_del_Derecho_de_la_Competencia.pdf.

a la competencia. La teoría del abuso institucional del derecho a la libre actuación económica es la de mayor arraigo en la actualidad.¹¹⁸

No obstante lo anterior, Alvear menciona tres modelos o momentos del desarrollo de la competencia desleal: (i) modelo del período paleoliberal, que corresponde al momento histórico y necesidades de la revolución industrial en la que la ideología liberal busca proteger la propiedad industrial de las empresas y en el cual, para que el acto sea prohibido debía existir dolo o culpa; (ii) modelo profesional o corporativo, que nace de la revisión al Convenio de París en La Haya y en el cual se fija como límite los usos honestos en materia comercial e industrial, donde no hace falta que se verifique la culpa o dolo para que el acto sea prohibido por la legislación; y, (iii) el modelo social, mismo que no solo protege el interés del empresario (llamado en este modelo operador económico), sino que además protege el interés o bienestar general. En este último modelo la regulación contra la competencia desleal tiene puntos de conexión entre la propiedad intelectual, el derecho de la competencia, y el derecho de la competencia desleal.¹¹⁹

Sin perjuicio de lo anterior, es de señalar que Alvear menciona, respecto de los bienes jurídicos protegidos, que “[e]n el modelo social se prohíbe «per se» los actos desleales e incorrectos del mercado y protegen intereses diversos de orden privado y particulares de los participantes en el mercado (proveedores pequeños, medianos o grandes y/o consumidores) y subyacentemente el interés general del sistema competitivo”.¹²⁰

Por ello, si bien se protegen tanto el orden privado como el interés público, del artículo 26 de la LORCPM queda en evidencia que la legislación ecuatoriana, si bien protege los intereses de los competidores, da mayor relevancia o importancia al interés general y protección del mercado, dejando fuera de la competencia de la SCPM, aquellas prácticas desleales que no afecten al interés general o al bienestar de los consumidores.

¹¹⁸ María Elena Jara Vázquez, “Protección jurídica contra la competencia desleal en los países de la Comunidad Andina. Pautas para su tratamiento en el Ecuador”, (tesis de grado, Universidad Andina Simón Bolívar. 2003), 16. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2429/1/T0221-MDE-Jara-Protecci%C3%B3n.pdf>.

¹¹⁹ Patricia Alvear Peña, “Derecho de corrección económica: Defensa de la competencia y competencia desleal, en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (57-95)”: en *Derecho Administrativo y Corrección Económica. Memorias Seminario Internacional*, Carlos Ramírez Romero, (Quito: Corte Nacional de Justicia, 2015), 84, 85.

¹²⁰ Alvear, *Derecho de Corrección Económica*, 75.

Ahora bien, una vez que ha quedado claro el fundamento de la prohibición por la legislación de las prácticas o actos de competencia desleal, es necesario entrar a analizar a las mismas.

Respecto de las prácticas desleales, como las denomina la LORCPM, o también calificadas por la doctrina como actos de competencia desleal, se ha mencionado que:

[S]on conductas que pueden ocasionar la eliminación de los competidores, por lo que pueden considerarse un tipo especial de prácticas excluyentes. Sin embargo, a diferencia de las que fueron analizadas anteriormente, las prácticas desleales se caracterizan por ir en contra de aquellas prácticas que son social y comercialmente aceptadas como ética en los negocios.¹²¹

En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 25 de la LORCPM define a la deslealtad de la siguiente manera:

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.

Por su parte, el primer inciso del artículo 26 del mismo cuerpo normativo proscribire “los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios”.

Riofrío y otros mencionan que:

La LORMer [artículo] 26 tipifica ejemplificativamente como prohibidos y sancionables varios actos de competencia desleal [...] La LORMer [artículo] 27 también es ejemplificativa. Al inicio señala que «entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes» conductas [...] A continuación establece una lista enunciativa de ejemplos de actos de competencia desleal más comunes.¹²²

Es necesario mencionar que, como bien señalan Riofrío y otros, en los artículos citados se encuentran establecidas de forma ejemplificativa las prácticas desleales más comunes. No obstante, en el presente apartado, se realizará el análisis conforme ha

¹²¹ Fausto Alvarado, *Materia de Derecho de la Competencia* (Quito: UDLA, 2012), 106.

¹²² Riofrío, *Régimen de Competencia*, 398-399.

clasificado la doctrina a las prácticas desleales más comunes, y en el siguiente apartado, se analizarán aquellos actos de competencia desleal establecidos en la Ley, que podrían estar vinculados con la propiedad intelectual.

Alvarado identifica las siguientes clases de actos de competencia desleal: (i) Publicidad Falsa y Publicidad Engañosa; (ii) Imitación de productos y otras conductas parasitarias; (iii) Denigración comercial; (iv) Robo de secretos industriales; y, (v) Soborno comercial.¹²³

Por su parte, Cabanellas ofrece varias clasificaciones de los actos de competencia desleal, de las cuales, resulta didáctico aquella fundamentada en que:

La competencia leal es la que se basa en la calidad, precio y demás características de las prestaciones del competidor. Por oposición, la competencia desleal es la que no reúne tales características. Cabe entonces ordenar los actos de competencia desleal en función de los motivos por los cuáles se apartan del modelo jurídico de competencia desleal [...] Encontramos así, en primer lugar, los actos relativos a la información suministrada al mercado [...] Ello incluye conductas tales como la publicidad engañosa, el uso indebido de los signos distintivos, y los actos que crean confusión en el público respecto del origen e identidad de las prestaciones, entre otros [...] En segundo lugar, la posición en el mercado de un competidor puede verse fortalecida deslealmente mediante el aprovechamiento del esfuerzo ajeno [...] Casos de este tipo de conductas son las prácticas imitativas —donde se aprovecha el prestigio ganado por un competidor para atraer clientela mediante productos que se confundan con los de aquél— y la violación de secretos, entre otros. En tercer lugar, cabe mencionar las conductas en las que se obtiene una ventaja competitiva mediante la acción perjudicial dirigida injustificadamente contra un competidor [...] De allí que se consideren desleales diversas conductas que entran dentro de esta categoría: desvío sistemático de empleados, prácticas denigratorias, desorganización de la empresa rival, incitación a la violación de obligaciones frente a un competidor, etcétera. Por último, en cuarto lugar, encontramos las conductas mediante las que se logra una ventaja competitiva mediante la violación de normas. Encuadran en esta categoría conductas tales como las prácticas abusivas en las relaciones con consumidores, la obtención de ventajas competitivas mediante la violación de normas impositivas y regulatorias, la violación de las normas en materia de juegos de azar, etcétera.¹²⁴

Con estos antecedentes, se analizan a continuación las figuras más comunes de competencia desleal.

2.1 Actos de publicidad engañosa

La publicidad es el medio a través del cual los competidores promocionan sus productos o servicios en el mercado. La publicidad, como tal, se encuentra perfectamente

¹²³ Alvarado, *Materia de Derecho de la Competencia*, 110-114.

¹²⁴ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 292-293.

permitida y es necesaria para el mercado pues, a través de esta, se obtiene información sobre los productos o servicios que se encuentran en oferta en el mercado.

Sin embargo, la publicidad debe ser veraz, lo que quiere decir que no debe contener información falsa, so pena de convertirse en publicidad engañosa.

Al respecto, Antequera citando al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante INDECOPI) menciona que:

[L]a actividad publicitaria debe partir del principio de veracidad, por el cual «las informaciones o imágenes que se difunden mediante un anuncio publicitario deben ser ciertas y no deben inducir a error al consumidor, ni de manera directa, por ambigüedad, omisión o exageración», ya que «si la publicidad dejara de ser confiable, no cumpliría con sus funciones y constituiría un factor negativo para el normal desarrollo del mercado».¹²⁵

Sobre la prohibición de publicidad engañosa, establecida en el segundo inciso del numeral 2 del artículo 27 de la LORCPM, Riofrío menciona que:

[E]ntre las posibles manifestaciones de los actos de engaño relacionadas con la actividad publicitaria, constan dentro de la prohibición general de este numeral, toda difusión de anuncios no sustentados en experiencias auténticas y recientes de un presunto testigo, bajo la forma de publicidad testimonial, la difusión de anuncios con apariencia de noticias, opiniones periodísticas u otros, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Esta prohibición de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactas también es una suerte de cláusula general prohibitiva. Estas conductas son desleales debido a que son capaces de incrementar la confianza de los consumidores acerca del mensaje publicitario transmitido, dado que, supuestamente, dicho mensaje provendría de terceros no relacionados con el anunciante.¹²⁶

Por tanto, queda claro que está prohibida toda clase de publicidad que contenga información falsa, que pueda hacer incurrir en error al consumidor respecto de la calidad, modo de producción, origen, precio, entre otras, de un producto o servicio, o respecto de un competidor en el mercado.

2.2 Uso indebido de los signos distintivos

Con relación a los derechos marcarios, Antequera ha señalado que “los ilícitos contra el derecho de marcas, además de violentar los derechos subjetivos de los

¹²⁵ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 99.

¹²⁶ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 410-411.

empresarios honestos y la buena fe de los consumidores, pueden implicar en muchos casos actos de competencia desleal, incluso con ilícitos de criminalidad económica”.¹²⁷

Para conocer si se incurre en esta figura, Cabanellas ha mencionado, que a efectos de determinar si es que el uso del signo distintivo es lícito o ilícito, se deben tener en cuenta varios aspectos. Así, señala como elementos normativos determinantes de la licitud del uso de la marca ajena, los siguientes: (i) principio de especialidad, por el cual, la marca únicamente ampara los productos y servicios para los cuales fue registrada; (ii) principio de agotamiento, mediante el cual el derecho marcario se agota con la primera comercialización hecha por el titular o un tercero autorizado; (iii) exclusión de los usos no comerciales del ámbito del derecho marcario, que se refiere al uso de las marcas fuera del comercio, como por ejemplo en una publicación científica; (iv) funciones no distintivas de las marcas, mismo que se refiere a las funciones informativas de las marcas; (v) derechos no marcarios relativos a signos marcarios, que son, por ejemplo el derecho de utilizar el nombre de pila de una persona, o la denominación social de una compañía aun cuando los mismos se encuentren registrados a nombre de la misma persona natural o jurídica, o de un tercero.¹²⁸

Por tanto, debe quedar claro que primero se debe determinar si el uso del signo por un tercero incurre en supuestos lícitos por tratarse de excepciones al derecho, o si — por el contrario— efectivamente se trata de una infracción, caso en el cual se califica como desleal el acto, toda vez que el mismo puede ocasionar confusión en el mercado, un aprovechamiento injusto de la reputación ajena, entre otras.

En tal sentido, la LORCPM en la letra a) del numeral 3 del artículo 27, establece que se consideran como prácticas desleales los actos de imitación que infrinjan o lesionen un derecho de propiedad intelectual reconocido por la Ley.

Por ello, si bien la infracción puede ser respecto de signos distintivos, esto es nombres comerciales, marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, rótulos y enseñas, apariencias distintivas y signos notorios, esta norma de la LORCPM amplía a cualquier imitación de derechos de propiedad intelectual, lo que podría incluir, entre otros, a diseños industriales, derechos de autor, patentes y modelos de utilidad, entre otros.

Entonces, se debe señalar que, si bien esta norma prevé que se encuentran proscritas las imitaciones a cualquiera de los derechos de propiedad intelectual que han

¹²⁷ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 64.

¹²⁸ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 445-467.

sido analizados, es importante mencionar que pueden ser también respecto de más ámbitos del competidor, como por ejemplo la imitación de iniciativas empresariales, lo cual ciertamente podría acarrear en un aprovechamiento injusto de la reputación de un competidor en el mercado.

2.3 Actos de confusión

La competencia desleal, como se manifestó, incluye a los actos de confusión. Por medio de estos actos, el competidor pretende hacer creer al consumidor que el producto o servicio que oferta en el mercado tiene un origen empresarial distinto o asociado al de otro competidor. Esta confusión también puede ser respecto de las características del producto o servicio, como por ejemplo el lugar de origen, modo de producción, calidad, materiales, destino, entre otras.

En varias ocasiones, los actos de confusión pueden estar relacionados con derechos de propiedad intelectual. Por lo general, se evidencia esta práctica respecto del derecho marcario; empero, también podrían darse actos de confusión con relación al derecho de autor que un competidor tiene sobre alguna etiqueta o forma de presentación de sus productos cuando exista por ejemplo, un diseño industrial registrado.

En este sentido, Baylos menciona que “los «actos de confusión», cualesquiera que sean sus variantes o versiones (imitación de signos especialmente) por medio de la cual se pretende que el público confunda la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de notoriedad de la que el competidor desleal quiere apropiarse sin ningún derecho”.¹²⁹

Las precitadas conductas desleales se encuentran reguladas en el numeral 1 del artículo 27 de la LORCPM, mismo que prevé que “[s]e 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”.

Sobre los actos de confusión, Riofrío señala que:

La LORCPM considera desleal la conducta que cree o cause confusión, con independencia de si hubo o no intención por parte del agente del mercado. En estos temas de competencia la intencionalidad a priori no se analiza, porque lo que se busca es reparar cuanto antes las incongruencias del mercado. Sin embargo, podría analizarse en el derecho penal de la competencia para atenuar, agravar o incluso eximir responsabilidades,

¹²⁹ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 430.

o en el derecho de daños para la cuantificación de ciertas indemnizaciones (v. gr. por daños punitivos, multas, etc.). Por otro lado, para que la conducta se reputé desleal no hace falta que el error en el público se haya consumado (confusión real); basta que exista un riesgo de confusión o asociación para que la conducta sea ilícita (confusión potencial).¹³⁰

En síntesis, para que un acto pueda ser considerado como de confusión, este debe crear en el consumidor la idea de que, en lugar de adquirir un producto, está adquiriendo otro; o que, conociendo que el producto que está adquiriendo no es el del otro competidor podría tener similares características.

Finalmente, se puede decir que, a efectos de determinar si se trata de un acto de confusión, no es necesario que exista intención de causar el daño en el mercado, ni que la confusión se verifique, únicamente que exista riesgo de que esa confusión llegue a producirse.

2.4 Prácticas imitativas

Los actos de imitación no son reprochables *per se*, siendo en principio permitida la imitación de ciertas prestaciones o iniciativas que estén en el dominio público. Así lo menciona Baylos, cuando señala que “[l]a ley declara que es libre la imitación de prestaciones e iniciativas que no estén amparadas por un derecho de exclusiva, reconocido por la ley; a no ser que esa imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno”.¹³¹

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiteradas ocasiones ha señalado que los signos genéricos, descriptivos y de uso común, no son susceptibles de apropiación por parte un competidor en particular, conforme se evidencia a continuación:

La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se

¹³⁰ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 405.

¹³¹ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 434.

inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito.¹³²

Sobre las designaciones genéricas, Jorge Otamendi ha señalado que “[o]tra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones [...] que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.¹³³

Por otro lado, respecto de la prohibición de concesión de derechos de exclusividad sobre elementos descriptivos, cabe citar al tratadista Carlos Fernández-Novoa, quien señala que:

La prohibición analizada se apoya [...] en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por otros empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado. Este [...] fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo. En efecto, si a través de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio temporalmente ilimitado sobre un signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca.¹³⁴

En el mismo sentido, sobre las partículas o elementos de uso común, el tratadista Jorge Otamendi ha mencionado que “[u]na partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella”.¹³⁵

Adicionalmente, respecto de ciertos colores, es importante tener en cuenta que su uso es generalizado o incluso a veces necesario con respecto a ciertos productos. Sobre este particular, Antequera ha mencionado que:

La proximidad entre algunos elementos comunes a determinadas clases de productos o servicios se advierte en los colores rojo, azul, blanco y plateado o verde, para distinguir a los cigarrillos de sabor fuerte, suave, ultra suave o mentolado, respectivamente; o con los colores blanco y amarillo en las mantequillas o el dorado y el plateado para ciertas bebidas alcohólicas, entre otros casos.¹³⁶

¹³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 21-IP-98*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 398 de 22 de diciembre de 1998, P. 44.

¹³³ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 72.

¹³⁴ Carlos Fernández-Novoa, “Título I. Marcas (485-772): Capítulo XXX Las prohibiciones absolutas”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, (Madrid: Marcial Pons, 2009), 536.

¹³⁵ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 215.

¹³⁶ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 87 – 88.

En ese sentido, debe tenerse en consideración la inapropiabilidad de estos elementos, y otros que podrían determinar que, aunque un acto que efectivamente suponga imitación, no pueda ser considerado como un acto de competencia desleal.

Sin perjuicio de lo anterior, es de tener en cuenta que ciertos signos genéricos pueden llegar a tener lo que la doctrina denomina distintividad adquirida, llamada también *secondary meaning* por la doctrina anglosajona, que contempla casos en que ciertos términos que podrían ser considerados genéricos, por razones de uso en el mercado, pueden convertirse en marcas registradas y efectivamente identificar un producto o servicio de algún competidor específico.

Así, la doctrina anglosajona ha mencionado que “[a] *descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producer and distinguishing them from the goods of others [...]*”.^{137 138}

En el derecho comunitario andino, también ha sido acogida esta doctrina mediante la cual, un signo que en principio sería inapropiable, pueda serlo por haber adquirido distintividad mediante su uso en el mercado. Sobre esto, López Cegarra menciona:

Uno de los importantes cambios en el Derecho de Marcas de la Comunidad Andina en la reforma del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del año 2000, es la posibilidad de que signos incursos en determinadas causales prohibitivas de registro, puedan, mediante el uso a título de marca, superar ese obstáculo inicial y llegar efectivamente a ser signos distintivos sobre la procedencia empresarial de determinados productos y servicios.¹³⁹

Por tanto, queda claro que en ciertos casos, aun cuando el término, en principio pudiera ser considerado como genérico, al haber adquirido distintividad respecto de algún producto o servicio de un solo competidor, no podría ser utilizado por terceros, salvo que medie el consentimiento del titular.

¹³⁷ “Un término descriptivo puede convertirse en una marca cuando, en la mente del público consumidor, adquiere la distintividad característica de las marcas, a saber, la capacidad para determinar la procedencia de los productos de un competidor y distinguirlos de los productos del resto de competidores”.

¹³⁸ Vincent N. Palladino, “Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning And Surveys: (857-889)” en *The Trademark Reporter*. (New York, Shanghai Bruselas, Washington D.C., Singapur: International Trademark Assosiation. 2002), 859. Accedido 2 de noviembre de 2016. http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2092/vol92_no4_a3.pdf.

¹³⁹ López Cegarra, Jesús, “Marcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino Propiedad Intelectual, (México: Redalyc, 2006). Accedido el 2 de noviembre de 2016. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018586004>> ISSN 1316-1164.

Ahora bien, respecto de la normativa nacional sobre el tema en comento, conviene establecer que el numeral 3 del artículo 27 de la LORCPM proscribire los actos de imitación, ya sean estos respecto de: a) un derecho de propiedad intelectual; o b) respecto de iniciativas empresariales, siempre que (i) resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores; o, (ii) cuando se encuentre encaminada a bloquear sistemáticamente las iniciativas empresariales de un tercero, con el efecto de impedir su afirmación en el mercado.

La precitada norma, además, aclara que las iniciativas empresariales imitadas pueden ser, entre otras: el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.

Sobre este punto, Riofrío señala que “en el derecho de la competencia la imitación desleal debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) los sujetos activos y pasivos deben ser competidores; (ii) uno debe imitar al otro; (iii) el objeto imitado debe poder distinguir al sujeto pasivo; (iv) la imitación debe poder confundir y además (v) ser ilícita”.¹⁴⁰

En ese sentido, los actos de imitación deben realizarse entre competidores y suponer imitaciones respecto de derechos protegidos sobre las que el competidor imitado tenga derechos de exclusiva; o de iniciativas empresariales de las cuales no necesariamente el competidor deba tener derechos exclusivos; y, además, debe poder ser susceptible de confundir al público consumidor, y no estar autorizada o permitida por el competidor imitado.

2.5 Violación de secretos empresariales

Sobre las conductas relativas a secretos e información confidencial, Cabanellas menciona que:

La violación de secretos constituye un típico acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y como tal es condenable bajo los principios relativos a la competencia desleal. Por hipótesis, la información confidencial no está protegida por patentes y ello permite, en ausencia de los derechos otorgados a los titulares de tal información aprovecharse de ella sin haber realizado el esfuerzo y la inversión necesarios para su obtención. Esto genera una ventaja competitiva económicamente injustificable y debilita los incentivos para creación y circulación de tecnología.¹⁴¹

¹⁴⁰ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 415.

¹⁴¹ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 520.

Los secretos industriales o empresariales se encuentran regulados en la Decisión 486, pero también están protegidos en el número 7 del artículo 27 de la LORCPM y los artículos 506 y siguientes del COESCI, que establece la protección de los mismos en contra de su divulgación y de prácticas desleales.

Además, el artículo 508, respecto de los datos de prueba, remite su protección a lo establecido en el número 7 del artículo 27 de la LORCPM.

Sobre el fundamento de su protección, debido a la importancia que tiene dentro de las actividades y negocios mercantiles, la ley ha buscado proteger a los secretos empresariales o *know how*; esto, a pesar de que “[l]a protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos”.¹⁴²

Por ello, se ha definido a los secretos empresariales como “cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”, de conformidad con el artículo 260 de la Decisión 486.

El mismo artículo establece que los secretos empresariales serán protegidos siempre y cuando la información sea secreta, es decir, (i) que no sea generalmente conocida ni de fácil acceso por parte de quienes normalmente manejan ese tipo de información, (ii) que tenga un cierto valor comercial por el hecho de ser secreta, y (iii) que se haya mantenido en secreto por haberse tomado medidas razonables para tal efecto.

La información protegida bajo la figura del secreto empresarial, a decir del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o a los medios o métodos de producción, o a la forma de distribución o comercialización de productos o servicios”.¹⁴³ Es decir, incluye toda información que otorga a un comerciante, sea persona natural o jurídica, una cualidad competitiva.

Respecto a su protección, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “la forma de tutela [...] no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los

¹⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 49-IP-2009*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1779 de 23 de noviembre de 2009, P. 24.

¹⁴³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 262-IP-2013*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2334 de 8 de mayo de 2014, P. 51.

terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio”.¹⁴⁴

No obstante lo anterior, Lizarazu afirma, de conformidad con el artículo 261 de la Decisión 486, que “si una norma considera que una información es pública o si por orden judicial se dispone dar a conocer la información al público, no puede conservar su carácter reservado”.¹⁴⁵

En otro orden de cosas, es de mencionar que el hecho de atentar contra los secretos empresariales se configura como un acto de competencia desleal. En efecto, el artículo 262 de la Decisión 486 establece aquellos actos que contrarían las prácticas leales de comercio por parte de terceros y, entre los casos de competencia desleal, el precitado artículo señala a la explotación, comunicación o divulgación, sin autorización de su poseedor legítimo, de un secreto empresarial al que se ha tenido acceso en virtud de una relación contractual o laboral.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el precitado artículo, ha señalado que “quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio”.¹⁴⁶

A más de lo anterior, se ha señalado que, al ser protegido el secreto empresarial por el ordenamiento jurídico y por así establecerlo la norma, “su divulgación por parte de quien ilícitamente haya accedido a él configura un acto de competencia desleal”.¹⁴⁷

Entonces, como se señaló, se puede incurrir en competencia desleal a pesar de no haber accedido a un secreto de manera ilegítima o ilícita, sino por haber abusado de una relación contractual o laboral en la que se le permitía el acceso a dicha información, pero se le obligaba a mantenerla en reserva.

La duración de la protección, de conformidad con el artículo 263 de la Decisión 486, “perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260”, esto es, los requisitos que fueron mencionados en líneas anteriores: (i) que la información sea secreta, (ii) que tenga un valor comercial por ser secreta; y, (iii) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

¹⁴⁴ *Ibíd.*, 51.

¹⁴⁵ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 350.

¹⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2010*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1930 de 8 de marzo de 2011, P. 51.

¹⁴⁷ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 351.

Entre los derechos del legítimo poseedor del secreto empresarial, está el de transmitir o autorizar el uso del mismo a un tercero, quien deberá mantener en secreto la mencionada información, a menos que el legítimo poseedor no desee continuar manteniendo en secreto la información, perdiendo así la protección otorgada por el ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 264 de la Decisión 486.

Si el secreto empresarial llega a conocimiento de terceras personas con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, profesión, relación de negocios, entre otros, y se le ha prevenido a dicha persona sobre la confidencialidad de la información, la misma “deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado”, de conformidad con el artículo 265 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por otra parte, con respecto a la protección prevista en la LORCPM, es necesario manifestar que el numeral 7 del artículo 27 del mencionado cuerpo normativo, de manera muy similar a la Decisión 486, establece como práctica desleal la divulgación de secretos empresariales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) que la información sea secreta en el sentido de que no sea accesible o conocida por la generalidad de las personas; (ii) que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y, (iii) que quien la tenga legalmente haya tenido el cuidado suficiente o adoptado las medidas razonables para mantenerla en secreto.

Por otro lado, la letra e) del número 7 del artículo 27 de la LORCPM prevé que el secreto puede ser depositado ante un notario, en sobre cerrado, como secreto empresarial. No obstante cabe señalar que el depósito del secreto comercial, constituye un acto meramente declarativo y no constitutivo de derechos.

Finalmente, sobre los ilícitos contemplados en esta norma, y sin perjuicio de que este artículo realiza un listado de varios supuestos, Riofrío resume que “[u]n secreto puede violarse de tres maneras: accediendo a él de forma ilegítima, usándolo sin derecho o divulgándolo”.¹⁴⁸

2.6 Explotación de la reputación ajena

La siguiente forma de perpetrar un acto de competencia desleal es la explotación de la reputación ajena. Respecto de estos actos, Baylos ha mencionado que:

¹⁴⁸ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 444.

El aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, se reputa igualmente un acto de competencia desleal, según la Ley, que amplía especialmente esa calificación al empleo de signos ajenos o denominaciones de origen falsas, acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de las expresiones como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y «similares». En realidad aquí se condena la falsedad que supone tratar de encubrir, con otras expresiones significativas, el verdadero origen del producto.¹⁴⁹

La precitada conducta se encuentra tipificada como práctica desleal, en el numeral 6 del artículo 27 de la LORCPM. Sobre este respecto, se ha establecido que:

Con frecuencia algunos agentes del mercado que aún no han logrado posicionar bien sus marcas, productos o servicios, sienten la tentación de aprovecharse de la reputación de otro para ganarse una cuota de mercado. Esto puede realizarse de múltiples maneras, aunque la más usual es la de usar un signo renombrado o notorio ajeno para aplicarlo a una categoría distinta de productos. Son famosos los casos de los cigarrillos «Ford» en Noruega, de las bicicletas «Kodak» en Inglaterra, de los perfumes «Lucky Strike» en Italia y de las neveras «Pontiac» en Francia. [...] Para que se incurra en el supuesto previsto por la LORMer 27.6, es necesario que concurren cuatro elementos: (i) que el sujeto pasivo posea una reputación; (ii) que el sujeto activo se aproveche de esa reputación; (iii) que el aprovechamiento sea indebido; (iv) en beneficio de alguien.¹⁵⁰

En tal sentido, es muy común observar en el mercado que competidores pretendan que sus productos se parezcan a productos de competidores establecidos con fama en el mercado, a efectos de que estos tengan gran y rápida acogida, a veces incurriendo en error el consumidor, ganando así mercado, de forma ilegítima, en base del prestigio ajeno.

Por otra parte, se desprende que para que se incurra en este acto, es necesario que el sujeto imitado tenga reputación, y que el imitador se beneficie de esa imitación de forma indebida para ganar terreno en el mercado.

2.7 Prácticas denigratorias

Con respecto a las prácticas denigratorias, que son consideradas como otra práctica desleal, Baylos señala que:

Constituyen competencia desleal igualmente según la Ley, los actos de denigración, es decir, las manifestaciones sobre el establecimiento o la actividad de un tercero, aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes;

¹⁴⁹ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 436.

¹⁵⁰ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 427, 428.

no estimándose tales las referentes a la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada u otras circunstanciales estrictamente personales del afectado.¹⁵¹

A este mismo respecto, Cabanellas menciona que:

La denigración no solo puede recaer sobre una marca sino también sobre una designación, o bien una razón social. Es muy común también encontrarla en la persona del comerciante, accionista o director de la empresa. Los requisitos del art. 10 bis del Convenio de París son los siguientes: [...] existencia de aseveraciones falsas; [...] realizadas en el ejercicio del comercio; que sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.¹⁵²

Estos actos se encuentran definidos y establecidos como competencia desleal en el número cuarto del artículo 27 de la LORCPM. Riofrío ha establecido al respecto que:

Los actos de denigración pueden ser definidos como la difusión de afirmaciones sobre [...] un competidor [...] destinadas a desacreditarlo. La descripción de esta conducta desleal [...] deja en claro que, para que exista denigración no es necesario que se materialice la merma o menoscabo en la reputación o crédito comercial del afectado sino que basta que lo manifestado sea apto para producir dicho menoscabo.

No obstante, es importante mencionar que, si bien la LORCPM establece un listado ejemplificativo respecto de los actos de denigración, puede establecerse que, todos los casos del referido listado, se consideran actos de competencia desleal por existir de por medio aseveraciones falsas en el comercio, que desacrediten a un competidor dentro del mercado, teniendo en consideración que no se requiere verificar el menoscabo en la reputación, conforme fue señalado, sino que el acto realizado pueda producir un daño.

2.8 Actos de comparación

Sobre el concepto de comparación, que importa al mercado, Cabanellas, citando a Massaguer, señala que:

[L]a comparación comprende toda acción que comporta una confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimiento, comúnmente de lo propio con lo de un tercero, hecha con el objeto de resaltar, de forma directa o indirecta, la primacía o la mayor conveniencia de una de las ofertas comparadas, comúnmente de la propia oferta sobre la del tercero o terceros afectado por la comparación.¹⁵³

¹⁵¹ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 432.

¹⁵² Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 642.

¹⁵³ *Ibíd.*, 405.

Los actos de comparación no se encuentran prohibidos *per se*, ya que estos pueden ser buenos para el consumidor, siempre que los datos que se comparen sean veraces. Además, deben cumplir ciertos requisitos para que no se incurra en el acto de competencia desleal tipificado por el numeral 5 del artículo 27 de la LORCPM.

Sobre estos requisitos, la doctrina, citando la Ley de Competencia Desleal española, ha señalado que deben cumplirse los siguientes:

a) Los bienes o 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. c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación. d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. e) La comparación no podrá contravenir lo establecido [...] en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.¹⁵⁴

De lo anterior, queda en evidencia que la comparación (*i*) debe realizarse sobre criterios objetivos respecto de un bien o servicio reemplazable, (*ii*) no debe tratarse de bienes que sean imitaciones, y (*iii*) no debe incurrirse en actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena. A lo anterior, se añade una prohibición específica para los productos con denominación de origen.

En tal sentido, cualquier acto de comparación, que puede ser por medio de la publicidad conforme lo establece el numeral 5 del artículo 27, se constituye en una práctica desleal, cuando se aparta de los supuestos analizados de manera precedente. Por el contrario, si cumple con los presupuestos previamente mencionados, esa publicidad o acto de comparación será además de lícito, positivo para el mercado.

2.9 Inducción a la infracción contractual

La práctica desleal referente a la inducción a la infracción contractual se encuentra tipificada en el numeral 8 del artículo 27 de la LORCPM. Al respecto, Baylos menciona que “[t]ambién se estima desleal la inducción a los trabajadores, proveedores, clientes y

¹⁵⁴ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 424.

demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores”.¹⁵⁵

No obstante, puede verificarse en varias modalidades. En ese sentido, sobre las modalidades en las que se puede presentar, Cabanellas menciona las siguientes:

a) La inducción a la infracción contractual. Por ejemplo, un tercero induce a un empleado para que le revele un secreto industrial de su empleador. b) La inducción a la finalización del contrato. Por ejemplo, un empresario lanza el rumor de que su principal competidor está en la ruina, para así lograr captar a varios de sus empleados, previo renuncia de estos últimos a su relación de empleo con la víctima del rumor. c) El aprovechamiento de una infracción contractual. Por ejemplo, un tercero aprovecha que un distribuidor es infiel a las directivas que su distribuidor estableció para montar un sistema de distribución selectiva, y merced a esa infidelidad adquiere mercadería con el fin de revenderla, sin cumplir las condiciones del sistema ni estar autorizado como un punto de venta (las llamadas «ventas grises»).¹⁵⁶

En la redacción del legislador del Ecuador, también se prevé como prácticas desleales estos tres supuestos: (i) la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos; (ii) la inducción a la terminación regular de un contrato; y, (iii) el aprovechamiento de la infracción contractual.

2.10 Violación de normas

Sobre este acto tipificado como competencia desleal, Cabanellas menciona lo siguiente:

La conducta típica que constituye el ilícito de violación de normas es la de cometer la conducta tipificada en una norma jurídica mediante la omisión o comisión, según esté estructurada la forma de configuración del ilícito correspondiente. Es decir que es un elemento fundamental del tipo el juicio de legalidad que debe realizarse para comprobar que efectivamente se ha violado una norma.¹⁵⁷

Esta práctica o acto de competencia desleal se encuentra tipificado en el numeral 9 del artículo 27 de la LORCPM. El precitado artículo establece que es desleal prevalecer en el mercado mediante ventajas adquiridas por medio del abuso de procesos judiciales o administrativos o infracción de normas jurídicas, incluido el no tener los permisos estatales necesarios para operar en el mercado.

¹⁵⁵ Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 437.

¹⁵⁶ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 565, 566.

¹⁵⁷ *Ibíd.*, 690.

Sin embargo, respecto del abuso de procesos judiciales, Riofrío considera que se habría incurrido en un error de bulto el haberlos incluido en este numeral. Lo anterior debido a que este acto no es una infracción de normas jurídicas, y a se encuentra tipificado por la doctrina, legislación comparada y jurisprudencia como una conducta anticompetitiva.

Así, se puede constatar en el numeral 18 del artículo 9 de la LORCPM, que establece que constituye abuso de poder de mercado “[l]a implementación injustificada de acciones legales que tenga por resultado la restricción del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales”.

2.11 Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores

Con respecto a las prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida en contra de los consumidores, se ha señalado que “[e]stos comportamientos empresariales son desleales porque las empresas que incurren en estas prácticas pueden ganar mercado en claro perjuicio de otras empresas que actúan correctamente frente a los consumidores”.¹⁵⁸

Por su parte, Cabanellas menciona que se trata de “un conjunto de prácticas, conocidas como agresivas, mediante las cuales, sin producirse un engaño u otra forma de publicidad, se crea una presión indebida sobre los potenciales consumidores”.¹⁵⁹

Estas prácticas, en el Ecuador, se encuentran establecidas en el número 9 del artículo 27 de la LORCPM, y prevén, de forma ejemplificativa, varios supuestos en los que se incurre en las mismas.

Así, la norma señala que, entre estas prácticas se encuentra: (i) el aprovechamiento de la debilidad o del desconocimiento del consumidor; (ii) el acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor; (iii) dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final; amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas y, (iv) la suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios y consumidores, conforme manda la ley.

¹⁵⁸ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 456.

¹⁵⁹ Cabanellas, *Derecho de la Competencia Desleal*, 727.

Sin perjuicio de aquello, Riofrío cita a Massaguer para ejemplificar de mejor manera casos en que se verifica este tipo de prácticas, y establece que:

Massaguer enlista algunos ejemplos de estas conductas: «en particular, las prácticas comerciales agresivas per se son la creación de la impresión de que el consumidor no puede abandonar un establecimiento hasta haber contratado un bien o servicio, la visita al domicilio de los consumidores en contra de su oposición, la realización de proposiciones no solicitadas y persistentes por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, la exigencia de documentación impertinente para sustentar una reclamación o la falta de atención a la correspondencia del consumidor que reclama una indemnización al amparo de una póliza de seguro, la exhortación directa a niños para que compren o convencen a otros para que compren los productos objeto de la publicidad, el envío de productos no solicitados con exigencia de pago inmediato o aplazado, devolución o custodia, la alegación expresa de que el trabajo o sustento del comerciante corren peligro si el consumidor no contrata un bien o servicio, y la creación de la falsa impresión de que el consumidor ha ganado, ganará o, si realiza un determinado acto, conseguirá un premio u otra ventaja equivalente cuando en realidad no existe tal premio o ventaja o cuando para ello debe el consumidor efectuar un pago o incurrir en un gasto.¹⁶⁰

Por tanto, se verifica que lo establecido en la norma mencionada es meramente ejemplificativo, siendo prohibida cualquier práctica agresiva de acoso, coacción e influencia indebida en contra de los consumidores.

¹⁶⁰ Riofrío, *Régimen de Competencia*, 457, 458.

Capítulo tercero

Competencia administrativa en asuntos de competencia desleal relacionados con propiedad intelectual y propuesta

1. Competencia administrativa para conocer asuntos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual

En primer lugar, por virtud de la nueva institucionalidad en materia de propiedad intelectual en el Ecuador, es necesario precisar que el SENADI, organismo adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante “SENESCYT”)¹⁶¹ se encuentra regulado en el artículo 10 del COESCI que establece sus competencias. Para una mejor referencia, se transcribe la parte pertinente de la norma:

Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.- Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales [...] La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad [...].

Cabe además señalar que, de conformidad con el primer inciso de la Disposición Transitoria Tercera del COESCI, las funciones de dicha Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales se establecerán mediante decreto ejecutivo:

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006 , existirá hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Función Ejecutiva y adscrita a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación [...].

¹⁶¹ Léase “Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”.

En tal sentido, hay que considerar que, mediante Decreto Ejecutivo 1435 de 23 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 9, de 07 de junio de 2017, se expidió el Reglamento General al COESCI. El artículo 2 del mencionado Reglamento General estableció al SENADI como un organismo técnico, gestor del conocimiento, adscrito a la SENESCYT, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, compuesto de una Dirección General, una Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, una Dirección Nacional de Propiedad Industrial, una Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, una Dirección de Gestión y Promoción de los Derechos Intelectuales, y un Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.¹⁶²

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que, durante un periodo posterior a la promulgación del Decreto Ejecutivo antes citado, siguió funcionando el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual hasta que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, de 04 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 224, de 18 de abril de 2018, se ordenó la creación del SENADI.

Por su parte, las atribuciones y facultades de la SCPM se encuentran reguladas en el artículo 37 de la LORCPM. Entre ellas, constan la sanción y eliminación de las conductas desleales contrarias al régimen previsto en la mencionada Ley.

Por su parte, el artículo 42 de la LORCPM señala que el Superintendente de Control de Poder de Mercado es la máxima autoridad administrativa, resolutive y sancionadora, y le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Superintendencia. El artículo 44 de la norma citada, por su parte, señala en el numeral 10 que es atribución del referido Superintendente determinar la estructura orgánica y funcional de la Superintendencia, lo cual se realizó mediante la Resolución No. SCPM-DS-070-2014, de 05 de diciembre de 2014, en la cual, se establece la Intendencia General, que coordina y dirige a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales; la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas; la Intendencia de Investigación de Control y Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas; y la Intendencia de Abogacía de la Competencia.¹⁶³

¹⁶² Ecuador. *Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 9, Suplemento 7 de junio de 2017, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 356, de 04 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 224, de 18 de abril de 2018.

¹⁶³ Ecuador. *Reforma al Estatuto Orgánico de gestión organizacional por procesos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado*, Registro Oficial 390, Suplemento, 5 de diciembre de 2014.

Para el presente trabajo, resulta relevante la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, que, conforme el numeral 2.2.1.1 de la Resolución No. SCPM-DS-070-2014, tiene como misión “[s]ustanciar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar el presunto cometimiento de prácticas desleales sancionadas por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado por parte de operadores económicos”.

Una vez que han quedado claros tanto los derechos protegidos por la propiedad intelectual como las figuras más comunes de prácticas desleales, y que se ha presentado la institucionalidad del SENADI y la SCPM, en el presente capítulo, se analiza la interrelación de estas figuras, con especial énfasis en determinar cuándo es competente la SCPM o las Direcciones Nacionales del SENADI conforme la legislación nacional vigente.

En tal sentido, existe la posibilidad de que el administrado presente una denuncia ante la SCPM o ante el SENADI —que bien podría ser por medio de una tutela administrativa o una denuncia—, que pudiere basarse en una violación a derechos de propiedad intelectual y que, además, constituya una práctica desleal.

Previo a analizar la legislación interna pertinente, vale señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido muy claro al identificar la diferencia entre una infracción marcaria —es decir, una violación a un derecho de propiedad intelectual— y un acto de competencia desleal. En tal sentido, ha mencionado que:

- 1.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal). Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque lo realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrarios a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros. El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.
- 1.12. La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca

la existencia del titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.¹⁶⁴

De lo anterior, se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que el acto de competencia desleal se realiza con actuaciones concurrenciales, es decir en el mercado, y con el fin de atraer clientela en base a actos que riñen con los usos y costumbres empresariales honestos y la buena fe; y, por su parte, la infracción marcaria se presenta mediante una actividad, incluso de índole preparatoria —previo a actuar en el comercio—, por la simple verificación del uso de un signo distintivo idéntico o similar a una marca registrada o a un signo notorio.

A lo anterior, cabe añadir que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que es un acto de competencia desleal aquel que afecta *(i)* al competidor o competidores, *(ii)* a los consumidores y *(iii)* al interés general; lo cual marca una diferencia con la legislación interna, para la cual, como veremos a continuación, cuando se trata de un acto desleal que solo afecta al competidor pero no afecta el interés general, no es sancionable conforme la LORCPM.

Así pues, la legislación interna nacional, a efectos de establecer la autoridad competente para resolver presuntas prácticas desleales que se relacionen con la infracción o violación de los derechos de propiedad intelectual, utiliza un criterio más restrictivo, cual es la existencia o no de una afectación al interés general, esto es, a decir del artículo 26 de la LORCPM, actos que “impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios”. En este contexto, si existe dicha afectación, el acto es sancionable por la SCPM, y, si no hay tal afectación al interés general, será competente la Dirección Nacional correspondiente del SENADI.

En tal sentido, Noboa menciona que:

Esto implica que cuando no exista una posible afectación al interés general o al bienestar de los consumidores y exista titularidad sobre derechos de Propiedad Intelectual, y se realiza un acto que pueda causar confusión como infracción a estos derechos, se aplica la LPI, siendo exclusivamente los titulares de estos derechos quienes puede ejercer las acciones correspondientes y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI o el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo los órganos competentes para conocer y resolver estas causas en base a la normativa de propiedad intelectual. Por otra parte, cuando exista la posibilidad de que el acto de confusión afecte al interés general o al bienestar de los consumidores, la Superintendencia del Control de Poder de Mercado

¹⁶⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 186-IP-2017*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3381 de 28 de septiembre de 2018, 32 y 33.

o la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pueden conocer y resolver la causa, basándose en la regulación de competencia desleal contenidas en la LORCPM y su respectivo Reglamento.¹⁶⁵

Sobre lo anterior, se debe realizar una aclaración, y es el hecho de que la tutela administrativa puede ser iniciada de oficio por el SENADI, conforme lo establecido en el artículo 559 del COESCI, facultad que también la tenía el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante “IEPI”) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333 de la derogada LPI.

Por su parte, Flavio Arosemena menciona que, a través de la LORCPM:

Se le confirma al IEPI la competencia para pronunciarse sobre actos de competencia desleal relacionados a la propiedad intelectual, pero únicamente cuando «se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores». Esto también preocupa, porque es de gran dificultad establecer cuando, en casos de competencia desleal relacionados a la propiedad intelectual, existe una «afectación al interés general o al bienestar de los consumidores», y cuando no. Normalmente en asuntos de propiedad intelectual siempre hay un grado de involucramiento del interés público. Esperemos que esto no genere conflictos de competencias entre las dos entidades.¹⁶⁶

Por lo anterior, es necesario mencionar que, de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento a la LORCPM, así como el segundo inciso del artículo 26 de la LORCPM, para determinar la radicación de la competencia, la SCPM debe determinar si existe afectación al interés público, en los términos ya mencionados de manera precedente, lo cual deja fuera de la esfera de la SCPM cualquier acto que afecte únicamente a un particular.

Por ello, es de aclarar que, como bien lo señala Alvear respecto de los bienes jurídicos protegidos, que “[e]n el modelo social se prohíbe «per se» los actos desleales e incorrectos del mercado y protegen intereses diversos de orden privado y particulares de los participantes en el mercado (proveedores pequeños, medianos o grandes y/o consumidores) y subyacentemente el interés general del sistema competitivo”.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Andrea Estefanía Noboa Leguísamo, *La Inducción a la Confusión como acto de Competencia Desleal y Práctica Comercial Engañosa*, (tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Quito, 2012), 73. Consultada el 28 de mayo de 2016, en <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7035/13.J01.000223.pdf?sequence=4>.

¹⁶⁶ Arosemena Burbano & Asociados, “Reformas a la Ley De Propiedad Intelectual realizadas vía la Ley de Control de Mercado”, Flavio Arosemena Burbano. Accedido 28 de mayo de 2016. http://www.rosemenaburbanoyasociados.com/articulo_reformas-a-la-ley-de-propiedad-intelectual.html.

¹⁶⁷ Alvear, *Derecho de Corrección Económica*, 75.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier práctica desleal, afecte o no al interés general, debería ser objeto de sanción por la autoridad administrativa, dejando únicamente la posibilidad al administrado de que, en el supuesto de que se verifique un acto de competencia desleal, no vinculado con propiedad intelectual y que no produce afectación al interés económico general, acuda al juez civil, por la competencia residual que dichos jueces tienen de acuerdo con el numeral 1 del artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial¹⁶⁸ (en adelante “COFJ”) para demandar como delito o cuasidelito civil —responsabilidad extracontractual—. Sobre la responsabilidad civil extracontractual, aplicable a lo mencionado, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

Empecemos entonces por hacer el análisis sobre la responsabilidad civil extracontractual por daños. De conformidad con el artículo 1480 del Código Civil, las obligaciones nacen, entre otras fuentes, a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daños a la persona o sus bienes, como en los delitos y cuasidelitos; esto es, por hechos ilícitos, que están regulados por el Título XXXIII, Libro Cuarto, del Código Civil (artículos 2241 a 2261). [...] Para la responsabilidad civil extracontractual deben reunirse estos tres presupuestos o elementos: 1. Un daño o perjuicio, material o moral; 2. Una culpa, demostrada o preexistente; y, 3. Un vínculo, de causalidad entre el uno y el otro.¹⁶⁹

Por tal virtud, en los casos anotados, el perjudicado tiene la opción de acudir a un juez de lo civil, no obstante, en la vía administrativa no existe acción a seguir, ya que, puede darse el caso de que se verifique una práctica desleal en el mercado, pero que no se relacione con la infracción a un derecho de propiedad intelectual y que no afecte al interés general, pero sí afecte a un competidor. En ese caso, el competidor afectado quedaría en indefensión en la vía administrativa por no ser competente ni el SENADI ni la SCPM.

En todo caso, el legislador ha optado por esta solución, por la cual, como ya mencionamos, si existe una práctica desleal vinculada con temas de propiedad intelectual, es competente para resolver la SCPM si existe afectación al interés general, o el SENADI si no existe dicha afectación.

Además, es necesario tener en cuenta que, para la aplicación de la LORCPM, el artículo 3 del mencionado cuerpo normativo prevé la primacía de la realidad:

¹⁶⁸ Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*, Registro Oficial 544, Suplemento de 9 de marzo de 2009.

¹⁶⁹ Ecuador Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Civil y Mercantil, *Sentencia de Recurso de Casación Delfina Torres Vda. de Concha vs. PETROECUADOR, PETROCOMERCIAL, PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION*. Gaceta Judicial No. 10 de 20 de octubre de 2002.

Para la aplicación de esta Ley la autoridad administrativa determinará la naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a su realidad y efecto económico. La forma de los actos jurídicos utilizados por los operadores económicos no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. La costumbre o la costumbre mercantil no podrán ser invocadas o aplicadas para exonerar o eximir las conductas contrarias a esta Ley o la responsabilidad del operador económico.

Sobre este particular, se ha establecido que:

En todos los casos en los que se aplique la LORCPM, se debe atender a la realidad del acto realizado y al efecto económico causado, sin olvidar que la LORCPM es un instrumento de ordenación de conductas en el mercado y no un medio de defensa de intereses particulares. La Ley establece que para la aplicación de la misma, se debe determinar la naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a su realidad y efecto económico.¹⁷⁰

Es decir, es imperativo que se analice la conducta investigada, atendiendo a su realidad y su efecto económico en el mercado, por lo que, además, se considera necesario, determinar el mercado relevante¹⁷¹, conforme lo establecido por el artículo 5 de la LORCPM.

El mercado relevante, a decir de Ginebra, citado por Flores, es “«el espacio en el que los bienes o servicios son intercambiables o no por otros. Por esto, no se debe considerar únicamente el bien o producto con sus esencialmente idénticos, sino sus productos sustitutos que pueden servir para un mismo uso, siendo comparables sea por su naturaleza, origen, funciones, precio, entre otras variables»”.¹⁷²

Por su parte, Noboa considera que, para determinar la afectación al interés general, “la autoridad administrativa debe determinar el mercado relevante, considerando al menos, el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado”.¹⁷³

A continuación, se explica el procedimiento administrativo mediante el cual se radica la competencia cuando la práctica desleal está relacionada con la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En primer lugar, se analiza cuando la respectiva

¹⁷⁰ Noboa, *La inducción a la Confusión como Acto de Competencia Desleal*, 78.

¹⁷¹ La posición de la SCPM de determinar el mercado relevante en casos de competencia desleal es discutible.

¹⁷² Flores, *El abuso de poder de mercado en la legislación ecuatoriana*, 94.

¹⁷³ Noboa, *La inducción a la Confusión como Acto de Competencia Desleal*, 79.

denuncia es presentada ante la SCPM, y, en segundo lugar, cuando es presentada ante el SENADI.

1.1 La denuncia por prácticas desleales ante la SCPM

En el artículo 31 del Reglamento a la LORCPM¹⁷⁴, se estableció el trámite de la denuncia ante la SCPM. La citada norma prevé que, ante una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales presentada en la SCPM, esa misma Autoridad debe determinar una de tres opciones: (i) que solo se discuten aspectos relativos a propiedad intelectual entre pares, los que no pueden producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; (ii) que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; y, (iii) que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas.¹⁷⁵

En el primer caso, remitirá el expediente para su resolución, por parte de la Dirección Nacional competente del SENADI, y, en el segundo, avocará conocimiento y resolverá la misma SCPM. De igual manera, si determina que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas —esto es, en el tercer escenario—, la SCPM debe disponer el archivo de la denuncia.

1.2 Denuncia por prácticas desleales ante el SENADI

Por su parte, el artículo 30 del Reglamento a la LORCPM estableció el trámite a realizarse en el caso en que se presente ante el IEPI (hoy, SENADI) una denuncia por prácticas desleales vinculadas con violación de derechos de propiedad intelectual.

Así, si se presenta una denuncia ante el SENADI, esta Autoridad deberá consultar a la SCPM para que sea esta la que determine si es competente el SENADI, o si es competente la misma SCPM.

¹⁷⁴ Ecuador. *Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado*; Decreto Ejecutivo No. 1152. Registro Oficial No. 697 de 07 de mayo de 2012.

¹⁷⁵ Ecuador Superintendencia de Control de Poder de Mercado, *Resolución No. SCPM-DS-063-2014: Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado*. [2014] art. 7, (Quito: Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 2011): 10. Accedido 28 de mayo de 2016. <http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/02/Resolucio%CC%81n-No.-SCPM-DS-063-2014.pdf>.

Esta figura de denuncia que introdujo la LORCPM fue nueva respecto de las competencias del IEPI —y hoy del SENADI—, pues en la LPI no existía un sistema de denuncias, como tampoco lo hay en el COESCI. Por el contrario, se establece como mecanismo para la observancia y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, en sede administrativa, la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual, misma que se sustancia ante el SENADI, de conformidad con el artículo 559 del COESCI, que manda que “[l]a autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual”.

Así, Vera Castellanos menciona que “[l]a tutela administrativa se constituye entonces en el medio idóneo por medio del cual el Estado materializa la obligación primaria y fundamental de proteger la propiedad intelectual, que ha sido elevado a la categoría de interés público”.¹⁷⁶

Como se puede observar, la LPI establecía que la observancia y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público y, por ende, cualquier violación a ellos significaría una afectación al interés general. No obstante, ese criterio no ha sido acogido por la LORCPM ni su Reglamento, así como tampoco por el COESCI y, caso por caso, la SCPM deberá determinar si, conforme los lineamientos de la misma legislación en materia de competencia, existe afectación al interés general.

Por ello, en caso de que el SENADI, a petición de parte, inicie una tutela administrativa por violación de derechos de propiedad intelectual que pudiere constituir además práctica desleal prevista por la LORCPM, deberá consultar a la SCPM a efectos de que dicha autoridad establezca si existen indicios del cometimiento de dicha práctica, y si la misma podría producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios para determinar la competencia para resolver el asunto de fondo.

Ahora bien, el segundo inciso del artículo 30 del Reglamento a la LORCPM podría generar un inconveniente para la aplicación del segundo inciso del artículo 561 del COESCI, por cuanto este último establece que “[l]as solicitudes de medidas cautelares tendrán el carácter de reservadas”, mientras que, de conformidad con la norma del Reglamento a la LORCPM, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual debe correr traslado al presunto responsable con la denuncia para que ejerza

¹⁷⁶ Luis Alberto Vera Castellanos, *Defensa de la Propiedad Intelectual, Tomo II* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013), 707.

su derecho a la defensa. Además, debe informar al denunciante y al denunciado sobre la consulta realizada a la SCPM.

Lo anterior podía desnaturalizar el efecto sorpresa que se espera con la petición de medidas cautelares previsto en el artículo 561 del COESCI, ya que no quedaba claro el momento en que se debía poner la denuncia en conocimiento del denunciado. Si era de forma previa a la diligencia de inspección, una vez en conocimiento el presunto infractor de que se ha iniciado una acción en su contra, el mismo podría esconder o destruir las pruebas que podrían ser puestas en evidencia durante la diligencia de inspección al presunto infractor que puede ser solicitada mediante una petición de tutela administrativa.

Al respecto, sobre la finalidad de las medidas cautelares en una tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual, Santiago Guarderas Izquierdo menciona que “[n]o se trata tan sólo de hacer cesar la infracción de los derechos de propiedad intelectual o evitar la inminente violación sino también impedir la desaparición de las pruebas de la presunta infracción”.¹⁷⁷

Este posible inconveniente fue solucionado mediante el Acta de la Reunión entre el IEPI y la SCPM, firmada el 19 de febrero de 2013, en la ciudad de Quito, mediante la cual se estableció que la consulta a la referida Superintendencia debía ser generada de manera previa a la realización de la diligencia de inspección, pero que la misma debía ser remitida a la SCPM de forma posterior a la realización de la diligencia de inspección.¹⁷⁸

En todo caso, si el presunto infractor o responsable ejerce su derecho a la defensa, sus explicaciones deben ser puestas en conocimiento de la SCPM por parte del SENADI.

Para absolver la consulta del SENADI, la SCPM puede ejercer todas sus atribuciones de investigación, en especial, solicitar toda la información que considere pertinente del denunciado o de cualquier tercero. La SCPM tiene sesenta (60) días para absolver esta consulta, y su pronunciamiento será vinculante para el SENADI.

En este caso, nuevamente, la SCPM puede pronunciarse de tres maneras distintas, esto es, (i) que sólo se discuten aspectos relativos a propiedad intelectual entre pares, los que no pueden producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; (ii) que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una afectación negativa al interés

¹⁷⁷ Santiago Guarderas Izquierdo, *Tutela Administrativa en la Ley de Propiedad Intelectual* (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013), 47.

¹⁷⁸ Ecuador Acta de la Reunión entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 19 de febrero de 2013.

general o al bienestar de los consumidores o usuarios; y, *(iii)* que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas.

En el primer caso, deberá resolver la Dirección Nacional competente del SENADI, y, en el segundo, resolverá la misma SCPM. De igual manera, si determina que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la SCPM debe disponer el archivo de la denuncia.

2. La competencia para conocer infracciones y controversias en materia de propiedad intelectual y la competencia para conocer prácticas o actos de competencia desleal

A este respecto, se debe primero mencionar que el artículo 273 de la Decisión 486 establece que debe entenderse como “Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial [...]” y “como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

Por su parte, el artículo 3 de la Decisión 351 prevé que “a los efectos de esta Decisión se entiende por: [...] Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia [...] Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos”.

Por ello, hay que remitirse a la legislación nacional, esto es, al artículo 10 y la Disposición Transitoria Tercera del COESCI, al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 1435 y al Decreto Ejecutivo No. 356 —que ya fueron analizados—, normas de las que se desprende que la autoridad nacional competente para determinar si ha existido infracción a un derecho de propiedad intelectual, es, precisamente, la Dirección Nacional pertinente del SENADI.

En otro orden de ideas, los derechos de propiedad intelectual, en general, tienen dos facetas, esto es: *(i)* la faceta positiva, que se resume en que el titular del derecho está en la facultad de usar o autorizar el uso de su derecho, y, *(ii)* la faceta negativa, conocida

como *ius prohibendi*, por la cual el titular de un derecho está en la facultad de oponerse al uso de su derecho por cualquier tercero que no se encuentre autorizado para aquello.¹⁷⁹

Por ello, a continuación, se analizarán los posibles escenarios o acciones que la legislación provee al titular, en caso de infracción de tales derechos.

En este contexto, la legislación ha previsto, en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual, varias medidas que incluyen, acciones administrativas, civiles y penales. En tal sentido, Antequera Parilli menciona que:

A pesar de todos esos compromisos un tanto vagos o imprecisos, la existencia de disposiciones especiales y más específicas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual en general (y del derecho de autor y los derechos conexos en particular), en las leyes de los países latinoamericanos no es nueva, pues las mismas ya existían, muy especialmente, en los textos legislativos promulgados a partir de la década de los años cincuenta del Siglo XX, en particular para las cuestiones relativas a determinadas acciones civiles y sanciones penales, a las medidas cautelares y, en algunos ordenamientos, para atribuir competencias a las oficinas nacionales en derecho de autor y derechos conexos, a los efectos de exigir el cumplimiento de la ley y, en su caso, imponer sanciones en sede administrativa.¹⁸⁰

Al respecto, el artículo 540 del COESCI prevé que “[l]a violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas”.

Así, se debe hacer una breve referencia a cada una de estas clases de acciones a las que podría recurrir el titular de un derecho infringido, teniendo en cuenta que las acciones civiles incluyen medidas cautelares y acciones para resarcimiento de daños y perjuicios, las acciones en sede administrativa incluyen la tutela administrativa y las medidas en frontera, y las sanciones de carácter penal se encuentran previstas en caso de piratería lesiva al derecho de autor y falsificación de marcas.

En cuanto a las acciones civiles, “[l]a responsabilidad civil en el área de los «derechos intelectuales» consiste en la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a consecuencia de una acción o inacción, que implique la infracción a uno cualquiera de los derechos reconocidos a los titulares”.¹⁸¹

¹⁷⁹ Juan Guillermo Moure, *Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial*, (Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio, 2002), 8-10. Accedido 28 de mayo de 2016. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_sem_bog_02/ompi_pi_sem_bog_02_1.doc.

¹⁸⁰ Ricardo Antequera Parilli, *La Observancia del Derecho De Autor y los Derechos Conexos en los Países de América Latina* (Bogotá: CERLALC, 2006), 4.

¹⁸¹ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 676.

En línea con lo anterior, el artículo 597 del COESCI prevé que este tipo de acciones se ventilarán en procedimiento sumario, establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

En cuanto a las medidas preventivas y cautelares, Lipszyc señala que “[l]as medidas cautelares —que pueden ser solicitadas antes de promovida la acción y aun antes de que tenga lugar la infracción— tienen fundamental importancia, como dijimos, tanto para evitar la consumación del ilícito como para asegurar medidas de prueba, bienes o el objeto del proceso”.¹⁸²

En el Ecuador, de conformidad con el artículo 551 del COESCI, se puede solicitar diligencias preparatorias y providencias preventivas de acuerdo con el COGEP; y, las mismas deben ser practicadas sin previa notificación al demandado.

Por otro lado, y respecto de las medidas en frontera, Lizarazu menciona que, las mismas:

[T]ienen como objetivo que un producto no ingrese a los países miembros e infrinja los derechos del registro marcario; para esto, se notifica a la autoridad aduanera con el fin de que suspenda la importación. Es un mecanismo muy útil ya que impide la entrada de un producto al país, pues cuando lo hace, resulta más difícil su control y prohibición de difusión.¹⁸³

Estas medidas que, como bien señala Lizarazu, son muy útiles por cuanto evitan el ingreso del producto en los circuitos comerciales, se encuentran previstas en el COESCI, entre los artículos 575 y 583.

Con relación a las acciones penales, Antequera menciona que “[a] pesar de las modernas tendencias relativas a la despenalización de ciertas conductas, hoy existe la tendencia prácticamente universal de proteger penalmente al derecho de autor y los derechos conexos, tomando en cuenta no solamente los intereses individuales, sino también los colectivos involucrados en su protección legal”.¹⁸⁴

No obstante, es importante citar a Lipszyc, quien refiriéndose al Acuerdo sobre los ADPIC señala que “el Acuerdo prevé la obligación de los Estados Miembros de establecer procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas y de «piratería lesiva del derecho de autor» a escala comercial”.¹⁸⁵

¹⁸² Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 580.

¹⁸³ Lizarazu, *Manual de Propiedad Industrial*, 387,388.

¹⁸⁴ Antequera, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, 705.

¹⁸⁵ Delia Lipszyc, *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos* (Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, 2004), 62.

Por ello, el legislador ecuatoriano ha previsto, en el artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal (en adelante “COIP”)¹⁸⁶, sanciones pecuniarias para quienes realicen actos de falsificación de marcas y piratería lesiva contra el derecho de autor, lo que incluye tanto a personas naturales como a personas jurídicas.

Ahora bien, respecto de la competencia administrativa del SENADI, el artículo 559 del COESCI, prevé que “[I]a autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir infracciones a los derechos de propiedad intelectual”.

De lo anterior, se desprende que es competencia del SENADI ejercer la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual, esto es, por la infracción del ámbito de protección de los derechos de autor y derechos conexos, los derechos de propiedad industrial, y las obtenciones vegetales.

Así, con respecto a las acciones administrativas, en Ecuador, la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se encuentra consagrada y regulada entre los artículos 559 y 574 del COESCI.

La tutela administrativa, luego de que las partes han ejercido su derecho a la defensa, concluye con la Resolución debidamente motivada de la Dirección Nacional correspondiente mediante la cual declare la violación de derechos, o, en su defecto, la inexistencia de la misma. En el primer caso, de hallarse violación a los derechos, debe imponerse además la sanción correspondiente.

Empero, el SENADI no es competente para conocer infracciones a derechos de propiedad intelectual que se relacionen con el cometimiento de prácticas desleales, cuando las presuntas prácticas desleales puedan producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, ya que, en ese caso, es competente la SCPM.

Por tanto, el SENADI es competente para conocer únicamente respecto de la infracción a los derechos de propiedad intelectual, cuando solo se discuten aspectos relativos a propiedad intelectual entre pares, que no pueden producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios.

Por consiguiente, la SCPM es, por su parte, la autoridad nacional competente para conocer todas aquellas prácticas desleales derivadas de infracciones a derechos de propiedad intelectual, teniendo que, de ser el caso, determinar si existió o no una

¹⁸⁶ Ecuador, *Código Orgánico Integral Penal*, Registro Oficial 180, Suplemento de 10 de febrero de 2014.

infracción a derechos de propiedad intelectual —lo cual no debería ser así, pues no es la Autoridad especializada en asuntos de propiedad intelectual—, previo a determinar si además se verificó una práctica desleal que haya afectado al mercado, esto es, que haya producido una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios.

Finalmente, se debe advertir que la legislación comunitaria andina relativa a propiedad industrial prevé ciertos casos de prácticas desleales, o actos de competencia desleal vinculados con propiedad industrial.

Así, de conformidad con el artículo 258 de la Decisión 486, “[s]e considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

Por su parte, el artículo 259 del mismo cuerpo normativo establece que se consideran actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial todo acto que pueda generar confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Para esos actos, la misma Decisión 486, en el artículo 267, dispone que quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. Por ello, es necesario reiterar que, de conformidad con el segundo inciso del artículo 273 de la Decisión 486, la Autoridad Nacional Competente es el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

Por tanto, al ser la legislación nacional sobre la materia, tanto el COESCI como la LORCPM, para aquellos actos de competencia desleal vinculados con propiedad industrial previstos por la Decisión 486, también debe establecerse de conformidad con el procedimiento de determinación de la competencia previsto en los artículos 30 y 31 del Reglamento a la LORCPM, en concordancia con el artículo 26 de la LORCPM.

Por ende, es competente el SENADI para conocer únicamente respecto de los actos de competencia desleal previstos por la Decisión 486, cuando únicamente se discuten aspectos relativos a propiedad industrial entre pares, los que no pueden producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios.

Por su parte, es competente la SCPM para conocer respecto de aquellos actos de competencia desleal establecidos en la Decisión 486, cuando tales prácticas puedan producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, es decir, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios.

3. La prejudicialidad en el derecho judicial

En razón de la propuesta que se realiza en el presente trabajo en torno de la competencia para conocer actos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual, es pertinente referirse, previamente, a la institución de la prejudicialidad.

Al respecto, existen situaciones en que, para que una autoridad judicial determinada, dentro de los límites de su competencia, pueda resolver algún asunto, es necesario que exista un pronunciamiento previo por parte de otra judicatura, respecto de un aspecto o tema relacionado.

Cabanellas de Torres, en su diccionario jurídico, define prejudicial como un asunto “[q]ue requiere decisión previa a la sentencia o cuestión principal. De examen y decisión preliminar, referido a ciertas acciones y excepciones”.¹⁸⁷

Por su parte, Devis Echandía menciona que “[d]esde un punto de vista puramente lógico, una cuestión es prejudicial a otra desde el momento en que debe ser examinada para llegar a la conclusión perseguida”.¹⁸⁸

De igual manera, Amaquiña Masabanda menciona que:

[L]a prejudicialidad, es un paso previo que se produce, cuando antes de la resolución de una pretensión procesal o en el transcurso de la misma, debe ser resuelto otro proceso, en una instancia distinta, tanto la primera, como la segunda, tiene un carácter autónomo e independiente, en razón de la competencia del juez, la misma que ha sido decretada por autoridad de la ley.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Guillermo Cabanellas de Torres, *Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, Corregido y Aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas* (Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.), 315.

¹⁸⁸ Hernando Devis Echandía, *Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso. Decimoquinta Edición* (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá / Editorial Temis, 2012), 476.

¹⁸⁹ Mónica Elizabeth Amaquiña Masabanda, “La prejudicialidad en la instauración del sumario administrativo en el delito de peculado”, (tesis de posgrado, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2014), 17. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4452/1/T1588-MDP-La%20prejudicialidad.pdf>.

En un sentido muy similar, Maldonado Jaramillo, citando a Jorge Zavala, menciona que “[l]a prejudicialidad civil en materia penal está dada por toda cuestión de carácter jurídico-civil que debe ser previamente resuelta por el órgano jurisdiccional civil, como presupuesto necesario para la procedencia del ejercicio de la acción penal o de la sentencia”.¹⁹⁰

De forma coincidente, se ha señalado que:

[E]xiste prejudicialidad cuando se trate de una cuestión sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencias en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio o de la aclaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca y sin que sea necesario que la Ley lo ordene.¹⁹¹

En definitiva, existe prejudicialidad cuando, para resolver sobre la cuestión de fondo en un determinado proceso, exista algún aspecto que deba ser resuelto por una judicatura diferente.

Los problemas de prejudicialidad han sido resueltos mediante distintos sistemas. Así, tratándose de asuntos penales y civiles, Vaca Andrade menciona que existen 3 sistemas. En primer lugar, el sistema germánico, en el cual existe un predominio o imperio de la jurisdicción penal, esto es, todas las cuestiones deben ser resueltas por el juez penal.

En segundo lugar, el sistema francés, mismo que considera que debe existir una separación absoluta entre la jurisdicción civil y penal, y, por ende, los jueces, dentro de su competencia, deben resolver sin tomar en cuenta las consideraciones del otro juez. Este sistema tiene como inconveniente que podría existir una incompatibilidad o contradicción entre la resolución del juez civil y del juez penal.

Finalmente, existe el sistema de la separación jurisdiccional relativa, mediante el cual los aspectos civiles relacionados a la decisión penal deben ser resueltos por la jurisdicción civil, pero de forma previa a la iniciación de la acción penal, cuando la Ley así lo disponga.¹⁹²

¹⁹⁰ Benjamín Maldonado Jaramillo, “Falsificación de Instrumentos Públicos”, (tesis de posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja, 2011), 40. http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/665/3/UTPL_Hector_Benjamin_Maldonado_Jaramillo_345X283.pdf.

¹⁹¹ Devis Echandía, *Compendio de Derecho Procesal*, 477.

¹⁹² Ricardo Vaca Andrade, “La prejudicialidad”, *Análisis Jurídico*, Accedido 30 de agosto de 2016, <http://www.analisisjuridico.com/publicaciones/la-prejudicialidad/>.

Este último es el sistema que fuera acogido por la legislación nacional, toda vez que, en todo ámbito del conocimiento, se ha tendido a la especialización por materias, y el derecho no ha sido la excepción. Así lo menciona Víctor Vacca González, quien menciona que “[l]a legislación procesal penal ecuatoriana ha adoptado este último sistema, es decir, el denominado de la separación jurisdiccional relativa obligatoria”.¹⁹³

Es por eso que los jueces no pueden resolver sobre cualquier materia, sino que, dentro de su ámbito de especialización, deben resolver respecto de lo que ellos tienen bajo su competencia, y dejar que, sobre la materia respecto de la cual no tienen competencia, resuelvan los jueces pertinentes.

Vaca Andrade, respecto de la posibilidad de que un mismo juez penal también conozca y resuelva respecto de aspectos del derecho civil, menciona que “[s]i pensamos con seriedad, descubriremos que ello es muy difícil en una sociedad que vive con la celeridad de los tiempos actuales buscando la especialidad en todas las profesiones y a todo nivel”.¹⁹⁴

Por ello, el artículo 40 del derogado Código de Procedimiento Penal establecía que “[e]n los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que haya auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial”.¹⁹⁵

Hay que dejar claro que, con la entrada en vigencia del COIP, este criterio de prejudicialidad se ha mantenido, ya que el artículo 414 reproduce el artículo 40 del derogado Código de Procedimiento Penal.

La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en base de un análisis al artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, determinó ciertas directrices para considerar que una cuestión es prejudicial:

Del artículo citado, podemos extraer tres directrices indispensables para considerar a una cuestión como prejudicial: 1) Cualquier circunstancia en la cual la acción penal esté supeditada a la conclusión de un juicio previo para ser incoada, debe constar en una norma jurídica con rango de ley o superior, circunstancia que además debe haberse consagrado de manera expresa; esto es, que refleje sin necesidad de ninguna interpretación posterior a la simple lectura de la norma, la voluntad del legislador de consagrar la prejudicialidad a un caso concreto; 2) Los casos de prejudicialidad implican necesariamente la existencia

¹⁹³ Víctor Vacca González, *Teorías Básicas Sobre el Proceso Penal* (Guayaquil: Editorial Prokhasa, 2006), 272.

¹⁹⁴ Vaca Andrade, *La prejudicialidad*.

¹⁹⁵ Ecuador, *Código de Procedimiento Penal*, en Registro Oficial 360, Suplemento de 13 de enero de 2000.

de un proceso previo, el cual debe tener el carácter de jurisdiccional; es decir, en el cual intervenga un juez, como tercero imparcial que procederá a resolver un conflicto intersubjetivo. Este proceso, debe desarrollarse dentro del llamado fuero civil, haciendo la salvedad de que el Código de Procedimiento Penal, no utiliza este concepto para limitar la prejudicialidad a los ámbitos que recaigan sobre esa específica rama del derecho, sino para diferenciar al área penal, de todas las demás situaciones jurídicas que no implican el uso del poder punitivo del Estado; por ello, dentro de la frase «jurídico-civil» encerramos todas aquellas cuestiones extrapenales, sean de carácter civil propiamente, o mercantil, o laboral, o administrativo, etc. y, 3) La prejudicialidad implica no solo la existencia de un proceso previo, sino también su finalización mediante auto o sentencia firme que resuelva el asunto prejudicial. La firmeza de una providencia judicial implica que sobre ella no pueda interponerse posterior recurso para su revisión y equivale a calificarla como ejecutoriada.¹⁹⁶

Resumiendo lo anterior, se desprende que, para que exista una cuestión de prejudicialidad en materia penal, deben verificarse las siguientes cuestiones: (i) que la cuestión de prejudicialidad conste en una norma jurídica de rango de ley o de rango superior a la ley; (ii) que exista un proceso previo en el que un juez con competencia en distinta materia deba decidir respecto de un asunto; y, (iii) que el proceso previo haya finalizado, esto es, que exista una sentencia firme que resuelva el asunto prejudicial.

Ahora bien, sobre las clases de prejudicialidad, Ricardo Vaca Andrade menciona que existen dos clases. La primera se refiere a la prejudicialidad de la acción, y la segunda se refiere a la prejudicialidad de la sentencia.

En relación con la primera, el citado autor menciona que “[s]e presenta cuando no es posible iniciar el proceso penal a menos que previamente se resuelva la cuestión prejudicial”.¹⁹⁷

Por otra parte, sobre la prejudicialidad de la sentencia, menciona el autor citado en líneas precedentes que:

Es la que se presenta cuando la cuestión o asunto prejudicial surge o aparece una vez que se ha iniciado el proceso penal y este se encuentra en trámite. En este evento, el Juez o Tribunal Penal no puede declarar la culpabilidad o inocencia del procesado a menos que previamente se hubiere resuelto de manera firme, es decir, en sentencia ejecutoriada, la cuestión prejudicial en el ámbito civil. La legislación penal ecuatoriana no ha previsto este tipo de prejudicialidad.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Ecuador Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Gaceta Judicial. Año CXIII. Serie XVIII, No. 13. Página 5184. (Quito, 13 de junio del 2013)

¹⁹⁷ Ricardo Vaca Andrade, *Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, Tomo I* (Quito: Ediciones Legales, 2014), 408.

¹⁹⁸ *Ibíd.*, 408.

Finalmente, se debe señalar que las posibilidades de prejudicialidad previstas por la legislación ecuatoriana “quedarían agrupadas en los siguientes y principales casos: [...] 1- Falsedad de instrumento público [...] 2- Insolvencia o quiebra [...] 3- Remoción arbitraria de prenda [...] 4- Disposición arbitraria de bienes comprados con reserva de dominio [...] 5- Rapto seguido de matrimonio”.¹⁹⁹.

A modo de ejemplo, y toda vez que resulta inoficioso realizar un análisis de cada uno de estos casos, pues lo importante en el presente trabajo es el principio, únicamente se realizará el análisis sobre la falsedad de instrumento público.

En tal sentido, respecto de la falsedad de instrumento público, en análisis del artículo 180 del derogado Código de Procedimiento Civil, Ricardo Vaca Andrade menciona que:

[D]e conformidad con esta norma y por expresa prohibición de la Ley, el Juez penal no podía dictar auto cabeza de proceso declarando abierta la etapa del sumario y sindicando a una o varias personas como presuntas responsables del delito de falsificación de instrumentos públicos tipificado en sus varias formas de conducta por el Art. 328 del COIP, a menos que un Juez Civil ya se hubiere pronunciado declarando falso el instrumento público. Como dice con claridad la norma transcrita: no puede iniciarse el juicio penal, si antes no existe la declaración del Juez Civil.²⁰⁰

Por su parte, sobre el mismo artículo 180 del abolido Código de Procedimiento Civil, Víctor Vacca González ha señalado que “[l]a disposición citada ha condicionado la iniciación del proceso penal al fallo judicial del juez civil declarando falso el instrumento público”.²⁰¹

Por tanto, queda claro que la prejudicialidad de la falsedad de instrumento público, a efectos de que el proceso penal pueda iniciarse, es necesario que exista, previamente, una sentencia dictada por un Juez de lo Civil, mediante la cual se haya declarado falso al documento público.

Es así que, en los demás casos enumerados, la prejudicialidad es aplicable, teniendo en cuenta sus particularidades.

4. Aplicabilidad en derecho administrativo (informes vinculantes)

¹⁹⁹ Vacca, *Teorías Básicas Sobre el Proceso Penal*, 273.

²⁰⁰ Vacca, *Derecho Procesal Penal Ecuatoriano*, 410, 411.

²⁰¹ Vacca, *Teorías Básicas Sobre el Proceso Penal*, 275.

En derecho administrativo, ciertamente pueden ser aplicadas y replicadas figuras del derecho judicial, siempre que una Ley lo establezca así. El artículo 76, número 7), letra k) de la Constitución de la República establece como una garantía del debido proceso, y específicamente del derecho a la defensa “[s]er juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”.

Por tal virtud, ciertamente la Ley puede prever las atribuciones de cada una de las autoridades administrativas, en este caso la SCPM y el SENADI, como en efecto lo ha hecho conforme ha quedado analizado en el presente, sin perjuicio de que como se ha mencionado, al parecer del autor, no ha sido realizado de una manera técnica.

Asimismo, la Ley, en diversos casos, ha establecido atribuciones a ciertas autoridades administrativas, para emitir informes que le conminan a otra autoridad, ya sea dentro de la misma institución, como es el caso del artículo 49 numeral 8) de la Ley de Comunicación²⁰², respecto del informe vinculante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación sobre la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico; o, también, una autoridad diferente, como es el caso de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado²⁰³ que prevé que, de determinar la Contraloría General del Estado indicios de responsabilidad penal, el Contralor deberá remitir el respectivo informe al Ministerio Público a efectos de que el Fiscal resuelva el inicio de la instrucción fiscal.

De igual manera, hay que tener en cuenta que los procedimientos administrativos se pueden iniciar de oficio, a petición de parte, o a petición de otra dependencia administrativa.

Sobre este punto, la doctrina extranjera ha señalado que “los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada», añadiendo el artículo 69 que «los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia”.²⁰⁴

²⁰² Ecuador, *Ley Orgánica de Comunicación*; Registro Oficial 22, Tercer Suplemento de 25 de junio de 2013.

²⁰³ Ecuador, *Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado*; Registro Oficial 595, Suplemento de 12 de junio de 2017.

²⁰⁴ Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo II (Bogotá: Editorial Temis S.A., 2008), 483.

De lo anterior, se desprende que, para el caso de prácticas desleales relacionadas con derechos de propiedad intelectual, sea que la denuncia se presente ante el SENADI o la SCPM, bien podría la legislación establecer que sea el SENADI quien determine, en su Resolución, la infracción a los derechos de propiedad intelectual, y si, a petición de parte o por su propia convicción considera que además podría constituir una práctica o acto de competencia desleal, podría remitir el expediente a la SCPM junto con un informe, para que la SCPM considere iniciar el proceso de investigación por el presunto cometimiento de conductas desleales proscritas por la LORCPM.

Bajo la presente propuesta, sin la existencia de este informe, la SCPM no podría iniciar una investigación si el acto desleal se encuentra relacionado a la infracción de un derecho de propiedad intelectual, siendo ciertamente una figura similar a los casos de prejudicialidad que fueron analizados en el punto anterior y que, como se aprecia, no son lejanos a la práctica procesal en nuestro país.

En tal sentido, esta figura operaría como la prejudicialidad en el ámbito judicial, pero entre entidades de la administración pública especializadas cada una en una materia diferente.

Por ello, a efectos del presente trabajo se entiende como prejudicialidad administrativa a la necesidad de que una autoridad administrativa resuelva sobre un asunto específico —en el presente caso determinar la existencia de una infracción de derechos de propiedad intelectual—, para que otra entidad de la administración pueda iniciar un procedimiento administrativo de su competencia —sanción por la comisión de un acto de competencia desleal—.

No obstante lo anterior, lo importante en el presente análisis es la aplicación de la figura jurídica de la prejudicialidad en el ámbito administrativo, por lo que el término utilizado en el presente trabajo podría ser entendido también como un informe vinculante como aquellos que analizados previamente.

5. Necesidad de la determinación previa de la existencia de vulneración de derechos de propiedad intelectual para la posterior determinación del cometimiento de prácticas desleales vinculadas a la propiedad intelectual.

Existen prácticas desleales que se relacionan con la infracción de derechos de propiedad intelectual. Con el fin de determinar los supuestos en que se podría verificar

esta situación, hay que remitirse a los actos o prácticas desleales que fueron analizados en el Capítulo II.

En tal sentido, habíamos señalado como práctica desleal, en el punto 2.2 de aquel Capítulo, el uso indebido de los signos distintivos. Además, la infracción puede ser respecto de signos distintivos —nombres comerciales, marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, rótulos y enseñas, apariencias distintivas y signos notorios—, pero tal imitación puede ser también de otros derechos de propiedad intelectual —diseños industriales, derechos de autor, patentes y modelos de utilidad—.

Este es el caso más común de supuestos fácticos que puedan ser infracciones marcarias y prácticas desleales. Recordemos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 186-IP-2017, ha establecido que el acto de competencia desleal se realiza con actuaciones concurrenciales, es decir en el mercado, y con el fin de atraer clientela en base a actos que riñen con los usos y costumbres empresariales honestos y la buena fe; y, por su parte, la infracción marcaria se presenta mediante una actividad, incluso de índole preparatoria —previo a actuar en el comercio—, por la simple verificación del uso de un signo distintivo idéntico o similar a una marca registrada o a un signo notorio.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una de sus Interpretaciones Prejudiciales, ha sostenido que:

La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.²⁰⁵

En tal virtud, un mismo supuesto de hecho puede ser punible mediante una acción de infracción de derechos y, mediante una acción por competencia desleal —en el caso ecuatoriano una tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual y una denuncia por prácticas desleales, respectivamente—.

²⁰⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 152-IP-2011*, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2209 de 12 de junio de 2013, 64.

Por su parte, se ha indicado en el numeral 2.3 del Capítulo II, que los actos de confusión también son considerados como una práctica o acto de competencia desleal. Por medio de estos actos, el competidor pretende hacer creer al consumidor que el producto o servicio que oferta en el mercado tiene un origen empresarial distinto o asociado al de otro competidor. En varias ocasiones, los actos de confusión pueden estar relacionados con derechos de propiedad intelectual. Por lo general, se evidencia esta práctica respecto del derecho marcario.

Otras prácticas o actos de competencia desleal que fueron analizados en el numeral 2.4 del Capítulo II que pueden estar relacionados con infracción de derechos de propiedad intelectual, son los actos de imitación que, para ser sancionables, deben realizarse entre competidores y suponer imitaciones —para el caso que nos ocupa— respecto de derechos de propiedad intelectual.

Así también, se ha señalado en el numeral 2.5 del Capítulo II que la violación de secretos empresariales constituye un acto o práctica de competencia desleal. Como mencionamos en el Capítulo pertinente, los secretos industriales, tanto en la legislación comunitaria como en la nacional, son tratados bajo el régimen de competencia desleal, vinculada eso sí con la propiedad intelectual. De ahí que la protección a los mismos se encuentra estrechamente relacionada con la propiedad intelectual, en relación a la protección en contra de su divulgación.

En el punto 2.6, se indicó que la explotación de la reputación ajena es un acto de competencia desleal. En tal sentido, es muy común observar en el mercado que competidores pretendan que sus productos se parezcan a productos de competidores establecidos en el mercado y con fama, a efectos de que estos tengan gran y rápida acogida en el mercado, a veces incurriendo en error el consumidor, ganando así mercado, de forma ilegítima, en base del prestigio ajeno. Es muy común que esta práctica suponga la infracción de derechos de propiedad intelectual.

Se debe mencionar que, en doctrina, la protección de signos distintivos no registrados se considera el típico caso de competencia desleal. En todo caso, no se trataría de un acto de competencia desleal relacionado con propiedad intelectual, precisamente porque no existe un signo registrado —y el registro como condición de protección es la regla general en el ámbito de los signos distintivos, con la salvedad de los nombres comerciales y los signos notoriamente conocidos—.

En todos estos casos, a efectos de determinar si existe una práctica de competencia desleal, es necesario que, en primer lugar, se determine que ha existido

vulneración a un derecho de propiedad intelectual protegido, pues, en caso contrario, no estaríamos frente a una infracción de derechos de propiedad intelectual y, por ende, tampoco frente a un acto de competencia desleal si este estaba directamente vinculado a tal infracción.

El que no exista infracción de un derecho de propiedad intelectual podría responder a falta de derecho, pero también, por ejemplo, al uso de elementos que sean parte de un signo distintivo, pero que sean inapropiables por los competidores, como pueden ser elementos de uso común, genéricos o descriptivos. Recordemos que, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que los signos genéricos, descriptivos y de uso común, no son susceptibles de apropiación por parte un competidor en particular, conforme se puede observar a continuación:

La apropiación como signos de uso exclusivo de vocablos genéricos o descriptivos, o que contengan prefijos o sufijos que se han convertido en usuales o comunes, no está permitida, en primer lugar porque esos vocablos no cumplen con las condiciones de distintividad de la marca, y en segundo término, porque impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminando del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos. Por ese motivo las marcas que contienen esa categoría de expresiones, son marcas débiles, que enfrentarán más tarde la contingencia de que se inscriban otros signos que contengan esas mismas palabras, sin que puedan formularse observaciones al nuevo registro con opción de éxito.²⁰⁶

En virtud de lo anterior, es necesario que la autoridad especializada en materia de propiedad intelectual, en este caso, el SENADI —a través de la Dirección Nacional competente—, se pronuncie primero y determine si existe efectivamente una vulneración o infracción de derechos, y una vez determinada la infracción, proceda la SCPM a determinar si el hecho imputado constituye además una práctica de competencia desleal.

En efecto, la competencia legal de las direcciones nacionales del SENADI obedece a que, al ser las mismas la autoridad especializada en la materia, son quienes se encuentran en capacidad técnica de determinar si ha existido infracción a derechos de propiedad intelectual, aplicando la legislación pertinente, que es, a saber, tratados y acuerdos internacionales, legislación comunitaria andina, legislación interna, así como la doctrina y jurisprudencia que fuere aplicable al caso en concreto. Por tanto, es un grave error legislativo determinar la competencia en base a la existencia de afectación al interés

²⁰⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación Prejudicial Proceso 21-IP-98*. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 398 de 22 de diciembre de 1998, p. 44.

económico general, ya que lo técnico sería que primero la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual resuelva si existió una infracción.

Finalmente, hay que añadir que esta doble sanción no afecta ni contraría el principio del *non bis in idem* consagrado en la letra i) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República que se resume en que “[n]adie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia”. Sobre este principio, la jurisprudencia ha señalado que “es un aforismo jurídico que recoge un principio universal del derecho penal [...] que preceptúa que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho”.²⁰⁷

Sobre los requisitos para que el *non bis in idem* sea aplicable, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Ahora bien, centrándonos en la naturaleza del *non bis in idem* y atendiendo a la disposición del texto constitucional, este principio para ser invocado como una garantía del debido proceso, precisa que exista una resolución proveniente de una causa iniciada *ex ante*, a un proceso en el cual confluyan tres presupuestos que deriven en la prohibición de doble juzgamiento contenida en el principio, a saber: a) identidad de sujetos (*eadem personae*); b) identidad de materia u objeto (*eadem res*); e c) identidad de causa (*eadem causa petendi*).²⁰⁸

Con relación a estos presupuestos, Rosa Fernanda Gómez González se refiere a la identidad de sujetos, identidad de hecho e identidad de fundamento. Al respecto, ha señalado lo siguiente:

[E]l principio prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento, no obstante, cabe precisar en qué supuestos se estará ante “lo mismo”.

i) Cuando exista identidad de sujeto. Si se trata de una persona natural no hay mayores complejidades puesto que se exige que sea la misma persona física (condenada o absuelta); independientemente de la forma (individual o solidaria) y del título de culpabilidad esgrimido contra ella (dolo, culpa, incumplimiento de un deber de cuidado, entre otros).

Ahora bien, el problema se presenta cuando se trata de personas jurídicas y, en particular, con las personas naturales que actúan por ellas. En Derecho Penal, por regla general, una persona jurídica no es imputable de la comisión de delitos, pero sí sus representantes. Sin embargo, en el ámbito administrativo, la regla es la inversa, puesto que en su mayoría las sanciones son aplicadas a personas jurídicas, pero nada impide que posteriormente se persiga la responsabilidad, sea penal o administrativa, de las personas naturales que la representan bajo el argumento de que se trata de personas distintas.

²⁰⁷ Ecuador Corte Suprema de Justicia. Primera Sala de Casación, *Sentencia de Recurso de Casación* Eduardo Favio Nunink Paucar vs. Milton Rubén Rivadeneira Merino. Gaceta Judicial No. 3 de 15 de junio de 2000.

²⁰⁸ Ecuador Corte Constitucional. Sentencia No. 194-16-SEP-CC dictada dentro del Caso No. 0832-12-EP el 15 de junio de 2016. Registro Oficial Suplemento 872 de 28 de octubre de 2016.

Además, esta identidad pone de relieve algunos problemas que presenta la potestad sancionadora respecto de la extrapolación de otros principios desde el ámbito penal, como la culpabilidad y responsabilidad personal, puesto que las personas jurídicas carecen de voluntad, elemento esencial sobre el cual se construyen dichos principios.

ii) Identidad objetiva, de hecho o fáctica. Importa la configuración efectiva o práctica de una acción u omisión susceptible de ser encasillada en una descripción legal típica. En efecto, no todo hecho u omisión será constitutivo de un ilícito, sólo aquellos que importen una afección a intereses y bienes jurídicos de especial importancia para el Derecho. Ahora bien, la aplicación práctica de esta entidad no está exenta de dificultades, así, un mismo hecho puede realizar simultáneamente las exigencias de distintos tipos penales y/o infraccionales (concurso de leyes), y, consecuentemente, puede ser discutido en diversas instancias, sean administrativas o judiciales (pluralidades de enjuiciamientos).

No obstante, tal como se ha sostenido previamente, la posibilidad de que un mismo hecho pueda dar origen a distintas infracciones con diversos procedimientos, la autoridad habilitada a resolver el caso concreto deberá prestar especial atención en la relación existente entre dichos hechos y los bienes jurídicos que se buscan tutelar, a partir de lo cual podrá determinar si efectivamente se produce una afectación al principio y, en su caso, al principio de proporcionalidad.

iii) Identidad de fundamento punitivo. En términos simples, esta identidad busca determinar si las normas concurrentes protegen o no un mismo bien jurídico. En general las normas no establecen de manera categórica el o los bienes jurídicos que protegen, por lo cual será necesario verificar si en ellas efectivamente existe una doble protección. De ahí que cabe prevenir que la regulación de sanciones en preceptos diversos no importa per se la exclusión de esta identidad, ello por cuanto establecida la confluencia de dos o más disposiciones sancionadoras respecto de un mismo hecho y sujeto, sea necesario determinar si el bien jurídico que ambas buscan resguardar queda en todo o en parte subsumido y/o garantizado por la otra disposición concurrente.

Por tanto, será nuevamente el juez o la Administración quienes tendrán que buscar, en los preceptos respectivos, el bien jurídico que se pretende proteger, de tal forma que si los bienes afectados son heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si son homogéneos, en sus enunciados generales, no procederá la doble punición aunque las normas vulneradas sean distintas. Por lo demás, la antijuridicidad de un ilícito podría estar absorbida total o parcialmente en la respectiva pena o sanción en aquellos casos en que exista cierta concurrencia de intereses jurídicos, pese a que su protección en una y otra disposición no sean idénticamente análoga.²⁰⁹

En tal sentido, queda claro que, en la materia en análisis, podría existir identidad de sujetos y de hecho. No obstante, no existiría identidad de fundamento, toda vez que el bien jurídico protegido es distinto. Sobre este particular, María Lourdes Ramírez Torrado ha señalado:

La identidad en el bien jurídico protegido en las infracciones administrativas es el segundo elemento necesario para que opere el principio non bis in idem. Queremos decir con ello que para que una persona sea sancionada o se le siga un doble proceso, tanto la segunda sanción como el segundo procedimiento deben responder a bienes jurídicos diversos (...).

²⁰⁹ Rosa Fernanda Gómez González, "El non bis in idem en el derecho administrativo sancionador (101-138): Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLIX. (Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2017) 114, 115 y 116.

[C]omo lo ha afirmado la Corte Constitucional reiteradamente, no es posible quebrar el principio non bis in idem en los eventos en que los procesos o las sanciones administrativas no ostenten ni la misma naturaleza jurídica ni estén regidas por la misma normativa y de competencia por autoridades diversas.²¹⁰

En este orden de ideas, recordemos que en el presente caso, no se está juzgando dos veces por el mismo hecho, sino analizando si son aplicables todas o solo algunas de las consecuencias jurídicas previstas para el mismo supuesto de hecho, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “[l]a acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal [...] son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados”.²¹¹

Por lo anterior, no se estaría juzgando dos veces por el mismo hecho, sino que, por el contrario, lo que se está verificando es si a más de existir una sanción por infracción de derechos de propiedad intelectual (primera consecuencia jurídica del hecho), el hecho denunciado es susceptible de ser sancionado (segunda consecuencia jurídica del hecho) además por la práctica desleal que fuere del caso.

6. Alcance del efecto suspensivo que tiene la impugnación administrativa ante la autoridad en materia de propiedad intelectual

El artículo 597 del COESCI dispone que los actos administrativos dictados por el SENADI son susceptibles de los recursos administrativos y judiciales previstos en la legislación, y que se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Por lo anterior, es necesario analizar el alcance de los efectos suspensivo y devolutivo, a fin de determinar la incidencia que podrían tener estos efectos en caso de que se establezca un sistema de prejudicialidad administrativa entre el SENADI y la SCPM, como postula el presente trabajo.

En este punto, vale destacar que, por regla general, los recursos administrativos no se conceden con el efecto suspensivo, salvo disposición expresa en contrario. Roberto

²¹⁰ María Lourdes Ramírez Torrado, “El non bis in idem en el ámbito administrativo sancionador: (1-29) Revista de Derecho, núm. 40, julio-diciembre, 2013. (Barranquilla: Universidad del Norte, 2013) 13, 16.

²¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso 152-IP-2011*, 64.

Dromi menciona que “[e]l orden positivo entiende que la interposición de los recursos, en principio, no suspende la ejecución del acto cuestionado”.²¹²

García de Enterría y Fernández mencionan que “la interposición de un recurso administrativo no suspende por sí misma la eficacia del acto impugnado, como ya sabemos, salvo en los concretos supuestos en que una disposición así lo establezca”.²¹³

De la misma manera, Cassagne menciona que “[c]omo consecuencia de la regla de la ejecutoriedad del acto administrativo la promoción de un recurso en sede administrativa no provoca la suspensión de los efectos del acto recurrido, salvo que una norma expresa dispusiera lo contrario”.²¹⁴

En este orden de ideas, y habiendo expuesto que el artículo 597 del COESCI dispone que los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa, queda claro que esta norma, como excepción a la regla general, establece que la interposición de recursos respecto de actos administrativos en materia de propiedad intelectual en sede administrativa sí interrumpe la ejecución del acto impugnado.

Por tanto, corresponde determinar el alcance de cada uno de estos efectos por su incidencia dentro del presente análisis, en el caso de que se acoja un sistema de prejudicialidad entre estas materias.

Así, respecto del efecto suspensivo se ha señalado que “consiste en suspender la jurisdicción del Juez que ha dictado la resolución, postergándose la ejecución de esta hasta el pronunciamiento del fallo final”.²¹⁵ Es decir, una vez interpuesto el recurso, se posterga la ejecución de la resolución impugnada o, dicho en otras palabras, se suspenden sus efectos, hasta que se resuelva el recurso.

De igual forma, Juan Pedro Colerio menciona que “[l]a importancia del efecto suspensivo estriba en que las resoluciones apeladas, que ordenan cumplir obligaciones de hacer o de dar no pueden ser ejecutadas hasta tanto la cámara resuelva el recurso”.²¹⁶

En tal sentido, cuando el artículo 597 del COESCI establece que los recursos en vía administrativa en contra de las resoluciones emitidas por el SENADI se conceden con

²¹² Roberto Dromi, *Derecho Administrativo, 10ª Edición Actualizada* (Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2004), 1211.

²¹³ Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo, II 9ª Edición* (Madrid: Thomson Civitas, 2004), 543.

²¹⁴ Juan Carlos Cassagne, *Derecho Administrativo* (Buenos Aires: LexisNexis Abeledo-Perrot, 2004), 221.

²¹⁵ Manuel Ibáñez Frocham, *Los recursos en el proceso civil* (Buenos Aires: Editores Sociedad Bibliográfica Argentina, 1943), 45.

²¹⁶ Juan Pedro Colerio, *Tratado de derecho procesal comercial y civil, Tomo III* (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2012), 280.

el efecto suspensivo, lo que quiere decir es que los efectos de las mismas quedan suspendidos hasta que la autoridad que conoce el recurso resuelva el mismo.

Por otra parte, el efecto devolutivo al que se refiere el artículo 597 del COESCI ha sido considerado en varios sentidos. De un lado, la doctrina señala que “[p]ara algunos autores se denomina devolutivo porque el juez de primera instancia devuelve el conocimiento de la causa al *ad quem*”.²¹⁷ No obstante, parte de la doctrina ha considerado que “[e]l significado del recurso en el efecto devolutivo, no es otro que el de facultar al Juez que dictó la resolución que la ejecute aun cuando haya contradicción”.²¹⁸

Sin perjuicio de lo anterior, esta definición del efecto devolutivo no podría ser concurrente con el efecto suspensivo, tal y como lo establece el COESCI; por ende, el efecto devolutivo, en recursos en propiedad intelectual, debe necesariamente referirse a que el juez o, en este caso, la autoridad administrativa devuelve el conocimiento de la causa a la autoridad que vaya a resolver el recurso.

Por tal razón, los recursos en vía administrativa en materia de propiedad intelectual tienen dos efectos, que son, a saber, (i) el efecto suspensivo, por el que se suspenden los efectos de la resolución impugnada mientras el recurso no sea resuelto por la autoridad que lo conoce; y, (ii) el efecto devolutivo, por el cual la autoridad administrativa que emitió el acto administrativo impugnado devuelve el conocimiento de la causa a la autoridad que resuelva el recurso administrativo interpuesto.

Entonces, en el supuesto de que se estableciera un sistema de prejudicialidad administrativa o consulta vinculante en la que primero deba determinar el SENADI si existió o no infracción en materia de propiedad intelectual, para que luego la SCPM resuelva si, además, dicha infracción supone una práctica de competencia desleal, en caso de que se recurra en contra de la resolución que establezca una infracción de propiedad intelectual, habrá que esperar a que se resuelva el recurso, y que la resolución que se dicte dentro del mismo quede firme.

7. Análisis de casos

Tanto en la SCPM como en el SENADI, son escasas las resoluciones en casos en los que, con la legislación vigente, se haya verificado ambos escenarios que se analizan

²¹⁷ Colerio, *Tratado de derecho procesal comercial y civil*, 281.

²¹⁸ Emilio Vasco Céleri y Emilio Vasco Zapata, *Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo 5* (Quito: Pudeleco, 2005), 355.

en este trabajo, esto es, infracción de un derecho de propiedad intelectual y actos o prácticas desleales por un mismo hecho. A continuación, analizamos casos que orientan respecto a cómo han estado resolviendo las autoridades en la práctica.

7.1 Casos presentados ante la SCPM

Los casos a ser analizados fueron presentados por prácticas desleales que no estaban relacionadas con propiedad intelectual. Aunque se consultó con varios profesionales expertos en la materia y con las autoridades, no existen casos en que se haya presentado de manera precisa los supuestos que han sido puntualizados en el presente trabajo.

Sin embargo, los siguientes casos permiten tener una noción de cuál ha sido la posición de la SCPM respecto a prácticas desleales que, a su entender, por no afectar el interés general, no son sancionables bajo la LORCPM.

Así, se tiene la Resolución expedida dentro del Expediente No. SCPM-IIPD-2014-013 dictada por la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la SCPM el 2 de abril de 2015, de la denuncia presentada por DIRECTV ECUADOR C. LTDA. en contra de TEVECABLE S.A por presuntos actos de engaño y de comparación realizados en diversos anuncios publicitarios, prácticas desleales proscritas en los numerales 2 y 5 del artículo 27 de la LORCPM. En este caso, la SCPM resolvió que, si bien existió cometimiento de prácticas desleales por parte de TEVECABLE S.A por los presuntos actos de engaño y de comparación denunciados, no existirían indicios de que se haya impedido, restringido, distorsionado o falseado la competencia —no se afectó al interés general—, por lo que ordenó el archivo del expediente. Observemos la parte pertinente de dicha Resolución:

En virtud de lo anterior, se deduce que el cometimiento de prácticas desleales no estaría generando una distorsión en el comportamiento del consumidor, y que al tratarse de un servicio de audio y video, considerado como un servicio utilizado por un segmento específico de la población (nivel de penetración del 20%-30%) no estaría ocasionando una afectación de interés general. Conforme lo expuesto en los apartados anteriores, se puede concluir: (i) El mercado relevante para el presente caso, comprende al servicio de audio y video por suscripción ofertado mediante paquetes o planes a nivel nacional. (ii) Existen elementos suficientes de convicción para determinar la existencia de violación de normas, cometidos por el operador económico TEVECABLE. Sin embargo, no existiría una ventaja competitiva significativa por lo que no se configuran los elementos necesarios para determinar la infracción de conformidad con lo establecido en la Ley. (iii) El cometimiento de prácticas desleales no estaría generando una distorsión en el

comportamiento del consumidor, y que al tratarse de un servicio de audio y video, considerado como un servicio utilizado por un segmento específico de la población (nivel de penetración del 20%-30%), no estaría ocasionando una afectación de interés general. Con los elementos y los datos económicos obtenidos, a pesar de la existencia del cometimiento de prácticas desleales, no existirían indicios de que se haya impedido, restringido, falseado o distorsionado a la competencia. Así como tampoco, se ha atentado contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores por el cometimiento de las prácticas desleales en investigación.²¹⁹

Se puede referir también a la Resolución recaída en el Expediente No. SCPM-IIPD-2014-011, dictada por la misma Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la SCPM el 2 de abril de 2015, respecto de la denuncia presentada por TEVECABLE S.A en contra de DIRECTV ECUADOR C. LTDA. por presuntos actos de engaño, de comparación y por violación de normas realizados en diversos anuncios publicitarios, prácticas desleales proscritas en los numerales 2, 5 y 9 del artículo 27 de la LORCPM. En este caso, la SCPM resolvió que, si bien podría existir cometimiento de prácticas desleales por parte de DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por los presuntos actos denunciados, no se afectó al interés general, por lo que ordenó el archivo del expediente. Sobre este punto, en la mencionada Resolución, consta:

Las presuntas prácticas desleales objeto de la denuncia, relacionadas con actos de engaño y comparación implícita, a través de la publicidad, no generan afectación al mercado, al bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. Adicionalmente, se puede acotar que el servicio ofertado no es indispensable para el consumidor. Existen elementos suficientes de convicción para determinar la existencia de violación de normas, cometidos por el operador económico DIRECTV; sin embargo, no existiría una ventaja competitiva significativa por lo que no se configuran los compendios necesarios para determinar la infracción de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.²²⁰

Como se observa, en los casos que han sido analizados, la SCPM fue reiterativa al determinar que, si bien los actores económicos habían incurrido en prácticas desleales, al no haber una afectación al interés general, tales hechos no podían ser sancionados en los términos de la de la LORCPM.

²¹⁹ Ecuador Superintendencia de Poder de Mercado, *Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales*, Resolución Expediente No. SCPM-IIPD-2014-013, de 2 de abril de 2015. (Las dos citas son disímiles. Sugiero uniformar.)

²²⁰ Ecuador Superintendencia de Poder de Mercado, *Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales*, Resolución Expediente No. SCPM-IIPD-2014-011, de 2 de abril de 2015.

7.2 Casos presentados ante el IEPI (SENADI)

A continuación, se analizan casos en los cuales el IEPI (ahora SENADI) resolvió asuntos relativos a propiedad intelectual y actos o prácticas de competencia desleal.

En este contexto, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del SENADI, con fecha 8 de octubre de 2018, dentro de la Tutela Administrativa No. IEPI-2013-1178, que presentó UMCO S.A. en contra de MAJESTIC CORPORATION CÍA. LTDA., por la presunta infracción de un derecho de propiedad intelectual en contra de la marca UMCO®, por haber sobrepasado en sus publicidades las limitaciones al derecho marcario —puesto que se aseveró que las ollas de aluminio causan graves consecuencias a la salud de los consumidores, y que UMCO® es la marca principal en el mercado que identifica estos productos—, emitió la Resolución No. 0000778, mediante la cual señaló lo siguiente:

Ciertamente, la actuación del accionado, podría ser considerada como un acto de competencia desleal, pues ha desprestigiado otros productos de la misma naturaleza, aquellos actos no tienen relación alguna con los derechos que se pretende tutelar con la presente acción, sino, con aquellos actos de comercio que afectan a la generalidad del mercado, lo cual, escapa de las esferas de nuestro accionar, actuaciones que deben ser reprimidas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado.²²¹

En el caso analizado, sorprende que el SENADI no haya procedido conforme el artículo 30 del RLORCPM y consultado a la SCPM previo a dar trámite a la Tutela Administrativa en cuestión, si en la Resolución consideró que se trataba de una práctica desleal. Esto demuestra, precisamente, los inconvenientes del actual sistema para la atribución de competencia, como se analiza en la presente investigación.

Otro caso que merece análisis es aquel en que recayó la Resolución No. 0000010 de 7 de marzo de 2018, mal denominado —al parecer del autor— por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del SENADI como “Tutela Administrativa por Competencia Desleal de los Derechos de Propiedad Intelectual”, presentado por INCHPAC S.A. en contra de la compañía MAQUHENSA REPRESENTACIONES S.A. y MÁQUINAS HENRIQUES C.A.

²²¹ Ecuador Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Dirección Nacional de Propiedad Industrial*, Resolución No. 0000778, 8 de octubre de 2018.

En este caso, INCHPAC S.A. solicitó tutela administrativa contra MAQUHENSA REPRESENTACIONES S.A. y MÁQUINAS HENRIQUES C.A. por prácticas desleales que habrían afectado sus derechos de propiedad intelectual, a saber, por supuestamente haber realizado actos de denigración y abuso de procesos judiciales en contra de la denunciante lo cual habría repercutido sobre su nombre comercial. Observemos la parte pertinente de la indicada Resolución:

La difamación en contra de los productos de la competencia o de sus actividades dentro del mercado es sancionable en cuanto afectan a los signos distintivos de la competencia ante los consumidores, en este orden de ideas si es el caso en el cual esto se lo haga mediante acciones judiciales o administrativas, pueden causar afectación en la reputación de un signo distintivo. Así lo dispone la doctrina al hablar de la difamación en contra de competidores [...].²²²

Si bien esta Resolución fue revocada mediante Resolución No. 001829 dictada dentro del Recurso de Reposición que interpuso MAQUHENSA REPRESENTACIONES S.A. y MÁQUINAS HENRIQUES C.A., la razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del SENADI cambió de parecer es que consideró que del expediente no obraban pruebas suficientes de uso del nombre comercial alegado, y que por tanto no había derecho vulnerado. En otras palabras, la autoridad mantuvo su criterio de que serían punibles los actos de denigración que afecten un derecho de propiedad industrial. Sorprende, sin embargo, que el SENADI en este caso tuvo un criterio totalmente opuesto al del caso de la marca UMCO, donde estimó que no se había afectado a la marca en mención por prácticas difamatorias.

8. Propuesta de prejudicialidad administrativa en prácticas desleales vinculadas con la propiedad intelectual

Como ha quedado en evidencia en el presente trabajo de investigación, es necesario innovar el mecanismo mediante el cual se radica la competencia de prácticas desleales relacionadas con la infracción o violación de derechos de propiedad intelectual.

En efecto, el sistema vigente presenta como desventaja principal, que el mecanismo actual para determinar la competencia para resolver asuntos de competencia

²²² Ecuador Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, *Dirección Nacional de Propiedad Industrial*, Resolución No. 0000010, 7 de marzo de 2018.

desleal vinculados con propiedad intelectual no es técnico y es difícil de implementar en la práctica.

Con relación al primer inconveniente, se debe subrayar el hecho de que una autoridad que no es especializada en propiedad intelectual, esto es, la SCPM, tiene que determinar si un acto de un competidor en el mercado constituye una infracción a un derecho de propiedad intelectual, lo cual podría incluso ser considerado como inconstitucional, al tener que a un juez —o autoridad— que no es competente en una materia le corresponda determinar si existe una infracción a derechos de propiedad intelectual.

En cuanto al segundo inconveniente, de los casos analizados y de las consultas a profesionales expertos en la materia y las autoridades, se puede concluir que la SCPM considera que no es objeto de sanción establecida en la LORCPM —en ningún caso— una práctica desleal, cuando no afecte el interés general, y el SENADI, por su parte, parece no tener un criterio definido al respecto ni tampoco haber realizado, en casos en que lo ameritaba, la consulta establecida en el artículo 30 del RLORCPM, en concordancia con el artículo 26 de la LORCPM.

Por tal motivo, la presente propuesta tiene como ventajas, precisamente, proponer una solución a los inconvenientes antes anotados. Así, se plantea un sistema mediante el cual sea la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual quien establezca si existió una infracción de tales derechos y que, de forma posterior a tal determinación, la autoridad competente en competencia desleal decida si tal infracción, además, merece sanción de conformidad con la LORCPM. La presente propuesta, se aprecia, tiene como ventaja la instauración de un sistema más práctico y que no genere la incertidumbre actual que, como ha sido observado, podría incluso dejar al administrado sin la posibilidad de reclamar el amparo de sus derechos.

Cabe tener en cuenta, en este punto, que se podría proponer una separación de las competencias entre las autoridades administrativas en materia de propiedad intelectual, y de competencia desleal, como opera el sistema o vertiente francesa sobre la prejudicialidad, que considera que debe existir una separación absoluta entre la jurisdicción civil y penal, y, por ende, los jueces, dentro de su competencia, deben resolver sin tomar en cuenta las consideraciones del otro juez.²²³

²²³ Vaca, *La prejudicialidad*, 1.

Sin embargo, este sistema tiene como inconveniente que podría existir una incompatibilidad o contradicción entre la resolución de la SCPM y del SENADI, reiterando que el SENADI es la autoridad especializada en propiedad intelectual, lo cual a su vez puede generar resoluciones injustificadas en las que se considere que existió un acto o práctica de competencia desleal relacionado con propiedad intelectual, en un caso en el que no haya existido una infracción a derechos de propiedad intelectual.

Sin perjuicio de lo anterior, este sistema tiene una ventaja significativa con relación al principio de celeridad, que ha sido establecido en el artículo 20 del COFJ, de la siguiente manera:

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.

No obstante, a criterio del autor, no se debe privilegiar el principio de celeridad frente al principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica se encuentra consagrado en el artículo 25 del COFJ, concordante con el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo (en adelante “COA”), por virtud del cual las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de velar por la aplicación de la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.

En tal razón, una resolución emitida por la SCPM, mediante la cual se sancione por un acto o práctica de competencia desleal vinculada con propiedad intelectual conforme la LORCPM, en la que el SENADI considere en su resolución que no existió infracción o vulneración a tal derecho de propiedad intelectual, ciertamente riñe con el principio de seguridad jurídica, toda vez que existiría una sanción contraria al régimen jurídico aplicable.

En este mismo sentido, la doctrina especializada ha señalado lo siguiente:

Tal como se ha manifestado en el principio de celeridad procesal se debe tener en cuenta que, quienes participan en el proceso deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al mismo de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar no solo una decisión en tiempo razonable, si no también que esta sea hecha cumplir de manera inmediata sin más dilaciones, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido

proceso o se vulnere el ordenamiento legal, pero además que sea inmediatamente ejecutada la sentencia.²²⁴

Por tales motivos, mediante la presente propuesta, a efectos de precautelar el principio de seguridad jurídica, aun cuando la sanción por la SCPM pueda demorar más tiempo, se propone realizar una reforma a la LORCPM que incluya las siguientes modificaciones a la legislación aplicable en la actualidad:

1.- Debe mantenerse la figura de la tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual ante las Direcciones Nacionales del SENADI, como la herramienta para solicitar a la autoridad nacional competente en derechos de propiedad intelectual que determine si un acto es o no una infracción a un derecho de propiedad intelectual, pues esta es la autoridad en la materia, que tiene la especialización necesaria para aplicar la legislación correspondiente.

2.- Por otra parte, toda denuncia por actos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual debe presentarse primero ante el SENADI. Una vez determinada la infracción a los derechos de propiedad intelectual por parte de las Direcciones Nacionales del SENADI, y siempre que haya quedado firme la resolución en la que se determine aquello, el SENADI debe remitir, de oficio —si considera que hay indicios de cometimiento de prácticas desleales— o a petición de parte —en la tutela administrativa o en cualquier momento—, el expediente a la SCPM a efectos de que la mencionada Autoridad determine si ha existido un acto o práctica de competencia desleal que pueda ser sancionado conforme a las normas establecidas en la LORCPM. De esta forma, se garantiza que en aquellas resoluciones dictadas por la SCPM de forma posterior, no se infrinja el principio de seguridad jurídica.

De igual forma, en caso de que el SENADI resuelva que no ha existido infracción de derechos de propiedad intelectual, pero considere que hay indicios del cometimiento de prácticas desleales, debe remitir de oficio o a petición de parte el expediente a la SCPM a los efectos señalados hacia la parte final de párrafo anterior.

3.- Lo anterior puede ser comprendido como un verdadero caso de prejudicialidad administrativa. Recordemos que la prejudicialidad se presenta cuando, para que una autoridad judicial dentro de los límites de su competencia pueda resolver algún asunto,

²²⁴ Alexander Rioja Bermúdez, *Celeridad Procesal y Actuación de la Sentencia Impugnada en el Proceso Civil Peruano*, (Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008). Consultado el día 3 de marzo de 2019 en: <http://blog.pucp.edu.pe/item/39075/celeridad-procesal-y-actuacionde-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civil-peruano>.

hace falta que exista un pronunciamiento previo por parte de autoridad judicial, respecto de un aspecto o tema relacionado.

La mencionada prejudicialidad administrativa evitará que existan resoluciones contradictorias e incluso resoluciones injustas, donde un acto que no constituya una infracción a un derecho de propiedad intelectual sea considerado como tal por una autoridad cuya especialización no corresponde precisamente a la materia.

4.- En ningún caso una denuncia por actos de competencia desleal vinculados con propiedad intelectual podrá ser presentada ante la SCPM. En el caso de que la SCPM determine que, en una denuncia presentada en su dependencia administrativa se requiera la determinación previa de la existencia de una infracción de derechos de propiedad intelectual, deberá inadmitirla a trámite.

5.- Finalmente, se debe tener en cuenta que el COA, en el segundo inciso del artículo 85, establece que “[s]i un órgano administrativo considera que no es competente para la resolución de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente [...] siempre que este pertenezca a la misma administración pública y comunicará esta circunstancia a la persona interesada [...]”

Cuestión similar prevé el COGEP para el ámbito judicial, en el artículo 13, que señala que:

Planteadas la excepción de incompetencia, la o el juzgador conocerá de esta en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, de ser el caso. Si la acepta, remitirá de inmediato a la o al juzgador competente para que prosiga el procedimiento sin declarar la nulidad, salvo que la incompetencia sea en razón de la materia, en cuyo caso declarará la nulidad y mandará que se remita el proceso a la o al juzgador competente para que se dé inicio al juzgamiento, pero el tiempo transcurrido entre la citación con la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o la acción.²²⁵

Se aprecia la existencia de una regla general para los procesos judiciales y administrativos cuando una autoridad judicial o administrativa considera que otra autoridad es la competente para resolver sobre algún asunto. Con ese mismo fundamento, en el presente caso, la SCPM, previo a determinar si existe una práctica desleal que pueda ser sancionada conforme la LORCPM, debería, luego de inadmitir a trámite, remitir el expediente al SENADI para que, en el ámbito de su competencia, determine si existió o no infracción a derechos de propiedad intelectual.

²²⁵ Ecuador, *Código Orgánico General de Procesos*, Registro Oficial 506, Suplemento de 22 de mayo de 2015.

Conclusiones

1.- Los derechos de propiedad intelectual son aquellos por virtud de los cuales sus titulares poseen un derecho de exclusiva sobre bienes inmateriales de diversa índole, conforme quedó indicado en el Capítulo I. Estos derechos, que se encuentran regulados en las decisiones comunitarias andinas y el COESCI, tienen una faceta positiva y una negativa, es decir, conceden a su titular el derecho exclusivo a usar su bien inmaterial, y también el derecho a excluir a cualquier tercero de usar los mismos. La autoridad nacional competente para determinar sanciones por infracciones de derechos de propiedad intelectual es el SENADI, conforme quedó establecido en el Capítulo III.

2.- El derecho de la competencia desleal, por su parte, pretende que dentro del mercado, los competidores no actúen fuera de lo que se considera como usos honestos y costumbres comerciales. En el Capítulo II, se analizaron estas prácticas que se encuentran prohibidas y reguladas en la LORCPM. La autoridad nacional competente para determinar sanciones por el cometimiento de prácticas desleales es la SCPM, conforme quedó establecido en el Capítulo III.

3.- Existen prácticas desleales que se relacionan con la infracción de derechos de propiedad intelectual. En el artículo 31 del Reglamento a la LORCPM, se estableció que, ante una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales presentada ante la SCPM, esa misma Autoridad debe determinar si solo se discuten aspectos relativos a propiedad intelectual entre pares, los que no pueden producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; si existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que tales prácticas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios; o, si no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas. En el primer caso, remitirá el expediente para su resolución por parte de la Dirección Nacional competente del SENADI; y, en el segundo, avocará conocimiento y resolverá la misma SCPM. De igual manera, si determina que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas, la SCPM debe disponer el archivo de la denuncia.

4.- El artículo 30 del Reglamento a la LORCPM estableció que, si se presenta una denuncia ante el SENADI, esta Autoridad deberá consultar a la SCPM para que sea esta la que determine si es competente el SENADI, o si es competente la misma SCPM conforme lo señalado en la anterior conclusión.

5.- Es un grave error legislativo el determinar la competencia en base al nivel de afectación al mercado, ya que lo técnico sería que primero la autoridad competente en materia de derechos de propiedad intelectual resuelva si es que efectivamente existió una infracción.

6.- Por lo anterior, se propone establecer que sea el SENADI quien determine en su Resolución la infracción a los derechos de propiedad intelectual, y si, a petición de parte o por su propia convicción, considera que además podría constituir una práctica o acto de competencia desleal, remita el expediente a la SCPM junto con un informe, para que la SCPM inicie el proceso de investigación por el presunto cometimiento de conductas desleales proscritas por la LORCPM, aclarando que, sin la existencia de este informe, la SCPM no podría iniciar una investigación si el acto desleal se encuentra relacionado a la infracción de un derecho de propiedad intelectual, siendo ciertamente una figura similar a los casos de prejudicialidad analizados en el Capítulo III.

Bibliografía

- Alvear Peña, Patricia. “Derecho de corrección económica: Defensa de la competencia y competencia desleal, en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado”, en *Derecho Administrativo y Corrección Económica. Memorias Seminario Internacional*, editado por Carlos Ramírez Romero, 57-95. Quito, Corte Nacional de Justicia, 2015.
- Antequera Parilli, Ricardo. *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Madrid: Editorial Reus S.A., 2007.
- . *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*. Bogotá: Editorial Temis, 2009.
- . *La transmisión del derecho de autor y la explotación de la obra por terceros*. San José: OMPI, 1992.
- . *Los autores de las obras literarias y artísticas. Autoría y titularidad*. San José: OMPI, 1992.
- . *La Observancia del Derecho De Autor y los Derechos Conexos en los Países de América Latina*. Bogotá: CERLALC, 2006.
- Amaquiña Masabanda, Mónica Elizabeth. “La prejudicialidad en la instauración del sumario administrativo en el delito de peculado”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2014. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4452/1/T1588-MDP-La%20prejudicialidad.pdf>.
- Arosemena Burbano, Flavio. *Derecho de autor para autores y empresarios*. Quito: IEPI, 2011.
- Arosemena Burbano & Asociados. “Reformas a la ley de propiedad intelectual realizadas vía la ley de control de mercado”. Accedido el 28 de mayo de 2016. http://www.rosemenaburbanoyasociados.com/articulo_reformas-a-la-ley-de-propiedad-intelectual.html.
- Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Pamplona: Tomson Reuters, 2009.
- Bensadon, Martín. *Derecho de Patentes*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012.
- Borbua Gallardo, Mario Aníbal. “La afectación de los derechos individuales y colectivos por las prácticas anticompetitivas efectuadas por operadores económicos en

el mercado ecuatoriano.” Tesis de grado, Universidad de las Américas, 2015.
<http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2314/1/Mario%20An%C3%ADbal%20Borbua%20Gallardo%20TAB%202015-06.pdf>.

Botana Agra, Manuel. “Título I. Invención y derechos afines. Invención y Patente”. En *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 93-268. Madrid: Marcial Pons, 2009.

———. “Título I. Patentes de Invención y derechos afines. Protección Jurídica de las Obtenciones (Variedades) Vegetales”. En *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 93-484. Madrid: Marcial Pons, 2009.

———. “Título II. Otros signos distintivos. Capítulo XLI Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Productos”. En *Manual de la Propiedad Industrial*, editado por Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 773-844. Madrid: Marcial Pons, 2009.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y otros. *Derecho de la Competencia Desleal*. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2014.

Cabanellas de Torres, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, Corregido y Aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas*. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

Cassagne, Juan Carlos. *Derecho Administrativo*. Buenos Aires: LexisNexis Abeledo-Perrot, 2004.

Colerio, Juan Pedro. *Tratado de derecho procesal comercial y civil, Tomo III*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2012.

Comunidad Andina. Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Régimen Común de Protección a Obtentores de Variedades Vegetales, 21 de octubre de 1993.

———. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 14 de septiembre de 2000.

Comunidad Andina Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Interpretación Prejudicial Proceso 08-IP-95*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 231 de 17 de octubre de 1996.

———. *Interpretación Prejudicial Proceso 20-IP-97*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 332 de 30 de marzo de 1998.

- . *Interpretación Prejudicial Proceso 21-IP-98*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 398 de 22 de diciembre de 1998
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 49-IP-2009*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1779 de 23 de noviembre de 2009.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2010*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1930 de 8 de marzo de 2011
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 18-IP-2011*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1978 de 16 de septiembre de 2011.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 152-IP-2011*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2209 de 12 de junio de 2013.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 110-IP-2012*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2148 de 7 de febrero de 2013.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 123-IP-2012*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2169 de 20 de marzo de 2013.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 262-IP-2013*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2334 de 8 de mayo de 2014.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 30-IP-2014*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2420 de 28 de noviembre de 2014.
- . *Interpretación Prejudicial Proceso 186-IP-2017*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3381 de 28 de septiembre de 2018.
- Correa, Carlos M. *Derechos de Propiedad Intelectual, Competencia y Protección del Interés Público*. Buenos Aires, Montevideo: Editorial IBdeF, 2009.
- De Chazal, José Antonio. “Fundamentos del Derecho de la Competencia”. *FTP Mirror*. Accedido el 31 de julio de 2016, http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/commons/5/5f/Art%C3%ADculo_Fundamentos_del_Derecho_de_la_Compentencia.pdf.
- Devis Echandía, Hernando. *Compendio de Derecho Procesal, Tomo I: Teoría General del Proceso. Decimoquinta Edición*. Bogotá: Editorial Temis, 2012.
- Dromi, Roberto. *Derecho Administrativo, 10ª Edición Actualizada*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2004, 1211.
- Ecuador. *Decreto Ejecutivo No. 1152*, Registro Oficial No. 697 de 07 de mayo de 2012.
- . *Código de Procedimiento Penal*, Registro Oficial 360, Suplemento de 13 de enero de 2000.

- . *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, Registro Oficial 899, Suplemento de 9 de diciembre de 2016.
- . *Ley Orgánica de Comunicación*. Registro Oficial 22, Tercer Suplemento de 25 de junio de 2013.
- . *Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado*, Registro Oficial 595, Suplemento de 12 de junio de 2017.
- . *Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado*, Registro Oficial 555, Suplemento de 13 de octubre de 2011.
- . *Ley de Propiedad Intelectual*, Registro Oficial 426, Suplemento de 28 de diciembre de 2006.
- . *Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Creatividad e Innovación*, en Registro Oficial No. 9, Suplemento de 7 de junio de 2017.
- Ecuador Corte Nacional de Justicia Sala de lo Penal. “Sentencia” en Recurso de casación interpuesto por Jackson Wellington Gilser Jaramillo, *Gaceta Judicial. Año CXIII. Serie XVIII*, 13 de junio. 2013
- Ecuador Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de Casación. “Sentencia” en Recurso de Casación Eduardo Favio Nunink Paucar vs. Milton Rubén Rivadeneira Merino. *Gaceta Judicial No. 3* de 15 de junio de 2000.
- Ecuador Corte Suprema de Justicia Sala de lo Civil y Mercantil. “Sentencia” en Recurso de Casación Delfina Torres Vda. de Concha vs. Petroecuador, petrocomercial, petroindustrial y petroproduccion, *Gaceta Judicial No. 10*. 20 de octubre de 2002.
- Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia” No. 194-16-SEP-CC dictada dentro del Caso No. 0832-12-EP el 15 de junio de 2016, *Registro Oficial Suplemento 872* de 28-oct.-2016.
- Ecuador Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, Dirección Nacional de Propiedad Industrial. “Resolución” No. 0000778, 8 de octubre de 2018.
- . “Resolución” No. 0000010, 7 de marzo de 2018
- Ecuador Superintendencia de Control de Poder de Mercado. “Resolución” No. SCPM-DS-063-2014: Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

- . “Resolución” Reforma al Estatuto Orgánico de gestión organizacional por procesos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en Registro Oficial 390, Suplemento de 5 de diciembre de 2014.
- Ecuador Superintendencia de Poder de Mercado, Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, “Resolución” en Expediente No. SCPM-IIPD-2014-013 de 2 de abril de 2015.
- . “Resolución” en Expediente No. SCPM-IIPD-2014-011 de 2 de abril de 2015.
- Ecuador Superintendencia de Control del Poder de Mercado. *Gaceta de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado*. 2014. Consultado el 21 de marzo de 2016, en www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/Febrero.pdf.
- Fernández Delpech, Horacio. *Manual de derechos de autor*. Buenos Aires: Heliasta, 2011.
- Fernández-Novoa, Carlos. “Título I. Marcas. Capítulo XXVIII Nociones básicas”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 485-498. Madrid: Marcial Pons, 2009.
- . “Título I. Marcas. Capítulo XXX Las prohibiciones absolutas”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 485-772. Madrid: Marcial Pons, 2009.
- Flores Orellana, Patricia Cecilia. “El abuso de poder de mercado en la legislación ecuatoriana”. Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2014. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21036/1/EL%20ABUSO%20DE%20PODER%20DE%20MERCADO%20EN%20LA%20LEGISLACION%20ECUATORIANA%20FINAL.pdf>.
- García de Enterría, Eduardo y Ramón Fernández, Tomás. *Curso de Derecho Administrativo, II. 9ª Edición*. Madrid: Thomson Civitas, 2004.
- . *Curso de Derecho Administrativo. Tomo II*. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2008.
- García-López, Arturo Ancona. *El derecho de autor en la obra audiovisual*. México, D.F.: Editorial Porrúa S.A. de C.V., 2012.
- Gómez González, Rosa Fernanda. “El non bis in ídem en el derecho administrativo sancionador”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica*

de Valparaíso XLIX. Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2017.

González de Cossio, Francisco. “Comentario sobre el desarrollo de la competencia desleal en México. Accedido el 31 de julio de 2016. <http://www.gdca.com.mx/PDF/varios/COMPETENCIA%20DESLEAL%20EN%20MEXICO.pdf>.

Guarderas Izquierdo, Santiago. *Tutela Administrativa en la Ley de Propiedad Intelectual*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013.

Guerrero Galarza, Carolina Susana. “La Posibilidad de Incorporar al SSNIP Test como Método Técnico para la Determinación del Mercado Relevante en el Ecuador para el análisis de casos de Abuso de Poder de Mercado y Concentraciones”. Tesis de grado, Universidad San Francisco de Quito, 2015.

Ibáñez Frocham, Manuel. *Los recursos en el proceso civil*. Buenos Aires: Editores Sociedad Bibliográfica Argentina, 1943.

Jara Vázquez, María Elena. “Protección jurídica contra la competencia desleal en los países de la Comunidad Andina. Pautas para su tratamiento en el Ecuador”. Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2003. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2429/1/T0221-MDE-Jara-Protecci%C3%B3n.pdf>.

Lipszyc, Delia. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, 2004.

———. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, 1993.

Lizarazu Montoya, Rodolfo. *Manual de Propiedad Industrial, Primera Edición*. Bogotá: Legis, 2014.

Londoño Jaramillo, Mabel y Restrepo Mejía, Luz María. *Patentes, Herramientas de Innovación*. Medellín: Universidad de Medellín, 2013.

López Cegarra, Jesús. “Marcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino. Propiedad Intelectual.” Accedido el 2 de noviembre de 2016. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189018586004>> ISSN 1316-1164.

Maldonado Jaramillo, Benjamín. “Falsificación de Instrumentos Públicos”. Tesis de maestría, Universidad Técnica Particular de Loja, 2011. http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/665/3/UTPL_Hector_Benjamin_in_Maldonado_Jaramillo_345X283.pdf.

- Méndez, Ricardo Metke. *Lecciones de Propiedad Industrial (III)*. Bogotá: Raisbek, Lara, Rodríguez y Rueda -Baker & McKenzie-, 2006.
- Moure, Juan Guillermo. “Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial”. *Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia*. Accedido el 28 de mayo de 2016. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_sem_bog_02/ompi_pi_sem_bog_02_1.doc.
- Noboa Leguísamo, Andrea Estefanía. “La Inducción a la Confusión como acto de Competencia Desleal y Práctica Comercial Engañosa”. Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Quito, 2012. <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7035/13.J01.000223.pdf?sequence=4>
- OMPI. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 14 de julio de 1967.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas. 7ª Ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot*, 2010.
- Otero Lastres, José Manuel. “Creaciones estéticas. El diseño Industrial. Rasgos conceptuales del diseño industrial”, en *Manual de la Propiedad Industrial*. Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 345-484. Madrid: Marcial Pons, 2009.
- . Título II. Otros signos distintivos. Funciones, prohibiciones de registro, nulidad y caducidad”, en *Manual de la Propiedad Industrial*, Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, 773-844. Madrid: Marcial Pons, 2009.
- Palladino, Vincent N. “Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning And Surveys” en *The Trademark Reporter: International Trademark Assosiation*. Accedido el 2 de noviembre de 2016 en http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2092/vol92_no4_a3.pdf.
- Riofrío Martínez Villalba, Juan Carlos y otros. *Régimen de Competencia*. Universidad de los Hemisferios, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012.
- Ramírez Torrado, María Lourdes. “El non bis in idem en el ámbito administrativo sancionador”, en *Revista de Derecho, núm. 40, julio-diciembre, 2013*. Barranquilla, Universidad del Norte, 2013.
- Rioja Bermúdez, Alexander. “Celeridad Procesal y Actuación de la Sentencia Impugnada en el Proceso Civil Peruano”. Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú,

2008. <http://blog.pucp.edu.pe/item/39075/celeridad-procesal-y-actuacion-de-la-sentencia-impugnada-en-el-proceso-civil-peruano>.

Rubio Torres, Felipe. *Propiedad Intelectual para la MIPYME*. Bogotá: USAID, 2008, 15.

Santos Dávalos, Oswaldo. “Análisis de los fundamentos económicos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.” Tesis de grado, Universidad Técnica Particular de Loja, 2012.

Sardá, Mariona y Vicén, Gutiérrez Javier. “Los derechos de autor.” en *El futuro de la creación, Los derechos de autor de los creadores visuales*, Cristina Busch, Javier Gutiérrez Vicén, Miguel Roig, y Mariona Sardá. Madrid: Editorial Fundación Arte y Derecho. 2003.

Spolansky, Norberto Eduardo. *El Delito de Competencia Desleal y el Mercado Competitivo*. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2008.

Vaca Andrade, Ricardo. *Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, Tomo I*. Quito: Ediciones Legales, 2014.

———. *La prejudicialidad, Análisis Jurídico*. Accedido 30 de agosto de 2016, <http://www.analisisjuridico.com/publicaciones/la-prejudicialidad/>.

Vacca González, Víctor. *Teorías Básicas Sobre el Proceso Penal*. Guayaquil: Editorial Prokhasa, 2006.

Vasco Céleri, Emilio y Vasco Zapata, Emilio. *Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo 5*. Quito: Pudeleco, 2005.

Vera Castellanos, Luis Alberto. *Defensa de la Propiedad Intelectual, Tomo II*. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013.