



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Carrera de  
**Derecho**

**TÍTULO DEL TRABAJO**  
**La Observancia de los Derechos Intelectuales:  
Procedimiento Judicial y Tutela Administrativa**

Autora:

**María Carolina Brazzero Feicán**

Director:

**Abg. Juan Carlos Cordero Barzallo**

**Cuenca – Ecuador**

**2021**

## **DEDICATORIA:**

Esta tesis está dedicada la memoria de mi abuelo Olmedo Feicán, quien me guió desde pequeña, me enseñó siempre el camino correcto, el camino de los valores y principios no solo de un profesional en Derecho, sino, de un ser humano, se lo debo especialmente a él, porque de todo el mundo, sé que no hay nadie más orgulloso de mi que mi abuelo.

A mi hermana Ana Belén, la luz de mis días, mi angelito que desde que nació me enseña cada día que todo es posible si luchas y nunca te rindes. Se lo dedico también a mis pilares fundamentales en mi vida, mi madre, mi padre, mis abuelitas Piedad y Lalita y mi abuelito Gilberto. Quienes nunca han soltado mi mano y me han apoyado en cada paso que he dado a lo largo de mi carrera y mi vida.

A mi ahijado André y Antuán, mis pequeños, quienes en el corto tiempo que tienen en esta vida, han aportado mucha felicidad y valentía a mi vida.

## **AGRADECIMIENTOS:**

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por llenarme de bendiciones y rodearme de amor, sin él no sería posible nada.

También a mis mejores amigas Monse, Gabriela, Saskia y Jill, que han sido mis compañeras y mi apoyo en situaciones buenas y malas, y que, nunca han perdido la fe en mí.

Un agradecimiento especial a Doctora Susana Vázquez, quien, con su apoyo incondicional, diligencia y profesionalismo fue una parte fundamental en todo el desarrollo de mi trabajo de titulación.

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| AGRADECIMIENTOS:   | 3  |
| RESUMEN:   | 7  |
| ABSTRACT   | 8  |
| OBJETIVOS  | 9  |
| Objetivo general:.....   | 9  |
| Objetivos específicos:.....  | 9  |
| ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO:   | 10 |
| METODOLOGÍA:   | 12 |
| CAPÍTULO I   | 10 |
| 1.1. Introducción:.....  | 10 |
| 1.2. Ámbitos de protección de la Propiedad Intelectual. ....   | 11 |
| 1.3. La observancia de los derechos intelectuales: generalidades .....   | 25 |
| 1.4. Tipos de observancia.....   | 28 |
| 1.5. Clases de observancia. ....   | 30 |
| 1.6. Conclusiones. ....  | 34 |
| CAPÍTULO II  | 36 |
| 2.1. Introducción. ....  | 36 |
| 2.1.1. Procesos judiciales en materia de Propiedad Intelectual en Ecuador.   | 36 |
| 2.1.2. Competencia judicial en materia de propiedad intelectual.   | 38 |
| 2.2. Procedimiento.  | 42 |
| 2.2.1. Procedimiento de tutela administrativa en materia de propiedad intelectual en Ecuador ...   | 46 |
| 2.2.2. Inspección.   | 47 |
| 2.2.3. Requerimiento de información.   | 48 |
| 2.2.1. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.  | 49 |
| 2.3. Análisis de caso Tutela administrativa N° SENADI-2020-8760.....   | 52 |
| Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.....  | 54 |
| 2.4. Normas supletorias aplicables al procedimiento judicial y a la tutela administrativa: Código Orgánico Administrativo y Código Orgánico General de Procesos..... | 57 |
| 2.4.1. Código orgánico administrativo  | 57 |
| 2.4.2. Código orgánico general de procesos   | 60 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.5. Conclusiones: .....  | 61  |
| CAPITULO III  | 62  |
| 3.1. Introducción.....  | 62  |
| 3.1.1. ¿Qué es una medida cautelar?   | 62  |
| 3.1.2. Finalidad y aplicación de las medidas cautelares:  | 64  |
| 3.1.3. Juicio N° 17321-2010-1241: con la Ley de Propiedad Intelectual   | 66  |
| 3.1.4. Tutela administrativa N° 1011-10-JP  | 68  |
| 3.2. Características de las medidas cautelares: .....   | 69  |
| 3.2.1. Instrumentalidad:  | 69  |
| 3.2.2. Provisionalidad:   | 70  |
| 3.2.3. Flexibilidad:  | 71  |
| 3.2.4. Revocabilidad:   | 71  |
| 3.2.5. Caducidad:   | 72  |
| 3.2.6. Peligro en la demora:  | 72  |
| 3.3. Las medidas cautelares y su aplicabilidad en los Derechos de Propiedad Intelectual. ....                                   | 73  |
| 3.3.1. Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Intelectual.   | 73  |
| 3.3.2. Medidas cautelares en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación..... | 74  |
| 3.4. Reglamento de Gestión de los Conocimientos.....  | 80  |
| 3.5. Conclusiones.....  | 84  |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   | 86  |
| Conclusiones.....   | 86  |
| Recomendaciones.....  | 86  |
| BIBLIOGRAFIA  | 88  |
| ANEXOS  | 92  |
| Anexo No.1: Entrevista Dra. Susana Vásquez Sub Directora Regional SENADI Cuenca.....  | 92  |
| Anexo No.2. Entrevista Dr. David González Director Jurídico y Procurador Judicial de SENADI .....                               | 94  |
| Anexo No. 3. Expediente 1241 – 2010 del Juzgado 21° de los Civil de Pichincha.....  | 97  |
| Anexo No.5. Tutela Administrativa N° 1776 – 2019 DNDA y DC.....   | 145 |
| Anexo No. 6. Tutela Administrativa N° SENADI-2019-67226.....  | 162 |
| Anexo No. 7. Resolución 148 – 2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura.....  | 180 |
| Anexo No. 8. Tutela administrativa N° SENADI-8760 – 2020.....   | 186 |
| Anexo No. 9. Tutela administrativa N° 1742 – 2018- DNDA y DC.....   | 196 |

Anexo No. 10. Entrevistas Dra. Yadira Yacelga delegada & Dr. Santiago Cevallos Director General de la Secretaría Nacional del SENADI. .... 235

## **RESUMEN:**

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación contempla el procedimiento de tutela administrativa y el procedimiento judicial a fin de evitar y reprimir vulneraciones a los derechos intelectuales, así como también con la finalidad de evitar el abuso en cuanto a su ejercicio. De esta forma se ha analizado respecto al procedimiento de tutela administrativa que existen algunos problemas, tales como una falta de reglamentación, la inclusión de figuras procesales ajenas a la propiedad intelectual, entre otros; de la misma manera, respecto al procedimiento judicial se podrá evidenciar la incongruencia en el ordenamiento jurídico, mediante el análisis normativo y de casos en lo que se ha podido colegir que muchas de las disposiciones de estos procedimientos se han visto inaplicables en la práctica, sumando el hecho de que se ha tenido que recurrir a normas supletorias como el Código Orgánico Administrativo y Código Orgánico General de Procesos en ciertos momentos.

## **ABSTRACT**

The Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation contemplates the administrative guardianship procedure and the judicial procedure to avoid and repress violations of intellectual rights to prevent abuse in its exercise. There are some problems regarding the administrative guardianship of the procedure that deserve analysis, such as a lack of regulation, the inclusion of procedural figures outside of intellectual property, among others. In the same way, about the judicial procedure, the incongruity in the legal system may be evidenced, through the normative analysis of cases in which it has been possible to infer that many of the provisions of these procedures have been found inapplicable in practice. Added to this, the fact that supplementary rules such as the Organic Administrative Code and the General Organic Code of Processes have to be resorted to at certain times.

Translated by:

A handwritten signature in blue ink that reads "Magali Aiteaga". The signature is stylized with a long horizontal line underneath the name.A handwritten signature in blue ink that reads "Carolina Brazzero". The signature is written in a cursive style.

María Carolina Brazzero Feicán

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo general:**

Determinar si las disposiciones contempladas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, respecto a la protección de los derechos amparados en la propiedad intelectual, están siendo adecuadas y procedentes para garantizar la protección de los derechos intelectuales.

### **Objetivos específicos:**

- Conocer el ámbito de protección de la propiedad intelectual y la regulación de la observancia de los derechos intelectuales en Ecuador a partir de un análisis legislativo, doctrinario y del análisis comparativo de las legislaciones de Ecuador y Perú.
- Analizar la regulación del procedimiento judicial y de tutela administrativa en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, Código Orgánico General de Procesos y en el Código Orgánico Administrativo, en cuanto fuerte legal y aplicable, referencia a la ley de Propiedad Intelectual derogada.
- Identificar las medidas, disposiciones y procedimientos que están siendo adecuadas y procedentes para garantizar los derechos intelectuales y la regulación de la observancia de estos derechos en la legislación ecuatoriana; a partir de entrevista a informantes calificados y análisis de casos.

## **ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO:**

La Propiedad Intelectual, tal y como se le conoce hoy en día, es una rama del derecho que busca la protección e incentivo de creaciones intelectuales como las obras artísticas o invenciones tecnológicas o científicas; también trata de proteger la autenticidad de nombres, símbolos o imágenes que sean utilizados en el comercio a fin de que no se genere una vulneración de los mismos y todas las creaciones sean garantizadas; la propiedad intelectual es una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico. (García, J. 1996).

Esta disciplina abarca derechos inmateriales que deben exteriorizarse en un corpus mechanicum, para que puedan acceder a la protección que les confiere el ordenamiento jurídico (Real, F, 2007). En Ecuador, la Propiedad Intelectual está reconocida en el art. 322 de la Constitución de la República y; regulada en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación y en su Reglamento, además, el Ecuador forma parte de la Decisión Andina N° 351 que establece el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y también del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y de la Organización Mundial del Comercio en la que se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, así como por otras Decisiones Andinas y Tratados Internacionales de obligatorio cumplimiento.

Anteriormente la Propiedad Intelectual se encontraba regulada por la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento, siendo estos derogados por la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación el 9 de diciembre de

2016 y el Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación el 9 de junio de 2017.

Los derechos intelectuales, como cualquier otro derecho, pueden verse vulnerados en algún momento, es por eso que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en su art. 538 en adelante, contempla los procedimientos de observancia a los referidos derechos.

Los procedimientos de observancia de derechos intelectuales son “derechos subjetivos reconocidos por el Estado a los particulares, quienes pueden recurrir a estos procedimientos en caso de que vean su esfera jurídica vulnerada por otro particular o por el propio Estado”. (Solorio, O. , 2010)

Estos procedimientos están reconocidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el mismo que “dispone que un titular de derechos debe poder iniciar procedimientos judiciales civiles justos y equitativos contra un infractor de los derechos de propiedad intelectual al que se refiere el Acuerdo” (Organización Mundial del Comercio, 2019)

El procedimiento judicial en Ecuador, al igual que la tutela administrativa, estaba regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente se encuentra en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad. “Los procedimientos administrativos no son una obligación, pero el Acuerdo de los ADPIC prevé que se les aplique los mismos principios en la medida en que pueda ordenarse remedios civiles resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo del asunto” (Organización Mundial del Comercio, 2019).

“La tutela administrativa es un mecanismo previsto en la ley, para la observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Mediante una tutela se puede solicitar inspecciones, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales).

### **METODOLOGÍA:**

Para la realización del presente trabajo de investigación, se aplica un método cualitativo, desde un enfoque deductivo inductivo, es decir, la investigación y estudio de bibliografía referida a la propiedad intelectual; también se realizará el análisis del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de doctrina y de casos respecto a las generalidades de la propiedad intelectual y, específicamente, a los procedimientos de observancia, en el Ecuador y en la legislación comparada.

Análisis de casos de tutela administrativa, a partir de la legislación y normativa vigente en el Ecuador y del material judicial disponible como: denuncias y resoluciones administrativas.

Entrevistas semiestructuradas a informantes calificados debido a la singularidad de las situaciones, (Corbetta, P. , 2003) estos informantes serían, por ejemplo: docentes de propiedad intelectual de la Universidad del Azuay y de la Universidad de Cuenca; autoridades administrativas del SENADI local y nacional, la entrevista semiestructurada se realizará a partir de la pregunta de investigación.

Análisis del procedimiento de tutela administrativa y judicial a través de flujogramas que identifiquen si son adecuadas y procedentes las disposiciones contempladas en la norma.

## CAPÍTULO I

### 1.1. Introducción:

La Propiedad Intelectual, tal y como se le conoce hoy en día, es una rama del derecho que busca la protección e incentivo de creaciones intelectuales como las obras artísticas o invenciones tecnológicas o científicas; también trata de proteger la autenticidad de nombres, símbolos o imágenes que sean utilizados en el comercio a fin de que no se genere una vulneración de los mismos y todas las creaciones sean garantizadas; la propiedad intelectual es una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, los cuales precisan de reconocimiento jurídico. (García, E. , 2011)

Es importante tener en cuenta que la regulación actual de los derechos intelectuales en el Ecuador, ha tenido cambios significativos a lo largo de la historia, puesto que, con la vinculación a convenios internacionales como el de Berna, el de París y la Organización Mundial del Comercio nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado muchas de sus disposiciones con el fin de regular y proteger esta rama tan importante del derecho y de esta manera fomentar la creación e innovación de productos y servicios nacionales

Una de las leyes mas significativas en nuestro ordenamiento jurídico fue la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que entró en vigencia el año 1998, es importante reconocer que sus disposiciones abarcaban considerablemente muchos de los derechos de la propiedad intelectual, pero para llegar a esta ley, en Ecuador hubieron antes muchas leyes dispersas tales como la Ley de Privilegios y la Ley de Propiedad Literaria y Artística, las mismas que serán mencionadas en éste capítulo con el fin de tomar en cuenta su importancia en el desarrollo legislativo en nuestro país.

Desde la entrada en vigencia en Ecuador del “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación”, se ha incluido en esta, el término “derechos intelectuales” creando así una brecha de legitimidad para los “derechos de propiedad intelectual”, ya que los primeros abarcan un concepto más amplio en atención a la evolución constante en la que se encuentra el derecho y, específicamente la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional.

## **1.2. Ámbitos de protección de la Propiedad Intelectual.**

Las creaciones del intelecto humano han existido siempre en la historia de la humanidad, pero en sus inicios, sucedía que los saberes eran propiedad de toda la comunidad como en el caso de algunas culturas ubicadas en el continente americano. Es decir, estos conocimientos eran de propiedad colectiva porque le representaban a estas comunidades una identidad propia. ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014)

Al igual que en la edad media, los griegos y los romanos formaron una industria editorial apoyados en el trabajo que realizaban los esclavos al copiar manualmente textos destacados de la época, evidentemente se desconocían totalmente los derechos de autor. Es en el siglo XII, en el que debido al desarrollo de la educación se requerían más textos que fomenten el aprendizaje, en esta época ya se retribuía al autor por su texto original, sin embargo las copias que provenían del texto original ya no se realizaban con ningún reconocimiento económico al autor, de esta manera resultaba evidente la afectación a los derechos del ya se vulneraban sus derechos. ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014)

Es desde el año 1439 que Johannes Gutenberg<sup>1</sup> “crea un sistema de impresión adaptando la tecnología de la época a los propósitos de impresión, entre ellos, la fabricación de papel, el desarrollo de la tinta o la impresión en bloques de madera” (Castro, M. , 2019) de esta manera la información se empieza a difundir de manera más amplia y a su vez, comienzan a generarse más imprentas como un negocio de alto ingreso económico, a raíz de esta situación surge a favor del rey la prohibición de la reproducción y de esta manera los reconocimientos ya no dependían del autor sino del rey.

Con esta invención, se produce un importante cambio para la propiedad intelectual y es en el año 1474 en la legislación del “Estatuto de Venecia”<sup>2</sup> que se otorga protección a las invenciones en forma de patentes, es decir, un derecho patrimonial sobre su obra.

En el año 1710 con el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra bajo el “commonlaw”, es decir el derecho anglosajón, se acabó con los privilegios del Rey y se da más protección legal al autor de la obra, se reconoce que el derecho de editar es del autor como titular exclusivo, pero lo más importante es que más allá de reconocer dichos derechos a favor del creador de la obra, también se toma en cuenta el derecho de la sociedad debido al fomento a la cultura que dichas creaciones podían generar.

---

<sup>1</sup> **Johannes Gutenberg.**- fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles moderna. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil.

<sup>2</sup> **Estatuto de Venecia de 1474.**- fue emitida por la República de Venecia, es de vital importancia para evidenciar el origen medieval del sistema de patentes, por lo que es el antecedente inmediato del actual sistema. El Estatuto de Venecia responde a políticas económicas medievales destinadas a atraer expertos extranjeros, apropiarse de innovaciones foráneas y al interés de fomentar la innovación local. El estatuto requiere que el invento tenga novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial para ser patentable, el tiempo límite del derecho conferido es de diez años y se reconoce al titular únicamente la patente exclusiva de fabricación, además que, el estatuto reserva al Estado la potestad de hacer uso del invento en caso de necesidades generales.

El Estatuto de la Reina Ana es el origen inmediato de lo que conocemos como el “copyright”<sup>3</sup>, puesto que, establece que el titular de los derechos de autor de una obra es su propio autor y además otorgaba protección jurídica a libros y a otros trabajos escritos. Esta ley establecía que a toda obra publicada le correspondía 14 años de derechos de autor, ampliables a 28 en caso de que el autor continuase con vida. (Biberley.com, 2020)

“Tal como se aprecia, las imprentas perdían el privilegio de hacer lo que quisiesen con las obras circulantes, pasando solo a tener una autorización para gestionar los derechos de impresión, difusión y comercialización, que quedaban en cabeza del autor por tiempo determinado”

“En Estados Unidos se dio una provisión sobre la propiedad intelectual, que fue incorporada en la *Constitución* de 1787. Thomas Jefferson fue el autor de la *Ley Estadounidense de Patentes* de 1793. James Madison influyó en la *Ley Estadounidense de Derechos de Autor* de 1790. En Francia, por su parte, la Revolución suprimió todos los *privilegios*. Sin embargo, inmediatamente fueron adoptadas leyes especiales sobre patentes y protección de los derechos de autor” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014)

En Europa lo que sucedió fue que en España en el año 1763 se dio la Real Orden que era una norma enfocada en la protección de los derechos de autor, pero en la Real Orden del año 1764 se extiende este derecho a los herederos, es distinto a lo que sucedía con el Estatuto de la Reina Ana ya que este era limitado exclusivamente al autor.

---

<sup>3</sup> **Copyright** es una expresión de origen inglés cuyo significado es equivalente a derechos de autor. Se traduce, literalmente como “derechos de copia”. Se refiere por tanto a los derechos que protegen la propiedad intelectual (artística o literaria), de un autor sobre una obra que ha creado, abarca un conjunto de normas legales que amparan a los autores tanto en términos morales (reconocimiento de autoría) como en términos patrimoniales respecto de sus obras (reconocimiento de derechos de explotación emanados). (Enciclopedia Jurídica, 2020)

A raíz de la Revolución Francesa, se aleja el poder divino, es decir, el poder que tenía el Rey quien en esa época era considerado una divinidad, y se otorga más importancia al poder económico basado en el principio de libertad que de esta revolución surge. En 1791 se da en Francia una ley de patentes que considera a “Las patentes como la instrumentación del derecho de propiedad que corresponde al inventor sobre su creación. Este derecho a su vez es considerado como un *derecho del hombre*” (Cabanellas de las Cuevas, 2001).

Es importante reconocer la diferencia entre la visión romano germánica fundada en el derecho francés y la visión anglosajona, ya que la primera protege en primer lugar los intereses morales del autor más que los patrimoniales, tiene una lógica personalista y busca proteger la creación por el simple hecho de ser producto del intelecto humano “El modelo europeo, el sistema de protección imperante en los países de Europa Continental, se caracteriza por conceder al autor por el mero hecho de la creación, unos derechos de índole moral y patrimonial” (Castro, M. , 2019), lo que busca la visión anglosajona, por otro lado, es proteger primeramente los derechos patrimoniales que se generan de la creación del autor. <sup>4</sup>

Surgen dos convenios importantes, el primero el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en el año 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del año 1886.

El Convenio de París “se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos

---

<sup>4</sup> Apuntes tomados en clases de Propiedad Intelectual, con el docente Abg. Juan Carlos Cordero Barzallo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay. Véase Derecho de las Patentes de Invención/1 páginas 163 a 165, Guillermo Cabanellas de las Cuevas.

países), los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Es preciso tomar en cuenta la evolución de la protección de la propiedad intelectual también en América Latina “cabe mencionar las leyes de Brasil, de 1830, de Chile de 1840, la Ley argentina 111 del año 1864. Asimismo, Colombia dictó una ley de patentes en 1869, Venezuela en 1882, Bolivia en 1858, Perú en 1867, Uruguay en 1885, Guatemala en 1886 y Nicaragua en 1889. Puede afirmarse que a la finalización del siglo, la generalidad de los países latinoamericanos contaban con leyes de patentes” (Cabanellas de las Cuevas, 2001).

“En otras regiones, la influencia de los poderes colonialistas indudablemente aceleró la sanción de leyes de patentes que, debido a la situación cultural y económica imperante, escaso o ningún efecto podían tener sobre la actividad inventiva” (Cabanellas de las Cuevas, 2001).

En cuanto a la protección de los derechos de autor “tiene una larga tradición en los países de América Latina, cuyo origen se remonta a los tempranos días que siguieron a sus independencias, cuando los países brindaron tanto protección constitucional como legal a los derechos autorales. Los países de América Latina adoptaron constituciones tan pronto la independencia de sus colonizadores se consolidó, y aun antes en algunos casos” (Silva, J., 2015).

El Convenio de Berna “trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así

como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Sin embargo, “hacia finales del siglo XIX, dos sistemas competían por lograr la protección de las obras a través de las fronteras: el europeo, basado en el Convenio de Berna y sus sucesivas revisiones, y el interamericano, basado en el Tratado de Montevideo (1889)<sup>5</sup> y varios otros instrumentos de que eran parte los países del continente americano” (Silva, J., 2015).

El Tratado de Montevideo reconoció principalmente derechos patrimoniales en una amplia categoría de obras, incluso abarcó más derechos que el Convenio de Berna, pero muchos autores consideran que la razón por la que algunos países latinoamericanos no accedieron a este último instrumento internacional fue por una suerte de resistencia y reafirmación de su independencia, surgieron una serie de tratados que intentaban mejorar el sistema interamericano propuesto, entre ellos surgió la Convención sobre la Propiedad Intelectual de Buenos Aires en 1910 la misma que “requería protección de acuerdo a trato nacional, excepto respecto del plazo de protección, y simplificó las formalidades necesarias para la obtención de protección de los derechos autorales” (Silva, J., 2015), sin embargo, si bien muchos países se adhirieron a esta convención, después notaron que la misma carecía de eficacia y de esta manera se continuó buscando mejorar el sistema interamericano y se logró la adopción de la Convención Interamericana sobre derechos de autor en obras literarias, científicas y artísticas, suscrita en Washington en 1946, esta convención consolidó la hegemonía de los derechos de autor, garantizando así derechos patrimoniales y

---

<sup>5</sup> **El Tratado de Montevideo de 1889.**- es un tratado internacional creado en el marco del Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1889 por el que se estableció para los estados parte soluciones de conflictos de leyes en materia civil comercial, penal, procesal, propiedad literaria y artística, marcas de fábrica y de comercio y patentes de invención. (Gualotuña, V., 2019)

morales de los autores sobre una amplia categoría de obras y facilitó la protección de los derechos de autor en diferentes países parte.

A pesar de los intentos de armonizar a los dos sistemas y la insistente necesidad del Convenio de Berna para la adhesión de los países americanos no se lograba un acuerdo debido a las diferencias existentes y los altos estándares que establecía dicha convención, es por esto que, en el año 1952, se concluyó en la construcción de la Convención Universal sobre Derechos de Autor.

La Convención Universal sobre Derechos de Autor “logró su propósito, al proveer un mecanismo susceptible de proveer protección universal a los autores. En los años sucesivos, los países de las Américas accedieron a la Convención y obtuvieron protección más allá de sus fronteras para sus Estados, sin necesidad de modificar sus legislaciones internas. Los países partes del Convenio de Berna también accedieron a la Convención Universal; después de todo, obtener una protección menguada para sus autores era mejor que permanecer sin protección alguna” (Silva, J., 2015). Sin embargo, esta convención fue creada con el objetivo de hacer converger a los dos sistemas, el interamericano y europeo, en el Convenio de Berna, es por esto que, en los años 1967 y 1971, hubo dos intentos fallidos por lograr esta convergencia, mediante propuestas de flexibilidad en la convención.

En el año 1967 se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>6</sup> que es la agencia especializada de las Naciones Unidas, conocida como la OMPI que tiene como misión “llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

---

<sup>6</sup>En adelante OMPI.

No obstante, es el año 1988 en que Estados Unidos decide adherirse al Convenio de Berna, y a raíz de esto muchos de los países de América Latina lo hicieron también. “Ecuador suscribió el *Convenio de Berna para la Protección de las obras Literarias y Artísticas* el 9 de octubre de 1991, bajo el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014).

En el año 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio<sup>7</sup> con el objetivo de ser un foro de apertura comercial y de negociaciones entre estados, uno de los acuerdos más importantes que trajo consigo esta organización es el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio<sup>8</sup>, el mismo que sería adoptado por varios países como Estados Unidos, Ecuador, entre otros, este acuerdo establece disposiciones que los países miembros de la OMC deben seguir en materia de propiedad intelectual, disposiciones que son un conjunto de normas mínimas para muchas formas de regulación de dicha materia (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2006).

Consecuentemente, en el año 1998 la OMPI y la OMC acuerdan llevar a cabo una iniciativa conjunta para proporcionar cooperación técnica a países en desarrollo a poner sus legislaciones en armonía con el Acuerdo sobre los ADPIC a fin de hacer frente a la piratería, la falsificación de mercancías y otras formas de infracción en la esfera de la propiedad intelectual (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

“En paralelo a la discusión de nuevas reglas sobre propiedad intelectual en la OMC, algunos países de la región acordaron normas sobre protección de los derechos autorales más fuertes en el marco de negociaciones de acuerdos de integración económica subregional. Este fue el caso del

---

<sup>7</sup> En adelante OMC.

<sup>8</sup> En adelante Acuerdo sobre los ADPIC.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 168 y la Decisión 351 de la Comunidad Andina” (Silva, J., 2015).

La Comunidad Andina en ese entonces, incluía a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. “El TLCAN y la Decisión 351 incrementaron significativamente la protección de los derechos autorales entre los países negociadores. No sólo extendieron la protección sustantiva más allá de lo previsto en el Convenio de Berna, sino que además introdujeron restricciones sobre algunas de las flexibilidades disponibles en el derecho internacional, así como en el derecho interno de los países partes” (Silva, J., 2015).

De esta manera, el TLCAN y la Comunidad Andina facilitaron la implementación del Acuerdo sobre los ADPIC el mismo que armoniza las diferencias que existían con el Convenio de Berna y hace de este un instrumento universal para la protección de los derechos de autor.

“El Acuerdo sobre los ADPIC extendió la protección autoral mediante la adopción de nuevas obligaciones sustantivas. Él también mejoró la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por un lado, mediante el establecimiento de específicas obligaciones relativas al cumplimiento forzado de las normas de propiedad intelectual en el derecho interno de los países parte, y por otro lado, estableciendo un arreglo institucional que monitorea el cumplimiento de las obligaciones y un sistema de resolución de controversias” (Silva, J., 2015)

Los convenios mencionados son fundamentales dentro de la propiedad intelectual hasta la actualidad, a pesar de las modificaciones que han sufrido constituyen una base importante dentro de esta materia ya que las legislaciones internas comenzaron a ser insuficientes.

El Ecuador actualmente ha suscrito y ratificado 10 tratados con la OMPI, entre ellos el Convenio de Berna, el Convenio de París, el Tratado de Marrakech, el Tratado de la OMPI sobre

derechos de autor y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas; además de acuerdos multilaterales como el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador, Perú, Colombia y Unión Europea el mismo que especialmente incide sobre la extensión de la protección a las denominaciones de origen del Ecuador en la Unión Europea, así como el reconocimiento de la propiedad intelectual en general en los países de la Unión Europea; asimismo mantiene acuerdos multipartes con Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Para nuestro país la importancia de la propiedad intelectual se encuentra reconocido al más alto nivel normativo, es así que la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, en su artículo 66 establece que *“se reconoce y garantiza el derecho a la Propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso de la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”* (Asamblea Nacional, 2008).

De la misma manera, en el artículo 22 dispone que *“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”* (Asamblea Nacional, 2008).

Como resultado de los derechos reconocidos en el artículo precedente, la constitución busca garantizar los mismos con prohibiciones expresamente establecidas en el artículo 322, que consagra lo siguiente: *“Se reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los*

*recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-diversidad.*” (Asamblea Nacional, 2008). Por lo que se han incorporado a los conocimientos ancestrales debido a su importancia dentro de nuestro país, el Ecuador goza de amplias creaciones e innovaciones derivados de su diversidad cultural existente. Este es otro punto muy importante, la biodiversidad, la misma que goza de garantías y derechos constitucionales respecto a su protección y la capacidad de promoverla. Sobre este tema el artículo 402 de la Constitución determina que: *“se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de la Propiedad Intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional”* (Asamblea Nacional, 2008).

“Aparte de esto, Ecuador es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1996 y, consecuentemente adoptó los ADPIC, por lo que también se rige por las normas internacionales, con lo que toda su normativa puede tener mayor reconocimiento a nivel mundial” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014).

La primera ley que existió en Ecuador acerca de propiedad intelectual fue la Ley de Privilegios, la misma que surge a raíz del reconocimiento de la propiedad industrial y los derechos de autor en la Constitución de 1835, esta ley “reconoció a los ciudadanos los derechos sobre sus inventos, patentes, descubrimientos, así como el usufructo de sus creaciones” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014). Se puede decir que esta fue la base para el ordenamiento jurídico ecuatoriano en cuanto a la protección de los inventos de los ciudadanos.

En el año 1887 se aprobó la Ley de Propiedad Literaria y Artística, la primera que tuvo un enfoque directo a la protección de la Propiedad Intelectual, un año después se creó el Registro de la Propiedad Literaria y Artística, paralelamente a esta ley, unos años después de su entrada en vigencia, surgieron leyes como la Ley de Marcas en 1908 que dio lugar al primer registro de marcas

en nuestro país en el año 1912. La Ley de Propiedad Literaria y Artística por la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual en el año 1959 hasta 1976, año en el que se aprobó la Ley de Derechos de Autor hasta el año 1998.

En el año 1998 se crea la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que establece el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) que es “el organismo administrativo competente que propicia, promueve, fomenta, protege y defiende, a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley y por los tratados internacionales” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014).

La Ley de Propiedad Intelectual del año 1998 “cumple con todos los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)” ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014).

Debido al avance en cuanto a nuevas tecnologías para la información, entre otras; el Ecuador ha fomentado y ha apoyado la protección de las creaciones, teniendo como base fundamental para el desarrollo del país, el conocimiento y la innovación. Por esta razón desde el año 2014 se ha visto la necesidad de crecer en cuanto a la normativa sobre la Propiedad Intelectual, tomando en cuenta que el sistema instaurado por la Ley de Propiedad Intelectual y el funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ya eran eficaces al momento de proteger los derechos de los ciudadanos en esta materia. Sin embargo, se empezó a considerar la creación del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación entra en vigencia el 9 de diciembre de 2016, con una visión mucho más amplia en

relación a la Ley de Propiedad Intelectual, principalmente en lo que respecta a su regulación acerca de derechos intelectuales, teniendo en cuenta que estos últimos abarcan la totalidad de las áreas de la Propiedad Intelectual, como son los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, marca país, nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, y signos distintivos notoriamente conocidos), obtenciones vegetales, otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual y conocimientos tradicionales.

En el año 2018, el presidente Lenin Moreno, mediante el Decreto 356, transformó al Instituto ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), que es “el organismo técnico de derecho público, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y autoridad nacional competente, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales. El SENADI es el organismo competente para proteger y defender los derechos intelectuales; organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de derechos de propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2006). De igual manera, el Código Ingenios en su disposición transitoria tercera establece que "El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 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, en un plazo que no podrá exceder de 90 días contados desde la vigencia del presente Código” y en la disposición reformativa quinta del mismo cuerpo normativo dispone “Refórmese donde diga: “Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual” por “Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”, en la conformación de órganos colegiados establecidos en las normas vigentes” (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, 2016).

En Ecuador los derechos intelectuales “se refieren a las creaciones de la mente, tales como las obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales), esta afirmación se encuentra recogida en el art. 85 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación *“Se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad”*.

Cabe aclarar que doctrinariamente los derechos intelectuales abarcan “derechos inmateriales que deben exteriorizarse en un corpus mechanicum, para que puedan acceder a la protección que les confiere el ordenamiento jurídico” (Real, F, 2007).

### **1.3. La observancia de los derechos intelectuales: generalidades**

La observancia de los derechos intelectuales se refiere a los mecanismos de protección y sanción que el titular de un derecho intelectual tiene frente a una posible vulneración o violación del mismo, este es un tema que se ha venido tratando a lo largo de la historia junto con el avance legislativo que ha tenido la propiedad intelectual, la misma que, de acuerdo al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, está conformada por los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial (patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, marca país, nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, y signos distintivos notoriamente conocidos), obtenciones vegetales, otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual y conocimientos tradicionales.

Los procedimientos de observancia de derechos intelectuales son “derechos subjetivos reconocidos por el Estado a los particulares, quienes pueden recurrir a estos procedimientos en caso de que vean su esfera jurídica vulnerada por otro particular o por el propio Estado” (Solorio, 2010).

Anteriormente he relatado lo referente a uno de los convenios más importantes en la materia de propiedad intelectual, el Convenio de Berna, el mismo que entre sus limitaciones más graves - antes de que los países latinoamericanos empiecen a adherirse al mismo- fue la ausencia de mecanismos de observancia, situación que contribuía a la falta de seguridad jurídica, motivo por el que los países latinoamericanos preferían continuar con el Convenio Universal y la Convención de Washington que adherirse al Convenio de Berna.

Sin embargo, los mecanismos de observancia son necesarios para proteger y sancionar posibles vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, es por esto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Decisión 351 por el año 1996 aproximadamente, introdujeron mejoras respecto a este tema, “el TLCAN lo hizo mediante la inclusión de un mecanismo de resolución de controversias, mientras la Comunidad Andina otorgó jurisdicción a un tribunal regional” (Silva, J., 2015).

El Acuerdo de los ADPIC, al extender la protección de los derechos de autor “también mejoró la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por un lado, mediante el establecimiento de específicas obligaciones relativas al cumplimiento forzado de las normas de propiedad intelectual en el derecho interno de los países parte, y, por otro lado, estableciendo un arreglo institucional que monitorea el cumplimiento de las obligaciones y un sistema de resolución de controversias” (Silva, J., 2015).

El Acuerdo de los ADPIC “dispone que un titular de derechos debe poder iniciar procedimientos judiciales civiles justos y equitativos contra un infractor de los derechos de propiedad intelectual al que se refiere el Acuerdo” y de la misma manera el acuerdo se refiere a que “el objetivo es que la legislación nacional de los miembros permita la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los DPI, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los principios básicos del debido proceso, de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y se prevean salvaguardias contra el uso abusivo de estos procedimientos” (Organización Mundial del Comercio, 2019).

El Ecuador a la fecha, conforme se lo indicó en líneas anteriores, es parte de la Organización Mundial del Comercio, por lo que se hace necesario tomar en cuenta que: *“las normas que salvaguardan la propiedad intelectual no son solo para garantizar el reconocimiento o las*

*ganancias por las invenciones o creaciones. También fomentan que siga el impulso creador, para que haya innovación permanente, mediante la generación de un entorno adecuado”* ( Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014), es decir, la normativa dirigida a la protección de los derechos intelectuales tiene también el objetivo de que se cree un entorno seguro y adecuado con el fin de que los ciudadanos continúen creando e innovando y de esta manera generar más oferta de productos y servicios ecuatorianos, tanto en el comercio interno como internacional, es por esta razón que los mecanismos de observancia son fundamentales en la legislación.

En la Ley de Propiedad Intelectual anterior, la protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual se encontraba regulada a partir del artículo 288 en adelante, dichas disposiciones necesarias en este trabajo de investigación serán analizadas con mayor énfasis en el capítulo siguiente.

En la actualidad, la observancia de los derechos intelectuales está regulada en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en el Título VII, Capítulo I; artículo 538 en adelante, lo que nos concierne estudiar en este capítulo es lo siguiente:

*“Artículo 539.- De la observancia en general.- Se establecen medidas judiciales y administrativas para asegurar la protección de los derechos intelectuales, así como para garantizar el comercio, la competencia y el legítimo uso de productos o materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual”.*

En este artículo se puede observar una definición clara y precisa de lo que se tratan los procedimientos de observancia dentro de la legislación ecuatoriana, en suma, se trata de medidas,

en el ámbito judicial o administrativo, que tienen como fin garantizar y proteger a los derechos intelectuales de cualquier vulneración al que puedan estar expuestos.

Al hablar de medidas judiciales y administrativas, lo que está haciendo el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación es, otorgar dos vías igualmente idóneas al momento de que el titular de los derechos intelectuales se vea afectado en una situación en particular, esto quiere decir que en el caso de optar por una medida judicial o administrativa el ordenamiento jurídico estará amparando su accionar para poder asegurar la protección de sus derechos con los mecanismos mencionados, para lo cual el titular deberá seguir una serie de procedimientos, requisitos y formalidades correspondientes específicamente a las vías que la ley le otorga.

#### **1.4. Tipos de observancia.**

Existen dos tipos de observancia la judicial y administrativa, debido a que “hay muchas circunstancias en las cuales el titular de los derechos de propiedad intelectual debe iniciar las acciones pertinentes en contra del infractor de sus derechos, a fin de detener la violación y poder evitar futuros perjuicios: aunque en algunos países el medio más adecuados sea la denuncia penal, en otros, los medios civiles son los más adecuados para detener la infracción y al infractor” (Cabanellas de las Cuevas, 2001)

**La observancia judicial** se refiere a todo procedimiento que se puede seguir ante la autoridad competente judicial, al respecto, el art. 42 del ADPIC establece que los estados miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente

acuerdo<sup>9</sup> “a los efectos de la presente parte, la expresión “titular de los derechos” incluye las federaciones y asociaciones que tengan que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos” (Izquierdo, O., 2018). La naturaleza de los ADPIC no impone una obligatoriedad a los países miembros, otorga libertad a los mismos al momento de establecer el método adecuado para cumplir con las disposiciones del mencionado acuerdo<sup>10</sup>; en lo que respecta a la autoridad judicial en nuestra legislación, de acuerdo a lo que reza el artículo 549 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, se establece en su primer inciso que será la autoridad competente de acuerdo a los prescrito en el COGEP<sup>11</sup>, sin embargo, se habla solo respecto a las providencias preventivas, pero a su vez, el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 6 dispone que las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual serán conocidas y resueltas por las juezas y jueces de los contencioso administrativo; en lo que respecta a la impugnación de los actos administrativos de la autoridad nacional competente la competencia radica en la jurisdicción contencioso administrativa<sup>12</sup>.

**La observancia administrativa** son los procedimientos que el titular de los derechos intelectuales puede ejercer frente a la autoridad administrativa competente la misma que en Ecuador es la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales.

---

<sup>9</sup> ADPIC, artículo 42.

<sup>10</sup> Acuerdo sobre los ADPIC artículo 1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

<sup>11</sup> COGEP artículo innumerado- Providencias preventivas en materia de Propiedad Intelectual, en su último inciso establece que la demanda principal para este tipo de acciones, se iniciará ante el juez civil competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Código.

<sup>12</sup> Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación artículo 549 inciso segundo.

Respecto a la observancia administrativa, se puede afirmar que son procedimientos menos formales pero de igual importancia que los judiciales, ya que la entidad administrativa ejerce sus competencias específicas, así como lo que realizan las autoridades judiciales competentes, sin embargo, para la aplicación de las disposiciones del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, la instancia administrativa puede ser iniciada por cualquier persona no solo por el titular de los derechos intelectuales, así como la solicitud de diligencias preparatorias como lo establecen el artículos 554 y 555 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

Para los dos procedimientos el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación prevé disposiciones específicas a seguir para su cumplimiento, aspectos todos ellos que se desarrollarán en el capítulo siguiente.

### **1.5. Clases de observancia.**

La observancia está dividida en dos clases, observancia positiva y observancia negativa.

**La observancia positiva:** de manera general es el derecho de accionar frente a la vulneración de los derechos intelectuales, es muy importante que se cuente con mecanismos idóneos para la protección y garantía de los derechos intelectuales, puesto que, “sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen” (Sánchez & Fuertes, 2015), en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en el art. 540 establece “*La violación a los derechos intelectuales establecidos en este Código, dará lugar al ejercicio de acciones judiciales y administrativas. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado*

*de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares.”* De la misma manera ocurre en la legislación de España, puesto que, “Se puede solicitar la cesación de la actividad ilícita y medidas cautelares contra el infractor y contra los intermediarios que se unan a un tercero para infringir la ley” (Sánchez & Fuertes, 2015). Las acciones judiciales y administrativas en nuestra legislación son equivalentes, es decir, buscan un mismo objetivo, proteger los derechos intelectuales, la observancia positiva por su parte otorga estas prerrogativas únicamente al titular de los derechos intelectuales, así lo establece el artículo 550 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

Si se da una violación a un derecho intelectual la observancia positiva establece de manera general que el titular de dichos derechos tiene la opción de accionar en la vía judicial y en la vía administrativa.

**La observancia negativa** por otro lado es más específica en cuanto a su objetivo, pues se refiere a las funciones que puede ejercer la autoridad competente con el fin de dar por terminado un ejercicio abusivo de los derechos intelectuales y así también garantizar la licitud de los mismos, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en el art. 541 establece *“El juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, a petición de parte, ejercerá funciones de inspección, monitoreo y sanción para evitar y reprimir el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, así como garantizar la licitud de actos respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros y el ejercicio efectivo y pleno de las limitaciones y excepciones de estos derechos. Sin perjuicio de lo descrito en el párrafo anterior, el juez competente y la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá de oficio o a petición de parte y en ejercicio de la observancia*

*negativa garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y la difusión del conocimiento. En circunstancias excepcionales, sin perjuicio de la sustanciación o el resultado de la acción principal, en aplicación del principio de proporcionalidad y a pedido de parte se podrá ordenar el levantamiento o la suspensión de medidas cautelares.”*

Dicho lo anterior, la observancia negativa, a diferencia de la observancia positiva, concede la posibilidad de garantizar los derechos fundamentales y difusión del conocimiento al juez competente y autoridad competente, es decir, ya no solo se habla de una prerrogativa únicamente del titular.

Es importante tomar en cuenta que la norma citada anteriormente hace referencia en un primer momento al ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, “se dice del ejercicio de un derecho excediendo los límites fijados por la buena fe o por el fin en vista del cual ese derecho se ha conferido. En el derecho moderno ha terminado por imponerse la teoría del abuso del derecho no sólo en la doctrina, sino también en la jurisprudencia y en algunas leyes” (Enciclopedia Jurídica, 2020). Este particular también se encuentra tipificado en el artículo 590 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación que reza *“La 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 el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual, siempre que la acción no persiga la salvaguarda del interés general o el bienestar de los consumidores. Se podrá ordenar la suspensión, dentro del ámbito de su respectiva competencia, de las medidas cautelares, así como de cualquier otra acción que haya sido tomada por terceros a solicitud del titular o parte interesada”*.

También hay que rescatar la importancia de que la observancia negativa busca garantizar la licitud de actos respecto a los derechos de propiedad intelectual, y para esto, el mismo cuerpo normativo establece la definición de la utilización lícita en su artículo 589<sup>13</sup>, en el sentido de que cualquier persona podrá entablar ante la autoridad nacional competente una acción para conocer la licitud de sus actos, previos, actuales y futuros, de lo dicho, se puede entender también que en la observancia negativa el accionante busca que la autoridad se pronuncie únicamente en la licitud de dichos actos y no un pronunciamiento respecto a si hubo una infracción. Con respecto a este tema, se entiende que dentro de un proceso judicial o administrativo se podría dar una reconvencción por parte del accionado con el fin de solicitar lo establecido en el artículo 589, y de esta manera demostrar, de ser el caso, la licitud de sus actos; y, por consiguiente, como bien lo establece el artículo 590 antes mencionado, evitar o reprimir un ejercicio abusivo del derecho. A su vez, en la entrevista realizada al Doctor Santiago Cevallos, se pudo concluir en un concepto básico e importante, esto es que lo que se busca con la observancia negativa es que la autoridad competente se pronuncie en una no infracción de derechos intelectuales.

La observancia en general busca que se garantice la licitud de los actos, y es en esta parte, en la observancia negativa, en la que la norma hace referencia específicamente a este hecho, con el fin de que se proteja así, de manera efectiva, los derechos intelectuales<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> **Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación**, art. 589. Cualquier persona podrá entablar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, una acción para conocer sobre la licitud de sus actos, previos, actuales o futuros. Esta acción será interpuesta respecto de los derechos de propiedad intelectual de un tercero, con excepción de los signos distintivos. A los efectos del inciso anterior, esta acción podrá ser iniciada sin perjuicio de que el accionante haya recibido o no apereamiento por parte del titular del derecho o de un tercero, respecto de una supuesta violación a un derecho de propiedad intelectual

<sup>14</sup> Véase La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Legislación Ecuatoriana. Análisis con referencia especial al ámbito de los derechos de autor, Luis Alfredo García Paredes (2018).

Tanto en la observancia positiva y negativa, se pueden realizar acciones por cotitulares<sup>15</sup> sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo disposición legal o acuerdo en contrario, así lo establece el artículo 542, asimismo, el artículo 543 que contempla la admisibilidad de la reconvencción conexas<sup>16</sup> en un proceso judicial o administrativo, así como la posibilidad de solicitar la nulidad del derecho que sirvió de fundamento para la interposición de la acción, así como la cancelación, reivindicación, caducidad y demás figuras contempladas en el mismo cuerpo normativo.

De esta manera la observancia positiva y negativa otorgan al titular de derechos intelectuales la opción de recurrir judicial o administrativamente en el caso de que dichos derechos sean vulnerados o el ejercicio de los mismos se haya realizado de una manera abusiva. Es importante rescatar que el objetivo principal de la observancia es, mediante las distintas medidas que contempla el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, garantizar la protección de los derechos fundamentales.

## **1.6. Conclusiones.**

Los derechos intelectuales al igual que los demás derechos requieren de una protección especial por la vulnerabilidad que tienen, al ser creaciones que muchas veces son susceptibles de plagio o un ejercicio abusivo de los mismos, es necesario tener las vías para garantizarlos y es por esto que el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la

---

<sup>15</sup> Cotitularidad: cuando el derecho, en vez de pertenecer a uno, pertenece a varios. Véase: Concurrencia de titulares sobre la creación intelectual. (Enciclopedia Jurídica, 2020)

<sup>16</sup> La reconvencción conexas consiste en el ejercicio, por el demandado, de una acción nueva frente al actor para que se sustancie en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia que resolverá la demanda inicial. Solo se admitirá la reconvencción si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. (Enciclopedia Jurídica, 2020)

Innovación contempla dos vías, judicial y administrativa, con el fin de que el titular de los derechos tenga la oportunidad de reclamar ante la autoridad competente en el caso de que se encuentre frente a una vulneración de los derechos intelectuales.

Los procedimientos de observancia son entonces herramientas necesarias dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con el fin de tutelar el bien jurídico protegido por la propiedad intelectual, el mismo que es el patrimonio del autor o creador y también un derecho de carácter personal que tiene sobre la obra o creación.

Es necesario realizar un análisis de lo que la legislación ecuatoriana vigente y anterior a fin de esclarecer las innovaciones que se han presentado a lo largo de la evolución del ordenamiento jurídico respecto a la Propiedad Intelectual en nuestro país, es por esto que en el siguiente capítulo se estudiará la normativa en cuanto a los procedimientos de observancia previamente mencionados.

Como lo establece el Acuerdo de los ADPIC, todos los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual tienen derecho a acceder a procedimientos judiciales y estos deben ser equitativos y justos, en el caso de que su derecho se vea de alguna manera vulnerado, es importante tener en cuenta estos principios ya que son parte de nuestra normativa interna.

## CAPÍTULO II

### 2.1. Introducción.

Los procedimientos de observancia reconocidos por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación como se ha dicho anteriormente pueden ser de dos tipos, el judicial y administrativo, los mismos que tienen disposiciones específicas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

En este capítulo se analizará el proceso judicial y el de tutela administrativa en Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación y además las normas supletorias aplicables a dichos procedimientos en el caso de que se requiera recurrir a las mismas con el fin de garantizar la procedencia y aplicabilidad de las normas del cuerpo normativo mencionado con anterioridad.

La legislación ecuatoriana prevé estos dos tipos de procedimientos desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1998. Es importante reconocer que son procedimientos dirigidos a la garantía de los derechos intelectuales y que cada uno tiene su forma de proceder específica, puesto que, nos referiremos a una vía judicial y una administrativa, es decir, con autoridades competentes diferentes.

#### 2.1.1. Procesos judiciales en materia de Propiedad Intelectual en Ecuador.

Los procedimientos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tal como lo contempla el Código Orgánico General de Procesos<sup>17</sup>, parten de una primera clasificación respecto al origen de los mismos, esto es: procedimientos de carácter contencioso y no contencioso, los de carácter contencioso hacen referencia que existe un desacuerdo entre las partes que lo originan, por otro

---

<sup>17</sup> En adelante COGEP.

lado, los de carácter no contencioso se trata de procedimientos voluntarios, es decir, no hay contraposición. Desde el artículo 334 del COGEP se encuentra la explicación detallada de dichos procedimientos.

“Los procesos de carácter contencioso se dividen a su vez en dos: procesos de conocimiento y procesos de ejecución, aunque a estos últimos equivocadamente la ley los denomina procedimientos, surgiendo que no son procesos sino simples procedimientos” ("Guarderas, I." ; "Cañas, E." ; "Belén, M." & "Hernández, R.", 2016).

Los procesos de conocimiento -en general- son los que “el autor o accionante acude ante el órgano jurisdiccional pretendiendo de éste la declaración de certeza sobre la existencia de un derecho sustancial controvertido, discutido o en disputa con el demandado.” ("Guarderas, I." ; "Cañas, E." ; "Belén, M." & "Hernández, R.", 2016), estos se dividen en: procedimiento ordinario y sumario, mientras que los procesos de ejecución son “aquellos procesos jurisdiccionales en los que el actor o accionante, acude ante el órgano jurisdiccional requiriendo de éste la confirmación, ratificación o directa ejecución de un derecho material reconocido o presuntivamente reconocido por una autoridad o por el propio demandado, que es preexistente y está contenido en un título; derecho sobre el cual inicialmente no existe controversia, ni discusión, ni disputa.” ("Guarderas, I." ; "Cañas, E." ; "Belén, M." & "Hernández, R.", 2016), este proceso se divide en procedimiento ejecutivo y monitorio.

En materia de Propiedad Intelectual, el procedimiento judicial en la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 estaba considerado como un proceso de conocimiento y de la misma manera es considerado en la actualidad.

Los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual, específicamente, en el artículo 547 del Código Ingenios, hace referencia a las acciones judiciales como un mecanismo para efectivizar la observancia prevista en el mismo cuerpo normativo, es preciso reconocer que el acceso a la justicia está garantizado por el derecho a la tutela efectiva que puede definirse como aquel que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas se obtenga una decisión fundada en derechos sobre las pretensiones propuestas<sup>18</sup>.

### **2.1.2. Competencia judicial en materia de propiedad intelectual.**

En la Ley de Propiedad Intelectual conforme lo establecía su artículo 294, la autoridad competente era, en primera instancia los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual, en segunda instancia los Tribunales distritales de Propiedad Intelectual, y, en caso de casación la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia.

Es importante resaltar la importancia que se le dio a la propiedad intelectual con la creación de la Ley de la Propiedad Intelectual, puesto que, como he mencionado anteriormente, previo a su entrada en vigencia, la regulación de esta materia se encontraba dispersa en varias leyes, pero como se puede apreciar en el párrafo precedente, la Ley de Propiedad Intelectual no solo logró la unificación normativa sino también buscó la conformación de autoridades judiciales específicas con el fin de tutelar y garantizar de mejor manera la protección de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, “se dispuso que se debían nombrar jueces- en todas las instancias, incluso en casación- especializados en propiedad intelectual, lo cual nunca se concretó” (Cuadros, A.,

---

<sup>18</sup> Jesús González Pérez, en Benalcázar Guerrón, Juan Carlos, La ejecución de la Sentencia en el Proceso Contencioso Administrativo, pg. 473.

2016) es necesario recalcar que, la disposición transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual ya establecía que hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a la materia de propiedad intelectual, a excepción de las diligencias cautelares, que serían conocidas por los jueces de lo civil.

Por otra parte, el artículo 217 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial<sup>19</sup>, claramente dispone que corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo, conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual, incluso respecto a los recursos de casación que se interponga contra sentencias y autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual<sup>20</sup> De esta manera se eliminaron los jueces de propiedad intelectual y la competencia para conocer dichos procesos residiría en los jueces de la materia indicada.

El Código Ingenios aclara la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa con lo prescrito en el artículo 549<sup>21</sup> pero la norma restringe de cierta manera la competencia Contencioso administrativo al referirse únicamente a los actos administrativos de la autoridad nacional competente sin mencionar la posibilidad de interponer otras acciones “Las acciones contencioso administrativas que prevé el Código Orgánico General de Procesos en relación a la materia de propiedad intelectual son: a) la acción subjetiva, de plena jurisdicción; b) la objetiva, o

---

<sup>19</sup> **Código Orgánico de la Función Judicial**. Registro oficial N° 544. 09 de marzo de 2009. Última modificación 22 de mayo 2015.

<sup>20</sup> **Código Orgánico de la Función Judicial**, artículo 185 numeral 4.

<sup>21</sup> **Artículo 549.-** Los actos administrativos de la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos intelectuales son susceptibles de impugnación en la jurisdicción contencioso administrativa, para lo cual no será necesario agotar la vía administrativa. Las demás acciones se tramitarán en la jurisdicción civil o penal de conformidad con la competencia prevista en el ordenamiento jurídico.

de anulación; c) la acción de lesividad; d) la especial por silencio administrativo” (Gualotuña, V., 2019).

A pesar de ello, los conflictos en materia de propiedad intelectual han sido conocidos, tanto por la jurisdicción civil, como la jurisdicción contencioso administrativa. Un caso que trata estrictamente la relación contractual entre el titular de un derecho de obtentor y su licenciario fue resuelto por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, relativo a daños y perjuicios por valor de (USD \$1.157.077,89) un millón ciento cincuenta y siete mil sesenta y siete dólares con ochenta y nueve centavos, donde interviene como actor Eastman Pérez Fernando, Gerente General y Representante Legal de la Compañía Eastman Pérez Cía. Ltda. e Interviene como demandado Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, y otros. En la referida sentencia se acepta el recurso de apelación interpuesto por Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, y desecha la demanda propuesta por Eastman Pérez Cía<sup>22</sup>. Respecto a este caso, podemos apreciar que, cuando es un proceso iniciado para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la vulneración de un derecho, aun tratándose de derechos intelectuales, es competente el juez civil, así lo establece el artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 549 inciso segundo del Código Ingenios.

Por otro lado, se verifica que la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 2 de marzo de 2010, se declara competente en recurso de casación interpuesto en contra de sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio verbal sumario seguido por Carlos Olmedo Salazar Pacheco en

---

<sup>22</sup> Tomado de Gualotuña, Margarita Virginia. (02 de enero de 2019). La tutela jurisdiccional adecuada de los derechos en materia de. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de [http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7069/1/T3077-MDE-Gualotu% c3% b1a-La% 20tutela.pdf](http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7069/1/T3077-MDE-Gualotu%c3%b1a-La%20tutela.pdf)

contra de Eduardo Salazar Pacheco y Julio Eduardo Salazar Icaza, por actos de competencia desleal vinculados a propiedad industrial, establecidos en el artículo 259 de la Ley de Propiedad Intelectual, al existir confusión entre el nombre comercial “Velas Imperiales” y el signo distintivo “Velas de libra Imperial”. Este conflicto fue sometido a jurisdicción contencioso administrativa, a pesar de que las partes que intervinieron fueron privadas<sup>23</sup>.

Ahora bien, un proceso judicial en materia de propiedad intelectual se puede iniciar por varios supuestos, en primer lugar, este puede surgir por una impugnación, por parte de un particular, a una resolución de la autoridad competente administrativa debido a una incomodidad de alguna de las partes que integraron el procedimiento administrativo, en este caso evidentemente es competente el tribunal contencioso administrativo por tratarse de un conflicto entre una entidad pública y un particular, conforme con lo establecido en el artículo 549 segundo inciso, en este caso no será necesario agotar la vía administrativa; respecto a esto Mejía Salazar señala que se concluye que la impugnación constituye un derecho general y amplio que posee toda persona para buscar que se rectifique una actuación de un ente público, considerada como errónea y lesiva. Existe en consecuencia un *derecho general* de impugnación que deviene de un fundamento jurídico suficiente para perseguir la enmienda de cualquier incorrección administrativa. Este derecho se encuentra previsto tanto en el literal m), del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que ordena que el derecho a la defensa de las personas, incluye su capacidad de recurrir el fallo, o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, cuanto por el artículo 173 del citado cuerpo normativo supremo, que ordena que los

---

<sup>23</sup> Tomado de Gualotuña, Margarita Virginia. (02 de enero de 2019). La tutela jurisdiccional adecuada de los derechos en materia de. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7069/1/T3077-MDE-Gualotu%20c3%b1a-La%20tutela.pdf>

actos administrativos, de cualquier autoridad del Estado, podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa, como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial<sup>24</sup>.

Por otro lado, como hemos podido verificar en los casos citados anteriormente, en el caso de que se vean vulnerados sus derechos intelectuales, de cualquier manera, se seguirá rigiendo por lo establecido en la normativa legal mencionada con anterioridad -COFJ-, es decir, la autoridad competente de igual manera será el Tribunal Contencioso Administrativo, puesto que “De los conceptos citados, se desprende que por la naturaleza jurídica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el fin del proceso contencioso administrativo no es únicamente el control de legalidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas, sino fundamentalmente la tutela de los derechos de los administrados” (Gualotuña, V., 2019). De esta manera, se extiende el derecho a recurrir a jurisdicción contencioso administrativa a un sujeto de derecho privado, y no solamente a las relaciones jurídico administrativa como se supone debería ser de acuerdo a la naturaleza de las mismas, así lo indica el tratadista Carlos Betancourt Jaramillo “No es la generalidad del acto impugnado el elemento que determina la viabilidad de lo contencioso popular de anulación sino los motivos determinantes de la acción (tutela del orden jurídico y mantenimiento de la legalidad abstracta). El sometimiento de la administración al imperio del derecho objetivo es la finalidad propia que la Ley señala a esta acción.” (Betancourt, C., 2000)

## **2.2. Procedimiento.**

Por lo que se refiere a las demandas en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 297 contemplaba que el trámite sería el verbal sumario, con la entrada en vigencia del COGEP en el año 2016 mediante reforma en el Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015, se realizaron

---

<sup>24</sup> Álvaro R. Mejía Salazar, “Los Recursos Administrativos”, (Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011), 9.

algunas reformas en la Ley de Propiedad Intelectual, una de las principales establece que se deberá sustituir en el artículo 297 y que las demandas se tramitarán por el procedimiento ordinario.

En el artículo 547 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, se establece que el procedimiento para este tipo de procesos judiciales es el sumario<sup>25</sup>, es en este artículo en el que existe una contradicción respecto a lo que establece el COGEP, que al ser la norma general de procesos, dentro de las disposición reformativa décima primera numeral dos a la Ley de Propiedad Intelectual<sup>26</sup>, establece que se sustituya en el artículo 297 que las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán mediante el procedimiento ordinario; sin embargo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación es una ley especial para la materia de derechos intelectuales, además, si nos referimos al artículo 7 numeral 20 del título preliminar del Código Civil establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir, es decir, a pesar de la contradicción existente entre el COGEP y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación se entiende que para los procesos judiciales se seguirá el trámite sumario.

El procedimiento sumario es una de las innovaciones del COGEP, debido al desarrollo evolutivo a nivel procesal con el fin de permitir la optimización de los procesos a ser sustanciados en el menor tiempo posible y garantizar plenamente el sistema oral, este procedimiento es similar

---

<sup>25</sup> El juicio sumario es un procedimiento especial que procede cuando lo señala la ley. Una de sus principales características es la de ser breve y concentrado. (Valdivieso, R., 2016)

<sup>26</sup> Esta disposición reformativa continúa vigente, no obstante, la disposición reformativa décima tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación dispone que se reforme en todas las disposiciones de carácter legal y reglamentario donde diga: “Ley de Propiedad Intelectual” por “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación”.

al ordinario, pero con la característica de que los tramites son simplificados, ya que se desarrollan en una sola audiencia con dos fases, la primera, de saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación; y la segunda de pruebas y alegatos<sup>27</sup> de acuerdo a lo dicho, en el artículo 332 del COGEP, se establece la procedencia del procedimiento sumario, es decir, los tramites que se llevaran a cabo vía sumaria, entre ellos están: las ordenadas por la ley, el divorcio contencioso, la pretensión relacionada con la determinación de la pensión de alimentos, entre otros; y, en el artículo 333 del mismo cuerpo normativo se encuentran las reglas a seguir de dicho procedimiento, entre las principales y que nos concierne en materia de propiedad intelectual están: la posibilidad de reformar la demanda, la admisión de la reconvención conexa y el termino en el que se puede reconvenir, el desarrollo de la audiencia única y oportunidad de apelar resoluciones dictadas dentro del procedimiento sumario. Ante lo señalado en el párrafo anterior el procedimiento sumario permitirá en el estudio analizar la doctrina de diferentes perspectivas, debido que permite optimización de los procesos.

A continuación, en el artículo 548 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, se habla de la verificación de la información, establece que la autoridad judicial, para poder dictar sentencia o providencias preventivas, requerirá a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, es decir, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, la información respecto a la existencia, validez o reconocimiento nacional de los derechos de propiedad intelectual del actor o el accionado.

---

<sup>27</sup> Véase “Procedimiento Sumario en el Código Orgánico General de Procesos” (Cornejo, J., 2016).

Dada la salvedad, por verificación de información se entendería que se refiere a una suerte de identificar la legitimación activa<sup>28</sup> dentro del proceso judicial, con respecto al demandante y al mismo tiempo la acción pasiva, mientras que el accionado; cuando la autoridad judicial requiere de información para continuar de una forma correcta el proceso y formar su convicción al momento de dictar providencias preventivas o sentenciar.

La legitimación dentro de un proceso judicial “alude a la capacidad, a la titularidad de la acción y al ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción” (Pica, R., 2010), la legitimación se clasifica en activa o *adprocessum* y pasiva *ad causam*, la que nos concierne analizar en este punto es la legitimación *adprocessum*, como se ha dicho en líneas anteriores “se identifica con el concepto de capacidad procesal, en términos genéricos, en tanto capacidad general para ocurrir ante un tribunal” (Pica, R., 2010); en definitiva, es importante que en todo proceso judicial, no solo en materia de derechos intelectuales, se verifique la capacidad que tienen tanto actor como demandado para ser parte.

Finalmente, el artículo 549 del mismo cuerpo normativo, dispone que la competencia en materia intelectual corresponde a la autoridad judicial competente de conformidad con las prescripciones del COGEP<sup>29</sup> Además, serán también competentes los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción o donde se adviertan los efectos de la misma.

Por tanto, el titular de los derechos intelectuales al momento de optar por iniciar un proceso judicial tiene la opción de sujetarse a lo dispuesto en el artículo 9 del COGEP, demandar en el

---

<sup>28</sup> Legitimación activa: es la que se refiere al actor o demandante en un proceso y le permite promover el mismo con el objetivo de obtener una resolución judicial sobre el objeto en controversia. Véase: La legitimación de las partes en el proceso civil (Biberley.com, 2020).

<sup>29</sup> Las normas comunes de la competencia están en el Título II, Capítulo I del COGEP, a partir del artículo 9 el mismo que establece que por regla general será competente, en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada

lugar en donde se hubiere cometido la infracción o donde se adviertan los efectos de la misma, considerando que ninguna opción excluye a la otra, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación en el artículo 549 no establece ninguna condición respecto a la competencia de la autoridad judicial.

### **2.2.1. Procedimiento de tutela administrativa en materia de propiedad intelectual en**

#### **Ecuador**

El procedimiento de tutela administrativa es un trámite que se lo lleva a cabo ante la autoridad administrativa competente en propiedad intelectual, en nuestro país, es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, este procedimiento impugnatorio en sede administrativa, “cuenta con ciertas particularidades que lo hacen distinto del procedimiento administrativo común” (Montalvo, H., 2016)

“Las Tutelas Administrativas es el mecanismo legal que protege a las creaciones intelectuales y por consiguiente a los intereses de sus creadores y titulares. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales como autoridad competente, por medio de las acciones de observancia combate la vulneración de los derechos intelectuales para lo cual, a través de las tutelas administrativas inspecciona, monitorea y sanciona las infracciones sobre estos derechos de oficio o a petición de parte” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2006).

Es necesario mencionar que el proceso para la tutela administrativa está enmarcado dentro del Código Ingenios en el artículo 559 donde explica que la 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, del cual podemos colegir que el SENADI ejercerá, como ente encargado de hacer cumplir la Ley.

Es así que, en el artículo 560 del Código Ingenios, se establece que la autoridad competente podrá ordenar la adopción de una o más de las siguientes medidas:

1. Inspección;
2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor;
3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y,
4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.

### **2.2.2. Inspección.**

En el artículo 562 del Código Ingenios menciona que; las inspecciones se realizarán únicamente para comprobar la infracción cometida de los derechos de propiedad intelectual. Es por eso que se notificará al presunto infractor al momento de la diligencia, y si fuese necesario se adjuntará la solicitud de la parte afectada únicamente como requisito de validez.

Por otra parte la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, en el caso de que el accionante así lo requiera, deberá pedir al juez la autorización de intervención para que los servidores competentes en materia de derecho intelectual realicen el allanamiento, el mismo que es una medida que puede usarse en situaciones en las que el presunto infractor no proporcione las facilidades para la realización de la inspección, sin embargo, al remitirnos a la norma, no se ha encontrado ni en el Código Ingenios ni en su reglamento, un procedimiento a seguir en caso de solicitar un allanamiento, debido a esto, se podría decir que se aplican disposiciones de normas supletorias como es el Código Orgánico Administrativo<sup>30</sup>, sobre este tema trataré más adelante.

---

<sup>30</sup> En adelante COA.

Respecto a la notificación, se ha provocado una gran controversia, de manera que, al momento de notificar al presunto infractor tiene tiempo de ocultar el objeto a ser inspeccionado y pudiera ser escondido o destruido, y no se llegaría a descubrir el ilícito, además el funcionario competente deberá dejar constancia en el acta que se elabore de sus observaciones, si las hubiere, y si fuere del caso que en la inspección se escuchara a las dos partes y si hubiere ocurrido se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes relacionados con la presunta infracción. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas. Una vez que se ha realizado la inspección o aun durante la misma se puede tomar medidas que permitan salvaguardar los derechos que el afectado este defendiendo.

Algo semejante ocurre en España respecto a las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes, las mismas que “suponen el instrumento que la ley pone a disposición del que se dispone a accionar en defensa de sus derechos para que pueda recabar la colaboración del órgano judicial en orden a obtener la información suficiente para poder ulteriormente plantear el correspondiente litigio” (García, E. , 2011).

Dicho esto, podemos concluir en que las acciones de inspección y monitoreo son herramientas de la autoridad competente y del titular de los derechos que sirven para formar la suficiente convicción acerca de un posible cometimiento de infracción en contra de los derechos intelectuales.

### **2.2.3. Requerimiento de información.**

El requerimiento de información es una medida que el titular de los derechos intelectuales presuntamente vulnerados, puede solicitar al momento de presentar la tutela administrativa ante la

autoridad competente, también puede ser dispuesto de oficio, sin embargo, en la práctica ya no se ha realizado de esta manera, entonces, el accionante de la tutela puede solicitar únicamente esta medida o conjuntamente con la inspección, sanción y/o demás providencias preventivas, incluso dentro de esta medida se puede adjuntar las preguntas que serán trasladadas a la parte accionada, de acuerdo al artículo 567 segundo inciso del Código Ingenios se puede verificar que la autoridad concede un término de QUINCE (15) días desde la fecha de notificación a fin de que entregue la información requerida, la falta de contestación a este requerimiento se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor.

### **2.2.1. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

“La sanción, es un signo de la autoridad represiva que se acciona frente cualquier tipo de perturbación que ocasione, y se traduce en el poder para reprimir a los individuos sin hacer la distinción entre relaciones de sujeción general y especial, por las infracciones del orden jurídico administrativo. Siendo su objeto el de reprimir una conducta contraria a derecho y restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la acción del trasgresor, y asimismo el de producir un efecto disuasorio” (Ramírez, M., 2007).

La potestad sancionadora del Estado o *Ius puniendi* “es la facultad material, de sancionar o castigar que tiene el Estado, para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante el cometimiento de delitos o faltas administrativas, es decir se podría interpretar esta acción como la aplicación de la ley penal, por una parte, y la potestad sancionadora, por otra” (Hidalgo, H., 2018).

Es preciso recordar que, un procedimiento administrativo puede iniciar de oficio o a petición de parte, es a petición de parte cuando el particular inicia el procedimiento ante la autoridad

competente con una solicitud que debe reunir con todos los requisitos<sup>31</sup>, por otro lado, la autoridad nacional competente en derechos intelectuales, en ejercicio de la potestad sancionadora, puede iniciar tutelas administrativas de oficio para sancionar la vulneración de derechos intelectuales, sin embargo “muchas de ellas han sido declaradas nulas en resoluciones de recursos administrativos, por vulnerar garantías del administrado, relacionadas al debido proceso” (Gualotuña, V., 2019).

Respecto a las sanciones por infracción de derechos intelectuales que pueden ser solicitadas dentro de una tutela administrativas, es preciso aclarar que la autoridad únicamente se limitará a conocer de esta solicitud al momento de la calificación de la tutela y una vez verificada o no la infracción resolverá la imposición de la sanción que corresponda de ser el caso, sin embargo, algunas pueden ser otorgadas de manera provisional, es preciso remitirnos al artículo 565<sup>32</sup> del

---

<sup>31</sup> **El SENADI** contempla el trámite y requisitos obligatorios para las tutelas administrativas, son los siguientes:

1. Solicitud de la tutela administrativa.
2. Pago de la tasa de la tutela (USD 208,00).
3. Documento de presunción de titularidad

El trámite es el siguiente:

- a. Ingresar el requerimiento a través del sistema de solicitudes en línea.
- b. Sustanciación de acción de tutelas administrativas.
- c. Recibir notificación de tutela administrativa.
- d. Presentar pruebas durante el periodo legal.
- e. Comparecer a la audiencia en caso de haber requerido la celebración de esta diligencia.
- f. Recibir la notificación de la resolución de la tutela administrativa.

Este procedimiento puede variar conforme a características específicas a cada trámite a ser atendido por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI. Tomado del Portal Único de Trámites Ciudadanos: <https://www.gob.ec/senadi/tramites/accion-tutela-administrativa-positiva-derecho-propiedad-industrial>.

<sup>32</sup> **Art. 565. -Disposición de medidas cautelares.-** Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se podrá ordenar y practicar una o más de las siguientes medidas cautelares: 1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; 2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción; 3. La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario; 4. La suspensión de los servicios del portal web por una presunta vulneración a derechos de propiedad intelectual, ordenada al infractor o intermediario; 5. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, que se notificará inmediatamente a la autoridad de aduanas; 6. El cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; y, 7. De resultar insuficiente cualquiera de las medidas descritas en los numerales anteriores, se podrá solicitar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor. Esta medida será aplicable si no se afecta intereses de terceros. Cuando las medidas cautelares dictadas supongan la aprehensión de productos, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, estará facultada para requerir la colaboración de uno de los

Código Ingenios, el mismo que establece las medidas cautelares que pueden ser ordenadas por la autoridad con el fin de evitar o dar cese a la vulneración de derechos intelectuales, en concordancia con el artículo 569 segundo inciso del mismo cuerpo normativo que claramente establece que “Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una multa de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional”<sup>33</sup>.

Además de lo dicho, cabe mencionar que las sanciones reconocidas en el Código Ingenios son específicamente dos: la clausura del establecimiento de 3 a 7 días o una multa administrativa de carácter pecuniario, mismas que están contempladas en el artículo 569 inciso segundo del mismo cuerpo normativo, no se trata de una indemnización al titular, sino, únicamente una sanción administrativa por infracción de derechos intelectuales, sin dejar de lado que el titular de dichos

---

depositarios de la función judicial, de aquellos que consten en la nómina que proporcionará el Consejo de la Judicatura. El depositario judicial trasladará los bienes al lugar que se determine, quedando lo aprehendido bajo su responsabilidad. Adicionalmente, tendrá derecho a cobrar al accionante los gastos ocasionados por transporte, conservación, custodia, exhibición, y administración de los bienes bajo su responsabilidad. En caso de que prevalezca el accionante en el proceso administrativo, tendrá derecho para reclamar el reembolso de los costos del depositario judicial, como parte de la cuantía de la indemnización por daños que pueda reclamar por la vía correspondiente.

<sup>33</sup> **Art. 569.- Resolución motivada.** - Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada. Si se determinare que **existió infracción de los derechos de propiedad intelectual**, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una **multa** de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional. En la misma resolución se establecerá el destino de las mercancías o productos que hubiesen sido retirados de los circuitos comerciales de conformidad con el reglamento correspondiente. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones establecidas en este Título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.

derechos vulnerados podría accionar en vía judicial con el fin de reclamar una indemnización de daños y perjuicios.

### **2.3. Análisis de caso Tutela administrativa N° SENADI-2020-8760.**

Como sustento teórico, se procede a hacer el respectivo análisis en concordancia a lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Para lo cual es importante referirnos a la solicitud de tutela administrativa N° SENADI-2020-8760, en la que concurre PRONAFIL CIA. LTDA., (parte actora y legítima titular del signo distintivo “YOGURT AMAZONAS”) en contra de GALO ANDRÉS (parte accionada) por uso indebido de marca de productos, marca de servicios y nombre comercial, en la que realiza la petición de inspección, sanción y requerimiento de información debido a que el contrato de franquicia ha vencido y el accionado continuaba operando en el local con la franquicia de YOGURT AMAZONAS a pesar de las reiteradas llamadas de atención de la misma, en concreto solicita a la autoridad que al momento de realizarse la inspección y al encontrarse productos; insumos; equipos, mobiliario y otros materiales que sirven como medio para cometer la infracción; material publicitario y/o letreros que contengan la denominación “YOGURT AMAZONAS” se forme un inventario detallado de todos los bienes y se dicten las medidas de: cese inmediato de la actividad ilícita, el retiro del local y aprehensión de todos los equipos, mobiliarios e insumos, y demás materiales que sirven como medio para cometer la infracción y además el retiro del local y aprehensión de todos los insumos, productos envases, etc, que tengan relación con “YOGURT AMAZONAS”; respecto a la sanción, la parte actora solicita se aplique la multa establecida en el artículo 569, se confirmen las medidas cautelares e incluso que se dispongan nuevas medidas, y se disponga el comiso definitivo de los bienes y cualquier otro material que infrinja los derechos de PRONAFIL. La autoridad administrativa, una vez verificadas las pruebas documentales adjuntas al expediente, realiza la inspección solicitada por el

actor y constata presunta infracción a los derechos de propiedad industrial y concede las medidas solicitadas por el actor, entre otras que la autoridad consideró necesarias, sin embargo, se deja constancia de que dichas medidas son de carácter provisional y que pueden ser confirmadas o revocadas en la respectiva resolución.

Para lograr un mayor entendimiento de las aplicabilidades que se suscitan en la dinámica de las prerrogativas que establece el Código Ingenios en cuanto a la disponibilidad a terceros de los derechos de propiedad intelectual, es importante primero reconocer lo enmarcado por la Ley, teniendo en cuenta que esta asignación jurídica aplica de forma en que se procure salvaguardar los derechos de los actores que participen de la asociación de una determinada idea y/o producto, esto con el fin de establecer de manera clara cuáles serían las competencias y por ende la corresponsabilidad de estos actores. Para continuar con esta formulación teórica es importante mencionar las disposiciones de la Ley.

Como primera medida la Ley dispone en su artículo 565 "Medidas cautelares" las cuales se fundan según la medida de la infracción, es decir, que existe una ruta jurídica que ampara los derechos vulnerados, y orienta sobre el procedimiento de la aplicación de las medidas cautelares. Con lo que se establece una parte de difusión jurídica especial para un caso específico. Para el caso analizado en este capítulo se congregan las siguientes medidas cautelares dispuestas por el Código de Ingenios.

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
2. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción.

Cabe notar que, las medidas cautelares se suscitan de manera provisional, es decir, son disposiciones que las autoridades pueden adoptar en el marco de un procedimiento, de forma provisional y hasta que se dicte resolución definitiva. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación.

Continuando con la disposición de Ley sobre este particular es relevante señalar lo previsto en el artículo 569 del Código Ingenios. La cual hace mención a la disposición de Resolución motivada, por medio del cual se establece el vencimiento del término de prueba, en este caso la acción en que se incurre se basa en la clausura del establecimiento por un período determinado. Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada. Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por su parte el actor que haya incurrido en la falta deberá sostenerse en la sanción según sea la falta. Es lo que dispone esta normativa. Al no haber dictamen a la fecha del proceso se hace necesario que la orden jurídica indique el avance y cumplimiento de las normas en consecuencia con el protocolo jurídico que lo indica.

### **Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.**

Las providencias preventivas o medidas de cautela son mecanismos de protección y garantía de derechos o del cumplimiento de una obligación, es importante tener en cuenta que, la razón de ser de las providencias preventivas es la finalidad que estas persiguen “En lo que a nosotros comprende, las providencias preventivas son instrumentos previstos por la norma procesal pertinente, destinados a garantizar los derechos que nacen de una relación jurídica, así como también para garantizar el resultado de un litigio judicial” (García, E. & García, J. , 2003), es preciso comprender la diferencia entre providencias preventivas y diligencias preparatorias, que

de igual forma están reguladas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; “la providencia preventiva es una decisión que el juez puede adoptar dentro o fuera del proceso, cuya finalidad es garantizar la ejecución de la sentencia de fondo” (Izquierdo, O., 2018), por otro lado, “las diligencias preparatorias son aquellas medidas previas al proceso que tienen por objeto asegurar la precisión de las pretensiones del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso pueda quedar desde el inicio constituido regularmente” (Martínez, V., 2012).

Ahora bien, en el procedimiento de tutela administrativa el Código Ingenios otorga al titular la posibilidad de solicitar providencias preventivas, y de esta manera nos remite al COGEP al tratar de estas, mediante disposición transitoria décima primera del Código Ingenios se señala que se deberá reformar el artículo 133 del COGEP y agregar un artículo innumerado al artículo 133 de mencionado cuerpo normativo:

**Art. 133.- Caducidad.** Las providencias preventivas, si no se propone la demanda en lo principal, caducarán en el término de quince días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación. En este caso, la o el solicitante pagará los daños y perjuicios ocasionados.

**Art... Providencias preventivas en materia de propiedad intelectual.-** Con el fin de evitar que se produzca o continúe la infracción sobre derechos de propiedad intelectual, o de evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, el juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual, podrá disponer la adopción de las siguientes providencias preventivas:

a) Cese inmediato de la actividad que constituya la presunta infracción, que comprenderá:

1. La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;

2. La clausura provisional del local o establecimiento, que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

3. El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial.

b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, puesta a disposición comunicación o distribución, según proceda; y,

c) El secuestro o la retención; el mismo que podrá ordenarse sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación. La demanda principal para este tipo de acciones, se iniciarán ante el juez Civil competente mediante procedimiento sumario, de acuerdo a las disposiciones de este Código. Sin embargo, estas no son aplicadas en la práctica, de esto trataré más adelante.

Situación similar se presenta, con las medidas cautelares, estas serán analizadas en el siguiente capítulo, sin embargo, es preciso referirnos a las mismas en este momento debido que muchas de las medidas contempladas por el Código Ingenios en el artículo 565 son iguales a las contempladas en el artículo innumerado que he mencionado con anterioridad, es así que, de cierta forma se ve innecesaria la inclusión del innumerado, puesto que, en la norma especial para esta materia ya existe regulación frente a esto.

Además de lo dicho, cabe mencionar que, el artículo innumerado hace referencia a que el juez de lo civil a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en

derechos intelectuales podrá disponer las medidas contenidas en el mismo artículo, se entendería que dicho informe lo debe solicitar el titular de los derechos presuntamente vulnerados, sin embargo, esto requeriría de un trámite ante la autoridad administrativa, mismo que contemplaría términos y ciertas formalidades, y de esta manera se estaría yendo en contra del sentido fundamental de las providencias preventivas, puesto que, los requisitos de las mismas se encuentran contemplados en el artículo 125 del COGEP y son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora ya que podrían ocultarlos o desaparecer, así, al enfrentarse a un nuevo procedimiento administrativo, el principio de celeridad y economía procesal siendo fundamentales con respecto a las providencias preventivas, se verían afectados, dejando así de cierta manera ineficientes a las mismas.

#### **2.4. Normas supletorias aplicables al procedimiento judicial y a la tutela administrativa:**

##### **Código Orgánico Administrativo y Código Orgánico General de Procesos.**

Dentro de un marco constitucional garantista como el nuestro, las normas y procedimientos que son aplicables al procedimiento judicial y tutela administrativa en el código orgánico administrativo y código orgánico general de procesos es fundamental debido a lo siguiente:

##### **2.4.1. Código orgánico administrativo**

El Código Orgánico Administrativo<sup>34</sup> entró en vigencia el día viernes 7 de julio del 2017, Segundo Suplemento al Registro Oficial N° 31, el objeto del mismo es regular el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman al sector público, así lo establece el artículo 1 del COA.

---

<sup>34</sup> En adelante Código Orgánico Administrativo.

La disposición general cuarta del COA manifiesta lo siguiente: *“En el ámbito de la propiedad intelectual, son aplicables, las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, las normas de la Comunidad Andina de Naciones y demás normativa vigente, no obstante, de ello, las disposiciones del presente Código se aplicarán de manera supletoria”*, es correcto aplicar de manera supletoria esta norma en situaciones sobre derechos intelectuales, puesto que, el SENADI “es el organismo técnico de derecho público, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y autoridad nacional competente, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2006)

Ahora bien, partiendo de que se aplica de manera supletoria, se entiende que las disposiciones contenidas en el COA se emplean únicamente cuando la norma especial, en este caso el Código Ingenios, no regula ciertas situaciones, como por ejemplo lo que sucede con el allanamiento y descerrajamiento, que si bien el Código Ingenios hace referencia a que es una medida que puede solicitar la autoridad competente en derechos intelectuales<sup>35</sup>, no regula el procedimiento que se debería seguir para conseguir una orden de allanamiento y/o descerrajamiento, “El allanamiento de domicilio se muestra como un acto de coerción real, limitativo de una garantía constitucional, consistente en el franqueamiento compulsivo de un lugar cerrado en contra de la voluntad de quien está protegido por esa garantía, cumplido por la autoridad

---

<sup>35</sup> **Art. 562 De las inspecciones.** - Las inspecciones se realizarán para comprobar la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual. Al momento de la diligencia, se notificará al presunto infractor el acto administrativo mediante el cual se ordena la práctica de la diligencia y, si fuese aplicable la solicitud de la parte afectada, como requisito para su validez y ejecución. **La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales deberá solicitar al juez la autorización e intervención para que el, o los servidores de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, efectúen allanamientos que podrán incluir la ruptura de seguridades.** La autorización señalada en el párrafo anterior deberá ser conferida por el juez competente de la jurisdicción en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el inciso anterior, aun cuando no sea del domicilio del investigado o denunciado, dentro del término de 24 horas.

judicial con fines procesales, y legítimos solamente si se han satisfecho las formalidades impuestas por la ley ritual” (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2006), es así que nos remitimos al artículo 291<sup>36</sup> del Código Orgánico Administrativo que establece que se debe solicitar una autorización al juez de contravenciones para poder proceder con el allanamiento, a pesar de lo detallado, esto ha generado mucha controversia al momento de intentar aplicar esta norma, puesto que, el allanamiento es una figura que, si no cumple con el debido proceso, vulnera los derechos de la contraparte, sin embargo, mediante resolución N° 148-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura se ratifica la competencia de los jueces de contravenciones en el artículo 3<sup>37</sup> respecto a este particular.

Además de lo dicho, es importante mencionar que el COA es aplicado en los procedimientos administrativos, como la tutela administrativa, en situaciones como los principios generales y la sustanciación de dichos procedimientos, como en instituciones como la notificación de actos administrativos emitidos por la autoridad competente, subsanaciones de los actos administrativos, cuantificación de plazos y términos que otorga la misma, siempre que el Código Ingenios no lo prevea. (Véase anexo No. 2)

---

<sup>36</sup> **Art. 291- Descerrajamiento y allanamiento.** Cuando la o el deudor, sus representantes o terceros no abran las puertas de los inmuebles en donde estén o se presuma que existen bienes embargables, que estén o se presuma que existen bienes embargables, el ejecutor ordenará el descerrajamiento para practicar el embargo, previa autorización de allanamiento emitida por la o el juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancie el procedimiento administrativo.

Si se aprehenden muebles u otros bienes embargables, se los depositará sellados en las oficinas de la o del ejecutor e en donde serán abiertos dentro del término de tres días, con notificación a la o al deudor o a su representante. Si este no acude a la diligencia, se debe designar una o un experto para la apertura que se realizará ante la o el ejecutor y la o el secretario, con la presencia de la o del depositario y de dos testigos, de todo lo cual dejar constancia en acta firmada por los concurrentes y contendrá además el inventario de los bienes que deben ser entregados a la o al depositario.

<sup>37</sup> **Artículo 3.** Las Juezas y Jueces de contravenciones conocerán y resolverán las solicitudes de los órganos competentes de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, para la ejecución de actos administrativos o medidas provisionales de protección y medidas cautelares, señaladas en los artículos 562 y 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

#### **2.4.2. Código orgánico general de procesos**

El Código Orgánico General de Procesos entró en vigencia en fecha 22 de mayo del 2015, Registro Oficial Suplemento 506, el ámbito de esta norma, de acuerdo al artículo 1, es regular la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso; además, cabe mencionar que lo fundamental con la entrada en vigencia del COGEP, es la oralidad en los procesos judiciales, “La oralidad, entendida como el intercambio verbal de ideas, constituye una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para facilitar el debido respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en un Estado de Derecho moderno, al permitir que la actuación del juzgador se acomode a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos” (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2016).

De lo dicho, el COGEP, es norma supletoria del Código Ingenios, pero en la práctica, se acude al mismo solo en procesos judiciales, puesto que, al referirnos a la tutela administrativa, a pesar de que el artículo 560 numeral 4 nos remite a dicha norma, el procedimiento de tutela es netamente documental, excepto por una audiencia que podría llevarse a cabo si es que la autoridad o las partes así lo solicitaran respecto a la práctica de inspecciones con el fin de que el perito informe oralmente sobre las cuestiones técnicas que las partes le hayan solicitado, conforme lo establece el artículo 564 del Código Ingenios; asimismo, podrá solicitarse una audiencia para exponer sus alegatos según lo establecido en los artículos 568, 593 y 594 del mismo cuerpo normativo.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Véase anexo de entrevistas realizadas a informantes calificados (Dra. Yadira Yacelga SENADI)

## **2.5. Conclusiones:**

De lo revisado en este capítulo, se puede concluir que, se han realizado varios avances con respecto a los mecanismos de protección de los derechos intelectuales, es una clara evolución del derecho en la rama de propiedad intelectual, que, como se ha mencionado, no siempre ha tenido una regulación amplia y suficiente que pueda solventar todo lo que abarca, sin embargo, desde la Ley de Propiedad Intelectual hasta la actualidad, los procedimientos de observancia han buscado que, al tratarse de una rama del derecho especial, los derechos en ella contenida se vean protegidos de una manera más idónea y de acuerdo a su naturaleza.

Con la implementación de un proceso judicial y un procedimiento administrativo como la tutela, se beneficia al titular de los derechos intelectuales de mejor manera, ya no solo otorgando potestades a un solo organismo como el judicial, sino, extendiendo dichas facultades y atribuciones a otras entidades como en este caso es SENADI, institución que hoy en día realiza una directa administración y protección de lo que compete a la propiedad intelectual.

Cabe resaltar que, dentro el procedimiento judicial y el de tutela administrativa, el Código Ingenios también prevé medidas cautelares para su mejor cumplimiento y mayor efectividad con el fin de garantizar la protección de los derechos intelectuales, este tema será abordado en el siguiente capítulo.

## **CAPITULO III**

### **3.1. Introducción.**

En el presente capítulo se realizará un análisis normativo, doctrinario y basado en casos prácticos y en normas internacionales, de las medidas cautelares de manera general y específica en lo que respecta a los derechos intelectuales, tomando en cuenta su importancia y necesidad dentro de los mecanismos de protección de los mismos, será fundamental analizar su regulación en la Ley de Propiedad Intelectual derogada, así como en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, la norma que en la actualidad se encuentra vigente en nuestro país.

Adicionalmente, como último acápite se analizará el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, mismo que entró en vigencia el 17 de noviembre del 2020, cuerpo normativo que nace por la necesidad de promover los emprendimientos, la creatividad y el conocimiento, y que, brinda mayor solidez y sustento a las disposiciones contempladas en el Código Ingenios.

#### **3.1.1. ¿Qué es una medida cautelar?**

Las medidas cautelares son herramientas de orden jurídico, las cuales son necesarias para conceder una protección inicial, durante el desarrollo de un proceso. Dichas medidas, llegan a ser necesarias cuando se presume que existe la vulneración de derechos, así como de las libertades constitucionales de una persona; su objeto fundamental es el de dar protección oportuna para evitar mayores perjuicios que puedan llegar a ser irreversibles. Cabe notar que, las medidas cautelares no intentan dar una solución de fondo a la problemática. Esto nos permite entender que la acción de la medida cautelar, vivifica el derecho y permite que la justicia se aplique de forma preventiva. Podemos dar por entendido que las medidas cautelares, son aquellas acciones que se disponen

mediante un juez o autoridad administrativa, como es el caso de la propiedad intelectual, las cuales, son de forma preventiva y temporal, con el fin de evitar el daño o de igual forma el peligro, o a su vez para asegurar el resultado de una resolución definitiva.

Por otro lado, las medidas cautelares son “aquellas dispuestas por el juez con el objeto de impedir los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo” (Couture, E., 1978)

El tratadista Devis Echandía, se refiere al proceso cautelar y explica que “No se trata de la declaración de un hecho o una responsabilidad, ni de la constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio puede acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Echandía, D., 1978).. De la misma manera se encuentran concebidas las medidas cautelares en la legislación española, la cual menciona en el artículo 141 de la Ley 23/2006, que en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente la autoridad judicial podrá decretar, a instancias de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos.

“Las medidas cautelares son derechos de naturaleza procesal que se ejercitan frente al demandado o futuro demandado en un proceso principal, a través de un proceso cautelar que tiene sustantividad propia mediante el que la pretensión es sólo el aseguramiento de la efectividad del derecho declarado en la futura sentencia de fondo que se dicte en dicho proceso”. (Otones, S., 2001)

La Decisión 486 de la Comunidad Andina desde el artículo 245 en adelante contiene las disposiciones a observarse en cuanto a las medidas cautelares con el objetivo de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, esta decisión entró en vigencia el 14 de septiembre del año dos mil, pese a que se reguló lo pertinente a las medidas en esta decisión “El legislador comunitario no estableció como requisito obligatorio para la procedencia de las cautelas el señalamiento de caución, sino que lo dejó como una facultad que tienen el juez”. (Ruales, M., 2001). Adicionalmente los ADPIC en su artículo 50. 1, en adelante contempla una serie de principios y disposiciones referentes a las medidas provisionales, en especial menciona que las autoridades judiciales están facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos de propiedad intelectual, preservar las pruebas relacionada con tal presunción, entre otros; sin embargo, en los procedimientos administrativos que diere lugar una presunta vulneración de derechos intelectuales y se necesitara la aplicación de medidas cautelares o provisionales, estos se sustanciarán conforme a lo enunciado en el artículo mencionado.

### **3.1.2. Finalidad y aplicación de las medidas cautelares:**

La finalidad de las medidas cautelares es la de garantizar y asegurar la protección de un derecho que por acción u omisión presuntamente<sup>39</sup> se ha vulnerado, es decir, las medidas cautelares no reconocen la existencia o la vulneración de un derecho sino su objeto es evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho, en lo que nos concierne, las medidas cautelares

---

<sup>39</sup> El artículo 32 del Código Civil trata sobre la presunción: Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisibile la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.

pueden ser adoptadas de oficio o a petición de parte si se considera que un derecho intelectual está siendo vulnerado.

“(…) las medidas cautelares, por su naturaleza, constituyen un instrumento importante que permite la protección de los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra carta magna, cuya finalidad es evitar o cesar la violación de un derecho en caso de haberse producido (…) (Jerves, M., 2014).

En la legislación española se concibe que las medidas cautelares residen, no solo en asegurar el correcto cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dicte de modo que el objeto del procedimiento no se vea frustrado por la dilación del mismo hasta que se dicte la sentencia y se proceda a su ejecución provisional o definitiva, sino que junto con esta función, en sede de propiedad intelectual, también se emplean para tratar de anticipar el fallo de la sentencia” (Morillo, F., 2015),. Esto se debe a que las medidas cautelares en España se encuentran reguladas en dos cuerpos normativos; la Ley 23/2006 y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley trata contempla disposiciones generales y de conceptualización acerca de las medidas cautelares, por otro lado, el texto refundido regula lo pertinente a las medidas cautelares pero con respecto a la propiedad intelectual, es decir, de manera más específica.

La aplicación de las medidas cautelares en lo referente al tema que nos interesa, se realizará por parte de la autoridad competente sobre los productos resultantes de la infracción y también sobre los materiales o los medios que se hayan usado para cometer dicha infracción, sin embargo, su aplicación es de manera provisional<sup>40</sup>, siempre y cuando la autoridad considere pertinente, puesto que, el Código Ingenios garantiza el derecho a la defensa y a oportunidad de presentar

---

<sup>40</sup> Art. 566 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

prueba por parte del demandado en su artículo 568, hay que resaltar el hecho de que no porque se están solicitando las medidas el juzgador o autoridad administrativa tiene la obligación de ordenarlas, acerca de esto se señala que “Quien inste una medida cautelar deberá aportar aquellas pruebas que permitan, al menos indiciariamente, que el Tribunal adopte una resolución provisional. Al respecto es importante indicar que la estimación de las medidas cautelares no supondrá en ningún caso una “sentencia anticipada”, puesto que el resultado del pleito no está condicionado por la adopción o denegación de las medidas provisionales solicitadas”. (Vargas, A., 2015).

“Las medidas cautelares proceden cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente. Resulta claro que este tipo de medidas traducen la nota de urgencia, de inmediatez”. (Straumann, E., 2005). Con respecto a esta institución jurídica en relación a los procedimientos de observancia de los derechos intelectuales, es importante resaltar lo que el tratadista Straumann detalla en su texto, puesto que, al momento que el titular de los derechos intelectuales acude ante la autoridad competente y solicita la aplicación de medidas cautelares, es necesario que demuestre la existencia del derecho y el peligro que sobre el mismo recae, ya que debe haber seguridad jurídica para las dos partes del proceso, es por esto que, incluso la autoridad puede requerir información necesaria a fin de justificar la legitimidad con la que el titular comparece y de esta manera no lesionar derechos que pueda tener el presunto infractor.

### **3.1.3. Juicio N° 17321-2010-1241: con la Ley de Propiedad Intelectual**

El proceso judicial inicia con una demanda de providencias preventivas y medidas cautelares en la que comparece como actor la compañía ORIENTAL INDUSTRIA

ALIMENTICIA O.I.A. CIA.LDTA., en contra de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA., misma que en el libelo de la demanda detalla que se trata de una vulneración de derechos marcarios debido a la similitud existente entre los productos comercializados por las dos compañías antes mencionadas, la petición concreta que se hace es la verificación de la infracción de los derechos de propiedad intelectual a través de una inspección judicial a los establecimientos en donde se vendían estos productos, y, la protección urgente de los derechos intelectuales mediante la orden a la compañía PRONACA de las siguientes medidas: el cese inmediato de la actividad ilícita, el retiro del comercio de las mercancías ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial y la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución de los productos; las medidas que fueron ordenadas en la providencia de calificación de la demanda emitida por el juzgado, quien tuvo conocimiento de este hecho, por lo cual se procede al retiro de los elementos con el fin de suspender su comercialización, y además se ordena que la parte implicada aporte bajo fianza suficiente al agravio, con el fin de proteger el derecho a la seguridad jurídica del demandado.

Lo que podemos apreciar en el presente caso es que las medidas cautelares contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente derogada, se aplicaban también en el ámbito judicial y no solo en el ámbito administrativo. Sin embargo, en la actualidad con el cambio normativo que se ha dado, desde la entrada en vigencia del COGEP y después con, el Código Ingenios, es el COGEP el cuerpo legal que contempla lo relacionado a las medidas cautelares en procesos judiciales, como lo establece dentro del Título III, el artículo innumerado con respecto a las providencias preventivas en materia de propiedad intelectual, y, por otro lado, es el Código

Ingenios el que contempla lo relacionado a las medidas cautelares en procesos de tutela administrativa.

#### **3.1.4. Tutela administrativa N° 1011-10-JP**

La presente tutela inicia con la solicitud presentada por parte de la compañía de ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE S.A., por la presunta infracción de sus derechos de propiedad intelectual por parte de la compañía NESTLE ECUADOR S.A., y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., quien estaría comercializando un café en sobres con colores muy similares a los que usa la compañía de ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE S.A., es decir, el color rojo, por lo que se trataría de un acto de competencia desleal y confusión al consumidor, se solicitó por la parte accionante la realización de inspecciones, aplicación de medidas cautelares, requerimiento de información y sanción; consecuentemente, se señala día y hora para la respectiva inspección, misma que no se llevó a cabo por oposición de la parte accionada, quienes no autorizaron el ingreso de los funcionarios que llevarían a cabo la diligencia si es que no se contaba con una orden de allanamiento, luego de ello, las compañías presuntamente infractoras mediante su apoderada doctora María Cecilia Romoleroux, dan contestación a la acción de tutela negando los fundamentos de hecho y de derecho, manifestando que su representada posee derechos marcarios sobre los colores que el accionante manifestó y, además, que la marca NESCAFE es una marca notoria reconocida en el mercado según un estudio que se adjuntó al expediente, luego de ello, la autoridad administrativa dispuso la apertura del término de prueba que a petición de la parte accionante se extendió a quince días, una vez transcurrido el término de prueba, se señaló día y hora para que las partes concurrieran a audiencia a fin de exponer sus argumentos y alegatos respecto a lo controvertido; mediante resolución N° 1102443 se aceptó la petición de tutela administrativa presentada por la de compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE S.A., se

ordenó el cese inmediato de la actividad ilícita y la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la accionada, en lo que a la reproducción del color rojo es aplicable, adicionalmente, se sancionó a la compañía NESTLE ECUADOR S.A., y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con una multa de mil ochocientos cuarenta 23/100 dólares.

### **3.2. Características de las medidas cautelares:**

#### **3.2.1. Instrumentalidad:**

Las medidas cautelares, responden a una sujeción en la cual se debe cumplir con un proceso principal, es decir, están sujetas al cumplimiento de una obligación, no tienen un fin específico, ya que están sujetas a la disposición o sentencia de una orden judicial, esta característica es la de instrumentalidad, en tal sentido se señala que en “las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrumento” (Calamendri, P., 2005), de esta manera, se puede decir entonces que “La instrumentalidad de las medidas cautelares implica la accesoriedad de éstas al proceso principal, pues su vigencia estará supeditada a la duración de este último”. (Proaño, J., 2013).

En la legislación española se concibe que las medidas cautelares residen, no solo en asegurar el correcto cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dicte de modo que el objeto del procedimiento no se vea frustrado por la dilación del mismo hasta que se dicte la sentencia y se proceda a su ejecución provisional o definitiva, sino que junto con esta función, en sede de

propiedad intelectual, también se emplean para tratar de anticipar el fallo de la sentencia” (Morillo, F., 2015), esto se debe a que las medidas cautelares en España se encuentran reguladas a dos cuerpos normativos; la Ley de Enjuiciamiento Civil Española<sup>41</sup> y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual<sup>42</sup>.

### **3.2.2. Provisionalidad:**

Cabe notar también, que las medidas cautelares, poseen como característica la provisionalidad, lo que indica que, solo actuarán en el momento en que se ejecute la sentencia, lo provisorio entonces es aquello que “está destinado a durar hasta tanto que sobrevenga un evento sucesivo, en vista y en espera del cual el estado de provisoriedad subsiste durante el tiempo intermedio” (Calamendri, P., 2005). Lo que implica que las partes involucradas, requieren de la utilidad de una medida cautelar, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicha sentencia u obligación. Esto también supone que “las medidas cautelares pueden ser propuestas antes, durante o luego de iniciado el proceso principal” (Gaurderas, S. , 2011), adicionalmente, se entiende entonces que las medidas cautelares durarán hasta cuando el proceso para el cual han sido requeridas se termine, así, nuevamente se recalca que dichas medidas dependen del proceso principal, o que se traduce en que cuando se ponga fin al juicio principal, de igual forma se pondrá fin a las medidas cautelares que se hubieren ordenado<sup>43</sup>.

Estas medidas cautelares, caducaran una vez que se haya dado cumplimiento total de la sentencia en el proceso principal, ya que estas actúan de forma accesoria frente a un juicio, como una forma de salvaguardar un derecho, y aun cuando se haya determinado su culminación, la parte

---

<sup>41</sup> En adelante LEC.

<sup>42</sup> En adelante TRLPI.

<sup>43</sup> Eduardo y Jeannette García. Medidas Cautelares Introducción a su estudio. Bogotá, editorial Tervis, 2005. Página 16.

implicada podrá disponer de los bienes, por lo que se puede determinar que las medidas son de orden provisional.

### **3.2.3. Flexibilidad:**

Las medidas cautelares son flexibles o mutables, ya que se puede sustituir una medida cautelar por otra, esto se da, solo de acuerdo con las circunstancias, siempre precautelando los derechos. La finalidad de las medidas cautelares no conlleva en sí, perjudicar a alguna de las partes por lo que es el criterio del juez o la autoridad administrativa competente, como en el caso de la propiedad intelectual, disponer de la medida cautelar pertinente muy distinta a la solicitada. Sobre esto se dice que “Las medidas cautelares deben cumplir adecuadamente su función de garantía a que están destinadas. Cuando por cualquier circunstancia se altere los términos de la relación entre las obligaciones cuyo cumplimiento se quiere asegurar, por una parte, y la naturaleza, magnitud o extensión de la tutela, por otra parte, esta última puede modificarse, sea ampliándola, reduciéndola o sustituyéndola, de tal forma que los términos de esa relación conserven su simetría” (Acosta, J., 1986), podemos concluir entonces que, la flexibilidad o mutabilidad de las medidas cautelares, implica que en el caso no consentido de que las circunstancias iniciales del proceso jurídico en el que se hallen, cambien en todo o en parte, las medidas podrían ser modificadas, sustituidas, reducidas o también ampliadas.

### **3.2.4. Revocabilidad:**

Adicionalmente, surge como consecuencia de la mutabilidad y flexibilidad, la característica de la **revocabilidad**, puesto que, puede haber circunstancias que motiven a que las medidas cautelares ya no sean necesarias, además, el otorgamiento de medidas cautelares no

supone un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto<sup>44</sup>, sino dependen de un proceso principal para su existencia.

### **3.2.5. Caducidad:**

Las medidas cautelares están sujetas a un **tiempo determinado**, lo que indica que deben terminar en algún momento, esto de acuerdo con las pretensiones en su implementación. Esto con el fin de evitar que una de las partes en este caso, la del acreedor, pueda ejercer presión utilizando el poder jurisdiccional, lo cual repercutiría en la violación de los principios de igualdad. Dichas medidas están sujetas a la decisión de un juez.

### **3.2.6. Peligro en la demora:**

Una de las características fundamentales de las medidas cautelares es la celeridad con la que deben ser aplicadas por el juzgador o autoridad administrativa competente, “el concepto de peligro en la demora aborda tangencialmente el de urgencia en la medida, ya que si la misma se tarda, el daño temido se transformaría en daño efectivo, por tanto, la eficacia preventiva de la providencia en la práctica, se busca que no sea anulada o disminuida” (Ramírez, J., 2005). De lo dicho se entiende que no sería suficiente que exista una presunción de vulneración de un derecho intelectual, sino que, por la demora del procedimiento judicial o administrativo el derecho protegido corra peligro y llegue a vulnerarse.

---

<sup>44</sup> Jaime Greif. Medidas Cautelares. Buenos Aires, Rubinzal Culsoni Editores, 2002.

### **3.3. Las medidas cautelares y su aplicabilidad en los Derechos de Propiedad Intelectual.**

#### **3.3.1. Medidas cautelares en la Ley de Propiedad Intelectual.**

Según lo contemplaba la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 247, del Régimen de Propiedad Industrial, hace mención a que, “Una medida cautelar solo se ordena cuando quien la pida, acredite su legitimación para proceder, la existencia del derecho infringido y por ende sustente tal hecho con las pruebas que permitan razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. Las medidas cautelares se aplican para evitar que se cometan o se sigan cometiendo infracciones, tal es el caso del uso indebido que se le puede dar a una marca específica.

Según lo que dispone la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dichas medidas se pueden adoptar en cualquier parte del proceso, a petición de una de las partes. Esto se da una vez que el tribunal lo toma como necesaria, la aplicación de la medida para la protección de un derecho. Ya que existe la posibilidad de una infracción. Son los miembros del tribunal quienes determinan la pertinencia de la medida cautelar que se debe aplicar. Para la OMPI, “la aplicabilidad de la medida cautelar se da fundado en el peligro de la alteración o no de las circunstancias durante el tiempo del proceso”

Sin embargo, en la Ley de Propiedad Intelectual, se establecía que todo lo pertinente a las medidas cautelares se tramitara conforme a lo establecido en Código de Procedimiento Civil, otra norma que al momento se encuentra derogada; se trataba entonces de un proceso judicial para la obtención de medidas cautelares, no se puede comparar con la celeridad que existe al momento, puesto que, en la actualidad la autoridad administrativa competente, SENADI, tiene enteras atribuciones para conocer y disponer solicitudes de medidas cautelar y garantizar un proceso más ágil y eficiente para el titular de los derechos intelectuales.

Adicionalmente, las medidas cautelares no se encontraban enumeradas en los procedimientos administrativos, de esta manera, entendemos que solo podía ser otorgadas en la vía judicial, de forma tal que se restringían sus funciones en materia de propiedad intelectual.

Por último, hay que tener en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, ya no contemplaba situaciones de la época actual, debido al avance tecnológico, por ejemplo, los numerales 3, 4 y 5 del artículo 565 del Código Ingenios, que se refieren a la protección del contenido medios digitales o portales web, que son una innovación dentro de la nueva regulación de la propiedad intelectual en el Ecuador.

### **3.3.2. Medidas cautelares en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.**

Dentro del procedimiento de tutela administrativa, en el artículo 560 del Código Ingenios, se encuentran las medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual, siendo estas las que han sido analizadas en el capítulo segundo del presente trabajo: inspección, requerimiento de información, sanción y las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos; con respecto a las providencias preventivas se refiere al artículo innumerado del COGEP, mismo que fue analizado con anterioridad, de lo cual concluimos que es innecesario puesto que se refiere a las medidas cautelares que ya están reguladas por la norma especial para la materia que nos concierne, es decir, el código ingenios, es decir, se crea una suerte de doble regulación del mismo. .

Con respecto a estas medidas, en el artículo 561 del mismo cuerpo normativo, se menciona una fianza u otra garantía suficiente, la misma que debe ser propuesta por parte del actor, siempre que la autoridad competente así lo requiera, con el fin de precautelar los derechos del presunto infractor, y, como bien lo establece el Código, evitar abusos; es importante resaltar que, se dice

que el reglamento respectivo determinará las condiciones que debe reunir la fianza o garantía, sin embargo, en el reglamento que se encontraba vigente en ese momento no se encontraba regulado este supuesto, adicionalmente a ello, este artículo manifiesta que el monto de la fianza o garantía deberá ser proporcional al posible impacto económico, comercial y social generado por la medida; esto quedaría entonces a entera discreción de la autoridad competente, puesto que en el reglamento no se determina lo necesario para calcular el monto de la fianza; por último, el mentado artículo establece que la solicitud de medidas cautelares tendrán el carácter de reservadas y deberán calificarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción, esto con el fin de garantizar su eficiencia.

Ahora bien, las medidas cautelares pueden ser solicitadas u ordenadas en dos momentos: al inicio del proceso o al momento en que se esté realizando la inspección por parte de la autoridad competente; el artículo 245 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, Decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que las medidas podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o posterior a su inicio; es importante resaltar la importancia que tienen las mismas, puesto que, con la aplicación de una de las medidas se puede evitar que se siga vulnerando los derechos intelectuales, es por esta razón que la norma nos permite solicitarlas en cualquier fase del proceso, a fin de garantizar su eficiencia.

De acuerdo con el artículo 563 del mismo cuerpo normativo, la autoridad competente podrá otorgar medidas cautelares al momento de avocar conocimiento de la acción, para lo cual, la parte solicitante deberá en un primer momento acreditar su legitimación, es decir, justificar la calidad en la que está compareciendo con respecto a los derechos objeto de la acción que se está iniciando; consecuentemente será necesario que se demuestre la existencia del derecho infringido, pues no se podría iniciar un procedimiento si no hay un derecho de por medio; y, por último, la parte

solicitante tendrá que presentar pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia, referente a esto, el artículo 32 del Código Civil hace mención a que la parte involucrada, podrá presentar la prueba que demuestre la no existencia del hecho del cual se presume, por consiguiente, la Ley también indica que si un hecho, actuado bajo el derecho, este se entiende como inadmisibles la prueba contraria, debido a que se trataría de un hecho que no requiere ser probado.

Sin embargo, no se habla de una fianza o garantía que deba ser propuesta por el actor, en caso de que se otorguen a petición de parte estas medidas; es decir, se entendería que se pueden solicitar y consecuentemente, después del análisis de la autoridad, conceder las medidas que la parte interesada solicite, sin una fianza o garantía de por medio, generando de esta manera un riesgo para los derechos del demandado, puesto que si no se logra demostrar la presunta vulneración de derechos, el demandado no sería reparado por el uso abusivo del derecho por parte del actor; debido a que, la fianza precisamente sirve para esa situación, sin embargo, esto ha sido subsanado por el artículo 420 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, el mismo que será analizado más adelante. El artículo 565 realiza una clara enumeración de las medidas cautelares que se pueden ordenar o practicar, sin embargo, las medidas más comunes y de mayor aplicación son las siguientes:

1. El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción: esta es una medida fundamental para precautelar los derechos intelectuales, puesto que, todo lo que comprende los actos ilícitos es una gran variedad de situaciones mediante las cuales se puede estar vulnerando derechos; es así que, por ejemplo, lo que ocurre en España en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 139 realiza una clasificación de lo que se puede considerar como cese de la actividad ilícita, estando entre ellos precisamente la

suspensión de la actividad infractora, la prohibición al infractor de reanudar dicha actividad, retirar los circuitos comerciales, entre otros. Esta medida fue otorgada dentro de la diligencia de inspección del trámite de tutela administrativa n° 1742-2018 y consecuentemente ratificada mediante resolución n° SENADI-DNDAYDC-2020-067-R, la misma que se trataba de una vulneración del derecho a la comunicación pública en la cual compareció como actor la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAYCE en contra del restaurante denominado PIZZERIA EL LEÑADOR. En la legislación española se reconoce una medida cautelar similar a esta, se trata de “la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda”, y la doctrina detalla que se trata de medidas conservativas, esto es, “aquéllas que tratan de mantener, desde el momento en que alcanzan virtualidad y hasta la conclusión del litigio, el mismo estado de hecho impidiendo que una eventual conducta torticera del demandado haga ilusoria la ejecución del derecho tutelado, una vez que haya sido reconocido a medio de la sentencia que ponga fin al proceso principal, una suerte de tutela anticipada, satisfactoria y sumaria cuyo fin no es otro que el de adelantar la ejecución de una posible sentencia estimatoria de la pretensión vertida en la demanda” (Rodríguez, C., 2012).

- El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción: esta es una medida que puede tomarse también de manera inmediata, puesto que, la autoridad competente al momento de realizar la inspección y verificar que la presunción de infracción es evidente, mediante alguno de los mecanismos mencionados, puede en ese mismo momento retirar todo cuanto sea objeto de infracción, de esta manera

se está protegiendo automáticamente los derechos intelectuales. Frente a esta medida, en España “la ley no se refiere a la retirada de los bienes que constituyen el producto de la producción ilícita, sino que va más allá y busca la retirada de los circuitos destinados por el infractor para realizar la actividad ilícita” (Bujosa, L., 2009), es decir, busca una protección más amplia con respecto a los mecanismos que pueden ser utilizados para la infracción. Es preciso referirnos a la tutela administrativa N° SENADI-2019-67226, presentada por la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTECSA S.A., en contra del señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA, por el supuesto uso indebido de las marcas de productos FIJER, FISHER, FISCHER y FICHER, en la que se solicitó se realice la debida inspección por parte de la autoridad competente, la misma tomando en consideración todos los aspectos del proceso administrativo que se llevó a cabo y de la diligencia de inspección, ordenó el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción, es decir, el uso de la denominación FIXERS en empaques, etiquetas, etc, y, adicionalmente ordenó el retiro de los circuitos comerciales de los empaques, etiquetas, fundas, embalajes, publicidad o materiales mediante los cuales se comercialice el producto que contenga la denominación FIXERS; dichas medidas fueron ratificadas totalmente en la resolución N° SENADI-DNPI-2020-070-R.

- La suspensión de la comunicación pública del contenido protegido en medios digitales, ordenada al infractor o intermediario: de acuerdo a la doctrina española “es una medida cautelar que se concede cuando el actuar ilícito se realiza en forma subrepticia, es decir, sin que exista vínculo alguno con el titular de los derechos de autor o conexos” (Bujosa, L., 2009). Como ejemplo tenemos el caso de la tutela administrativa N° 1776-2019 DNDAyDC, seguido por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos

(SAYCE) en contra de la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTEINMENT organizadora del evento “YATRA TOUR 2019”, por derechos patrimoniales de autor por comunicación pública en un evento que la parte accionada llevaría a cabo en la ciudad de Cuenca, SAYCE solicita que en la calificación de su petición se otorguen ya tres medidas cautelares: la suspensión del espectáculo público y el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción, la suspensión de la comunicación pública de las obras musicales administradas por la Sociedad de Autores del Ecuador en el evento denominado YATRA TOUR 2019 organizado por la parte accionada; y, el cierre temporal del establecimiento, para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción; sin embargo, SAYCE y la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTEINMENT llegaron a un acuerdo y SAYCE desistió de la tutela, consecuentemente, las medidas fueron levantadas en su totalidad por parte de la autoridad.

Continuando con el análisis del artículo 565, se refiere que además de las medidas en este enumeradas en el mismo, se puede solicitar otras medidas razonables siempre que estas no afecten derechos de terceros; consecuentemente se dice que si la medida aplicada se trata de aprehensión de productos, la autoridad competente podrá requerir la actuación de un depositario del consejo de la judicatura, mismo que estará encargado de trasladar los bienes aprehendidos al lugar que se determine, estando de esta manera bajo su entera responsabilidad, sin embargo, los gastos de transporte, cuidado, exhibición y administración podrá cobrarle al accionante, quien a su vez, si se determinare que si hubo infracción podrá solicitar el reembolso de dichos valores al demandado como parte de la cuantía de la indemnización que tuviere lugar.

Como se ha dicho anteriormente, las medidas que ordene la autoridad en cualquier momento del proceso son únicamente de carácter provisional, sin embargo, de acuerdo al artículo

569 del Código Ingenios, puede ser confirmadas e incluso adoptar nuevas medidas si es que se determinó la existencia de la infracción en la resolución motivada, y, asimismo, determinara el destino de las mercancías, o productos que fueron retirados o aprehendidos.

Por último, el Código Ingenios determina la posibilidad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios por revocatoria de medidas cautelares, esto quiere decir que si es que las medidas cautelares que fueron dispuestas provisionalmente por la autoridad competente se dejan sin efecto en la resolución pues el presunto infractor podrá solicitar que se le indemnice, sin duda este es un artículo que protege a la parte demandada dentro de un procedimiento que se sigue en su contra, otorgando la posibilidad de que en caso que por causas imputables al accionante o porque posteriormente se demuestre que no hubo infracción, el accionado pueda demandar a quien inició dicho procedimiento en su contra el pago de una indemnización por daños y perjuicios así como costas procesales.

### **3.4. Reglamento de Gestión de los Conocimientos.**

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha podido observar el vacío legal y la falta de regulación de algunas situaciones, sin embargo, el 17 de noviembre del 2020 se expidió el Reglamento de Gestión de los Conocimientos mediante el Acuerdo N° SENESCYT-2020-077, con el objetivo principal de impulsar y garantizar la protección de los derechos intelectuales, además de dar viabilidad a las disposiciones contenidas en Código Ingenios, a través de los siguientes ejes, mencionados en el boletín de prensa N° 56 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:

1. Incentivar a emprendedores, empresas, artistas, investigadores, pueblos indígenas, entre otros, en el registro y protección de sus marcas, patentes, invenciones, derechos de autor, obras, entre otros.
2. Establecer mecanismos para la protección de derechos intelectuales, lo que incentivará la investigación científica, la creatividad, la innovación y el desarrollo industrial de nuestro país.
3. Proteger el patrimonio genético, sin sacrificar la investigación científica del Ecuador.

Desde el artículo 408 en adelante se encuentran todas las disposiciones acerca de la observancia de los derechos intelectuales. Lo que se ha hecho con el Reglamento es aclarar y determinar los requisitos que se deben cumplir a fin de que un procedimiento de diligencias preparatorias o de tutela administrativa sean procedentes; además, ha determinado el plazo en que la autoridad competente debe conocer y calificar dichas solicitudes de manera específica, garantizando así el derecho al debido proceso de quienes acuden a dicha instancia administrativa.

Referente a las diligencias preparatorias, el Reglamento ha determinado la finalidad que tienen, siendo estas la de determinar o también completar lo que respecta a la legitimación activa o pasiva frente al procedimiento administrativo que se pretende iniciar, tema que lo hemos analizado con anterioridad, sin embargo, es importante detallar que si es que la legitimación con la que las partes comparecen ante la autoridad administrativa no puede ser probada, pues el procedimiento no tendría ningún fundamento; y, por otro lado, la diligencias preparatorias buscan anticipar la práctica de prueba urente que pudiera alterarse o perderse, con respecto a esto, cabe resaltar la similitud que tienen con las medidas cautelares en cuanto a su finalidad y función dentro el proceso, no obstante, la oportunidad para solicitar las diligencias es previo al inicio del proceso.

El aporte realizado por el Reglamento con respecto a las diligencias preparatorias es importante, debido a que, se detalla de manera específica cuales son las diligencias que puede solicitarse ante la autoridad administrativa competente en nuestra materia, tema que no es tratado en el Código Ingenios, sino, dicho código en su artículo 555 se refiere únicamente a que “*Previo a iniciar un procedimiento de observancia ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, cualquier persona podrá solicitar ante dicha autoridad la adopción de cualquiera de las diligencias preparatorias previstas en la norma general de procesos*”; al contrario, el Reglamento detalla que las diligencias que puede solicitar la parte interesada son: 1.Requerimiento de información, 2.Exhibición de la mercadería presuntamente infractora. 3.Exhibición de documentos relacionados con la presunta infracción. 4.Verificación de las posibles infracciones cometidas en el entorno digital; se trata entonces de diligencias específicas en materia de derechos intelectuales. El procedimiento de las diligencias se encuentra contemplado desde el artículo 408 al 415 del Reglamento de manera pormenorizada.

En lo que respecta a las medidas cautelares, el Reglamento considera parámetros que deberán ser tomados en consideración al momento de fijar una fianza o garantía suficiente, esto no se encontraba regulado anteriormente, sin embargo, ahora los parámetros serán: efectividad, proporcionalidad, eficacia y no deberá disuadir de manera no razonable a la interposición de recursos o la proposición de acciones.

La eficacia se refiere a la validez legal y jurídica que debe tener la fianza o garantía, la efectividad es una consecuencia directa de la eficacia, puesto que, debe cumplir en el tiempo con el objetivo para el cual ha sido fijada y si no lo hace pues no sería eficaz y mucho menos efectiva, por otro lado, la fianza fijada no puede ser un impedimento para que quien la propone requiera

accionar en otra vía, por ejemplo, la vía judicial, a esto se refiere con que no deberá disuadir de manera no razonable a la interposición de recursos o proposición de acciones.

Este es un punto primordial, reconocido por las autoridades de SENADI, puesto que, garantiza y otorga mayor seguridad jurídica al momento de la disposición de medidas cautelares por la presunta infracción de derechos intelectuales.<sup>45</sup>

Otra de las mejoras e innovaciones del Reglamento es el artículo 423 el mismo que establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares sustitutivas en caso de que las dictadas por el órgano competente no puedan ser ejecutadas. Esto puede ser de oficio o a petición de parte, con estas disposiciones se garantiza de mejor manera derechos intelectuales, puesto que, otorga una amplia variedad de medios de protección al titular de dichos derechos.

Respecto a la solicitud de allanamiento, no se ha resuelto la competencia del juzgador, dejando de esta manera, nuevamente, sin regulación dicho procedimiento.

Un aporte interesante del reglamento es la tutela de oficio, es decir, se trata de un procedimiento de tutela iniciado por la autoridad administrativa, contenida en el artículo 446 al 449, la que procede en tres supuestos:

1. La presunta infracción de derechos intelectuales perjudique de forma colectiva los derechos constitucionales de las personas;

2. La presunta infracción afecte a derechos intelectuales de titularidad colectiva; o,

---

<sup>45</sup> Véase ANEXO No. 1 y No. 2 (entrevista realizada al Doctor David González Director Jurídico y Procurador Judicial de SENADI; y, Doctora Susana Vázquez Subdirectora Regional SENADI Cuenca) falta hacer bien esta cita se lo realizará una vez que se integren los anexos.

3. La presunta infracción afecte al derecho moral de paternidad y acceso al ejemplar único o raro de la obra, después de haber transcurrido más de setenta años de la muerte del autor de nacionalidad ecuatoriana.

Entonces, el objetivo principal de la tutela de oficio podría proceder en los casos de interés general, tales como prevenir que se comercialicen productos falsificados, por ejemplo, fármacos, y que estos puedan afectar la salud de las personas en general.

En general, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, ha venido a regular en una amplia mayoría lo que respecta a los términos, tasas y requisitos necesarios para la presentación de tutelas administrativas, tanto en observancia positiva como negativa, realizando una especificación del procedimiento a seguir en tutela administrativa con inspección, requerimiento de información y sanción. El criterio de las autoridades de SENADI sobre el Reglamento, es casi unánime, puesto que se considera que dicho cuerpo normativo ha llenado muchos vacíos legales que tenía el Código Ingenios para que muchos de los procedimientos contenidos en dicho Código, puede ejecutarse de una manera más viable y garantizada, sin embargo, consideran también que es necesario que se cree instructivos para poder determinar y fijar el monto de las multas que se generen por infracción de derechos intelectual, lo que al momento no se encuentra regulado, sino, se deja a discreción de la autoridad.

### **3.5. Conclusiones.**

De lo explicado en el presente capítulo podemos concluir que, las medidas cautelares juegan un papel importante en todo el procedimiento de protección de los derechos intelectuales, puesto que, al inicio o durante el mismo pueden darse varias situaciones que afecten a los mismos, siendo las medidas cautelares un mecanismo idóneo para evitar que se dé una infracción o para cesar la misma, cabe recalcar la importancia de que estas sean especiales para el caso de la

materia que nos concierne, ya que, se debe a situaciones particulares relativas a la propiedad intelectual.

Adicionalmente, hemos podido apreciar la importancia del Reglamento de Gestión de los Conocimientos frente a los procedimientos de observancia y las medidas cautelares, debido a que, muchas disposiciones de este vienen a dar sustento al Código Ingenios, sin embargo, considero que se podría abarcar de una manera más amplia con respecto a las atribuciones que tiene la autoridad competente frente a situaciones como la imposición de sanciones.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

### **Conclusiones.**

La observancia de los derechos intelectuales es sin duda un mecanismo completamente idóneo para la protección de los mismos, a lo largo de la historia nacional e internacional, se ha evidenciado la evolución que ha tenido el derecho en materia de propiedad intelectual y la lucha por conseguir un cuerpo normativo sólido y específico que otorgue la debida importancia y seguridad jurídica de estos derechos en caso de que se vean vulnerados por un tercero.

El Código Orgánico de la Economía Social, Conocimientos, Creatividad e Innovación, prevé el proceso judicial y el de tutela administrativa, sin embargo, algunas de sus disposiciones, aun siendo útiles e innovadoras, no han podido ser aplicables y procedentes en la práctica por la ausencia de un Reglamento suficiente que pueda dar viabilidad y sustento a las mismas; no obstante, con la entrada en vigencia del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, se ha tratado de llenar muchos de los vacíos que existían en la norma.

Las medidas cautelares son herramientas necesarias dentro de cualquier procedimiento ya sea judicial y/o administrativo, puesto que, como se ha dicho en líneas anteriores, lo que buscan es resguardar los derechos presuntamente vulnerados, la norma en materia de propiedad intelectual ha incluido medidas específicas para esta materia, distinguiendo las necesidades que los derechos intelectuales persiguen, debido a su naturaleza.

### **Recomendaciones.**

Pese a que se ha mejorado la regulación de los procedimientos de observancia, se considera de gran importancia, que deberían darse regulaciones más técnicas en la legislación ecuatoriana

como en la Comunidad Andina, con el objetivo de que los mismos sean más viables y cumplan su finalidad.

El Reglamento de Gestión de los Conocimientos, si bien tiene como objeto la regulación en su mayoría a lo referente con los requisitos, plazos y términos que se deben cumplir en muchas instituciones contenidas en el Código Ingenios, es necesario que se profundice acerca de las atribuciones que la autoridad administrativa tiene con respecto a las mismas, es decir, esclarecer y determinar con mayor detenimiento el camino que debe seguir la autoridad competente en ciertos casos como el allanamiento, de los que se requiera un pronunciamiento fundamentado en derecho para su procedencia.

Adicionalmente, es ineludible una mejor determinación de los criterios para la fijación de multas, puesto que, el artículo 437 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, contempla criterios amplios y que otorgan a la autoridad administrativa una facultad muy amplia respecto a la imposición de sanciones.

Es preciso también que, luego de la expedición del reglamento 148-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura, la que determinaba que los jueces competentes en conocer la solicitud de orden de allanamiento en materia de derechos intelectuales, debería ser incluida esta aclaración tanto en el Código Ingenios como en el Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

Por último, lo relativo a las providencias preventivas contempladas en el COGEP, mal podemos considerar que se apliquen en materia de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que se trata de una norma de los procesos en general y lo que nos concierne en derechos intelectuales es una materia especial, sería importante que se aclare entonces la jerarquía normativa entre estos dos Códigos Orgánicos.

## BIBLIOGRAFIA

- Acosta, J. (1986). *El proceso de revocación cautelar : levantamiento, modificación, caducidad y nulidad de las medidas cautelares*. Santa Fé, Argentina: Rubinzal y Culzoni Editores.
- Asamblea Nacional. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi: AN.
- Betancourt, C. (2000). *Derecho Procesal Administrativo*. Bogotá: Medellín C-O. Recuperado el 14 de 09 de 2020
- Biberley.com. (09 de marzo de 2020). *Biberley.com*. Recuperado el 18 de mayo de 2020, de <https://www.iberley.es/temas/legitimacion-partes-proceso-civil-55841>
- Bujosa, L. (2009). *Medidas Cautelares en el Proceso de Derechos de Autor*. España, España: Universidad de Salamanca. Recuperado el 16 de 03 de 2021
- Cabanellas de las Cuevas, G. (2001). *Derecho de las patentes de invención /I*. Buenos Aires: Heliasta.
- Calamendri, P. (2005). *Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares*. Lima, Perú: ARA Editores.
- Castro, M. . (21 de marzo de 2019). *Red Historia*. Obtenido de <https://bit.ly/2Van2Za>
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación. (2016). Quito. Obtenido de <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>
- Código Orgánico General de Procesos. (2015). *Registro Oficial Suplemento 506 de 22-mayo-2015*. Quito. Obtenido de [https://www.derechoecuador.com/uploads/content/2019/02/file\\_1549389860\\_1549389884.pdf](https://www.derechoecuador.com/uploads/content/2019/02/file_1549389860_1549389884.pdf)
- Corbetta, P. . (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw-Hill.
- Cornejo, J. (4 de julio de 2016). *Derecho Ecuador*. Recuperado el 14 de mayo de 2020, de <https://www.derechoecuador.com/procedimiento-sumario-en-el-codigo-organico-general-de-procesos>
- Couture, E. (1978). *Vocabulario Jurídico*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalema.
- Cuadros, A. (21 de junio de 2016). *BLOG JURÍDICO (Y ALGO MÁS) – ALFREDO CUADROS AÑAZCO*. Recuperado el 21 de mayo de 2020, de <https://alfredocuadros.com/2016/06/21/procesos-de-propiedad-intelectual-en-el-cogep/>
- Cumbre Judicial Iberoamericana. (1 de mayo de 2016). *Cumbre Judicial Iberoamericana*. Recuperado el 16 de octubre de 2020, de [www.cumbrejudicial.org/htmlcumbres/xiv\\_cumbre.../08\\_Oralidad.doc](http://www.cumbrejudicial.org/htmlcumbres/xiv_cumbre.../08_Oralidad.doc)
- Echandía, D. (1978). *Compendio de Derecho Procesal Teoría general del Proceso* ( Duodécima Edición ed.). Medellín, Colombia: Krucigrama.

- Enciclopedia Jurídica*. (2020). Obtenido de <https://bit.ly/3clp9jf>
- Enciclopedia Jurídica. (2020). *Enciclopedia Jurídica*. Recuperado el 06 de junio de 2020, de <https://bit.ly/2MQye8d>
- García, E. . (28 de noviembre de 2011). *Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes")*. Recuperado el 14 de septiembre de 2020, de [http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Garcia-garcia\\_Diligencias\\_preliminares\\_litigios\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Garcia-garcia_Diligencias_preliminares_litigios_patentes.pdf)
- García, E. & García, J. . (2003). *Medidas Cautelares* . Bogotá : Temis.
- Gaurderas, S. . (Noviembre de 2011). Tutela Cautelar o Precautoria. *Ruptura*(54), 455.
- Gualotuña, V. (02 de enero de 2019). La tutela jurisdiccional adecuada de los derechos en materia de. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7069/1/T3077-MDE-Gualotu%c3%b1a-La%20tutela.pdf>
- "Guarderas, I." ; "Cañas, E." ; "Belén, M." & "Hernández, R.". (2016). *Manual Práctico y Analítico - Procedimientos, Audiencias y Teoría del Caso*. Quito: Ediciones Legales EDLE S.A.
- Hidalgo, H. (agosto de 2018). *El principio de legalidad y el debido proceso en la potestad sancionadora*. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Internacional SEK Ecuador. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3207/1/TESIS%20FINAL.pdf>
- Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (2014). *Propiedad Intelectual*. Quito: Unimarket.
- Izquierdo, O. (5 de septiembre de 2018). *Providencias preventivas en materia de propiedad*. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuperado el 15 de septiembre de 2020, de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11787/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-206.pdf>
- Jerves, M. (Diciembre de 2014). *Las medidas cautelares en el Ecuador*. Cuenca, Azuay, Ecuador: Universidad de Cuenca. Recuperado el 05 de Enero de 2021, de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20946/1/TESIS.pdf>
- Martínez, V. (1 de julio de 2012). *Patriotapy*. Recuperado el 15 de septiembre de 2020, de <https://patriotapy.wordpress.com/2012/07/01/proceso-de-conocimiento-ordinario-diligencias-preparatorias-la-demanda/>
- Mejia, Á. (2005). *Los Recursos Administrativos* (Vol. 9). Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones. Recuperado el 14 de 09 de 2020

- Montalvo, H. (23 de agosto de 2016). Tutela efectiva de derechos en el procedimiento. *Programa de Maestría en Derecho Administrativo*. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5411/1/T2128-MDA-Montalvo-Tutela.pdf>
- Morillo, F. (2015). *Protección de los derechos de propiedad intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch. Recuperado el 24 de 02 de 2021
- Nacional, A. (22 de mayo de 2015). Código Orgánico de la Función Judicial. 130. Quito, Pichincha, Ecuador: LEXIS. Recuperado el 28 de mayo de 2020, de [http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo\\_organico\\_fj.pdf](http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo_organico_fj.pdf)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de <https://bit.ly/3c6zIq4>
- Otiz, H. R. (2011). *La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Jurisprudencia*. Ciudad de México: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Otones, S. (2001). Las Medidas Cautelares: su regulación en la Ley 1/2000. *Boletín del Ministerio de Justicia*, 5-27. Recuperado el 25 de 02 de 2021, de <file:///C:/Users/MODULO~1/AppData/Local/Temp/Dialnet-LasMedidasCautelares-78677.pdf>
- Pica, R. (2010). La problemática de las partes y el contenido de la legitimación activa en la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*(2), 205-238. Recuperado el 10 de octubre de 2020, de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-97532010000200009](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532010000200009)
- Proaño, J. (2013). *Las Medidas Cautelares Constitucionales Autónomas en el Ecuador*. Quito, Ecuador: La Esperanza.
- Ramírez, J. (2005). *Función Precautelar*. Buenos Aires: Astrea. Recuperado el 18 de 02 de 2021
- Ramírez, M. (2007). La sanción administrativa y su diferencia con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el contexto español. *Revista de Derecho*(27), 2145-9355. Recuperado el 14 de 09 de 2020, de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/index>
- Rodríguez, C. (2012). Las medidas cautelares en la defensa de los derechos de autor. *Icade. Revista De La Facultad De Derecho*, 103-134. Recuperado el 25 de 04 de 2021, de <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistaicade/article/view/229>
- Ruales, M. (2001). Acciones por Infracción de Derechos. *Revista de la Propiedad Inmaterial*, 50. Recuperado el 01 de 13 de 2021, de <file:///C:/Users/MODULO~1/AppData/Local/Temp/Dialnet-AccionesPorInfraccionDeDerechos-3985812-1.pdf>
- Sánchez , D. & Fuertes, P. (2015). *Principios Jurídicos en la definición del derecho*. Madrid: DYKINSON. Obtenido de

[https://books.google.com.ec/books?id=JK\\_RCQAAQBAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=criterio+juridico+autor+freud&source=bl&ots=v5ON-k8kqh&sig=ACfU3U0ZXqm1\\_Q6xKWL4p9sxnjKY0MC5tg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjg8ay-4ZzqAhWqct8KHS\\_0D1MQ6AEwAXoECAwQAQ#v=onepage&q=criterio%20jurid](https://books.google.com.ec/books?id=JK_RCQAAQBAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=criterio+juridico+autor+freud&source=bl&ots=v5ON-k8kqh&sig=ACfU3U0ZXqm1_Q6xKWL4p9sxnjKY0MC5tg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjg8ay-4ZzqAhWqct8KHS_0D1MQ6AEwAXoECAwQAQ#v=onepage&q=criterio%20jurid)

SENADIS. (2017). *Propiedad intelectual*. Quito. Obtenido de <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/gaceta-669/>

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. (2006). *www.propiedadintelectual.gob.ec*. Recuperado el 13 de Junio de 2020 , de <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/tutelas-administrativas-de-derecho-de-autor/>

Silva, J. (2015). Evolución histórica del Derecho de Autor en América Latina. *Revista Ius et Praxis*, 19-58.

Solorio, O. (2010). *Derecho de la Propiedad Intelectual* . Oxford: Universidad de Colima.

Straumann, E. (03 de Noviembre de 2005). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Recuperado el 08 de 01 de 2021, de [https://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=55360](https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=55360)

Valdivieso, R. (12 de mayo de 2016). *Mis Abogados*. Recuperado el 07 de mayo de 2020, de <https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-el-juicio-sumario>

Vargas, A. (16 de octubre de 2015). *La solicitud de medidas cautelares ante la infracción de derechos de propiedad industrial*. Recuperado el 18 de 02 de 2021, de LegalToday: <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/publico/la-solicitud-de-medidas-cautelares-ante-la-infraccion-de-derechos-de-propiedad-industrial-2015-10-16/>

## ANEXOS

### Anexo No.1: Entrevista Dra. Susana Vásquez Sub Directora Regional SENADI Cuenca

#### ENCUESTA INFORMANTES CALIFICADOS

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A AUTORIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES-SENADI, CON EL FIN DE RECABAR SUFICIENTE INFORMACION DESTINADA AL USO EXCLUSIVO DENTRO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DE LA ESTUDIANTE CAROLINA BRAZZERO FEICAN.

- 1) **¿Considera usted que las medidas cautelares cumplen con su objetivo y finalidad cuando se encontraba vigente la Ley de Propiedad Intelectual? ¿Por qué?**

En la Ley de Propiedad intelectual no se encontraban definidas ni enumeradas las medidas cautelares aplicables en los procedimientos de tutela administrativa, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el COESCCI, por lo que, en principio, podría señalar que, del contenido de la disposición relativa a la observancia de derechos, se deduce que, la finalidad de las medidas cautelares era evitar o reprimir violaciones a los derechos de propiedad intelectual. En tal sentido, considero que una vez confirmada una medida cautelar ordenada provisionalmente, como el cese de la actividad presuntamente infractora, luego de un debido procedimiento administrativo, la referida medida sí cumplía con la finalidad antes mencionada, el problema se generaba cuando el presunto infractor obstaculizaba la diligencia o se diluían los resultados de la infracción, por causas atribuibles a la parte incoada.

- 2) **Exponga su criterio frente a la regulación de las medidas cautelares en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.**

Considero un acierto que el legislador haya establecido en el COESCCI una enumeración ejemplificativa mas no taxativa de las medidas cautelares que podrían solicitarse en el ámbito de la protección de los derechos intelectuales. Con lo que discrepo es con el hecho de que, en el Art. 560 del COESCCI se señale que la autoridad administrativa podrá adoptar las demás providencias preventivas previstas en el COGEP, debido a que, desde mi punto de vista, estas providencias no se aplican en una materia especial como lo es la propiedad intelectual.

- 3) **¿Cree usted que las disposiciones contempladas en el reglamento de Gestión de los Conocimientos ayudan o no a la eficiente y eficaz aplicación de las medidas cautelares?**

Al revisar la parte pertinente del Reglamento de Gestión de los Conocimientos, se puede verificar que, lo que se hizo fue regular el tipo de medidas cautelares que se puede solicitar, los requisitos y el momento en el cual pueden solicitarse, es decir que se desarrolló algo más las disposiciones constantes en el COESCCI. Sin embargo, un aspecto que es digno de destacar es que, en el referido reglamento se ratifica el hecho de que, para conceder el establecimiento de medidas cautelares, la autoridad competente podrá fijar un valor por concepto de fianza, cuyos requisitos están establecidos en la norma del Art. 421 del

referido reglamento, lo cual a mi criterio garantiza en algo el hecho de que, para la presentación de una solicitud de tutela, el accionante debe estar seguro del cometimiento de la infracción, evitando así que se litigue temerariamente, lo cual se encuentra alineado con el objetivo que persigue en cuerpos normativos tales como el COGEP.

- 4) **¿Cree usted que las disposiciones contempladas en el reglamento de Gestión de los Conocimientos ayuda a la eficiente y eficaz aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación respecto a los procedimientos de observancia? ¿Por qué?**

Creo que ya me referí a este tema en la respuesta anterior, solamente quisiera acotar que a mi criterio, si bien las disposiciones del Reglamento de Gestión de los Conocimientos desarrollan algunos aspectos enunciados en el COESCCI, sin embargo considero que se pudo haber aprovechado la oportunidad para aclarar algunos aspectos oscuros del referido cuerpo normativo, dotando así de seguridad jurídica a los usuarios internos y externos de la Oficina Nacional Competente en materia de Derechos Intelectuales. Adicionalmente considero que, correlativamente se debe trabajar en la expedición de instructivos que desarrollen ciertos aspectos como por ejemplo los montos de las multas que se establezcan como sanción ante una infracción a un derecho intelectual.



JANILETH ROSARA  
VÁZQUEZ RAMÍREZ

Dra. Susana Vázquez Z.

**SUBDIRECTORA REGIONAL SENADI CUENCA**

## **Anexo No.2. Entrevista Dr. David González Director Jurídico y Procurador Judicial de**

**SENADI**

### **ENCUESTA INFORMANTES CALIFICADOS**

**LA PRESENTE VA DIRIGIDA A AUTORIDADES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES (SENADI) CON EL FIN DE RECABAR SUFICIENTE INFORMACION DESTINADA AL USO EXCLUSIVO DENTRO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DE CAROLINA BRAZZERO FEICAN.**

- 1) ¿Considera usted que las medidas cautelares cumplían con su objetivo y finalidad cuando se encontraba vigente la Ley de Propiedad Intelectual? ¿Por qué?**

Como primer acercamiento podemos afirmar que si cumplían su objetivo y finalidad, tomando en cuenta que las medidas cautelares establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual - art. 308, se desarrollaron en el contexto y temporalidad de su fecha de publicación, esto es: 27 de marzo de 1998.

En este sentido, resulta necesario señalar que el literal c del precitado artículo, otorgaba al funcionario de la autoridad nacional competente una amplia discrecionalidad para que pueda adoptar cualquier otra medida que sea necesaria para evitar la continuación de vulneración de derechos, no obstante de aquello, se atentaba de cierta forma a la naturaleza misma de las medidas cautelares, toda vez que en sí mismas, éstas buscan precisamente evitar la continuación de vulneración de derechos pero también prevenir una vulneración, es decir, el literal c, no prevé el otro objetivo que tienen las medidas cautelares a pesar de que el primer inciso de dicho artículo si lo prevé.

Por lo expuesto, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual, respondía a los escenarios su época, habrá que hacer una comparación que en contexto con la actualidad, y en tal sentido, dicho cuerpo normativo en la actualidad no sería idóneo o completo.

- 2) Exponga su criterio frente a la regulación de las medidas cautelares en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.**

Desde la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual hasta la posterior expedición del COESCCI, hubo constantes y continuos avances educativos, tecnológicos, culturales, etc., lo que provocó que las medidas cautelares antes contempladas en la LPI, sean ampliadas en catálogo, como lo son por ejemplo las medidas cautelares relacionadas con la comunicación pública, o también, la suspensión de servicios de portales web.

Es importante esta ampliación en el catálogo de medidas cautelares, no obstante, considero que existe un error en el enunciado general del articulado 565 del COESCCI, toda vez que, a diferencia del 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, no habla de evitar la infracción o detener la misma,

que es justamente la propia naturaleza de las medidas cautelares, tan solo hace mención a detener una infracción.

No obstante de lo arriba señalado, el artículo 565 precitado, enlista 7 medidas contemplando distintos escenarios, pero el numeral 7, que determina que se puede adoptar cualquier otra medida razonable destinada a cesar el cometimiento de la infracción, ponderando los legítimos intereses del titular del derecho de propiedad intelectual y los del presunto infractor, resulta trascendental, porque precisamente dicho numeral nos otorga una potestad amplia para la protección de los derechos de propiedad intelectual de los administrados.

**3) ¿Cree usted que las disposiciones contempladas en el reglamento de Gestión de los Conocimientos ayudan o no a la eficiente y eficaz aplicación de las medidas cautelares?**

Por naturaleza, un reglamento nace para desarrollar el contenido y operativizar la ley, en tal sentido podríamos afirmar que dicho cuerpo normativo si ayuda a la eficiente y eficaz aplicación de las medidas cautelares.

En este sentido, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, ha regulado y desarrollado elementos ausentes del COESCCI, que requerían un mayor desarrollo normativo que la práctica general ha mostrado que debían regularse para mayor seguridad jurídica, tales como la oportunidad para el otorgamiento, procedimiento, la fianza o garantía, entre varios más.

**4) ¿Cree usted que las disposiciones contempladas en el reglamento de Gestión de los Conocimientos ayuda a la eficiente y eficaz aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación respecto a los procedimientos de observancia? ¿Por qué?**

Definitivamente. El objetivo del reglamento precisamente se ha fundamentado en el desarrollo a la adquisición, ejercicio y protección de los derechos intelectuales.

Ahora bien, aun cuando el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece los procedimientos y medidas para el efectivo desarrollo y protección de los derechos de propiedad intelectual, el reglamento lo que ha hecho es desarrollar este contenido, de modo que la autoridad competente, en este caso el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, pueda ejecutar estos procedimientos de forma más eficiente y eficaz, y más que nada, brindar al administrado una seguridad jurídica en cuanto a cómo debe actuar la administración.

Un claro ejemplo de aquello, es lo contenido del Capítulo III de las Entidades Parte de la Gestión Colectiva, que si bien se establecía en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se amplía, complementa y puede ser aplicado de mejor forma con las disposiciones establecidas en el Reglamento.



Anexo No. 3. Expediente 1241 – 2010 del Juzgado 21° de los Civil de Pichincha

  
REPUBLICA DEL ECUADOR

1241

CUANTIA: ..... CAUSA: .....

PAPEL: ..... AÑO: .....

EMPLEADO: *ESTOPERA*

21° 2010

JUZGADO DE LO CIVIL  
DE PICHINCHA

JUICIO: EST DE HOSTILIDAD INTERSUCURAL (PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES)

INICIADO EL: .....

RECIBIDO EL: 6 de Septiembre del 2010

ACTOR: *UNION BANK PER LEON LES*  
UNION BANK PER LEON LES C.A. S.A.

DEMANDADO: *LUIS RAMIRO BARRERA VILLAGRAN*  
C.A. S.A.

**DOMICILIOS JUDICIALES**

ACTOR: *UNION BANK PER LEON LES*

CASILLERO JUDICIAL No. 259

DEMANDADO: .....

CASILLERO JUDICIAL No. ....

SAN FRANCISCO DE QUITO D.M.  
ECUADOR

1241  
53 SEP 2010  
Vente / 00/21

## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas  
Edif. COFEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-690 / 562-681

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA:

WILSON KUNG PIK LEON LEE, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empresario, domiciliado en la ciudad de Quevedo, por mis propios derechos y por los derechos que represento de **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.** en mi calidad de Representante Legal, conforme se desprende del nombramiento, cuya copia certificada acompaño como documento habilitante, ante usted atentamente comparezco y deduzco la siguiente **DEMANDA DE PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES** y manifiesto:

1. **GENERALES DE LEY DEL ACTOR Y DEL DEMANDADO:**

- a) **ACTOR:** Mi comparecencia y demás generales de ley se encuentran arriba mencionados.
- b) **DEMANDADO:** señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, representante legal de la Compañía **PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA**, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Quito.

2- **INTRODUCCION:**

2.1.- La compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA** es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo, muchos de los cuales desde hace varios años usan el mismo conjunto distintivo que el consumidor identifica muy ágilmente. Los productos de **ORIENTAL** se han caracterizado por tener diseños o nombres vinculados con **CHINA**.

Desde hace 36 años, mi representada, la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**, viene produciendo y comercializando salsa de soya, producto que por su calidad indiscutible ha ganado el reconocimiento del consumidor ecuatoriano y extranjero, al igual que la salsa de ají que mi representada produce desde 1975.

El consumidor identifica al producto de mi representada a través de varios elementos, siendo éstos los colores amarillo en un fondo verde, el capuchón amarillo, el diseño de la botella, la palabra **SALSA CHINA**, distintos signos en el alfabeto chino, el diseño en combinación rojo y amarillo con su parte superior ovalada hacia arriba, la marca **ORIENTAL**, el amarillo con fondo naranja en el caso del ají y también el contexto general.

1

Verdad y amor (22)



# Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 256

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-00455  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COPIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 962-690 / 962-691

Ante esta aceptación por parte del público consumidor, yo, WILSON KUNG PIK LEON LEE, por mis propios derechos y por los derechos que represento de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA en mi calidad de representante legal, hemos decidido registrar varios diseños de etiqueta para distinguir las salsas de soya (salsa china) y salsa de ají que son comercializadas por mi representada, siendo actualmente titulares de los siguientes derechos exclusivos de propiedad intelectual:

- a) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", título No. 2980-05 vigente hasta el 8 de julio de 2015; para proteger especialmente salsa china de soya, clase internacional 30.



- b) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No. 9379-01; vigente hasta el 13 de febrero de 2011; para proteger productos de la clase internacional 30, especialmente salsa.



2

*Verbo y Logo (25)*



# Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 299

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02456  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-697 / 562-691

- c) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No.1944-93, vigente hasta el 17 de agosto de 2013 en virtud del Certificado Renovación 3775-IEPI; clase internacional 30.



- d) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título No. 9378-01, vigente hasta el 13 de febrero de 2010, para proteger productos de la clase internacional 30, especialmente salsa.



- e) Marca de producto "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL", Título original No. 656-10 vigente hasta el 9 de diciembre de 2019, para proteger salsa china de soya, clase internacional 30.



*3*

*Declaración / Anexo (24)*



# Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02466  
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas  
Edif. COPIEC - Pisos 5-10-11  
Tels. 562-693 / 562-691

Para mayor referencia, sírvase encontrar adjunto a la presente demanda, copia certificada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI de cada uno de estos títulos de registro, así como ejemplares físicos de los productos salsa china y salsa de ají que, como consta de las facturas y recibos adjuntos, se comercializan en el país.

22- La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA se encuentra comercializando en el país salsa de soya indebidamente denominando salsa china y agregando su marca GUSTADINA; confundible con el producto salsa china de ORIENTAL de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA., como lo podemos apreciar:



Nótese que el nombre genérico del producto es salsa de soya, la etiqueta con la marca salsa china se encuentra registrada por ORIENTAL y distinguen el origen mismo de la Empresa, sus accionistas y ejecutivos.

También la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA confunde al consumidor con sus productos PICA RICO GUSTADINA, ya que se asemeja a los productos de ORIENTAL como se aprecia a continuación:



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COPIEC - Pisos 5-10-11  
Telf. 552-690 / 552-681



Productos de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA que, como podemos apreciar en las fotos anteriores, tienen un diseño de etiqueta extremadamente similar a los diseños de etiqueta registrados por mi representada; y, que están causando un grave perjuicio no solo a mi representada; sino además, al público consumidor.

### 3. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA viene usando de forma indebida un diseño EXTREMADAMENTE SIMILAR a los diseños de etiqueta del producto salsa china de soya ORIENTAL y otros tales como el aji pues utiliza LOS MISMOS COLORES, FORMAS, LETRAS, POSICION DE LOS ELEMENTOS DE LA ETIQUETA de los productos de ORIENTAL, letras del alfabeto chino e incluso diseños emblemáticos chinos como el dragón; y, en general, la misma forma de presentación de los productos salsa china y aji que han sido registrados por mi representada, tal como se desprende de las etiquetas adjuntas.

Esto supone una grave vulneración a los derechos exclusivos ostentados por mi representada, por cuanto la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, al comercializar productos IDÉNTICOS a los de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA, en particular salsa china y salsa de aji, bajo una presentación EXTREMADAMENTE SIMILAR, CONFUNDE deliberadamente al público consumidor respecto del origen empresarial del producto y de la calidad del mismo, aprovechándose así del reconocimiento del público consumidor ecuatoriano a los productos comercializados por mi representada, reconocimiento que ha sido ganado tras años de esfuerzo e



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 299

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas  
Edif. COPREC - Pisos 5-10-11  
Tels. 562-690 / 562-681

U. Cas. y Ju. (26)

inversión por parte de la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA.**

Para mejor entendimiento y análisis de la infracción aquí denunciada, sírvase encontrar, adjunto a esta demanda, fotografías de los productos infractores colocados en medio de dos productos comercializados por la compañía **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA.**



Tal como puede usted apreciar en estas fotografías, los productos son totalmente confundibles puesto que el producto de PRONACA, colocado en medio de dos productos del grupo ORIENTAL, reproduce los rasgos más característicos de su diseño de etiqueta, utilizando colores idénticos y formas muy similares a los registrados por mi representada.



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COPIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-660 / 562-661

*Urb. y Jale - (26)*

En este sentido, me permito acompañar muestras de dichos productos tanto de propiedad de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA como de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

Ante esta flagrante violación a los derechos registrados de propiedad intelectual de mi representada, y tras varios requerimientos verbales, la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA ha enviado una carta de fecha 23 de julio del 2010 solicitando el respectivo cese de uso a la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, la misma que nunca fue acatada a pesar de haber sido recibida el 28 de julio del 2010 y cuya copia acompaño a la presente demanda y que de conformidad con el Art. 327 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual constituye un agravante "el haber recibido el infractor apercebimiento sobre la violación del derecho".

#### 4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual consagra en su artículo 217 los derechos conferidos al titular de una marca registrada respecto de los actos de terceros, esto es, el "ius prohibendi" que le permite prohibir a cualquier tercero no autorizado "usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva."

En este sentido, la norma supranacional del artículo 155 de la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, de la que Ecuador es País Miembro, dispone expresamente: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) fabricar etiquetas, empaques, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o distribuir tales materiales;
- c) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)" (el subrayado es nuestro)

*7*



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 359

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02456  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COFIEC - Pisos 9-10-11  
Telf. 562-690 / 562-681

Al respecto, el tratadista en Derecho marcario, Dr. Carlos Fernández-Novoa, en su Tratado sobre Derecho de Marcas observa: "El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión positiva porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares."

Para garantizar la vigencia de dichos derechos, el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana dispone:

"A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presente infracción, los jueces están facultados a ordenar, a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y.
- c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación." (el subrayado es nuestro)

El artículo 309 de dicha Ley explica además: "El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

- a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
- b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
- c) El retiro del comercio de las mercancías ejemplares ilícitas u objetos infractores y, su depósito judicial; y.
- d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción." (subrayado es nuestro)





## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Ava. Pabía y Amazonas  
Edif. COFEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

Vente y Jure / 8/14

### 5. COMPETENCIA:

De acuerdo a la disposición transitoria Quinta de la Ley de Propiedad Intelectual: *"Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil."*

### 6. PETICION CONCRETA:

En virtud de los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho aquí expuestos, solicito a Usted, Señor Juez, se ejecuten las siguientes medidas cautelares:

1. La verificación de la infracción a los derechos de propiedad intelectual de mi representada a través de una inspección judicial a los establecimientos de venta del productos como SUPERMAXI y MI COMISARIATO en sus locales ubicados en: Supermaxi Multicentro, calle la Niña s/n y Yánez Pinzón de esta ciudad de Quito y Mi Comisariato del Centro Comercial Quicentro ubicado en la Av. Naciones Unidas entre las Avenidas 6 de Diciembre y Shyris de esta ciudad de Quito;
2. Así como para la protección urgente de los derechos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, particularmente que oficie a la compañía infractora PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA ordenando:
  - 2.1 El cese inmediato de la actividad ilícita al comercializar productos cuyas etiquetas imitan los registrados por mi representada ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA;
  - 2.2 El retiro del comercio de las mercancías ejemplares ilícitos u objetos infractores y su depósito judicial, puesto que está ocasionando un evidente RIESGO DE CONFUSIÓN en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos indebidamente marcados así como en la identidad y calidad de los mismos, y vulnerando flagrantemente los derechos registrados por mi representada.
  - 2.3 La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda de todos los productos indebidamente



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

marcados con etiquetas que se asemejan a los registrados por mi representada.

3. Asimismo solicito que se oficie a las siguientes empresas a fin de que suspendan la comercialización de los productos infractores:

**CORPORACION EL ROSADO S.A.:** Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá, en la ciudad de Guayaquil;

**CORPORACION LA FAVORITA:** Av. General Enriquez S/N vía a Cotogchos; en esta ciudad de Quito;

**TIA SA:** Chimborazo 217 y Luque en la ciudad de Guayaquil;

**MEGA SANTA MARIA SA:** Av. Simon Bolívar y Panamericana Norte en esta ciudad de Quito;

**DEVIES CORP.:** Ave 17 de Septiembre y Colón Diagonal a Ecuaquímica, en la ciudad de Milagro.

**COFACE:** Ave. La Prensa N 3555, y Manuel Serrano en esta Ciudad de Quito.

**SUPERMERCADO MAGDA:** Capitán Rafael Ramos 1090 y 10 de agosto, en esta ciudad de Quito.

**COMISARIATOS DE LA FAE:** Avenida de la Prensa, en esta ciudad de Quito.

**ASOCIACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS:** Ayapamba y teniente Hugo Ortiz, en esta ciudad de Quito.

**HIPERMERCADOS BETANCOURT:** Ayapamba y teniente Hugo Ortiz en esta ciudad de Quito.

**CORAL CENTRO:** Circunvalación sur s/n y Felipe II en la ciudad de Cuenca.

**DISCARNA S.A.:** Cdda. La Garzota, Av. Las Américas, en la ciudad de Guayaquil

**COMISARIATOS VELEZ BONILLA S.A.:** Calle 13 y Av. 103 en la ciudad de Manta, Manabí.

**BASTIDAS HERNANDEZ FAUSTO GERMAN:** Colón 0476 y los Andes en esta ciudad de Quito.

**CORRALES ESPIN MARTHA YOLANDA:** Félix Valencia y Amazonas Ciudad de Quito.

**SERV. SOCIAL FUERZA TERRESTRE:** Av. La Prensa N35-55 y Manuel Serrano en esta ciudad de Quito;

**BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA:** Mariscal Lamar 2-35 y Tomas Ordoñez en esta ciudad de Quito;

**COMERCIAL NORMAN QUEZADA CIA LTDA:** Av Las Americas 05-04 Y Cornelio Crespo, en la ciudad de Guayaquil.

**DISMERO S.A.:** García Moreno y Pedro Carbo Babahoyo en la ciudad de Guayaquil.

**CAICEDO LUIS MARCELO:** Jure Guzmán de Cortes y Sexta ciudad de Quevedo.

**MULTICOMERCIO ALDEAN S.C.C.:** Coop. Padres de Familia Antizana 126 y E. Santo Domingo.



## Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. CCFIEC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

*Revisar / un. (31)*

### 7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- 7.1. Copia certificada del nombramiento de Gerente General de la compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA Tal como lo manda el artículo 306 de la Ley de Propiedad Intelectual, y con el propósito de proporcionarle mayores indicios sobre la vulneración de los derechos de mi representada, sírvase encontrar adjunto además:
- 7.2. Copias certificadas de los títulos expedidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de los derechos registrados por ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA
- 7.3. Fotografías de los productos infractores de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.
- 7.4. Ejemplares de los productos infractores comercializados por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.
- 7.5. Copia de carta de cese de uso enviada a PRONACA con acuse de recepción.

### 8. PROCEDIMIENTO, TRÁMITE Y CUANTIA:

Para el ejercicio de la presente acción se seguirán las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, específicamente con el Art. 305 y siguientes; y, supletoriamente nos remitiremos a los artículos 912 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Téngase en cuenta el carácter de reservada de esta demanda hasta la ejecución de las medidas cautelares solicitadas conforme lo determina el Art. 311 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La cuantía de la presente demanda es indeterminada.

### 9. CITACIÓN:

Se citará a la demandada PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en la persona de su representante legal, el vicepresidente ejecutivo señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, en el domicilio de la compañía ubicado en Los Naranjos N44-15 y Avenida de los Granados de esta ciudad de Quito.

### 10. NOTIFICACIONES Y AUTORIZACIÓN:

Recibiré las notificaciones que me correspondan al casillero judicial No. 259 de la Corte Provincial de Justicia de Quito, el mismo que pertenece al Dr. Roque Bernardo Bustamante Espinosa a quien autorizo para que con su sola firma presente cuantos escritos sean necesarios para la debida defensa de mis intereses y con quien firmo conjuntamente esta demanda.

2/02/2017 40/32



# Bustamante & Bustamante

PROPIEDAD INTELECTUAL

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02459  
QUITO - ECUADOR

Ave. Patria y Amazonas  
Edif. COPREC - Pisos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

Firmo con mi abogado defensor,

ING. WILSON KUNG PIK LEON LEE  
Representante Legal  
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA.

Dr. ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE  
Mat. No. 3403 C.A.P.

(33)

**CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA  
OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES**

Ingresado por: ORBEL

Recibida el día de hoy, lunes seis de septiembre del dos mil diez, a las diecisiete horas y dieciocho minutos, el proceso seguido por: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en contra de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A., PRONACA BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO - REPRESENTANTE, en: 0 foja(s), adjunta NUEVE FOTOGRAFIAS, CATORCE COPIAS CERTIFICADAS, ORIGINAL Y COPIAS DE/LA DEMANDA. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL y al número: 17321-2010-1241.

QUITO, Lunes 6 de Septiembre del 2010.

DR. WILSON ANDRADE DEL POZO  
JEFE DE SORTEOS Y CASILLEROS JUDICIALES



AB. DIOSELINA REY  
SECRETARIA

Recibido el día de hoy 6 de Septiembre del 2010.-Certifico.-

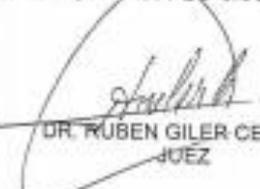
LIC. HECTOR ESTRELLA ARIAS  
SECRETARIO-ENCARGADO

RAZON: Siento por tal que en esta fecha se archiva una copia de la demanda que antecede con el Nro. 1241-2010-H.E.- Quito, a 6 de Septiembre del 2010.-Certifico.-

LIC. HECTOR ESTRELLA ARIAS  
SECRETARIO-ENCARGADO

*Judicial y Civil*  
*(34)*

**JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.**  
Quito, miércoles 22 de septiembre del 2010, las 11h05. En virtud del sorteo realizado, avoco conocimiento de la presente causa.- El actor en el término de tres días y bajo prevenciones de Ley, de cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 306 de la Ley de Propiedad Intelectual.- Actúe el Lic. Héctor Estrella, en calidad de Secretario Encargado de esta Judicatura, en virtud de la Acción de Personal Nro. 2459-DP-DPP, de 27 de Octubre del 2009.-Notifíquese.

  
DR. RUBEN GILER CEDEÑO  
JUEZ

En Quito, miércoles veinte y dos de septiembre del dos mil diez, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en el casillero No. 259.  
Certifico:

  
LICDO. HECTOR HERNAN ESTRELLA ARIAS  
SECRETARIO

Leonardo y don (42-



**ESTUDIO JURIDICO**

ESTUDIO JURIDICO

CASILLERO  
No. 259

ESTUDIO JURIDICO  
P.O. BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Av. Patria y A1602098  
Edif. COFIC - Pasos 5-10-11  
Telfs. 562-680 / 562-681

SEÑOR JUEZ VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA:

WILSON KUNG PIK LEON LEE representante legal de la Compañía ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.A. CIA. LTDA., ante usted atentamente comparezco dentro del juicio No. 17321-2010-1241 Resp. Ldo. Héctor Hernán Estrella Arias y manifiesto:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante providencia de fecha 22 de septiembre de 2010 acompaño declaración juramentada.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 259.

Firmo por el compareciente debidamente autorizado.

*Roque Bernardo Bustamante*  
Dr. Roque Bernardo Bustamante  
Mat. No. 3403 C.A.P.

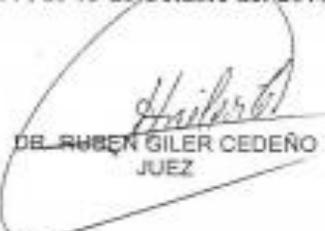
RBB/EA.

Cuando 1/10/10 (73)

a las 1  
cifa: 1

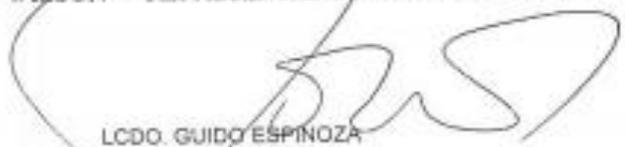
**JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.**

Quito, miércoles 20 de octubre del 2010, las 16h36. VISTOS: Una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia inicial, la demanda que antecede es clara, completa, precisa y reúne los demás requisitos determinados por la Ley, razón por lo que se la acepta al trámite previsto en el Art. 305 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual.- En consecuencia, en mérito de la documentación que se acompaña y por hallarse cumplidos los presupuestos exigidos en el Art. 306 del mencionado Cuerpo de Leyes, como medida preventiva y cautelar, con fundamento en el Art. 308, literales a) y b) de la misma Ley, se ordena el cese inmediato de la actividad ilícita que comprende la comercialización, utilización, explotación, venta, oferta en venta, reproducción, comunicación y distribución por cualquier vía o método posible, por parte de la Compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, de los productos que tengan el diseño industrial de "DISEÑO DE ETIQUETA ORIENTAL" o cualquiera de sus elementos distintivos y derechos de exclusividad de uso que corresponden a la Compañía ORIENTAL INDUSTRIAL ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- Se ordena el retiro del comercio de los productos infractores.- Ejecútese esta medida el día Martes dieciseis de Noviembre del año en curso, a partir de las diez horas, con el objeto de que tenga lugar la diligencia de inspección judicial a los locales de SUPERMAXI y MI COMISARIATO, de esta ciudad de Quito, para lo cual oficiase al señor Comandante de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que intervenga uno de los señores Agentes de dicha Institución; así como también oficiase al señor Jefe de Sorteos y Casilleros Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a fin de que previo el sorteo respectivo se designe a uno de los señores Depositarios Judiciales de este Cantón.- Se faculta la adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de esta medida cautelar de conformidad con lo dispuesto en el Art. 310 Ibidem.- Conforme lo prescrito en el Art. 307 de la Ley de Propiedad Intelectual, se fija en USDS/. 20.000, oo dólares americanos, la fianza o garantía que debe depositar la parte actora.- Hecho que sea previo decreto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 902 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria para el trámite de esta causa, y, conforme lo estipula en el Art. 305 de la Ley de Propiedad Intelectual, se recibirá la causa a prueba por el término de tres días.- Agréguese la documentación acompañada.- Cítese a la Compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en la persona de su Representante Legal y Vicepresidente Ejecutivo señor Luis Gerardo Bakker Villacreses, en la dirección señalada para el efecto.- Téngase en cuenta el casillero judicial designado por el compareciente para sus posteriores notificaciones, y, la autorización conferida a sus Abogados defensores a fin de que intervengan dentro de la presente causa.- Actúe el Lic. Guido Espinoza, en calidad de Secretario Titular de esta Judicatura, en virtud de la Acción de Personal Nro.2270-DP-DPP, de 13 de Octubre del 2010.-Notifíquese

  
DE RUBÉN GILER CEDEÑO  
JUEZ

LCDO. GUIDO ESPINOZA (27)

En Quito, miércoles veinte de octubre del dos mil diez, a partir de las diecisiete horas y treinta minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. LTDA., KUNG PIK LEON LEE WILSON - REPRESENTANTE en el casillero No. 259.  
Certifico:

  
LCDO. GUIDO ESPINOZA  
SECRETARIO

**RAZON:** Siento por tal que las copias que en dieciocho fojas preceden, son iguales a sus originales, tomadas del Juicio Ley de Propiedad Intelectual No. 1241-2010-H.E; WILSON KUNG PIK LEON LEE (REPRESENTANTE LEGAL DE ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.S CIA. LTDA) en contra de LUIS GERARDO BAKKER Villacreses (REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACAL - a las que me remito en caso de ser necesario.- Copias que las confiero debidamente certificadas por estar autorizado por el Ministerio de la Ley.- Quito, 11 de Noviembre del 2010.- Certifico.

  
LIC. GUIDO ESPINOZA E.  
SECRETARIO



Anexo No. 4. Tutela Administrativa de derechos de Propiedad Intelectual N° 1011-10 JP.



SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

NUESTRA REF.: SOLICITUD DE TUTELA ADMINISTRATIVA.

Yo, **ÁNGEL TOMÁS GARZÓN ZAPATA**, ecuatoriano, mayor de edad, casado, doctor en Jurisprudencia y abogado en libre ejercicio profesional, en mi calidad de mandatario especial para los asuntos de la Propiedad Industrial de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, compañía legalmente organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio principal en el Km. 2 ½ de la ciudad de Montecristi a Manta, ante Usted, con mis debidos respetos comparezco y solicito **TUTELA ADMINISTRATIVA**, conforme a lo siguiente:

**FUNDAMENTOS DE HECHO.-**

La **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, con fecha 30 de abril del 2008 solicitó en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca de producto "**CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO**", registro que fue concedido mediante resolución No. 76686 el 26 de agosto de 2008, otorgando, en consecuencia, el título No. 7872-06, conferido el 02 de diciembre de 2008, destinado a proteger "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan; pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especios; hielo; y, más productos de la clase internacional 30", este registro se halla vigente hasta el 26 de agosto de 2008. En el título señalado, en lo correspondiente a la DESCRIPCIÓN DEL SIGNO, dice: "igual a la etiqueta adjunta con todas las reservas que sobre ella se hacen", etiqueta que se describe en forma clara en la solicitud del registro y que en su letra dice: "Consiste en la denominación '**CAFÉ PRES 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA**', escrita en letras mayúsculas de imprenta. La etiqueta consiste en un fondo en degradé color rojo y consta de tres partes:

- 1.- **El logotipo de Pres 2:** se encuentra en la parte superior de la etiqueta y está formado por la palabra 'Café Pres 2'. 'Café pres', se halla escrito en letras blancas y una ligera sombra exterior negra. El número 2 de color amarillo. Debajo de la letra P se encuentra escrita la palabra 'Soluble Atomizado'.
- 2.- **El Slogan:** 'Doble aroma, doble sabor' se encuentra sobre la faz asemejando humo que sale de la misma. Las palabras: 'Doble son de color amarillo y 'aroma y sabor' son de color blanco.
- 3.- **Imagen:** En la parte inferior de la etiqueta se encuentra una fotografía de jarrón amarillo con café humeando vista desde arriba, tal y conforme consta en las etiquetas que se acompaña. Su propietaria se reserva el derecho a usar y exhibir dicha marca en todos los productos que protege; así como en sus envolturas, embalajes, empaques, paquetes, cajas, fundas y más recipientes; en todo tamaño y tipo de letras; color o combinación de colores y para efectos publicitarios podrá ir sola o acompañada de dibujos, adornos, reclamos, slogans o leyendas. Su aplicación, uso, reproducción y propaganda se harán por todos los medios y a voluntad de su propietaria".

Además, es importante señalar que la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.** también es propietaria de los siguientes registros en el Ecuador, independiente de los registros de estos signos en otros países:

Quito:  
Oficina Pisos 370 y Rotas, Edif. Valladolid, 6° piso; Telfs.: 593 (2) 2528-652 / 2543-304 / 2540-708 / 2221-595  
2221-696 / 2221-597; Fax: 593 (2) 2503-210; PO. Box 17-01-3310; E-mail: glolaw@interactive.net.ec

Guayaquil:  
Calle "E" N° 204 entre Av. Olímpico y Calle 7ª Este, Cda. Nueva Kennedy; Telfs.: 593 (4) 2398-487 / 2391-389  
2397-745 / Fax: 593 (4) 2397-607; PO. Box 09-01-10973

1.- **Pres-2**, originalmente registrado mediante título No. 1561-83 el 22 de agosto del año 1983, siendo su última renovación el 25 de agosto del año 2004, mediante título No. 1366-IEPI, vigente hasta el 22 de agosto del año 2013, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

2.- **Pres-2 + Gráfica**, originalmente registrado mediante título No. 600-96 el 25 de septiembre del año 1996, siendo su última renovación el 26 de noviembre del año 2007, mediante título No. 6335-IEPI, vigente hasta el 25 de septiembre del año 2016, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

3.- **CAFEPRES**, originalmente registrado mediante título No. 2202-88 el 07 de octubre del año 1988, siendo su última renovación el 09 de noviembre del año 2004, mediante título No. 5231-IEPI, vigente hasta el 07 de octubre del año 2013, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

4.- **Pres**, originalmente registrado mediante título No. 2995-95 el 09 de noviembre del año 1995, siendo su última renovación el 09 de mayo del año 2007, mediante título No. 1757-IEPI, vigente hasta el 09 de noviembre del año 2015, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

5.- **PRES-CAFÉ**, originalmente registrado mediante título No. 024-97 el 20 de febrero del año 1997, siendo su última renovación el 18 de enero del año 2008, mediante título No. 213-IEPI, vigente hasta el 20 de febrero del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

6.- **Pres 2 y Diseño de caja dispensadora en desplegado**, registrada mediante título No. 2059-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

7.- **Café Pres 2 y Diseño de etiqueta en desplegado**, registrada mediante título No. 2058-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

8.- **Pres 2 y Diseño de etiqueta**, registrada mediante título No. 2057-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

9.- **Café Pres 2 y Diseño de Sobre en Desplegado**, registrada mediante título No. 2056-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 15 de junio del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

10.- **Café Pres 2 y Diseño**, registrada mediante título No. 2175-08 el 10 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

13  
dos

11.- **Café Pres 2 y Diseño Deltapack en Desplegado**, registrada mediante título No. 2174-08 el 10 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2018, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

12.- **Pres 2 y Diseño de caja dispensadora Deltapack en desplegado**, registrada mediante título No. 2066-08 el 06 de marzo del año 2008, vigente hasta el 17 de septiembre del año 2017, destinada a proteger "café y más productos de la clase internacional No. 30".

De lo expuesto se desprende que la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. es la única empresa propietaria de la marca de producto "CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO", en la República del Ecuador, para proteger los productos de la clase internacional No. 30, diseño de etiqueta que se halla inscrita con la que identifica su producto "café soluble atomizado" y en consecuencia protegida por ley, diseño de etiqueta que presento a continuación:



Sucede, señor Director, que la empresa NESTLE ECUADOR S.A., ha empezado a importar del Brasil y comercializar en nuestro territorio ecuatoriano en supermercados, micromercados, cafeterías y tiendas en general café soluble identificado con la marca NESCAFÉ, envasado en sobres en los que predominan los colores rojo, blanco, amarillo y café, que son semejantes, muy semejantes a los sobres que usa mi Representada con su producto café soluble **pres 2**, colores que se hallan registrados y por ende protegidos legalmente, por lo que nos encontramos frente a un hecho que evidencia competencia desleal ya que el producto de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE ELCAFÉ se encuentra muy bien posesionado y prestigiado en el mercado ecuatoriano dentro de este tipo de presentación.

Debo expresar al señor Director de Propiedad Industrial que hemos realizado la búsqueda de los antecedentes confundibles del tipo de envase al que nos referimos y hemos comprobado que esta empresa no ha solicitado este registro y peor ha inscrito este diseño de etiqueta por lo que se presume que está utilizando en forma ilegal y arbitraria este producto en sobres

④

similares, muy similares, a los que usa mi Representada con su producto café soluble pres 2, hecho que causa graves problemas comerciales y de índole económico a mi Representada por la confusión que causa en el selecto público consumidor de este producto.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su art. 155, literales a), d) y e) disponen:

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

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. ...
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

La Ley de Propiedad Intelectual, en su art. 217, literales a) y d) dicen:

\*Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

- a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva
- d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores. (Lo negreado y subrayado me pertenece).

En el presente caso, existe un evidente riesgo de confusión que afecta los derechos de mi Representada como los del público consumidor, ya que el uso de los colores en el sobre que usa Nestlé con su marca NESCAFÉ son totalmente similares a los que usa y tiene registrada la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. en su sobre que acompaña a la marca CAFÉ pres 2.

Se vuelve mucho más grave esta situación si se considera que ambos empaques o sobres comercializan idénticos productos, es decir, café soluble, lo que hace que sea aún más claro el riesgo de confusión existente, por lo tanto, la violación de los derechos de la compañía ELCAFÉ y los del público consumidor. Veamos:

U. Cueto

MARCA REGISTRADA POR LA COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.

"CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO"



DISEÑO DE ETIQUETA USADO ILEGALMENTE POR LA EMPRESA NESTLÉ ECUADOR S.A.



COMPETENCIA DESLEAL-

En vista de la similitud de colores existentes entre los sobres que utiliza la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. con su producto Nescafé y los de mi Representada con su producto CAFÉ pres 2, queda claro que la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. está realizando actos de

competencia desleal, al tratar de beneficiarse del prestigio, buen nombre y posicionamiento de la marca de mi Representada, máxime si se considera que el diseño de etiqueta que usa NESTLE no se halla registrada, a sabiendas de que si hubiese solicitado este registro, éste no hubiese pasado por cuanto mi Mandante hubiese presentado la correspondiente oposición, así como tampoco hubiese pasado el examen de registrabilidad ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Por las consideraciones expuestas y en virtud de lo que prevé el art. 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, mi Mandante se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes a fin de que este acto sea detenido y sancionado como debe de ser.

Las normas legales enunciadas y transcritas tienen concordancia con el primer numeral del art. 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC'S, que sin lugar a dudas refuerza el derecho que tiene mi Representada, cuando enuncia lo siguiente:

\* Art. 15- Materia objeto de Protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos, figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

A más de lo expuesto, el inciso primero del art. 238 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, brinda protección legal a los derechos de propiedad de mi Representada, al señalar que:

\* Art. 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.\* (Lo negrado y subrayado no pertenece).

De igual manera, dignese considerar a favor de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., lo que expresamente dispone el art. 288 de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su parte dice:

\* La violación de cualquiera de los derechos sobre propiedad intelectual establecidos en esta ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviere tipificado como delito\* (Lo negrado y subrayado, no pertenece).

## PETICIÓN

Con los antecedentes expuestos y por cuanto es deber del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI a través de las Direcciones Nacionales ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los

→ CMG

derechos sobre la propiedad industrial y siendo la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. la empresa afectada por la violación de estos derechos, amparado en lo dispuesto por el art. 334 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual; y, las determinadas en los arts. 245, 246 y siguientes de la Decisión No. 486; y, toda vez, que con la presente acción acompaño prueba irrefutable de la existencia de la infracción que demuestra razonablemente la comisión de este ilícito, en forma respetuosa solicito Usted, señor Director, velar por el cumplimiento y observancia de la Ley de la materia, por lo cual se dignará ordenar la adopción de las siguientes medidas:

### 1.- INSPECCIONES.-

De conformidad con el art. 334 literal a) y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual y lo dispuesto en el Reglamento de ésta, se servirá disponer se realicen, en forma simultánea, inspecciones en los locales donde se encuentran las bodegas de la empresa NESTLE DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9 1/2 Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil o en el lugar que oportunamente indicaré.

1, 2

Para el cumplimiento de estas diligencias deberá actuar usted señor Director o sus respectivos Delegados, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 335 de la Ley de Propiedad Intelectual y el respectivo Reglamento.

### 2.- MEDIDAS CAUTELARES.-

De conformidad con el art. 336, solicito, previo la formación de inventario detallado, la aprehensión material y depósito de todos los sobres y cajas del producto NESCAFÉ que contengan las etiquetas con los colores semejantes a los que comercializa mi Representada su producto CAFÉ pres 2, detalladas anteriormente, por violar sus derechos de propiedad industrial.

De igual forma, en base de la última norma citada en concordancia con el art. 96 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, he acompañado y consta del expediente prueba con lo que demuestro la violación de estos derechos, en virtud de lo cual, el señor Director Nacional de la Propiedad Industrial se servirá también dictar las siguientes medidas cautelares:

Primero.- El cese inmediato de la actividad ilícita, que según lo establece el art. 309 de la Ley de Propiedad Intelectual comprenderá lo siguiente:

- a) La suspensión de la actividad infractora y la prohibición a la infractora de reanudarla.
- b) Las clausuras provisionales de las bodegas, locales comerciales u oficinas en la que almacenen o comercialicen el producto infractor.

①

**Segundo.-** La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda, de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A.

**Tercero.-** Requerimiento de la siguiente información.-

En base a lo dispuesto por el literal b) del art. 334 de la Ley de Propiedad Intelectual, solicito se requiera la siguiente información del personal de la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A. que esté al frente de la distribución y comercialización de estos productos o de cualquiera de sus empleados que se encuentren en el interior de esta empresa:

3.1.-Que informe desde qué tiempo están importando y comercializando los sobres y cajas que materializa esta diligencia ?.

3.2.- Que indique la cantidad de sobres y cajas vendidas hasta la presente fecha y a que empresas ?.

3.3.- Informe respecto de los ingresos que han obtenido por concepto de venta de estos productos. Se dignará exigir la presentación de documentos oficiales de respaldo, tales como facturas, balances, etc.

3.4.- Informe qué publicidad ha contratado y a través de qué medios se esta publicitando ?.

**Cuarto.-** Cualquier otra medida que evite la continuación de la violación de estos derechos.

Con el fin de que se pueda cumplir de la mejor manera las medidas cautelares, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 345 de la Ley de Propiedad Intelectual, se servirá enviar atento oficio al señor Jefe de la Policía Judicial, a fin de que a través de sus agentes preste el auxilio necesario para el cumplimiento y ejecución de estas medidas.

## SANCIONES

De conformidad con lo que establece el art. 339 de la antes citada ley, se servirá dictar todas las sanciones legales que el caso amerite y se aplique la multa máxima prevista por la ley que corresponde a 700 UVC, se dicten las medidas cautelares que puedan corresponder, y, enviar copia del proceso administrativo al Ministerio Fiscal para que en vista de dicho proceso y petición se instaure de oficio el respectivo juicio penal.

## TRÁMITE

El trámite que se dará a la presente acción esta previsto en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual y demás normas legales contempladas en la Decisión 486 y reglamentarias aplicables a este tipo de procesos; y, la cuantía es indeterminada.

## PRUEBAS

Acompaño como prueba un sobre vacío y un lleno del producto NESCAFÉ que contiene las etiquetas con los colores semejantes a los que comercializa mi Representada su producto CAFÉ pres 2, que constituye la prueba de la infracción; y, un sobre vacío y un lleno de los productos fabricados y comercializados por mi Mandante, con los que pruebo y demuestro la semejanza entre ambos productos.

## CITACIONES

Al señor Liberato Milo, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la empresa NESTLÉ ECUADOR S.A., se le citará en la forma dispuesta por el art. 335 en la Ley de Propiedad Intelectual, en sus oficinas ubicadas en la Av. González Suárez N31-135 de esta ciudad de Quito, o en el lugar donde se lleve a cabo la inspección solicitada en la ciudad de Quito o en el lugar que oportunamente indicaré.

## PODER

El poder con el que legitimo mi intervención se halla anexo al Libro de Poderes que el estudio Garzón León & Asociados C. Ltda. mantiene en esa institución, signado con el No. 79.

Acompaño la tasa correspondiente a este trámite, comprobante No. 03573 82.

Notificaciones que me correspondan recibiré en la casilla IEPI No. 23 de la ciudad de Quito.

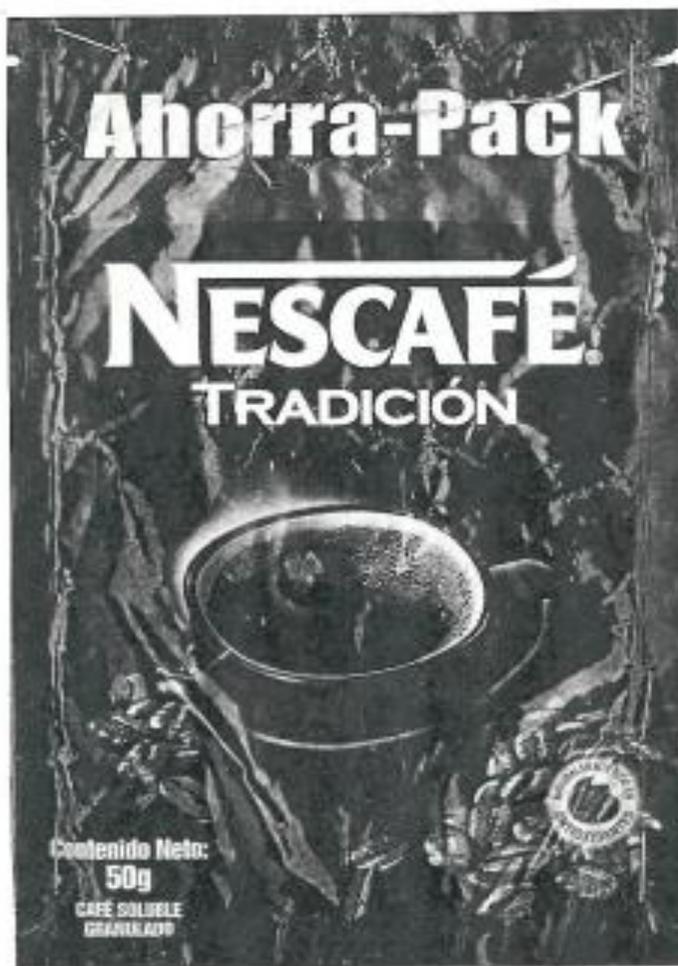
Es justicia.

  
Dr. Ángel Garzón Zapata  
**ABOGADO**  
Reg. No. 702, C.A.G.

No documentar, ni documentar, Tutelas Administrativas ATG2.

 **Garzón, León**  
& ASOCIADOS

SOBRES LLENO DEL PRODUCTO "CAFÉ pres 2" FABRICADO Y  
COMERCIALIZADO POR LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE  
C.A.



**SOBRES VACIO DEL PRODUCTO "CAFÉ pres 2" FABRICADO Y  
 COMERCIALIZADO POR LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE  
 C.A.**

**CAFÉ**  
**pres 2**

PUP 0105  
 Y MAY 10 43 11  
 01 130510

**Preparación**

**Con Leche**

Mecha una cucharadita de tu café Pres2 en una taza jarrol con leche caliente y agrega azúcar a tu gusto.

**En Agua**

Mecha una cucharadita de tu café Pres2 en una taza jarrol con agua caliente y agrega azúcar a tu gusto.

**Doble aroma,  
 doble sabor**

**ELCAFE** C.A.  
 Puntos de venta en:

**CONDENADO:** para mejorar el sabor de estos té  
 hazlo por favor doblar el envase para ser abierto.

Ingredientes: 100% Café  
 Puro 50g

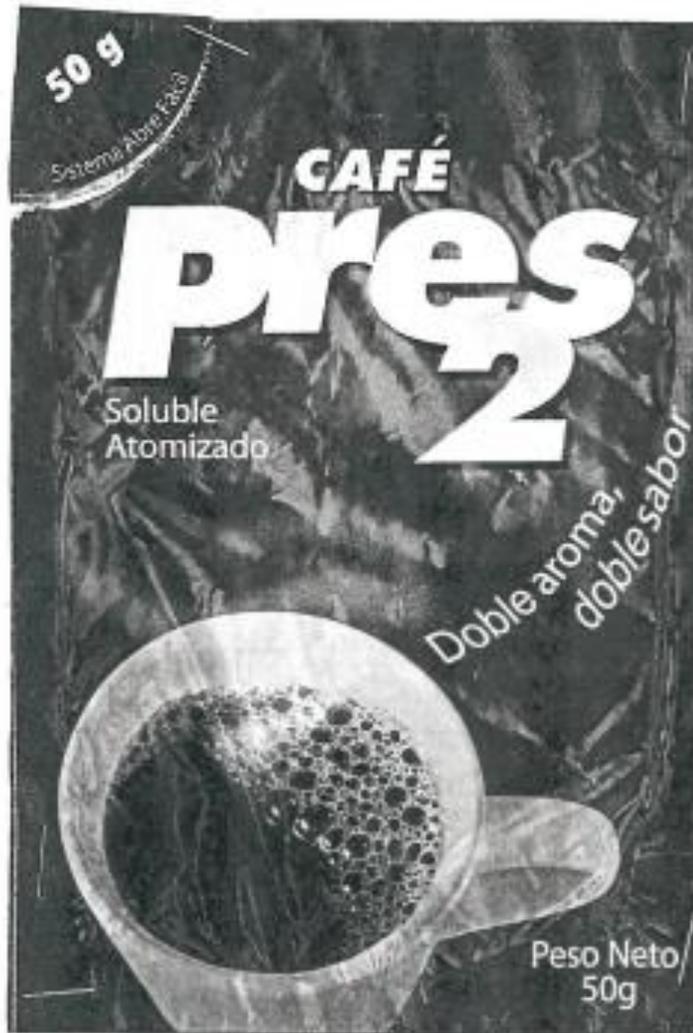
Distribuidor exclusivo de Colombia y Ecuador  
 Creaciones en lugar fresco y limpio  
 en Calles 100 y 1100  
 Calle 100 y 1100 - Bogotá - Colombia  
 Calle 100 y 1100 - Ecuador  
 Calle 100 y 1100 - Ecuador  
 Calle 100 y 1100 - Ecuador  
 Calle 100 y 1100 - Ecuador

¡Mucho mejor!  
 ¡Mucho más!

[www.cafeelcafe.com](http://www.cafeelcafe.com)

**GL Garzón, León**  
& ASOCIADOS

SOBRE LLENO DEL PRODUCTO "NESCAFÉ" QUE CONTIENE LOS COLORES  
SEMEJANTES A LOS QUE USA Y COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA DE  
ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., CON SU PRODUCTO "CAFÉ pres 2"







**INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-**  
 Av. República 396 y Diego Almagro, Edif. FORUM 300, PBX 2-508000 Quito - Ecuador  
 R. U. C. 1760013560001

FECHA: 10/09/2010

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 0357382

CLIENTE: garzon leon & asociados

| CANTIDAD  | Código de Tesorería: 56.1 CONCEPTO  | VALOR LINEARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|----------------|-------------|
| 1   | Tasa: SD1.6.1<br>1.6.1. Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de signos distintivos | \$116.00       | \$116.00    |
| AREA: 1. SIGNOS DISTINTIVOS, 1.2. INSPECCIONES Y TUTELA ADMINISTRATIVAS |   | <b>TOTAL:</b>  | \$116.00    |

INFORMACION ADICIONAL: no

VALOR EN LETRAS: Ciento Dieciséis Dólares

PAGO EN DEPÓSITO

Instituto Ecuatoriano de la  
 Propiedad Intelectual

NUMERO: 59007

FIRMANTE

ORIGINAL



-13-  
hece

### GESTION DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS

TRAMITE No.: 1011-10 JP Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –IEPI- Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.- Quito, 04 de noviembre de 2010, las 10h58.- a) Agréguese al expediente el escrito presentado por el Dr. ANGEL GARZON ZAPATA, en su calidad de mandatario especial de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el 27 de septiembre de 2010, mediante el cual se da cumplimiento a lo dispuesto en providencia anterior. b) La solicitud de tutela administrativa presentada a trámite por la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., el 10 de septiembre de 2010, en contra de NESTLÉ ECUADOR S.A., por la presunta infracción a sus derechos de propiedad Industrial, reúne los requisitos legales contemplados en el Art. 137 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y se apega a lo establecido en el libro V de la Ley de Propiedad Intelectual por lo que se la acepta a trámite. b) Previo a señalar día y hora para llevar a cabo las diligencias de inspección que se solicitan en las bodegas de la empresa NESTLÉ DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de la ciudad de Quito; y, en el Km. 9 ½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil: la parte solicitante cancele por concepto de inspecciones la suma de USD. 240 (doscientos cuarenta dólares americanos), valor que se sujeta a la tasa que dispone la Resolución No. 003-2010 CD-IEPI (Registro Oficial No. 203 de 31 de mayo de 2010). **Notifíquese.-**

*Xa*

Ab. Xavier Pesantes Román

EXPERTO PRINCIPAL EN OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (E)



Razón: Certifico que la providencia que antecede se notificó el día DEL CAFÉ ELCAFÉ C.A., en la casilla IEPI No. 23.-

09 NOV. 2010

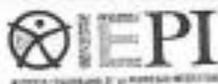
COMPAÑIA DE ELABORADOS

*JGO*

Dr. Jaime Gómez Ortiz  
SECRETARIO



A.G.C.



-17-  
Decreto

# INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-

## GESTIÓN DE OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS

Tutela Administrativa No. 1011-10-JP de los derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- I.E.P.I. Unidad de Gestión de Oposiciones y Tutelas Administrativas.-San Francisco de Quito, D.M. 07 de enero de 2011, las 12h00. **a)** Agréguese al expediente el escrito presentado por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., el 15 de diciembre de 2010. **b)** En virtud de la solicitud y una vez que se ha cumplido con el pago de la tasa No. 0369678, señalada mediante providencia notificada el 09 de noviembre de 2010 y en virtud de la solicitud de tutela administrativa presentada por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., el 10 de septiembre de 2010, en contra de la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332, 333 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual y artículos 91 y 92 de su Reglamento, esta Dirección, en uso de sus atribuciones, dispone: **señalar de forma simultánea las diligencias de inspección para el día jueves 20 de enero de 2011, desde las 11h00 (once horas), a realizarse en las Bodegas de la empresa NESTLE ECUADOR S.A. ubicadas en las siguientes direcciones: Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil.** Se habilita el tiempo necesario para la práctica de la primera diligencia en la ciudad de Quito a la que asistirán el Dr. Jaime Gómez Ortiz y Dr. Juan Pérez, funcionarios de la Unidad de Oposiciones y Tutelas Administrativas del IEPI, para la segunda diligencia a la Abg. Natasha Blustein y la Abg. Karina Guerrero, funcionarias de la Subdirección de Guayaquil. De ser necesario, de conformidad con los artículos 336, 337 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual, 91 y siguientes de su Reglamento, los mencionados funcionarios podrán optar medidas cautelares. **c)** A la parte demandada, se le concede el término de diez días para que ejerza sus derechos, contados a partir de la fecha de notificación con la presente providencia; además deberá señalar casillero judicial o IEPI donde recibirá posteriores notificaciones. La notificación se realiza de conformidad con el Art. 92 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual. **d)** Se emite el presente acto administrativo en virtud de delegación conferido al suscrito, constante en la Resolución No. 006-2010-DNP/IEPI de 12 de julio de 2010.-**Notifíquese.-**

Abg. Xavier Pesantes Román

**EXPERTO PRINCIPAL EN OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS (e)**

Certifico: que la providencia que antecede se notificó el **7 ENE 2011**, a COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., en el casillero IEPI No. 23; y a NESTLE ECUADOR S.A., al momento de la inspección

Dr. Jaime Gómez Ortiz  
SECRETARIO



J.F.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

~118~  
Cautas  
de act.

Resolución No. 1102443

Trámite No. 1011-2010, de Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI-  
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Quito, 30 de agosto de  
2011, a las 11h00.-

ANTECEDENTES:

- El
- a) El 10 de septiembre de 2010, COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., solicita tutela administrativa por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., quien estaría importando del Brasil y comercializando en el territorio ecuatoriano café soluble identificado con la marca NESCAFÉ , envasado en sobres en los que predominan los colores rojo, blanco , amarillo y café, que son muy semejantes a los sobres que usa COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., bajo su marca de producto "CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO", registro No. 7872-08, destinada a proteger: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; y, más productos de la clase internacional 30"; manifestando que esos colores se hallan registrados y por ende protegidos legalmente, por lo que existiría un acto de competencia desleal. Se fundamentó en los Arts. 217 literales a) y d), 285, 288, 334 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, así como los Arts. 238, 245, 246 y siguientes de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el primer numeral del Art 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Por lo que solicitó inspecciones, medidas cautelares, requerimiento de información y sanción.
  - b) Mediante providencia de 16 de septiembre de 2010, notificada el 21 del mismo mes y año, el Experta Principal de Oposiciones y Tutelas Administrativas, dispuso que previo aceptar a trámite la tutela administrativa, el accionante precise a que ejercicio (s) económico (s) corresponde la información a ser requerida.
  - c) Con providencia de 04 de noviembre de 2010, notificada el 09 del mismo mes y año, por reunir los requisitos contemplados en el Art. 137 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, se aceptó a trámite

la petición de tutela administrativa, fijando el valor de la tasa para la realización de la inspección.

- d) Una vez que se dio cumplimiento con el pago de la misma y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332, 333 y 334 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 91 y 92 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, se señala de forma simultánea las diligencias de inspección para el día jueves 20 de enero de 2011, a realizarse en las Bodegas de la empresa NESTLE ECUADOR S.A. ubicadas en las siguientes direcciones: Av. 10 de Agosto y la de los Cerezos, una cuadra antes del cementerio Parque del Recuerdo, junto a los talleres de la empresa General Motor, en dirección sur-norte de esta ciudad de Quito; y, en el Km. 9½ Vía Guayaquil a Daule, de la ciudad de Guayaquil.
- e) Siendo el día y hora señalados para la realización de la inspección en las oficinas de la compañía NESTLE ECUADOR S.A., los delegados sientan una razón, manifestando en lo principal y en los dos casos que, los funcionarios de la empresa NESTLE ECUADOR S.A., no autorizaron la realización de la inspección si no se contaba con una orden de allanamiento, por lo que una vez entregada la providencia que ordena la diligencia junto con la demanda procedieron a retirarse del lugar, no sin antes advertirles de las sanciones a la que está expuesta la empresa por la obstaculización de la diligencia.
- f) El 03 de febrero de 2011, la doctora María Cecilia Romoleroux, apoderada especial de las empresas COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., contesta a la acción de tutela administrativa, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, manifestando en lo principal que su representada posee derechos marcarios sobre el color rojo según registros "DISEÑO DE TASA SOBRE GRANOS DE CAFÉ (EN COLORES) título No. 3375, "DISEÑO" título de registro No. 4593-08 y "DISEÑO (JARRO CON GRANOS DE CAFÉ)", título No. 6645-08, entre otros. Que la marca "NESCAFE" es notoria en el mercado ecuatoriano, según un estudio de mercado que adjunta al expediente establece que es la marca de café mejor posicionada en el mercado de Ecuador, por lo que es lógico pensar que su representada pretenda presentar sus productos en un empaque similar a la de sus competidores. Además que se debe considerar la sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de la resolución que concedía el registro del nombre comercial "LISTO MAS DISEÑO DE ETIQUETA", reconociéndose así los derechos de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., sobre la marca "NESCAFE Y DISEÑO MIXTA" título 3174 del año 1997, para productos de la clase internacional No. 30. Por último solicita se abra el término de prueba.
- g) Mediante providencia de 01 de marzo de 2011, notificada el mismo día, mes y año, se agregó al expediente con notificación contraria el escrito de contestación a la acción de tutela administrativa, además se dispuso la apertura del término probatorio por diez días.

- h) Mediante providencia de 08 de abril de 2011, notificada el mismo día, mes y año, se agregó al expediente con notificación contraria los escritos de prueba presentados por COMPANÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., así como el escrito presentado por COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., a petición de la parte accionante se concede la ampliación del término probatorio por quince días.
- i) Mediante providencia de 1 de junio de 2011, notifica el 02 del mismo mes y año, se agrega al expediente el escrito de prueba presentado por la parte accionante, en atención a lo solicitado y en virtud de lo dispuesto en el Art. 338 de la Ley de Propiedad Intelectual, se convocó a las partes a la Audiencia a realizarse el día miércoles 8 de junio de 2011, a las 14h30.
- j) Siendo el día y hora señalado para la Audiencia, concurren las partes quienes exponen a viva voz sus argumentaciones y alegaciones a favor de sus representadas, otorgándoles el término de diez días para que presente por escrito sus alegaciones, además las partes aceptaron en el mismo acto darse por notificadas en el décimo primer día con los autos para resolver.
- k) Mediante providencia de 30 de junio de 2011, notificada el 04 de julio del mismo año, se agregó al expediente con notificación contraria los escritos y anexos presentados por las partes, se legitima la intervención de la Dra. Nathalia Jaramillo Del Pozo, dentro de la audiencia quien compareció ofreciendo poder o ratificación por parte de COMPANÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

#### PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

**PRIMERO.-** Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 339 en concordancia con el Art. 359 literal d) de la Ley de Propiedad Intelectual, concluido el proceso investigativo se dictará resolución motivada.

**SEGUNDO.-** Que el Art. 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: *"Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.*

*Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia".*

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

**CUARTO.-** Que el Art. 332 de la Ley de Propiedad intelectual dispone: *"La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela*

administrativa de los derechos de propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia”.

**QUINTO.-** Que el Art. 333 del mismo cuerpo legal señala: “El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual”.

**SEXTO.-** Que en el trámite de este proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidad sustancial alguna que lo vicie de nulidad, siendo en consecuencia válido.

**SÉPTIMO.-** Que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

Se debe destacar a efectos de procurar una mejor comprensión en el desarrollo y vinculación de las normas aquí citadas, lo siguiente:

- Cuando la norma menciona al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere básicamente a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.
- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98, Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999).
- Respecto del concepto de usos honestos, se parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente incorporar lo que la doctrina establece sobre el tema:

*“Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los*

*mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones."*<sup>1</sup>

120  
Acto  
Venta

De la lectura de los dos artículos se desprende que de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, esto es, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial. A propósito debemos entender a la propiedad industrial, como aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado en sus diversas formas de protección, específicamente para el caso en concreto, los signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales.

Es necesario precisar que la enumeración del artículo 259 de la Decisión 486 aquí mencionado, no efectúa una lista taxativa que establezca cuáles actos se consideran desleales, todo lo contrario nos otorga una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En síntesis los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas, (publicidad engañosa, por ejemplo)".<sup>2</sup>

**OCTAVO.-** Que artículo 259 de la Decisión 486 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como se menciono en el numeral precedente no constituye una lista taxativa, los mismos que se detalla a continuación:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2

<sup>1</sup> JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL", Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45  
<sup>2</sup> GACHARNÁ, María Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL", Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47.

- 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

*"1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.*

*2. Que el acto o la actividad sea indebido.*

*3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008).*

Respecto del primer grupo de actos enumerados en el artículo 259, esto es, "actos de competencia desleal por confusión", debemos señalar algunas características que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en reiterados procesos:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

*"A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos." (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005).*

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Básicamente se plantea que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños,

aseveraciones, envío de información, imitación (total o parcial) de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

724  
Caso  
Vente y  
mu

En este sentido, la utilización total o parcial de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

- Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurren en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

*"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúan el sistema competitivo en sí (...). (FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)". (Proceso N° 116-IP-2004. Ibidem).*

**NOVENO.-** Parte de la Doctrina considera que el riesgo de confusión en competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de las infracciones a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se llega a un mismo objetivo, esto es, evitar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, "la confusión es la acción y efecto de confundir. Asimismo confundir significa mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no pueden reconocerse o distinguirse"<sup>3</sup>.

Entretanto, "la Doctrina reconoce como uno de los supuestos de competencia desleal a los actos de confusión sobre la actividad, los productos y establecimiento ajenos"<sup>4</sup>.

En este sentido, se puede indicar que "la confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado"<sup>5</sup>.

Asimismo, Portellano Díez señala que, a diferencia de otros supuestos de deslealtad, en la doctrina jurídica y económica sobre esta materia reina un amplio consenso: la

<sup>3</sup> Real Academia Española (2006), p. 386.

<sup>4</sup> Jiménez (1999), pp. 69-70.

<sup>5</sup> Portellano (1995), p. 261.

confusión ha de prohibirse porque es fuente de ineficiencias, es decir, "El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión..." perturba el funcionamiento competitivo del mercado. Es conclusión el mercado sólo puede funcionar si las ofertas están debidamente diferenciadas<sup>6</sup>.

**DÉCIMO.-** Corresponde a esta autoridad determinar si efectivamente las aseveraciones establecidas por la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ S.A., a lo largo de la presente tutela administrativa, por la presunta infracción a sus derechos de propiedad intelectual por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. en lo que a competencia desleal se refiere, se encajan-enmarcan en los enunciados que la ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 de la Comunidad Andina enuncian al respecto.

Al respecto Ascarelli enfoca a los actos de concurrencia desleal en el siguiente contexto:

*"La primera categoría de actos de concurrencia desleal son los actos de confusión idónea que sean capaces de producir daño, es decir, los actos de concurrencia cuyas modalidades violen el interés a la diferenciación entre los concurrentes, que llevan a desviar a la clientela de un concurrente determinado, en cuanto a confundir los productos o servicios, la empresa, los locales, la propia actividad comercial o industrial de otra empresa en la que se incluye la confusión entre los signos distintivos, no obstante su autonomía conceptual y legal (marcas de productos y servicios, nombres comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, slogans, lemas comerciales y denominaciones de origen). La confundibilidad deberá valorarse teniendo en cuenta un consumidor de tipo medio y en relación a la presentación completa de productos, empresas y actividades, de modo que el examen analítico y la impresión general que el aspecto pueda provocar en la media del público"*<sup>7</sup>.

Por otro lado, el tratadista Otero señala:

*"Cierta sector de la Doctrina define como acto de confusión a aquel realizado a través de la imitación de la forma de las prestaciones de un tercero. Asimismo, todo acto de imitación constituye un supuesto de aprovechamiento de la reputación ajena, ya que el imitador deriva su oferta de la prestación de otro competidor, utilizando como modelo el resultado del trabajo de un tercero. De esta forma, el acto de imitación oscila entre dos extremos opuestos: la reproducción exacta del modelo tomado como base y la imitación en que el imitador pone cierto esfuerzo creador de su parte 'recreando' de esta forma una prestación propia. Sin embargo, en la medida en que generen confusión en los consumidores ambos actos constituyen supuestos de competencia desleal, sólo que en grados distintos"*<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Portellano (1995), p. 261.

<sup>7</sup> 11 Ascarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. De Bosh, 1970, p. 203. En: Holguín (2002), pp. 100-101.

<sup>8</sup> Otero (1984), p. 66.

Debemos señalar que en materia de propiedad industrial no es necesario que se produzca efectivamente el acto de confusión (total o parcial) para asegurar o no que se ha cometido un acto de competencia desleal, basta tan sólo la posibilidad que dicho acto se produzca; es decir, basta el riesgo de confusión (total o parcial) para determinar que se ha cometido un acto de competencia desleal, en la modalidad de confusión.

- 12x  
Cuentos  
hoy  
dtd

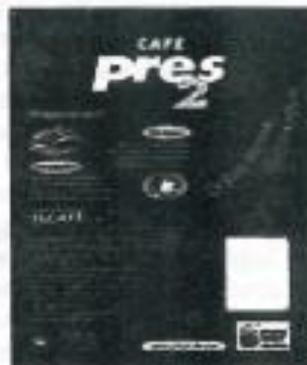
Existen dos causas principales que producen el riesgo de confusión: 1) El consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por otra empresa, en primer lugar por el extremo parecido entre los signos, lo cual confunde uno con otro; y, 2) Aun diferenciando claramente las marcas, el consumidor cree que ambas pertenecen a un mismo empresario. El primer caso es denominado "riesgo de confusión directo"; y, el segundo, "riesgo de confusión indirecto".

**DÉCIMO PRIMERO.-** El Registro de un derecho marcario concede a su titular el derecho de uso exclusivo del signo protegido de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el mismo que posee dos facetas: una positiva, la cual permite al titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le permite al titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. Estos derechos se otorgan en virtud del registro de los respectivos signos. En tal sentido, el presupuesto de la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, pues permite al titular de los signos distintivos inscritos excluir que terceros empleen signos distintivos iguales o similares al que tiene inscrito. Adicionalmente debemos destacar que la norma nacional claramente expresa que la marca debe utilizarse tal cual fue registrada.

*Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.  
La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.*

Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, esta autoridad debe señalar que de la búsqueda efectuada en la base de datos de esta Dirección Nacional, en cotejo con las pruebas presentadas por las partes dentro de la presente tutela administrativa, se desprende:

Mediante resolución No. 76686 del 26 de agosto de 2008, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, procedió a emitir la resolución concediendo el registro de la marca de producto, al trámite 198956, de la denominación CAFÉ pres 2 Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO, para proteger los productos de la clase internacional No. 30, a favor de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. mismo que se incorpora a continuación:



De la búsqueda efectuada en la base de datos de esta Dirección Nacional, y de las pruebas presentadas por la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., se desprenden los siguientes registros:

- 1.- Registros No. 720 de octubre de 1965, 498 de junio de 1997, 99 de abril de 1990, 98 de abril de 1990, y 115 de abril de 1990, todos otorgando la marca NESCAFE.
- 2.- Resolución No. 6933 del 28 de abril de 2008, que otorga el registro de la marca de producto diseño para la clase internacional No. 30 de la tasa de color rojo.
- 3.- Resolución 8074 del 29 de agosto de 2008, que otorga el registro de la marca de producto DISEÑO (JARRO ROJO CON GRANOS DE CAFE).

Efectuado el respectivo análisis de las pruebas aportadas al presente expediente, se desprende que COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A., está haciendo uso de su marca conforme obtuvo el registro por parte de la autoridad competente.

Concomitantemente se desprende que COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., se encuentran efectuando el uso de sus marcas, pero con variaciones dentro del empaque (sachets) que utilizan para la venta de su producto, claramente se determina el cambio agresivo del color utilizado en sus embases, que de café oscuro paso al color rojo, color predominante dentro del registro del signo distintivo de titularidad de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A. Lo dicho en el presente párrafo se puede evidenciar de los gráficos aquí señalados, y concomitantemente se puede corroborar del contenido de las pruebas que reposan en el expediente.

Descripción del embase (sachets) de la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.: Uso de la marca NESCAFE y del diseño de jarro rojo con granos de color café debidamente concedidos por la autoridad competente, adicional observamos el uso del color café oscuro como parte integral y mayoritaria dentro de la composición en el embase de presentación.



Descripción del embase (sachets) que en la actualidad utiliza la COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.: Uso de la marca NESCAFÉ y del diseño de jarro rojo con granos de color café debidamente concedidos por la autoridad competente, adicional observamos el uso del color rojo como parte íntegra y mayoritaria dentro de la composición en el embase de presentación. En esta presentación observamos el cambio del color predominante en el embase, cuyo registro y uso es anterior y de titularidad de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A.



Del análisis de los gráficos precedentes, cabe la siguiente pregunta ¿Existe confusión entre los sachets de COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFÉ C.A., y los sachets de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.? ¿La confusión ocasionaría se origine inconvenientes en el público consumidor, considerando que ambas marcas se encuentran desarrollando actividades en la misma clase internacional?

Para poder contribuir a los cuestionamientos propios del presente caso debemos de entender que es la confusión, y en sentido estricto la misma tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es, cuando se considera que ambas prestaciones proceden de la misma empresa. A

*el*  
11

su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre la confusión directa o inmediata y la confusión indirecta o mediata. La primera de ellas se da cuando el consumidor, debido a la gran similitud entre las prestaciones, considera que se trata del mismo signo distintivo; paralelamente, el autor señala que en cuanto a creaciones materiales existe confusión directa cuando debido a la identidad o gran similitud de las prestaciones, el consumidor considera que se trata de la misma mercancía. En cambio, se produce confusión indirecta o mediata en materia de signos distintivos cuando el consumidor aprecia que son signos distintos, pero su parecido lo lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa.<sup>9</sup>

**DECIMO SEGUNDO.-** Conforme se desprende del expediente de tutela administrativa, es obligación de esta autoridad indicar que la parte accionada dentro de la diligencia de inspección de la Tutela Administrativa No. 1011-10 fijada para el 20 de enero de 2011, de conformidad con la providencia de fecha 7 de enero del 2011 y debidamente notificada al casillero respectivo, no permitió el ingreso de los delegados de esta institución, a efectos de que se de cumplimiento a la diligencia de inspección que se desarrollaría a la compañía NESTLE ECUADOR S.A., ubicada en la Av. 10 de agosto y la de los Cerezos. Así mismo se debe anotar que en las instalaciones de NESTLE ECUADOR S.A. ubicadas en el Km 9 ½ de la vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil, se dio el mismo caso.

De lo establecido en el párrafo precedente, la actuación de la compañía accionada dificultó el cumplimiento de la diligencia de inspección, y bien podría ser considerado como un acto de obstaculización o dificultad en el cumplimiento de los actos dispuestos por el IEPI, de conformidad con el artículo 340 de la Ley de Propiedad Intelectual, mismo que se detalla a continuación:

*Art. 340. El IEPI impondrá igual sanción a la establecida en el artículo anterior a quienes obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por el IEPI, o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido.*

Que una vez que se ha concluido el trámite administrativo, y habiéndose comprobado la existencia de actos de competencia desleal por parte de COMPAÑÍA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a los derechos de propiedad intelectual de la parte accionante, esto es, COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A., ésta Dirección Nacional, a través del infrascrito, en uso de sus atribuciones legales conferidas mediante Resolución No. 03-2011 DNPI-IEPI de 13 de enero de 2011,

#### **RESUELVE:**

**L.- Aceptar** la petición de tutela administrativa presentada por COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ EL CAFE C.A.

<sup>9</sup> Subrayado y sombreado de esta Dirección.

2.- Ordenar el cese inmediato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley de Propiedad Intelectual, de la actividad ilícita, y la suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación, distribución, según proceda de los productos que contengan los sobres y cajas imitadas por la accionada, en lo que a la reproducción del color rojo es aplicable.

124  
Cuentas  
verificadas

4.- Sancionar a la COMPANIA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., de conformidad con el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, con una multa del máximo establecido por la ley, esto es, USD 1.840,23 (MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), concediéndole el término de quince días contados a partir de la fecha de notificación con la presente resolución, para que efectúe el pago en la Tesorería del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ubicada en la Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. Forum 300, primer piso de la ciudad de Quito.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos establecidos en el Art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual; Recurso de reposición ante esta autoridad en el término de quince días; Recurso de Apelación para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en el término de quince días; Recurso de Revisión para ante el Comité de Propiedad Intelectual, en los plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y una vez causado estado, por vía jurisdiccional ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Notifíquese.-

Ab. Javier Freire Núñez



DELEGADO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certifico: Que el día de hoy, 31 ABO. 2011 notifiqué con la providencia que antecede COMPANIA NESTLE ECUADOR S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., en el casillero IEPI No. 17; y, a la COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A., en el casillero IEPI No. 23

Dra. Ximena Palma

SECRETARIA GENERAL (E)



Anexo No.5. Tutela Administrativa N° 1776 – 2019 DNDA y DC.

-1-

Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador

Sayce

Página 1 de 6

1776

Virginia

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

Dr. Alfredo Corral Ponce, ciudadano ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Quito, en mi calidad de procurador judicial en asuntos de propiedad intelectual de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, ante usted comparezco con la siguiente Tutela Administrativa:

La demandada es la Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, organizador del evento artístico denominado "YATRA TOUR 2019", que contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM Y TRES DEDOS, que se realizará el día viernes 25 de octubre de 2019, a la 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca.

**ANTECEDENTES**

SAYCE es una Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, cuyo objeto social es administrar los derechos patrimoniales de los autores ecuatorianos y extranjeros, de conformidad con el artículo 238 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, es decir una de sus obligaciones es RECAUDAR los derechos respectivos en todos los locales o establecimientos comerciales donde se utiliza la música.

De conformidad con el artículo siete del Estatuto de SAYCE que se encuentra registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, estamos facultados para:

- Representar en el país a los autores y compositores ecuatorianos y extranjeros.
- Recaudar los derechos económicos que se generen entre otras, por la comunicación pública de las obras nacionales y extranjeras.
- Representar en el país a las sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor extranjeras.

En el art. 49 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, 239 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e innovación, establece que las Sociedades de Gestión Colectiva están legitimadas para intervenir en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos en los términos de su propio Estatuto, en los mandatos que se les hubiere otorgado y en los contratos que hubiere celebrado con entidades extranjeras, presumiéndose que los derechos ejercidos han sido encomendados directa o indirectamente por los respectivos titulares.

De conformidad con el artículo 104 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e innovación, las obras protegidas por el derecho de autor, son entre otras, numeral 4) las composiciones musicales con o sin letra.

De conformidad con el artículo 18, literal b, de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, los autores tienen la facultad de autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras musicales por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes.

Estos derechos además están respaldados por la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones publicada en el R.O. 366 del 25 de Enero de 1994 y el Convenio de Berna publicado en el R. O. 844 del dos de enero de 1992, Convenios Internacionales sobre Derechos de Autor suscritos por el Ecuador.

  Sociedad de Gestión Colectiva, legalmente autorizada por el artículo 238 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e innovación. Miembro de la Federación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (FISAC). Oficina central: Av. República N° 528 y Marín Domínguez Edif. Pinaril, Edo. Finca. Quito - Tel: +593 2 259 2272 - 259 7635 | Email: Ecuador - Ecuador www.sayce.org.ec

EXISTENCIA Y TITULARIDAD DEL DERECHO

Al amparo de lo que dispone el artículo 95 numeral 1 y 3 del Código Orgánico Administrativo, se remitirá al archivo de registros de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde constan: la autorización para actuar como sociedad de gestión, mediante Resolución 004 del 22 de Diciembre de 1999; el Estatuto de la Sociedad de Autores del Ecuador, bajo el registro número 30 del 13 de septiembre del 2012; el nombramiento del Director General de SAYCE, bajo el registro número 0167 del 06 de octubre del año 2017, Procuración Judicial otorgada al Dr. Alfredo Corral Ponce, bajo el registro número 0002-2019 del 29 de mayo de 2019; y, los Contratos de Representación Recíproca suscritos entre SAYCE y las Sociedades de Gestión Colectiva que a continuación detallo:

| No. | SIGLAS                         | DENOMINACION  | FECHA IEPH | No. REG. IEPH |
|-----|--------------------------------|---|------------|---------------|
| 1   | SADAC                          | República Argentina de Autores y Compositores de Música                   | 21/9/2003  | 0017          |
| 2   | ARGENTORIS                     | Sociedad General de Autores de la Argentina                               | 23/12/2018 | 0901          |
| 3   | ARM                            | Authors, Composers and Musicologists                                      | 27/5/2009  | 0004          |
| 4   | AGRAFUS                        | Asociación Brasileña de Música  | 1/8/2014   | 097           |
| 5   | BRACEM                         | Brasileño Brasileño de Autores, Compositores e Escritores de Música       | 17/12/2005 | 0016          |
| 6   | SOCINPO                        | Sociedade Brasileira de Administração e Projetos de Direitos Intelectuais | 21/11/2014 | 85            |
| 7   | UBC                            | Unión Brasileña de Compositores   | 16/3/2015  | 86            |
| 8   | SOCIOMAYCOM                    | Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Bolivia                   | 27/1/2000  | 0008          |
| 9   | SGM                            | "Sine Qua Non" Copyright Agency   | 14/6/2007  | 0059          |
| 10  | SOCAM                          | Society of Composers, authors and Music Publishers of Canada              | 23/1/2009  | 0005          |
| 11  | SCD                            | Sociedad Chilena del Derecho Autor  | 26/6/2008  | 0069          |
| 12  | SAYCO                          | Sociedad de Autores y Compositores de Colombia                            | 27/1/2000  | 0001          |
| 13  | ASCAM                          | Asociación de Compositores y Autores Musicales                            | 22/10/2013 | 890           |
| 14  | ACDAM                          | Associação Cubana de Escritores de Canção e Música                        | 27/1/2000  | 0002          |
| 15  | SAE                            | Sociedad General de Autores de España                                     | 27/1/2000  | 0007          |
| 16  | ASCAP                          | Sociedad Americana de Autores, Compositores y Publicistas                 | 16/3/2007  | 0053          |
| 17  | SAYCE Y ASCAP<br>ASCAP Y SAYCE | Sociedad Americana de Autores, Compositores y Publicistas                 | 26/1/2009  | 0098<br>0067  |
| 18  | BMV                            | Brazilian Music, Inc.   | 11/9/2006  | 0050          |
| 19  | SESAC Inc.                     |   | 18/6/2006  | 0048          |
| 20  | ANMA                           | Associação Brasileira de Música Académica Int.                            | 27/1/2017  | 102           |
| 21  | SADM                           | Sólvadarenas Autores, Compositores e Intérpretes Musicais                 | 24/10/2011 | 073           |
| 22  | SACEM                          | Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique                  | 31/7/2012  | 080           |
| 23  | AEF                            | Sociedad Helénica para la posesión de la Propiedad Intelectual S.A.       | 16/5/2006  | 0044          |
| 24  | AMYC                           | Asociación Gremial de Autores y Compositores                              | 30/05/2006 | 0040          |
| 25  | AI                             | Autores Editores e Intérpretes  | 6/2/2012   | 0076          |
| 26  | AACMEI                         | Asociación de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos de Honduras    | 15/6/2006  | 0029          |
| 27  | IMPD                           | Organización de Derechos Intelectuales y Conexos                          | 24/09/2012 | 082           |
| 28  | SAE                            | Societa Italiana degli Editori  | 2/2/2005   | 0034          |
| 29  | SADM                           | Sociedad de Autores y Compositores de Música                              | 27/1/2000  | 0013          |
| 30  | MCAUROR                        | Sociedad Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos                | 6/7/2006   | 0047          |
| 31  | SPAC                           | Sociedad Portuguesa de Autores y Compositores                             | 27/1/2000  | 0006          |
| 32  | APA                            | Autores Paragvayos Asociados  | 6/11/2006  | 0051          |



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador es la entidad autorizada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  
 Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
 Oficina: Calle de República N°1080 y Pichincha, San Pedro, de los Rios  
 Telf: +593 7 250 2170 - 250 2028 | Guayaquil: Ecuador www.sayce.org.ec



|    |          |  |            |      |
|----|----------|--|------------|------|
| 35 | APDAFC   | Asociación Peruana de Autores y Compositores                                     | 23/1/2000  | 0805 |
| 36 | SPA      | Sociedad Portuguesa de Autores   | 3/3/2007   | 0803 |
| 38 | SDACCION | Sociedad Estatal de Autores, Compositores y Filósofos Dominicanos de Música Log. | 3/3/2000   | 0818 |
| 39 | PS       | Sociedad de Derechos de Difusión   | 3/3/2008   | 0845 |
| 37 | SAMPO    | Organización Unificada de Derechos Musicales Sur Americanos                      | 11/09/2005 | 0848 |
| 38 | UCMRYCA  | Unión Musical Performing and Mechanical Rights Society                           | 28/08/197  | 0809 |
| 39 | MESAM    | Türkiye Müzik Hakkı Sahipleri Derneği (Medy)                                     | 3/3/2000   | 0805 |
| 40 | AGADU    | Asociación General de Autores del Uruguay  | 15/4/2005  | 0808 |
| 41 | SACVDH   | Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela                                  | 30/1/2000  | 0812 |

FUNDAMENTOS DE HECHO

El día viernes 25 de octubre de 2018, a la 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca, se va a llevar a cabo el evento denominado "YATRA TOUR 2018", que contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM Y TRES DEDOS, que interpretarán diferentes obras administradas y/o representadas por SAYCE, dentro de las que constan, entre otras las siguientes:

| OBRA                 | INTERPRETE      | AUTOR                              | SOCIEDAD | NUMERO CONTINIOS | FECHA DE REGISTRO |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| NO HAY NADIE MAS     | SEBASTIAN YATRA | TORRES FERNANDO                    | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
|                      |                 | MEDERA ANDRÉS ANDRÉS FRUPE         | SOPE     | 7                | 27/01/2000        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
| FORASTE EN BESO      | SEBASTIAN YATRA | NYVES CARLOS ALBERTO               | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | RIVERO MAURICIO                    | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | TORRES ANDRÉS                      | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
| COMO MI PARTE        | SEBASTIAN YATRA | RIVERO MAURICIO                    | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
| DEVOLVEME EL CORAZON | SEBASTIAN YATRA | RIVERO MAURICIO                    | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | TORRES ANDRÉS                      | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
| SUENA                | SEBASTIAN YATRA | MARCELO HERNANDEZ                  | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | RIVERO MAURICIO                    | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | TORRES TORRES ANDRÉS               | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
| AUSIENSI FORD        | SEBASTIAN YATRA | MEDERA ELINA ELINA LOIS            | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
|                      |                 | MEDRADA DONATI MIGUEL IGNACIO      | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
|                      |                 | RIVERO MAURICIO                    | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |
|                      |                 | TORRES BEYACOURT VICTOR B          | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
|                      |                 | RAMIREZ CARRASQUELO MARCOS ALFONSO | BMI      | 50               | 11/09/2006        |
|                      |                 | ORLANDO GONZALO SEBASTIAN          | ASCAP    | 53               | 16/03/2007        |



Acuerdo de Gestión Colectiva, legalmente sustentado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IENPI) - Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).  
 Oficina matriz: Av. República P2000 y Marlin Cordero, Edif. Pucallá, 6to. Piso.  
 Teléfono: +593 7 250 1170 / 250 7025 | Email: contacto@sayce.com.ec

|                    |                 |  |       |      |            |
|--------------------|-----------------|--|-------|------|------------|
|                    |                 | DIANES-CARRASQUILLO GONZALEZ ANDRES    | ASCAP | 88   | 16/03/2007 |
|                    |                 | TORRES ANDRES                          | ASCAP | 90   | 11/09/2005 |
| SUENA EL OMBUO     | SEBASTIAN YATTA | BENEFICIO MAURICIO                     | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
|                    |                 | BARBERA EDGAR                          | ASCAP | 90   | 11/09/2005 |
|                    |                 | TORRES TORRES ANDRES                   | ASCAP | 90   | 11/09/2005 |
| NO ME OLVIDES      | SEBASTIAN YATTA | OSCARO OSCARO SEBASTIAN                | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
| PARA OLVIDAR       | SEBASTIAN YATTA | BENEFICIO MAURICIO                     | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
|                    |                 | OSCARO OSCARO SEBASTIAN                | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
| TE RECALO          | SEBASTIAN YATTA | OSCARO OSCARO SEBASTIAN                | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
|                    |                 | BENEFICIO MAURICIO                     | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
|                    |                 | TORRES TORRES ANDRES                   | ASCAP | 90   | 11/09/2005 |
| POR TU CULPA       | TRIS DEDOS      | CRUZ PÉREZ ANDRÉ CLAY                  | ASCAP | 2    | 27/01/2009 |
|                    |                 | SAYCEDA ANDRES JUAN                    | ASCAP | 52   | 16/03/2007 |
|                    |                 | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| AMOR DEDOS         | TRIS DEDOS      | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| YA SE ENTENDIÓ     | TRIS DEDOS      | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| FRONTE A FRONTE    | TRIS DEDOS      | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| A MI LADO          | TRIS DEDOS      | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| VIDEO              | TRIS DEDOS      | MELDORA DE GONZALEZ GOSQUE ANDRES      | SAYCE | 917  | 27/08/2018 |
|                    |                 | CHAYCE GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER       | SAYCE | 918  | 27/08/2018 |
|                    |                 | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| TRANCUI            | TRIS DEDOS      | TALLE DAMBRANO JHON                    | SAYCE | 1351 | 16/03/2018 |
|                    |                 | FRANK BOLOÑA JUAN SEBASTIAN            | SAYCE | 1358 | 12/09/2018 |
| A TODAS HORAS      | AAA             | OFIANTRES SANCHEZ CRISTOPHER ALEXANDER | SAYCE | 1080 | 26/11/2015 |
| ME LATE EL CORAZON | AAA             | CARRILLO CHAYCE MARCO ANDRES           | SAYCE | 1044 | 06/08/2013 |
|                    |                 | OFIANTRES SANCHEZ CRISTOPHER ALEXANDER | SAYCE | 1080 | 26/11/2015 |
| NO PUDO HAZER MAS  | AAA             | OFIANTRES SANCHEZ CRISTOPHER ALEXANDER | SAYCE | 1080 | 26/11/2015 |
|                    |                 | MEDINA ESPINOSA GIANFRANCO ALEJANDRO   | SAYCE | 1102 | 06/03/2016 |
|                    |                 | CARRILLO CHAYCE MARCO ANDRES           | SAYCE | 1044 | 06/08/2013 |



|                     |     |   |       |      |            |
|---------------------|-----|---|-------|------|------------|
| CORAZÓN DE<br>POBRO |     | OPUNTAS INDIYEH CRISTOPHER<br>ALEXANDER | SAYCE | 1865 | 16/11/2015 |
| COSAS DEL<br>AMOR   | 4AM | CARRELO CRISTO MARCO ANDRES             | SAYCE | 1864 | 06/08/2015 |
|                     |     | OPUNTAS INDIYEH CRISTOPHER<br>ALEXANDER | SAYCE | 1865 | 16/11/2015 |
| MY LOVE             | 4AM | OPUNTAS INDIYEH CRISTOPHER<br>ALEXANDER | SAYCE | 1865 | 16/11/2015 |
|                     |     | ELIZABETH ROTOMBEUR CESAR<br>ALEXANDRO  | SAYCE | 2328 | 16/10/2017 |
| SPY TI              | 4AM | OPUNTAS INDIYEH CRISTOPHER<br>ALEXANDER | SAYCE | 1865 | 16/11/2015 |

Al amparo de lo que dispone el artículo 95 numeral 1 y 3 del Código Orgánico Administrativo, se remitirá al archivo de registros de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde constan los Contratos de Representación Recíproca suscritos entre SAYCE y las Sociedades de Gestión Colectiva, así como, los contratos de Adhesión, cuyas obras que son representadas por SAYCE, y que van a ser interpretadas el evento denominado "YATRA TOUR 2019", el día viernes 25 de octubre de 2019, a la 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca.

El mencionado evento va a generar derechos patrimoniales de autor por comunicación pública, sin embargo de lo cual la organizadora y responsable, la Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, hasta la presente fecha, no ha obtenido la autorización correspondiente de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, ni tampoco ha cancelado los derechos respectivos de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 653 del 05 de marzo del 2012, Ejecuciones en vivo, esto es el 8% del total de la taquilla de dicho evento.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por los antecedentes manifestados y fundamentado en el artículo 563, 565 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento sobre Autorizaciones para la Comunicación Pública de las Obras o Prestaciones Protegidas por el Derecho de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa, SOLICITO a su autoridad se dicten las siguientes medidas cautelares y en especial se disponga literalmente en su providencia de calificación a esta Tutela Administrativa, los siguientes numerales que detallo a continuación:

1. "Suspensión del espectáculo público previsto y el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción";
2. "La suspensión de la comunicación pública" de las obras musicales administradas por la Sociedad de Autores del Ecuador, en el evento denominado "YATRA TOUR 2019", que contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM Y TRES DEDOS, que se llevará a cabo el día viernes 25 de octubre de 2019, a la 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, ubicado en la Av. Del Estadio, de la ciudad de Cuenca.
3. "El cierre temporal del establecimiento para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción". (Las negritas son nuestras).

SAYCE en cumplimiento del artículo 573 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento sobre Autorizaciones para la Comunicación Pública de las Obras o Prestaciones Protegidas por el Derecho de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa, la Sociedad buscó proceder al intercambio de Información con la organizadora del evento, para lo cual adjuntó el Informe del Departamento de Licencias que indica el protocolo de licenciamiento realizado por parte de la Sociedad de Gestión Colectiva a la usuaria y se detalla las comunicaciones remitidas al Intendente de Policía del Azuay y a la organizadora del evento "YATRA TOUR 2019", mediante correo electrónico y notificaciones.



Sociedad de Gestión Colectiva, legítimamente reconocida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  
 Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
 Oficina principal: Av. República N°308 y Mariscal Sucre (Calle Paredón) QUITO, Ecuador  
 Teléfono: +593 2 259 2211 - 259 7636 | Email: - Ecuador: www.sayce.org.ec

Adjunto la materialización de la página web, donde se indica los datos informativos de la organizadora del evento "YATRA TOUR 2019", Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, a través del siguiente link: [https://www.ticketshow.com.ec/pages/synopsis.aspx?evento=6756&nombreEvento=YATRA\\_TOUR\\_2019\\_-\\_CUENCA&ciudad=Cuenca](https://www.ticketshow.com.ec/pages/synopsis.aspx?evento=6756&nombreEvento=YATRA_TOUR_2019_-_CUENCA&ciudad=Cuenca)

Adicionalmente anuncio las páginas web, donde se promociona el mencionado evento artístico, a través del link <https://www.facebook.com/conciertoacuenca/>

El valor estimado de la tarifa del evento denominado "YATRA TOUR 2019", es de USD 36.000,00 (TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.)

Para el cumplimiento de las medidas cautelares se deberá contar con el auxilio de la Policía Nacional, al amparo de lo que dispone el art. 574 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, en concordancia del artículo 24 del Reglamento sobre Autorizaciones para la Comunicación Pública de las Obras o Prestaciones Protegidas por el Derecho de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa.

A la demandada se le notificará con esta Tutela Administrativa en Huaynacapac, Santiago Carrasco 3-125 Y Pasaje Carrasco, edificio Santa Anita, de la ciudad de Cuenca, y/o al correo electrónico [goodlive.events@gmail.com](mailto:goodlive.events@gmail.com)

La cuantía la fijo en \$ USD 36.000,00 (TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.)

Adjunto el pago de la tasa respectiva para esta Tutela.

Las notificaciones que me correspondan las recibí en la casilla SENADI-UIO No. 72 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE y a los casilleros electrónicos [marlycap@sayce.com.ec](mailto:marlycap@sayce.com.ec), y [frontrieres@sayce.com.ec](mailto:frontrieres@sayce.com.ec)

Autorizo a la Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno y a la Abg. Carmen Rodríguez Ibijés para que en mi nombre y representación suscriban y presenten todos y cada uno de los escritos que considere necesarios para la defensa de los intereses de la Institución a la que represento.

Firmo conjuntamente con mi abogada,

  
Dr. Alfredo Corral Ponce  
PROCURADOR JUDICIAL

  
Abg. Carmen Fabiola Rodríguez Ibijés  
MAT. FORO 17- 2014-649



SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



Tutela Administrativa Nº 1776-2019 DNDyDC

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI.- Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 16 de octubre de 2019, a las 09H48. Mediante Decreto Ejecutivo No. 356 publicado en Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De la misma manera, la disposición transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo. EN ESTE ORDEN. 1) Confórmese el expediente al que se agregan el escrito y anexos presentados por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS -SAYCE- el 02 de octubre de 2019 en atención al mismo esta Dirección dispone: Por reunir los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento sobre Autorizaciones para la comunicación pública de obras o presentaciones protegidas por Derecho de Autor y regulación de la tutela administrativa, se admite a trámite la Acción de Tutela Administrativa solicitada el 02 de octubre de 2019, por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS -SAYCE-, a través del Dr. Alfredo Corral Ponce en su calidad de Procurador Judicial, en contra de la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT cuyo representante legal es el señor Marcelo Fabricio López Ochoa, organizadora del evento denominado "YATRA TOUR 2019", que contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM y TRES DEDOS que se realizará el día viernes 25 de octubre de 2019, a las 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca, y en el que, según lo manifestado por la accionante, los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM y TRES DEDOS interpretarán obras musicales administradas y representadas por SAYCE en conformidad con los contratos de adhesión y representación recíproca señalados en su solicitud; 2) La accionante como presunción de la comisión de infracción a los derechos intelectuales por ella representados, anunció y presentó los indicios detallados a continuación: 2.1) Informe del Departamento de Licencias, que indica el protocolo de licenciamiento realizado por parte de la Sociedad de Gestión Colectiva, a la usuaria; 2.2) La solicitud de intercambio de información requerida por SAYCE a la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT; 2.3) Printscreen de la página web donde se promociona el evento denominado "YATRA TOUR 2019", a través de los link's: <https://www.facebook.com/conciertocuenca/> [https://www.ticketshow.com.ec/paginas/synopsis.aspx?evento=6756&nombreEvento=YATRA\\_TOUR\\_2019-CUENCA&ciudad=Cuenca](https://www.ticketshow.com.ec/paginas/synopsis.aspx?evento=6756&nombreEvento=YATRA_TOUR_2019-CUENCA&ciudad=Cuenca)

3) Una vez que SAYCE ha señalado que la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT cuyo representante legal es el señor Marcelo Fabricio López Ochoa., organizadora del evento denominado "YATRA TOUR 2019", contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM y TRES DEDOS hasta la presente fecha, no ha obtenido de SAYCE la autorización correspondiente, ni tampoco ha cancelado los derechos respectivos de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 853 del 05



de marzo del 2012, ejecuciones en vivo, esto es el 8% del total de la taquilla de dicho evento, más IVA; de conformidad con lo establecido en los artículos 563 y 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, esta Dirección dispone las siguientes medidas cautelares provisionales: 3.1) "Suspensión del espectáculo público previsto y el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción"; 3.2) "La suspensión de la comunicación pública" de las obras musicales administradas por la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador y que constan detallados en el escrito de Tutela Administrativa, en el evento denominado "YATRA TOUR 2019", que contará con la presentación de los artistas SEBASTIÁN YATRA, 4AM y TRES DEDOS, y que se realizará el día viernes 25 de octubre de 2019, a las 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca; 4) Conforme al artículo 13 tercer párrafo del Reglamento sobre Autorizaciones para la comunicación pública de obras o presentaciones protegidas por Derecho de Autor y regulación de la tutela administrativa, y el artículo 42 del Acuerdo Ministerial N° 0887 que contiene la Normativa para la Intervención de las y los Intendentes Generales de Policía, Subintendentes de Policía y Comisarios Nacionales de Policía del País, ofídese a la Intendencia de Policía del lugar donde se va a llevar a cabo el espectáculo público para que niegue el permiso que se solicitare respecto a la realización del evento antes mencionado; o de haber sido concedido se lo revoque, y de manera inmediata EJECUTE las medidas cautelares dispuestas en este acto administrativo; 5) Se dispone que se proceda a notificar a la parte accionada, la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT cuyo representante legal es el señor Marcelo Fabricio López Ochoa, organizadora del evento denominado "YATRA TOUR 2019", que contará con la presentación de los artistas GREEICY, SEBASTIÁN YATRA, 4AM y TRES DEDOS, con la presente providencia y copia del escrito de tutela administrativa en la dirección proporcionada por el accionante, esto es en: Huaynacapac, Santiago Carrasco, edificio Santa Anita, de la ciudad de Cuenca, y/ o al correo electrónico [goodlive.events@gmail.com](mailto:goodlive.events@gmail.com); y, en virtud del artículo 18 del Reglamento sobre autorizaciones para la comunicación pública para obras o prestaciones protegidas por Derechos de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa, se le concede el término de tres días contados a partir de la fecha de notificación con esta providencia para que conteste la presente acción, así como presente las pruebas de descargo en defensa de sus intereses; 6) Tómese en cuenta la autorización conferida a las abogadas Ruth Marlyce Ponce Moreno y Carmen Rodríguez Iñués en el presente trámite y el nuevo casillero señalado por parte de por la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS -SAYCE- para notificaciones; 7) El presente acto administrativo se emite en virtud de la delegación conferida mediante Resolución N° 001-2019-DNDyDC-SENADI, de 23 de enero de 2019.-  
Notifíquese.-

  
Abg. *María Gisel Yacelga Pinto*  
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 1º OCT 2019, a la  
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DEL ECUADOR -SAYCE-, en la CASILLA  
SENADI UIO N° 72 y a los correos electrónicos: [marlycep@sayce.com.ec](mailto:marlycep@sayce.com.ec) y  
Dirección: Av. República 289 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300 • Cédula Postal: 170518 / Cuito - Ecuador • Teléfono: 593-2 264 0080  
[www.propiedadintelectual.gub.ec](http://www.propiedadintelectual.gub.ec)

SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



[frrodriguez@senadi.com.ec](mailto:frrodriguez@senadi.com.ec); y, a la parte accionada, la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT en la dirección proporcionada por el accionante, esto es: Huaynacapas, Santiago Carrasco, edificio Santa Anita, de la ciudad de Cuenca, y/ o al correo electrónico [goodlive.events@gmail.com](mailto:goodlive.events@gmail.com) para lo cual se remite comisión al funcionario encargado de la Subdirección Regional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la ciudad de Cuenca para que notifique.- CERTIFICADO.- En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 804-2019-DGI-SENADI de 17 de abril de 2019.

  
Abg. Isidro Yanga Godoy  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                               |        |   |
|--------------------------|-------------------------------|--------|---|
| Elaborado por:           | Abg. Isidro Yanga Godoy.      | Fecha: |  |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Yacira Gisela Yacolga P. | Fecha: |  |



2019 OCT 23 PM 1:42

-186-2

SOCIEDAD DE Autores y Compositores del Ecuador



SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES- SENADI

SOLICITUD

Patricio David Checa Bustamante, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado y residente en el Distrito Metropolitano de Quito, en mi calidad de Director General y Representante Legal de SAYCE, ante usted comparezco dentro de la Tutela Administrativa NR. 1776-2019, que sigo en contra de la Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, organizador del evento artístico denominado "YATRA TOUR 2019", con todo respeto digo y solicito:

I

Señor Director, una vez que se ha llegado a un acuerdo entre el empresario y SAYCE, de conformidad con el artículo 5, párrafo 2do, del Reglamento sobre Autorizaciones para la Comunicación Pública de las Obras o Prestaciones Protegidas por el Derecho de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa, me permito SOLICITAR a su Autoridad el levantamiento de las medidas cautelares, por lo que se servirá oficiar a la Intendencia General de Policía.

II

SAYCE, se reserva el derecho de continuar con la Tutela Administrativa interpuesta, por el evento denominado "YATRA TOUR 2019", en caso de que la Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, irrespeta los derechos de autor que se cautelan a través de la presente tutela administrativa.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla SENADI -LTO No. 72 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE y a los correos electrónicos [marlyopa@sayce.com.ec](mailto:marlyopa@sayce.com.ec) y [francesca@sayce.com.ec](mailto:francesca@sayce.com.ec)

Firmo conjuntamente con mis abogadas defensoras.

Sr. Patricio David Checa Bustamante  
DIRECTOR GENERAL

  
Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno  
MAT. FORO 17-2007-576  
Abg. Carmén Fabiola Rodríguez Bujés  
MAT. FORO 17-2014-649

Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE) inscrita en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  
Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
Estrada Mayor de República N°100 y Mariscal Sucre (El Puma) Qto. Pichincha  
Telf: +593 2 259 2711 - 259 3026 | Sede - Quito - [www.sayce.com.ec](http://www.sayce.com.ec)

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES



EL GOBIERNO DE TODOS

Tutela Administrativa N° 1776-2019 DNDAy DC

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI.- Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 23 de octubre de 2019, a las 10H45.- EN ESTE ORDEN.- 1) Agréguese al expediente con notificación contraria el escrito de 23 de octubre de 2019, presentado por el señor Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE; proveyendo el mismo y de conformidad con el artículo 5, párrafo 2º, del Reglamento sobre Autorizaciones para la Comunicación Pública de las Obras o Prestaciones Protegidas por el Derecho de Autor y Regulación de la Tutela Administrativa, esta Dirección Nacional dispone: 1.1) Levantar todas las medidas cautelares dictadas mediante providencia de fecha 16 de octubre de 2019 y notificada en legal y debida forma el día 18 de los mismos mes y año, esto en concordancia con el artículo 20 del Reglamento ibídem, 1.2) Oficiarse y notifíquese con la presente providencia al Intendente General de Policía del Azuay, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares dictadas mediante providencia de fecha 16 de octubre de 2019; 2) El presente acto administrativo se emite en virtud de la delegación conferida mediante Resolución N° 001-2019-DNDAyDC-SENADI, de 23 de enero de 2019.- Notifíquese.-

Abg. Yacelga Gisel Yacelga-Pinto,  
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 24 OCT 2019, a las 12H18, a la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DEL ECUADOR SAYCE, en la CASILLA SENADI-UIO N° 72 y a los correos electrónicos: [marlycap@sayce.com.ec](mailto:marlycap@sayce.com.ec) y [fredriquez@sayce.com.ec](mailto:fredriquez@sayce.com.ec); y, la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT en la dirección Huaynacapac, Santiago Carrasco, edificio Santa Anita, de la ciudad de Cuenca, y/ o al correo electrónico [goodlive.events@gmail.com](mailto:goodlive.events@gmail.com) para lo cual se remite comisión al funcionario encargado de la Subdirección Regional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la ciudad de Cuenca para que notifique.- CERTIFICO.- En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 004-2019-DGI-SENADI de 17 de abril de 2019.

Abg. Isidro Yunga Godoy,  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                               |          |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Elaborado por:           | Abg. Isidro Yunga Godoy.      | Sumilla: |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Yacelga Gisel Yacelga P. | Sumilla: |



SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES- SENADI

Gabriel Francisco Garcés Carrillo, ciudadano ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión Ingeniero comercial, domiciliado en la ciudad de Quito, en calidad de Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, comparece dentro de la Tutela Administrativa N°. 1776-2019, que siga en contra de la Empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ETERTAINMENT, representada legalmente por el Señor MARCELO FABRICIO LOPEZ OCHOA, organizador del evento artístico denominado "YATRA TOUR 2019.

Al amparo de lo que dispone el artículo 95 numeral 1 y 3 del Código Orgánico Administrativo, se remitirá al archivo de registros de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde consta el nombramiento del Director General de SAYCE, bajo el registro número D001-2020-SY-USGC-DNDAyDC-SENADI de fecha 31 de enero de 2020.

Por lo expuesto con todo respeto digo y solicito:

I

De conformidad con el artículo 202 numeral 3ero del Código Orgánico Administrativo, en forma expresa DESISTO de la presente tutela administrativa.

II

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla SENADI No. 72 perteneciente a la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y los correos electrónicos [marlyce@sayce.com.ec](mailto:marlyce@sayce.com.ec) y [rodriguez@sayce.com.ec](mailto:rodriguez@sayce.com.ec)

Autorizo a la Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno y a la Abg. Carmen Rodríguez Ibijés para que en mi nombre y representación suscriban y presenten todas y cada uno de los escritos que considere necesarios para la defensa de los intereses de la institución a la que represento.

Firmo conjuntamente con mis abogadas patrocinadoras



  
 Gabriel Francisco Garcés Carrillo  
 DIRECTOR GENERAL

  
 Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno  
 MAT. Foro 17-2007-576

  
 Abg. Carmen Fabiola Rodríguez Ibijés  
 MAT. FORO 17- 2014—649



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, organismo autorizado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual  
Buenos Aires de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
Oficina matriz: Av. República N°200 y Mariscal Sucre, Cajas Pausadas, Ito Paus  
Telf: + 593 1 259 2231 - 259 7600 (Quito) - Ecuador - [www.sayce.com.ec](http://www.sayce.com.ec)

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

RESOLUCIÓN No. SENADI-DNDAYDC-2020-070-R

TUTELA ADMINISTRATIVA No. 1776-2019

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE vs.  
GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT (YATRA TOUR 2019)

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-. Dirección Nacional de  
Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 29 de octubre de 2020, a las 15H30.

1. Agréguese al expediente el escrito presentado por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE, el 23 de octubre de 2020 (Foja 30).
2. Se avoca conocimiento del presente procedimiento administrativo por parte del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

ANTECEDENTES:

1. El 02 de octubre de 2019, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE presentó acción de Tutela Administrativa en contra de la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT, representada legalmente por el señor Marcelo Fabricio López Ochoa, como organizador del evento artístico denominado "YATRA TOUR 2019", que contaría con la presentación de los artistas Sebastián Yatra, 4AM y Tres dedos, que interpretarían obras musicales administradas por SAYCE, el día 25 de octubre de 2019, a las 20h00, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la ciudad de Cuenca. La accionante alegó, en lo principal: a) Que el mencionado evento generaría derechos patrimoniales de autor por comunicación pública, pese a lo cual, el organizador del evento no ha obtenido la autorización correspondiente de su parte, ni tampoco ha cancelado los derechos respectivos de conformidad con el pliego tarifario correspondiente; b) Que el valor estimado de la tarifa del evento es de USDS 38.000,00, y, fijó la cuantía en ese mismo valor. En este contexto, solicitó que se dicten las siguientes medidas cautelares: a) Suspensión del espectáculo público previsto y el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) La suspensión de la comunicación pública de las obras musicales administradas por SAYCE en el evento antedicho; y, c) El cierre temporal del establecimiento para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. En unidad de acto, presentó los documentos que consideró pertinentes para acreditar la presunta comisión de infracción a los derechos intelectuales por ella representados (Fojas 1 a 3 vta. y anexos fojas 4 a 22).

2. Mediante providencia de 16 de octubre de 2019, notificada el 18 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos admitió a trámite la acción de tutela administrativa presentada y ordenó las siguientes medidas cautelares provisionales: a) Suspensión del espectáculo público previsto y el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; y, b) La suspensión de la comunicación pública de las obras musicales administradas por SAYCE en el evento antedicho. Adicionalmente, ofició a la Intendencia de

Policía del lugar donde se va llevaría a cabo el espectáculo público para que niegue su permiso, o, de haber sido concedido se lo revoque, y ejecute las medidas cautelares dispuestas; finalmente, dispuso que se notifique al accionado con copia de la acción interpuesta en su contra para que la conteste y presente pruebas de descargo en el término de tres días contados a partir de la fecha de notificación con esta providencia (Fojas 23 a 24).

3. Mediante Oficio Nro. SENADI-DNDA-TA-2019-25-OF-NQ de 16 de octubre de 2019, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales solicitó a la Intendencia General de Policía del Azuay negar el permiso de espectáculo público correspondiente a la realización del evento en cuestión, o de haber sido concedido, se lo revoque y se ejecuten las medidas cautelares dispuestas (Foja 25 a 25 vta.).

4. El 23 de octubre de 2019, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE presentó un escrito mediante el cual solicitó el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas dentro de la causa, toda vez que ha llegado a un acuerdo con la parte accionada; situación que solicitó se oficie a la Intendencia General de Policía correspondiente (Foja 27). Dicho requerimiento fue atendido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, mediante providencia emitida el 23 de octubre de 2019 y debidamente notificada el 24 del mismo mes y año (Foja 28).

5. Mediante Oficio Nro. SENADI-CUE-2019-0013-OF de 25 de octubre de 2019, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales solicitó a la Intendencia General de Policía que se suspendan las medidas cautelares dictadas mediante providencia de 16 de octubre de 2019, notificadas mediante Oficio No. SENADI-DNDA-TA-2019-25-OF-NQ (Foja 29).

6. El 23 de octubre de 2020, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE presentó un escrito mediante el cual señaló: "De conformidad con el artículo 201 numeral 3ero del Código Orgánico Administrativo, en forma expresa **DESISTO** de la presente tutela administrativa" (Foja 30).

Con tales antecedentes, esta Dirección, en ejercicio de sus facultades legales, **CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales –SENADI– como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

De la misma manera, la Disposición Transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

**SEGUNDO.-** Que, no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios, que puedan afectar la validez del presente trámite.

**TERCERO.-** Que, mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2018-08-060 de 01 de agosto de 2018, se designó a Ramiro Rodríguez Medina, como Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, mismo que avoca conocimiento de la presente causa.

**CUARTO.-** Que, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE, a través de Gabriel Francisco Garcés Carrillo, en calidad de Director General y Representante Legal de la compañía referida, con fecha 23 de octubre de 2020, presentó un escrito que contiene el siguiente texto (Foja 30):

*"De conformidad con el artículo 201 numeral 3ero del Código Orgánico Administrativo, en forma expresa **DESISTO** de la presente tutela administrativa".*

Con referencia a lo anterior, el artículo 201 del Código Orgánico Administrativo –COA- determina:

*"Art.201.-Terminación del procedimiento administrativo.- El procedimiento administrativo termina por:*  
1. El acto administrativo.  
2. El silencio administrativo.  
3. El desistimiento (...)."

Por su parte, el artículo 211 del Código Orgánico Administrativo – COA - determina:

*"Art. 211.- Desistimiento. La persona interesada puede desistir del procedimiento cuando no esté prohibido por la ley.*

*Debe indicarse expresamente si se trata de un desistimiento total o parcial. Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento total.*

*En los casos de desistimiento, la persona interesada no puede volver a plantear, igual pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa.*

*El desistimiento puede realizarse por cualquier medio que permita su constancia en cualquier momento antes de que se notifique el acto administrativo. Solo afecta a aquellos que lo soliciten (...)."*

**QUINTO.-** Que, el desistimiento constituye la manifestación, admitida por la ley, terminación voluntaria que expresa el actor, la cual pone fin al procedimiento administrativo.

**SEXTO.-** Que, en aras de los principios de celeridad, confianza e informalidad propios del procedimiento administrativo, debe admitirse el desistimiento presentado, sin recurrir a requerimientos probatorios adicionales.

Por lo expuesto, tomando en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho realizadas, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, **RESUELVE:**

1. Aceptar el desistimiento de la acción de tutela administrativa presentada por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE, el 23 de octubre de 2020.
2. Ordenar el archivo del expediente conformado con tal motivo.
3. El presente acto administrativo es susceptible de los recursos previstos en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 308 del Código Orgánico General de Procesos,

Notifíquese.-



RAMIRO ALEJANDRO  
RODRIGUEZ MEDINA

Ramiro Rodríguez Medina, MSc.  
DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS

Razón.- La resolución que antecede se notificó el día 04 de noviembre de 2020, a la SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE, en los correos electrónicos [marlycep@sayce.com.ec](mailto:marlycep@sayce.com.ec) y [frrodriguez@sayce.com.ec](mailto:frrodriguez@sayce.com.ec); y a la empresa GOOD LIVE EVENTS STEREO ENTERTAINMENT, en el correo electrónico [goodlive.events@gmail.com](mailto:goodlive.events@gmail.com). CERTIFICO.- En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 005-2020-DGI-SENADI, de 27 de mayo de 2020.-



ANA CARINA  
FELIX

Abg. Ana Carina Félix López  
DELEGADA DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Elaborado por:           | Abg. Ana Carina Félix López   | Sumilla: AF |
| Revisado y aprobado por: | Ramiro Rodríguez Medina, MSc. | Sumilla: RH |

Razón: Siento por tal que el documento que antecede es fiel materialización del digital que consta en el repositorio perteneciente a la Unidad de Gestión de Tutelas Administrativas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. CERTIFICO.- En virtud de la delegación conferida por el Director de Gestión Institucional, mediante Resolución No. 007-2020-DGI-SENADI de 01 de octubre de 2020.



Ab. Ángel Omar Awad Yápez  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

## Anexo No. 6. Tutela Administrativa N° SENADI-2019-67226.



### VI. SOLICITUD DE INSPECCIÓN, REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES:

De acuerdo con las disposiciones de los artículos 560 y 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e innovación, y 241 y 246 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, solicito la práctica de las siguientes diligencias y adopción de las siguientes medidas cautelares:

- 6.1. Se fije día y hora, sin previa notificación al accionado, para que se realice la inspección simultánea al siguiente local comercial, identificado como DISTRIBUIDORA SAAVEDRA, en la factura adjunta:
  - Calles E3E 153 y Manualita Sáenz, Belisario Quevedo, en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.
- 6.2. Se requiera al accionado la presentación de la siguiente información:
  - Período durante el cual se ha comercializado el producto identificado con la marca FIXERS, tacos plásticos de fijación.
  - Identificación de distribuidores y locales comerciales a los que se ha vendido el producto identificado con la marca FIXERS, tacos plásticos de fijación.
  - Montos aproximados de venta y unidades del producto identificado con la marca FIXERS, tacos plásticos de fijación, durante todo el período que ha durado su comercialización

Bustamante  
Bustamante  
— LAW FIRM —

DIEGO BUSTAMANTE  
ROQUE BUSTAMANTE

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE  
ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE  
CARMEN ROBAYO

DAMIÁN HIDALGO ROBAYO  
KIRINA GONZÁLEZ  
EMILIA ARTETA  
AVELINA PONCE  
JOSE DANIEL PÁEZ

MARÍA CLARA BUSTAMANTE  
GERENTE ADMINISTRATIVO

NUMEROS DE  
TELEFONO:  
(591 - 2) 2562-600 / 2562-601  
(591 - 2) 2562-602 / 2562-714  
(591 - 2) 2562-730 / 2562-748

FAX GENERAL:  
(591 - 2) 256-9999

6.3. Solicito, de encontrarse durante la inspección, producto presuntamente infractor, identificado con la marca FIXERS, se ordenen las siguientes medidas cautelares:

- El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.
- El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieran para cometer la presunta infracción.
- Decomiso del producto encontrado durante la inspección.

## VII. PRUEBAS

Adjunto como pruebas de mi solicitud:

7.1. Copias de registros de los siguientes registros marcarios:

| MARCA          |   | CLASE INTERNACIONAL | REGISTRO NO. | VENCIMIENTO |
|----------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| FUER DISEÑO    | Y | 20                  | 1820-2015    | 20/08/2025  |
| FISHER DISEÑO  | Y | 20                  | 4469-2015    | 14/08/2025  |
| FISCHER DISEÑO | Y | 20                  | 11388-2014   | 28/10/2024  |

Bustamante  
Bustamante  
— DIFUSIÓN —

DIEGO BUSTAMANTE  
ROQUE BUSTAMANTE

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE  
ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE  
CARMEN ROBAYO

DAMIÁN HIDALGO ROBAYO  
KIRINA GONZÁLEZ  
EMILIA ARTETA  
AVELINA PONCE  
JOSE DANIEL PÁEZ

MARIA CLARA BUSTAMANTE  
SERVICIO ADMINISTRATIVO

NÚMEROS DE  
TELÉFONO:  
(551-2) 2562-488 / 2562-481  
(551-2) 2562-682 / 2562-714  
(551-2) 2562-723 / 2562-749

FAX GENERAL:  
(551-2) 256-9992

|                  |      |           |            |
|------------------|------|-----------|------------|
| FICHER<br>DISEÑO | Y 20 | 5385-2015 | 01/09/2025 |
|------------------|------|-----------|------------|

7.2. Factura original No. 001-090-00000220 emitida por SAAVEDRA LOAYZA EDISON DANIEL, bajo el nombre comercial DISTRIBUIDORA SAAVEDRA, de venta de 30 unidades de TACO FIXERS F-10 (FUND-100 UNIDADES) H.S.L., por un valor de USD\$ 62.70.

7.3. Muestra de producto FIXERS adquirido a DISTRIBUIDORA SAAVEDRA,

7.4. Muestra de producto FISCHER, comercializado por PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA PRINTECSA, S.A.

### VIII. TRÁMITE

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el procedimiento que se deberá dar a esta solicitud es el previsto en el artículo 337 siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, en el procedimiento de Tutela Administrativa.

### IX. AUTORIZACIÓN

Autorizo a la Doctora Carmen Robayo de Hidalgo, y a los abogados Damián Hidalgo Robayo, Avelina Ponce Gómez de la Torre, Emilia Arteta Acosta y José Daniel Páez Escobar, a que, con su sola firma, individual o

Bustamante  
Bustamante  
— LAW FIRM —

DIEGO BUSTAMANTE  
ROQUE BUSTAMANTE

JOSE RAFAEL BUSTAMANTE  
ROQUE BERNARDO BUSTAMANTE  
CARMEN ROBAYO

DAMIAN HIDALGO ROBAYO  
KIRINA GONZALEZ  
EMILIA ARTETA  
AVELINA PONCE  
JOSE DANIEL PAEZ

MARIA CLARA BUSTAMANTE  
GERENTE ADMINISTRATIVA

NUMEROS DE  
TELEFONO:

(593 -2) 2562-680 / 2562-681  
(593 -2) 2562-682 / 2562-716  
(593 -2) 2562-738 / 2562-740

FAX GENERAL:  
(593 -2) 256-6092

conjuntamente presenten cuanto escrito consideren necesario para la defensa de los intereses de mi representada, y a que comparezcan en todas las diligencias que sean necesarias dentro del proceso, ya sean de inspección, audiencia o cualquier otra diligencia establecida por la autoridad.

**X. NOTIFICACIÓN:**

Al accionado se le notificará con el contenido de la presente acción, durante la inspección que se realizará en el local comercial DISTRIBUIDORA SAAVEDRA ubicado en las Calles E3E 153 y Manualita Sáenz, Belisario Quevedo, en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

**XI. PRETENSIÓN.**

Por los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, solicito se ordene:

a. El cese inmediato de la actividad ilícita mediante la remoción y decomiso de productos, empaques, etiquetas y cualquier otro material de publicidad o venta de producto en los que se encuentre la marca FIXERS, así como la adopción de las medidas cautelares y diligencias establecidas en el numeral VI de la presente acción.

b. La sanción al infractor con el máximo de la multa establecida en la legislación aplicable.

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACTA DE INSPECCIÓN TRAMITE No. SENADI – 2019- 67226

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 26 días del mes noviembre de 2019, siendo las 10H35 y encontrándonos los abogados Yadira Yacelga Pinto e Isidro Yunga Godoy en calidad de Delegados del Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; la Abogada Avelina Ponce en representación de la compañía accionante, en las instalaciones del local donde el señor Edison Daniel Saavedra Loayza, ejerce su actividad comercial, ubicadas en la calle E3 E3 153 y Manuela Sáenz- Belisario Quevedo (ingreso por la Av. Pedro Vicente Maldonado, por la entrada de Eternit), en cumplimiento de la providencia emitida el 20 de noviembre de 2019 y notificada el 21 de noviembre del mismo año; como Delegados en la presente diligencia procedimos a tomar contacto con el señor Edison Daniel Saavedra Loayza a quien tal como dispone el artículo 562 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, se procede a notificar con la providencia y escrito de tutela administrativa quien autoriza la realización de la presente inspección prestando todas la facilidades .

En el establecimiento mientras se realiza la inspección se observó la fabricación de tacos de fijación sin marca o signo distintivo. Además se encontró fundas de empaque en cuya parte exterior se identifica el signo FIXERS unas vacías y otras con tacos ya empacados. Conforme las fotografías que se adjuntan.

Acto seguido se concede la palabra a la Abogada Avelina Ponce en representación de la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., quien manifiesta: *“Comparezco debidamente autorizada por la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho de la tutela administrativa presentada el 16 de septiembre de 2019, como consta en el proceso mi representada es la propietaria de los signos distintivos FIJER, FISHER, FISCHER, FICHER con las que Comercializa tacos de fijación en la clase internacional No. 20. Como consta del proceso y de la diligencia de hoy el accionado comercializa productos con una marca muy similar a las de mi representada esto es FIXERS, las marcas son similares fonética como visualmente, al igual que la disposición de los colores del empaque son parecidas es decir colores blanco, azul, rojo y gris, la disposición de los elementos es idéntica además de la descripción del producto en la parte superior la marca en la parte central así como en la parte inferior y en la parte posterior anclajes de fijación moderna, junto a esta la marca y debajo la figura del producto y sus características. De las reglas del cotejo marcario establecidas por el Tribunal Andino de la Comunidad Andina se puede determinar que existe un evidente riesgo de confusión de acuerdo con los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se considera como competencia desleal todo acto de crear confusión por a cualquier medio respecto del establecimiento, producto o servicios industrial o comercial, adicionalmente se ha demostrado que existe una posible vulneración al derecho de uso exclusivo de las marcas de mi representada de acuerdo con los artículos 154 y 155 de la misma Decisión y los demás aplicables del COESCCI. En virtud de que en la presente diligencia se ha encontrado la existencia de producto identificado con la marca FIXERS y pudiendo esta ser una infracción a los derechos de propiedad intelectual registrados solicito se tomen las medidas cautelares señaladas en el numeral 6.3 del escrito de tutela administrativa y en escrito de 18 de noviembre de 2019 así como se realice el requerimiento de*

información establecido en el numeral 6.2 del escrito de tutela administrativa." Hasta Aquí mi intervención"

Seguidamente se concede la palabra al señor Edison Daniel Saavedra Loayza quien señala: *"La fabricación que se realiza en esta empresa no es con el fin de afectar a ninguna persona, nosotros estamos dispuestos a cambiar la presentación de los empaques si así se requiere para evitar infracción a derechos. Contestaremos a la presente tutela en el momento procesal oportuno."*

Como Delegados de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se deja constancia que:

1. Se prestaron las facilidades necesarias para la realización de la inspección.
2. En vista de que existen aspectos que esta autoridad debe valorar en consideración a un posible riesgo de confusión o asociación entre signos y actos de competencia desleal, y ya que los derechos que tiene la accionante es sobre el signo distintivo mas no sobre el empaque y la disposición de los elementos en el mismo, no se toman medidas cautelares en esta diligencia, sin embargo de considerarlo pertinente esta autoridad podrá dictarlas en cualquier etapa del procedimiento.
3. Como muestra de la utilización del signo presuntamente infractor, se toman como muestra 2 paquetes de fundas en los que se empaican tacos con el signo FIXER.

Conforme a providencia de 20 de noviembre de 2019, se concede al accionado el término de 15 días, a partir de esta fecha para que conteste a la presente acción de tutela administrativa debiendo señalar casilla judicial o casilla SENADI o correo electrónico para futuras notificaciones, caso contrario se aplicará el último párrafo del artículo 172 del Código Orgánico Administrativo;

Firman para constancia de lo actuado, los comparecientes por triplicado los ejemplares del mismo tenor. Siendo las 12h00 se da por terminada la presente diligencia; se adjunta material fotográfico para constancia de lo actuado.

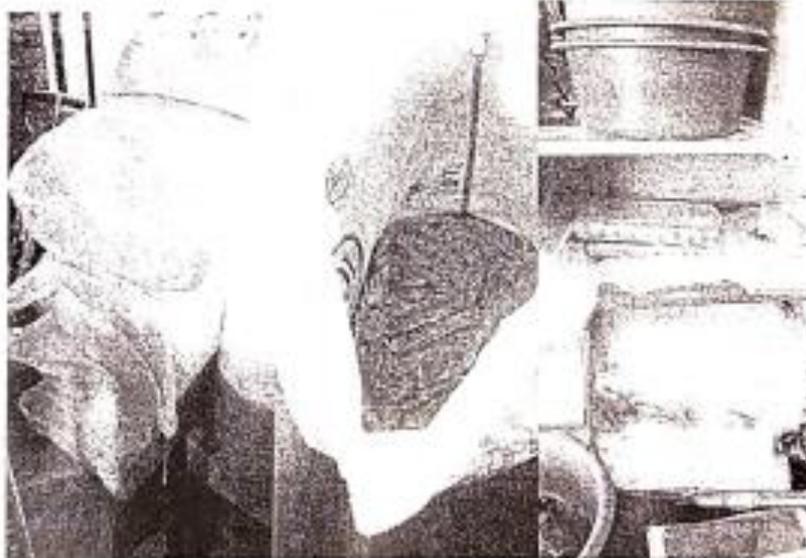
Abg. Yadira Yacelga Pinto  
**DELEGADA DE LA DNPI**  
Res No. 003- 2019-DNPI- SENADI

Abg. Isidro Yunga Godoy  
**DELEGADO DE LA DNPI**  
Res.No. 003- 2019-DNPI- SENADI

Ab. Avelina Ponce  
**ABOGADO DEL ACCIONANTE**

Edison Daniel Saavedra Laoyza  
**ACCIONADO**

ANEXO



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
Resolución No. RESOLUCIÓN No. SENADI-DNPI-2020-070-R

Tutela Administrativa No. SENADI-2019-67226

Accionante: PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A.  
Accionado: EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI - Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito, 21 de diciembre de 2020, a las nueve horas. (09H30).

ANTECEDENTES:

1. El 16 de septiembre de 2019, la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., presentó acción de tutela administrativa en contra del señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA, por el supuesto uso indebido de las marcas de productos FIJER, FISHER, FISCHER y FICHER, en la clase internacional No.20. En unidad de acto, presentó los documentos probatorios que consideró pertinentes a la causa, tales como: a) Copia simple del nombramiento como Representante Legal a favor de la señora Ana María Muñoz Valverde; b) Copia simple de la factura No. 001-090-000000220, emitida el señor Edison Daniel Loayza Saavedra (Fojas 1 a 10 y anexos fojas 11 a 14).
2. Mediante providencia de 5 de noviembre de 2019, notificada el mismo día, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, aceptó a trámite la acción de Tutela Administrativa planteada por la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., y, previo a señalar día y hora para la inspección solicitada requirió al accionante el pago correspondiente por concepto de inspección (Foja 23). Dicho requerimiento se cumplió con fecha 18 de noviembre de 2019, conforme el escrito y comprobante de pago que obran del expediente (Fojas 24 a 27).
3. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2019, notificada el 21 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial fijó el día martes 26 de noviembre de 2019, a las 10h30, para la práctica de la inspección solicitada dentro del referido trámite con el fin de verificar la presunta infracción alegada por la parte accionante (Foja 19).
4. El 26 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la diligencia de inspección requerida, cuya acta consta a foja 34 del presente expediente administrativo, en la misma, los Delegados de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dejaron constancia de que: *“En el establecimiento mientras se realiza la inspección se observó la fabricación de facos de fijación sin marca o signo distintivo. Además, se encontró fundas de empaque en cuya parte exterior se identifica el signo FIXERS unidas y otras con facos ya empacados. (...) En vista de que existen aspectos que esta autoridad debe valorar en consideración a un posible riesgo de confusión o asociación entre signos y actos de competencia desleal, y ya que los derechos que tiene la accionante es sobre el signo distintivo más no sobre el empaque y la disposición de los elementos en el mismo, no se toman medidas cautelares en esta Agencia, sin embargo, de considerarlo pertinente esta autoridad podrá dictarlas en cualquier etapa del procedimiento.”* (Fojas 34 y 35).
5. Mediante providencia de 03 de diciembre de 2019, notificada el 4 del mismo mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial, en vista de los elementos existentes en el expediente, entre otras cosas solicitó al accionado cumplir con el requerimiento de información y realizar el levantamiento de un inventario que contenga la cantidad de etiquetas, fundas, embalajes, y dispuso las siguientes medidas cautelares: *“i) El cese inmediato de los actos que constituyen la presunta infracción, es decir, el uso de la denominación “FIXERS” en empaques, etiquetas, fundas, embalajes, publicidad o materiales mediante los cuales se comercialice el producto. Cabe precisar que no se prohíbe la comercialización del producto como tal, es decir, de los facos de fijación o anclajes de fijación, sin embargo se prohíbe el uso de la denominación “FIXERS” para distinguir dicho producto; y, ii) El retiro de los circuitos comerciales de los empaques, etiquetas fundas,*



embalajes, publicidad o materiales mediante los cuales se comercialice el producto que contenga la denominación "FIXERS" más no del producto, más no del producto, ya que no se ha evidenciado registro alguno sobre el modelo o diseño de los empaques o envolturas que sea de titularidad del accionante" (Fojas 50)

6. El 18 de diciembre de 2019, el señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA contestó a la acción de tutela administrativa iniciada por la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., solicitando principalmente llegar a un acuerdo con la parte accionante (Fojas 53 y anexos 54 a 57).

7. Mediante providencia de 03 de febrero de 2020, notificada el mismo día, entre varios actos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a la parte accionante con el escrito señalado en el numeral precedente y abrió el término probatorio por quince días (Foja 58).

8. Mediante escritos de 7 y 20 de febrero de 2020, la compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A. presentó escritos de prueba (Fojas 50, 60 y anexos 64-68).

9. El 13 de febrero de 2018, el señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA presentó escrito de prueba (Foja 62 a 63).

10. Mediante providencia emitida el 11 de agosto de 2020, notificada el 14 de los mismos es y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial agregó al expediente los escritos presentados por las partes, prescindió de la diligencia de audiencia y dispuso pasar los autos para resolver (Foja 73)

#### **PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**PRIMERO.-** Mediante Decreto Ejecutivo No.356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No.224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

De la misma manera, la Disposición Transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone: "(...) En cuanto a los procedimientos que se estén sustanciando conforme la Ley de Propiedad Intelectual seguirán el procedimiento y términos establecidos en esa Ley. Sin embargo, aquellos procedimientos que empezaren a sustanciarse a partir de la vigencia y promulgación del presente Código, deberán ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicará transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos (...)".

**SEGUNDO.-** No se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios, que puedan afectar la validez del presente trámite.

**TERCERO.-** Con el fin de resolver el presente procedimiento, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial sistematizará el análisis del caso para la determinación de la existencia o no de la infracción de derechos, y, por ende, la procedencia de la Tutela Administrativa solicitada.

**CUARTO.-** Las decisiones de la Administración Pública, para resultar razonables, deberán fundamentarse en lo dispuesto por la Constitución y la normativa pertinente, de forma lógica y con estructura coherente a los hechos, en la cual el operador de justicia, mediante la contraposición entre elementos fácticos y jurídicos, establezca conclusiones que guarden relación con estos elementos y que de tal análisis sea comprensible la decisión general del caso<sup>3</sup>.

**QUINTO.-** El artículo 322 de la Constitución de la República reconoce la Propiedad Intelectual conforme a las disposiciones legales, en concordancia con la garantía del artículo 22 *ibidem*, que señala: *“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”*.

**SEXTO.- 6.1.-** El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece respecto de la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, lo que sigue:

**Artículo 10.-** 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. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento.

**Artículo 559.-** De la tutela administrativa - La 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.

**Artículo 560.-** Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual - La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o más de las siguientes medidas: 1. Inspección; 2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor; 3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y, 4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos.

**6.2.** Por su parte, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con respecto a los derechos conferidos por la marca, expone:

**Artículo 154.-** El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

El artículo 155 *ibidem* enumera los derechos que comprende el *ius excludendi* conferido al titular de un registro marcario:

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios

<sup>3</sup> Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador No. 121-14-SEP-CC.



- para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  - c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  - d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  - e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
  - f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Por su parte, el artículo 156, define lo que se entiende por uso en el comercio, en los siguientes términos:

**Artículo 156<sup>2</sup>.**- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

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

Concordante con esto el artículo 367 del COESCCI señala:

**Artículo 367.- Derechos conferidos por el registro de marca.**-La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

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

<sup>2</sup> El artículo 156 se refiere, expresamente, a los literales e) y f) del artículo 155. Sin embargo, dicha referencia es un error, pues, del contexto de la norma, es claro que la referencia realizada corresponde a los literales d) y e) del mencionado artículo 155.



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

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

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

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

SÉPTIMO.- Que en el caso sub examine, la accionante —PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A— arguye que los derechos presuntamente violentados por el señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA, serían los derivados de las marcas de productos FIJER, FISHER, FISCHER, FICHER, mismas que protegen los productos de la clase internacional No. 20; observemos:

#### MARCAS REGISTRADAS



Registro No. IEPI\_2015\_TI\_001820

Clase internacional No. 20

Productos: "Tacos, tarugos, grapas, abrazaderas de plástico para paredes de cemento, de bloques, de gypsum, de hormigón y para cables y tubos."

Fecha de registro: 09-09-2015

Vencimiento: 20-05-2025



Registro No. 11388-14

Clase internacional No. 20

Productos: "Tacos, tarugos, grapas, abrazaderas de plástico para paredes de cemento, de bloques, de gypsum, de hormigón y para cables y tubos."

Fecha de registro: 20-11-2014

Fecha de vencimiento: 28-10-2024



Registro No. IEPI\_2015\_TI\_004659

Clase internacional No. 20

Productos: "Tacos, tarugos, grapas, abrazaderas de plástico para paredes de cemento, de bloques, de gypsum, de hormigón y para cables y tubos."

Fecha de registro: 10-11-2015

Fecha de vencimiento: 14-08-2015.



Futuro

Lenin



**NOVENO.** Habiéndose probado que el producto supuestamente infractor se encuentra en el mercado ecuatoriano, y toda vez que el principal argumento de defensa de la accionada se fundamentó en la inexistencia de similitudes capaces de producir confusión en el consumidor entre los signos contrapuestos, es deber de esta Autoridad realizar el cotejo marcario correspondiente, con la finalidad de determinar si la denominación utilizada por la accionada puede o no causar confusión en el consumidor, y si en efecto, dicha utilización puede ser considerada una infracción de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de la accionante, al efecto, esta Dirección aplicará los parámetros doctrinarios y jurisprudenciales correspondientes.

En ese sentido, los signos contrapuestos son los siguientes:

#### MARCAS REGISTRADAS

|   |  |
|---|--|
| <br>Registro No. IEPI_2015_TI_001820<br>Clase internacional No. 20 | <br>Registro No. 11388-14<br>Clase internacional No. 20            |
| <br>Registro No. IEPI_2015_TI_004469<br>Clase internacional No. 20 | <br>Registro No. IEPI_2015_TI_005385<br>Clase internacional No. 20 |

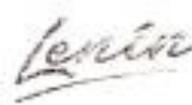
#### SIGNO UTILIZADO



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la comparación de signos denominativos, ha señalado que debe realizarse conforme a los siguientes lineamientos:

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Si el signo mixto predomina el denominativo deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:
  - i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, los sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
  - ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.



Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
  - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
  - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar sonoridad de la denominación.
- v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deberán utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según el caso:
- i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
  - ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.
  - iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
- c) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomine el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión<sup>3</sup>.

Comparados las denominaciones mencionadas, esta Autoridad observa que el signo utilizado por la parte accionada reproduce en gran parte la marca primigenia, con pequeñas variaciones que a criterio de esta Autoridad, no le otorga al signo la carga distintiva necesaria para diferenciar los productos que identifica con los que protege la marca prioritaria, ni fonética ni gráficamente.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 172-IP-2018, Acta XXXVI - Número 3634 Lima, 20 de junio de 2019, págs. 23, 24 y 25.



En otras palabras, no hace falta realizar un examen comparativo riguroso, para llegar a concluir que los signos controvertidos son similares gráfica y fonéticamente, es decir, existe una reproducción casi total de la marca primigenia en los signos signo FIJER, FISHER, FISCHER, FICHER, en consecuencia, esta Dirección Nacional advierte que existen semejanzas extremas en los campos de comparación gráfico-visual y fonético-auditivo que podrían confundir al público consumidor, más aun, cuando el signo FIXERS, ha sido utilizado para identificar los mismos productos que protege la marca registrada, cuya tutela se ha solicitado en el presente trámite.

En definitiva, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial —una vez analizados los recaudos procesales— concluye que el accionado ha incurrido en una infracción a los derechos de propiedad intelectual de PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., puesto que el accionado ha comercializado productos de la clase internacional No. 20, utilizando un signo extremadamente similar a la marca previamente registrada de su titularidad, sin su autorización.

**DÉCIMO.-** Revisado el expediente administrativo en su integridad, esta Autoridad ha constatado, que el señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA no dio fiel cumplimiento al requerimiento realizado por la parte accionante, pues no remitió a esta Autoridad la información requerida en el numeral 6.2 de la acción inicial, por lo tanto, cabe la sanción establecida en el artículo 572 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que señala:

**Artículo 572.-** Obstaculización en el cumplimiento de los actos.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales impondrá igual sanción a la establecida en el artículo 569 a quienes injustificadamente obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por dicha autoridad, o no enviaren la información requerida dentro del término concedido." (Énfasis añadido)

Por otro lado, al haberse verificado fehacientemente la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual de PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., por parte del accionado, al utilizar la denominación FIXERS para identificar productos envasados en la clase internacional No. 20, sin que medie autorización del legítimo titular de las marcas FIJER, FISHER, FISCHER, FICHER, esta autoridad posee la facultad de sancionar al infractor, de conformidad a lo establecido en el artículo 569 de la norma señalada ut supra.

**Artículo 569.-** Resolución motivada.- Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada.

Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una multa de entre uno coma cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente.

En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional.

En la misma resolución se establecerá el destino de las mercancías o productos que hubiesen sido retirados de los circuitos comerciales de conformidad con el reglamento correspondiente. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales aplicará las sanciones establecidas en este Título cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal.

Ahora bien, en el expediente administrativo no existe material probatorio que nos permita determinar los montos de ventas mensuales del producto en el Ecuador, desde el inicio de su comercialización.



No obstante lo señalado, en la inspección efectuada el 26 de noviembre de 2019 los Delegados de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial encontraron gran cantidad de fundas de empaque con el signo FIXERS, por lo que esta Autoridad impone una multa 5 (cinco) salarios básicos unificados, vigentes al momento de la emisión del presente acto administrativo, por la infracción a los derechos de propiedad intelectual de la accionante.

Por lo expuesto, tomando en cuenta las consideraciones de hecho de derecho realizadas, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, **RESUELVE:**

1. **Aceptar** la acción de Tutela Administrativa presentada por PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., con fecha 16 de septiembre de 2019.
2. **Ratificar totalmente** las medidas cautelares ordenadas mediante providencia de 03 de diciembre de 2019, notificada el 4 del mismo mes y año.
3. **Sancionar** al señor EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA, con una multa de uno punto cinco salarios básicos unificados vigentes al momento de la emisión del presente acto administrativo por no cumplir con el requerimiento de información solicitado por PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A., en la acción de tutela administrativa incoada.
4. **Sancionar** a EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA, con una multa de cinco salarios básicos unificados, por la vulneración de los derechos intelectuales de titularidad de PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A.,
5. **Cancelar** por parte del accionado, la multa interpuesta en los numerales 3 y 4 de la presente Resolución, en el término de (10) diez días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo en virtud del artículo 271 del Código Orgánico Administrativo, conforme los siguientes lineamientos:
  - a) En la cuenta recaudadora No. 7577889 del Banco del Pacífico, de titularidad del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI-, para lo cual deberá solicitar el comprobante correspondiente en la Unidad de Gestión Financiera de esta institución; e, informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del cumplimiento de la obligación, con la presentación del citado comprobante de pago y la documentación que acredite el pago respectivo proveniente de la institución financiera respectiva.
  - b) Una vez transcurrido el término otorgado para el pago voluntario, sin que se haya realizado el mismo, la presente resolución se constituirá en orden de cobro, para lo cual la parte sancionada deberá solicitar el comprobante correspondiente a la Unidad de Gestión Financiera del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en el que serán incluidos los intereses diarios que se hubieren generado de conformidad con lo estipulado en el segundo inciso del Art. 14 del Reglamento del Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en concordancia con el artículo 274 del Código Orgánico Administrativo, puede satisfacer la obligación pecuniaria contenida en la presente resolución presentando solicitud de facilidades de pago, de conformidad con este cuerpo normativo y el Reglamento del Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;
  - c) Se previene a la parte sancionada que en caso de no satisfacer la obligación pecuniaria de la presente orden de cobro en el término dispuesto en esta resolución, se procederá con el inicio del procedimiento coactivo sumados los intereses respectivos, costas y la imposición de medidas cautelares, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.



El presente acto administrativo es susceptible de los recursos previstos en el artículo 557 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. **NOTIFIQUESE.**



LEONARDO ALFARO  
FRANCISCO TINAJERO  
MULLA

José Andrés Francisco Tinajero Mulla  
**DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Razón: La resolución que antecede se notificó el día, 22 de diciembre de 2020, a la compañía **PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA PRINTECSA S.A.**, en la casilla **SENADI - UIO No. 11**; y al señor **EDISON DANIEL SAAVEDRA LOAYZA** en el correo electrónico [eduardrade@hotmail.com](mailto:eduardrade@hotmail.com) - **CERTIFICO.**



LEONARDO ALFARO  
GABRIEL ALEJANDRO  
MONTENEGRO  
VILAREAL

Gabriel Alejandro Montenegro Vilareal  
**SECRETARIO**



## Anexo No. 7. Resolución 148 – 2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura.



148-2019

### RESOLUCIÓN 148-2019

#### EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

##### CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *"El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial (...)".*
- Que** el artículo 181 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: *"Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (...)".*
- Que** el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."*
- Que** el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, estatuye: *"La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las leyes."*
- Que** el artículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial, describe el principio de Acceso a la Justicia en los siguientes términos: *"Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, (...), o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso."*
- Que** el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: *"(...) Las juezas y jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. (...)".*

- Que** el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la competencia "Y...) es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados."
- Que** el artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina como competencia de las juezas y los jueces de contravenciones: "En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se entenderá que es cantonal. Serán competentes para: (...).6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.(...)".
- Que** el artículo 264 Código Orgánico de la Función Judicial, establece como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: "Y...) 8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial: (...). b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel, excepto la competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel, podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias. (...)".
- Que** el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: "Medidas provisionales de protección. Se pueden adoptar las siguientes medidas cautelares: 1. Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 4. Clausura de establecimientos. 5. Suspensión de la actividad. 6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de personas. 8. Limitaciones o restricciones de acceso. 9. Otras previstas en la ley. / Las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por autoridad competente. / La solicitud se presentará ante una o un juzgador de contravenciones del lugar donde se iniciará el procedimiento administrativo, quien en el término de hasta cuarenta y ocho horas emitirá la orden que incluirá el análisis de legalidad de la respectiva acción."
- Que** el artículo 189 del Código Orgánico Administrativo, establece: "Medidas cautelares. El órgano competente, cuando la ley lo permita, de oficio o a petición de la persona interesada, podrá ordenar medidas cautelares, pudiéndose adoptar las siguientes: 1. Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 4. Clausura de establecimientos. 5. Suspensión de la actividad. 6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de personas. 8. Limitaciones o restricciones de acceso. 9. Otras previstas en la ley. / Las medidas contempladas en los numerales 14, 19



y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por autoridad competente. / La solicitud se presentará ante una o un juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancie el procedimiento administrativo, quien en el término de hasta cuarenta y ocho horas, emitirá la orden que incluirá el análisis de legalidad de la respectiva acción.”;

**Que** el artículo 291 del Código Orgánico Administrativo, establece con respecto al descerrajamiento y allanamiento: “Cuando la o el deudor, sus representantes o terceros no abran las puertas de los inmuebles en donde estén o se presume que existen bienes embargables, el ejecutor ordenará el descerrajamiento para practicar el embargo, previa autorización de allanamiento emitida por la o el juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancie el procedimiento administrativo.”;

**Que** el artículo 51 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, prevé: “Art. 51.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado deberá solicitar al juez la autorización e intervención para que él, o los funcionarios de la Superintendencia, efectúen allanamientos, retenciones, así como para obtener y mantener copias de la correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas bancarias y otra información de carácter confidencial, reservado o secreto. La autorización señalada en este artículo deberá ser conferida por cualquier autoridad judicial de la jurisdicción en la cual se vaya a realizar las acciones indicadas en el inciso anterior (...)”;

**Que** el artículo 582 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, determina: “**De las inspecciones.-** Las inspecciones se realizarán para comprobar la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual. / Al momento de la diligencia, se notificará al presunto infractor el acto administrativo mediante el cual se ordena la práctica de la diligencia y, si fuese aplicable la solicitud de la parte afectada, como requisito para su validez y ejecución. / La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales deberá solicitar al juez la autorización e intervención para que él, o los servidores de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, efectúen allanamientos que podrán incluir la ruptura de seguridades. / La autorización señalada en el párrafo anterior deberá ser conferida por el juez competente de la jurisdicción en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el inciso anterior, aun cuando no sea del domicilio del investigado o denunciado, dentro del término de 24 horas.”;

**Que** el artículo 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: “**Disposición de medidas cautelares.-** Atendiendo a la naturaleza de la infracción, se

juezas y jueces de contravenciones para la ejecución de actos administrativos y la aplicación de medidas de protección previstas en el Código Orgánico Administrativo (COA).”;

**Que** mediante Memorando C.J-DNJ-2019-0112-MC, de 5 de agosto de 2019, y su alcance C.J-DNJ-2019-137-MC, de 13 de septiembre de 2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección General, el informe jurídico, sobre la competencia de las juezas y jueces de contravenciones para la ejecución de actos administrativos y la aplicación de medidas de protección previstas en el Código Orgánico Administrativo (COA); y, el proyecto de resolución para establecer la competencia de las juezas y jueces de contravenciones para la ejecución de actos administrativos y la aplicación de medidas de protección; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 264 numeral 8 literal b) y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

**RESUELVE:**

**PRECISAR LA COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y JUECES DE CONTRAVENCIONES PARA CONOCER Y RESOLVER AUTORIZACIONES DE EJECUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS O MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES**

**Artículo 1.-** Las juezas y jueces de contravenciones conocerán y resolverán las solicitudes de los órganos competentes de la administración pública para la ejecución de actos administrativos o medidas provisionales de protección y medidas cautelares, al tenor de los artículos 180, 189 y 291 del Código Orgánico Administrativo, que correspondan a las medidas contempladas en el artículo 66 numerales 14, 19 y 22 de la Constitución de la República del Ecuador.

**Artículo 2.-** Las juezas y los jueces de contravenciones conocerán y resolverán las solicitudes de los órganos competentes de la regulación y control del poder de mercado para la ejecución de actos administrativos o medidas provisionales de protección y medidas cautelares, señaladas en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

**Artículo 3.-** Las juezas y jueces de contravenciones conocerán y resolverán las solicitudes de los órganos competentes de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, para la ejecución de actos administrativos o medidas provisionales de protección y medidas cautelares, señaladas en los artículos 562 y 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

**Artículo 4.-** Para la presentación de las solicitudes referidas en los artículos que anteceden, corresponden a procedimientos administrativos. ✓✕

### DISPOSICIÓN FINAL

**ÚNICA.-** La ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, la Dirección General, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. *[Signature]*

*[Signature]*  
Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez  
Presidenta del Consejo de la Judicatura

*[Signature]*  
Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes  
Vocal del Consejo de la Judicatura

*[Signature]*  
Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro  
Vocal del Consejo de la Judicatura

*[Signature]*  
Dr. Juan José Morillo Velasco  
Vocal del Consejo de la Judicatura

*[Signature]*  
Dra. Ruth Maribel Barrero Velín  
Vocal del Consejo de la Judicatura

**CERTIFICO:** que el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, aprobó esta resolución el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. *[Signature]*

*[Signature]*  
Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán  
Secretaría General

PROCESADO POR: | AQ

Anexo No. 8. Tutela administrativa N° SENADI-8760 – 2020.

  
**FALCONI PUIG**  
ABOGADOS

3-  
+ 1006 + 43 AÑOS  
200 FEB -5 MAR 3 43  
Demilly  
SOLICITANTE

**SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:**

Nayde Clayreth Figueroa Barba, de 50 años de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en la ciudad de Quito, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de PRONAFIL CIA. LTDA., una compañía organizada y existente bajo las leyes de Ecuador, con domicilio en la calle Macuchi 249 y Cuyuja, Ciudadela Argelia Alta, en la ciudad de Quito, comparezco ante usted y presento la siguiente demanda de TUTELA ADMINISTRATIVA:

**I**  
**ACTOR**

El actor en la presente acción de Tutela Administrativa es PRONAFIL CIA. LTDA. (en adelante simplemente "PRONAFIL"), una compañía constituida y existente al amparo de la legislación ecuatoriana, con domicilio en la calle Macuchi 249 y Cuyuja, Ciudadela Argelia Alta, en la ciudad de Quito, con Registro Único de Contribuyentes RUC No. 1791775759001; la cual comparece a través de su Gerente General y Representante Legal, tal como ha quedado señalado.

**II**  
**DEMANDADO**

El demandado en la presente acción de Tutela Administrativa es el señor GALO ANDRÉS MADRID MEJÍA, con cédula de ciudadanía No. 1710690932, de estado civil casado con la señora Carmen Andrea Villafuerte Salazar.

**III**  
**FUNDAMENTOS DE HECHO**

3.1 PRONAFIL es legítima titular, entre otros, de los siguientes signos distintivos registrados y vigentes en la República del Ecuador:

| Signo           | CI | Solicitud No. | Fecha      | Resolución No. | Fecha      | Vencimiento |
|-----------------|----|---------------|------------|----------------|------------|-------------|
| YOGURT AMAZONAS | 30 | 2004-151078   | 19/11/2004 | 43500-05       | 01/06/2005 | 01/06/2025  |
| YOGURT AMAZONAS | 29 | 2004-151077   | 19/11/2004 | 43489-05       | 01/06/2005 | 01/06/2025  |
| YOGURT AMAZONAS | 32 | 2004-151075   | 19/11/2004 | 43497-05       | 01/06/2005 | 01/06/2025  |
| YOGURT AMAZONAS | 43 | 2004-151076   | 19/11/2004 | 43498-05       | 01/06/2005 | 01/06/2025  |
| YOGURT AMAZONAS | NC | 2004-151079   | 19/11/2004 | 43501-05       | 01/06/2005 | 01/06/2025  |



+ 9 -  
mme

**FALCONI PUIG**  
ABOGADOS

**VIII**  
**LEGITIMACIÓN DE INTERVENCIÓN**

El poder especial mediante el cual legítimo mi intervención se encuentra adjunto al libro de poderes de la dependencia a su cargo bajo el código No. FPA-0564.

**IX**  
**CITACIÓN Y NOTIFICACIONES**

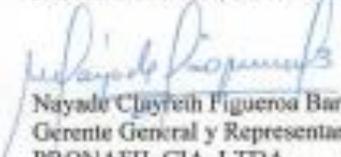
Al señor GALO ANDRES MADRID MEJÍA se le citará al realizar la diligencia de inspección solicitada en el Patio de Comidas [Food Planet] de Ciudad Comercial "El Bosque", ubicado en la calle Av. Del Parque s/n y Alonso de Torres, en la ciudad de Quito.

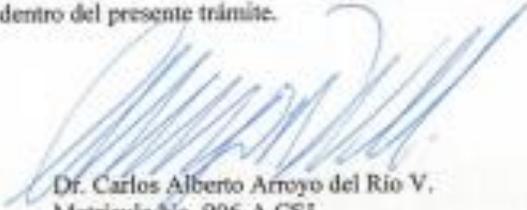
El domicilio que fijo para recibir notificaciones es el casillero 7 del SENADI en Quito y el Casillero Virtual No. 848.

Firmo conjuntamente con mi abogado patrocinador, a quien autorizo a suscribir cuanto escrito sea necesario y comparezca a las actuaciones requeridas, en defensa de los derechos de mi representada.

Del mismo modo, autorizo a los abogados Jaime Mantilla Compte con cédula de identidad No. 1711089654 y/o Santiago Mosquera Alcocer con cédula de identidad No. 0602543738 y/o María Isabel Machado Tovar con cédula de identidad No. 0401194733 y/o Diego Javier Villamar Dávila con cédula de identidad No. 1719364562 y/o Ángeles Puente Karolys con cédula de identidad 1712081833, domiciliados en la ciudad de Quito, Ecuador, para que cualquiera de ellos pueda, de manera conjunta o individual, a nombre y por cuenta de PRONAFIL CÍA. LTDA. comparecer y actuar dentro del presente trámite.

Del señor Director, atentamente,

  
Nayade Claryeth Figueroa Barba  
Gerente General y Representante Legal  
PRONAFIL CÍA. LTDA

  
Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio V.  
Matricula No. 906-A CSJ  
carroyodelrio@falconipuig.com

CARV/gv

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- SENADI.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito D.M., 07 de febrero de 2020, a las 09h02.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 358 publicado en Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De la misma manera, la disposición transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo -EN ESTE ORDEN: 1) Confórmese el expediente administrativo al que se agregan el escrito y anexos presentados por la compañía PRONAFIL CIA LTDA., el 05 de febrero de 2020; 2) Previo aceptar a trámite la acción de tutela administrativa la accionante deberá: 2.1) Aclarar contra quien dirige la presente acción toda vez que de su petición inicial no se identifica con claridad al presunto infractor, ya que la acción debe ser interpuesta a una persona natural o una persona jurídica a través de su representante legal; así mismo, se recuerda al accionante que cada solicitud de tutela administrativa y su respectiva tasa debe ser interpuesta de forma individual por cada presunto infractor, por lo que, de requerir accionar contra dos o más personas naturales o jurídicas, es necesario que se realice independientemente esto de conformidad con el numeral 5 del artículo 10 de la resolución 002-2019-DG-NT-SENADI de 18 de diciembre de 2019; 2.2) Aclarar bajo qué derecho sustenta su pretensión puesto que de la lectura íntegra de su solicitud de tutela administrativa se hace referencia a Marcas de Productos, Marca de Servicio, así como a un Nombre Comercial, de tratarse de este último de conformidad a lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión Andina 486 el cual establece: "Artículo.- 191.-El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" en concordancia del contenido del inciso tercero del artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que señala: "En cualquier caso en 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 lo seis meses anteriores a dicha alegación o pretensión. La prueba del uso corresponderá al titular del nombre comercial. A los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo procedimiento, se le notificará de oficio.", el solicitante deberá adjuntar las pruebas de uso del nombre comercial de por lo menos seis meses anteriores a la interposición de la presente acción de tutela administrativa; 2.3) Adjuntar una tasa adicional por concepto de diferencia de servicio por la cantidad de \$416.00 CUATROCIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100, una vez que de su escrito inicial de tutela administrativa se determina que solicita la tutela de 5 cinco derechos, esto de conformidad con el numeral 3 del artículo 10 de la Resolución No. 002-2019-DG-NT-SENADI de 18 de diciembre de 2019 que señala: "3. Si la acción de tutela administrativa se solicita por la infracción de cinco o más derechos de propiedad intelectual, se deberá cancelar el valor correspondiente a tres tasas"; 3) Se concede al solicitante el término

Tutela Administrativa No.  
2020-8760

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- SENADI.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial.- Quito D.M.12 de febrero de 2020, a las 09:02.-EN ESTE ORDEN: 1) Agréguese al expediente el escrito y anexos presentados por PRONAFIL CIA LTDA., el 10 de febrero de 2020; 2) Por ser clara, completa y precisa, se acepta a trámite la presente tutela administrativa y de conformidad a la petición presentada previo al señalamiento de día y hora para la práctica de la inspección solicitada, la parte accionante, deberá cancelar la cantidad de \$ 234.45. U.S.D (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), valor que se sujeta a las tasas dispuestas en el Suplemento del Registro Oficial No. 328, del 04 de septiembre de 2014, de conformidad con los memorando No. SENADI-UGAF-2020-031-TA, de 12 de febrero de 2020.; 3) La falta de cumplimiento al requerimiento del numeral anterior, dará lugar a la acción prevista en el artículo 212 del Código Orgánico Administrativo (en adelante COA); 4) En razón a lo requerido en el segundo párrafo del numeral 5.5 de su petición de tutela administrativa se niega el allanamiento solicitado en virtud de que el local en mención conforme los dichos señalados en los fundamentos de hecho el mismo se encuentra concesionado a la compañía PRONAFIL CIA, LTDA.; 5) En razón de lo señalado en el 5.2.4 en el que se solicita practica de Medidas Cautelares, conforme el artículo 563 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante COESCCI) no se toma en cuenta su petición puesto que las medidas cautelares serán tomadas atendiendo la naturaleza de la infracción al momento de la inspección de así considerarlo esta Dirección Nacional; 6) El presente acto administrativo se emite por delegación del Director Nacional de Propiedad Industrial conferida mediante Resolución No.- 002-2020-DNPI-SENADI, de 24 de enero de 2020.- Notifíquese.-

Abg. Aracely Quingalombo Cargua  
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 12 FEB. 2020 a las 12:00 a la compañía PRONAFIL CIA, LTDA., en la casilla SENADI -UID No. 7 y CASILLA VIRTUAL No. 848.-CERTIFICO.- en virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 004-2019-DGI-SENADI, de 17 de abril de 2019.-

Ab. Isidro Yunga Godoy  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                          |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| Elaborado por:           | Abg. Isidro Yunga Godoy  | Sumilla |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Aracely Quingalombo | Sumilla |

100

Tutela Administrativa No.  
SENADI 2020-0760

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES. - SENADI. - Dirección Nacional de Propiedad Industrial. - Quito D.M., 12 de febrero de 2020, a las 15h14.- EN ESTE ORDEN: 1) Agréguese al expediente el escrito presentado por la PRONAFIL CIA. LTDA., el 12 de febrero de 2020, junto a su anexo (comprobante de ingreso No. S-1016791) y proveyendo el mismo, esta Autoridad dispone: Señálese la práctica de la inspección solicitada dentro de la Tutela Administrativa para el día **jueves 13 de febrero de 2020, a partir de las 11h00 horas en adelante**, en el establecimiento donde el señor Galo Andrés Madrid Mejía ejerce su actividad comercial, esto es en el Pafío de comidas (Food Planet) de Ciudad Comercial "El Bosque" ubicado en la calle Av. Del Parque S/N Y Alonso Torres, en la ciudad de Quito. 2) A la diligencia acudirán los servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales que hayan sido delegados para el efecto. 3) En caso de comprobarse la presunta infracción a Derechos Intelectuales, los servidores podrán tomar las medidas cautelares previstas en la normativa aplicable; 4) A la parte accionada se le notificará en el momento de la inspección de conformidad con el segundo párrafo del artículo 562 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación -en adelante COESCCI- 5) En virtud del artículo 568 del COESCCI, se concede a la parte accionada el término legal de (15) quince días contados a partir de la notificación con la presente providencia y copia de Tutela Administrativa, para que conteste a la acción planteada en su contra y presente el requerimiento de información solicitado en el numeral 5.3 del escrito inicial de tutela administrativa en las oficinas del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ubicadas en el edificio FORUM 300 en la Av. República E7-197 y Av. Diego de Almagro, de la ciudad de Quito D.M; 6) El accionado deberá señalar casillero SENADI, judicial o correo electrónico, para futuras notificaciones, caso contrario se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 172 del Código Orgánico Administrativo. 7) El presente acto administrativo se emite por delegación del Director Nacional de Propiedad Industrial conferida mediante Resolución No. - 002-2020-DNPI-SENADI, de 24 de enero de 2020. - Notifíquese.-

Abg. Aracely Guingalombo Gargueta  
DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



*Handwritten signature and notes:*  
14/02/2020  
13/2/20

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 12 FEB. 2020 a las 15:30 a la compañía PRONAFIL CIA. LTDA., en la casilla SENADI -UIO No. 7 y CASILLA VIRTUAL No. 848; y, al señor GALO ANDRÉS MADRID MEJÍA al momento de la inspección. -CERTIFICO- en virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 004-2019-DGI-SENADI, de 17 de abril de 2019.-

Abg. Isidro Yunga Godoy  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL



*Handwritten notes:*  
Hasta Pro  
13.02.20  
11:30  
10027574-5

|                          |                          |          |  |
|--------------------------|--------------------------|----------|--|
| Elaborado por:           | Abg. Isidro Yunga Godoy  | Sumilla: |  |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Aracely Guingalombo | Sumilla: |  |



101

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACTA DE INSPECCIÓN TRAMITE No. SENADI-2020-8760

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes febrero de 2020, siendo las 11H00 y encontrándonos los abogados Aracely Quingalombo Cargua e Isidro Yunga Godoy, en calidad de Delegados del Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; el abogado Carlos Alberto Arroyo del Río, en representación de la accionante, en las instalaciones del local donde el señor Galo Andrés Madrid Mejía ejerce su actividad comercial, ubicadas en el Patio de Comidas (Food Planet) de la Ciudad Comercial el Bosque, en la calle Av. Del Parque S/N y Alonso Torres, en cumplimiento de la providencia emitida el 12 de febrero de 2020 y notificada el mismo día; como Delegados en la presente diligencia procedimos a tomar contacto con la señora María Pérez en calidad de dependiente del establecimiento quien posteriormente de realizar una llamada telefónica al señor Galo Madrid Mejía, autorizó a la señora María Pérez a recibir la notificación y permitir el ingreso de los funcionarios del SENADI al local comercial.

Tal como dispone el artículo 562 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se procede a notificar a la señora María Pérez con la providencia y escrito de tutela administrativa.

En el establecimiento concesionado por el Centro Comercial El Bosque a la compañía PRONAFIL CIA LTDA, y donde el señor Galo Andrés Madrid Mejía ejerce su actividad comercial, mientras se realiza la inspección se observó en la parte exterior un rótulo grande con la denominación Yogurt Amazonas, ya en el interior del establecimiento en las paredes del mismo se verifica además un rótulo mediano con el nombre YOGURT AMAZONAS, el cual se encuentra con claras muestras de haber sido destruido y posteriormente arreglado, además en dichas paredes se observa varios interlineados con el signo YOGURT AMAZONAS. Continuando con la inspección en el área de comercialización y despacho se observa gran cantidad de envases y publicidad que contienen el signo Yogurt Amazonas; y en el área de bodega se encontró otra cantidad considerable de envases y publicidad que contiene el signo Yogurt Amazonas.

Se incorpora a la presente diligencia el señor Galo Andrés David Mejía, a quien se le notifica con la providencia y escrito de tutela administrativa.

Acto seguido se concede la palabra al abogado Carlos Alberto Arroyo del Río en representación de PRONAFIL CIA LTDA, quien manifiesta: *"En nombre y representación de PRONAFIL nos ratificamos en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la tutela, planteada y siendo al momento oportuno nos permitimos insistir en el peticionario de medidas cautelares contenidas en el numeral 5.2 de la referida tutela. Habiéndose verificado la infracción y demás hechos relatados se vuelve necesario e indispensable la adopción de las medidas solicitadas a fin de que cese la infracción y se retiren del local todos los medios y equipos que viabilizan tal infracción a si también nos ratificamos en la solicitud de requerimiento de información contenida en numeral 5.3 de la tutela y el peticionario de sanción contenido en el numeral 5.4. PRONAFIL ratifica su disposición de prestar todos los medios que la autoridad considere necesarios para la inmediata implementación de las medidas solicitadas para que se garanticen los derechos de PRONAFIL en su local. Hasta aquí mi intervención"*

Seguidamente se concede la palabra al señor GALO ANDRÉS MADRID MEJÍA, quien se manifiesta: *"Desde el mes de marzo de 2019 a petición de PRONAFIL y con un contrato vigente se nos solicitó se invierta en el local P-1 del Centro Comercial El Bosque en donde se hicieron fuertes inversiones para la operación en adecuación del local, equipos, pago de concesión del*

103

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

  
Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río  
PRONAFIL CÍA. LTDA.

  
Gato Andrés Madrid Mejía  
ACCIONADO



Dirección: Av. República 97-187 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300  
Código postal: 170519 / Cuito-Ecuador  
Teléfono: 593 2-3840000 - [www.derechosintelectuales.gob.ec](http://www.derechosintelectuales.gob.ec)

*Lenin*



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

TRAMITE No. SENADI-2020-8760

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes febrero de 2020, siendo las 15H43 y encontrándonos los abogados Aracely Quingalombo Cargua e Isidro Yunga Godoy, en calidad de Delegados del Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales; el abogado Carlos Alberto Arroyo del Río en presentación de la accionante, en las instalaciones del local donde el señor Galo Andrés Madrid Mejía ejerce su actividad comercial, ubicadas en el Patio de Comidas (Food Planet) de la Ciudad Comercial el Bosque, en la calle Av. Del Parque S/N y Alonso Torres, conforme el acta de inspección de 13 de febrero de 2020 y en vista de las medidas cautelares adoptadas por esta Autoridad y dado que el señor Galo Andrés Madrid Mejía ha autorizado la desinstalación de los equipos, mobiliarios, insumos y demás materiales utilizados en una presunta vulneración a los derechos de propiedad intelectual de PRONAFIL CIA. LTDA., sea a cargo de la compañía PRONAFIL se procede a levantar la presente acta de entrega recepción:

|    | Descripción                            | Cantí |
|----|--|-------|
|    | <b>EQUIPOS FRIOS</b>                   |       |
| 1  | MESA DE TRABAJO CONGELANTE PARA YOGURT | 1     |
| 2  | MESA DE TRABAJO REFRIGERANTE           | 1     |
| 3  | EXHIBIDOR DE PULPAS                    | 1     |
| 4  | RECIPIENTE Y TAPA INOX                 | 1     |
|    | <b>EQUIPOS DE ACERO</b>                |       |
| 5  | MESA DE TRABAJO Y REPISA TECNIFRÍO     | 1     |
| 6  | REPISA TECNIFRÍO                       | 1     |
| 7  | LAVAVO CON LLAVE TECNIFRÍO             | 1     |
| 8  | TRAMPA DE GRASA TECNIFRÍO              | 1     |
| 9  | INYECTOR NACIONAL                      | 2     |
| 10 | INYECTOR IMPORTADO                     | 1     |
|    | <b>EQUIPOS CALIENTES</b>               |       |
| 11 | HORNO DE PAN INOX                      | 2     |
| 12 | MESA ESCALADERO ACERO INOXIDABLE       | 1     |
| 13 | HORNO MICROONDAS                       | 1     |
| 14 | EXHIBIDOR CORONA CALIENTE DE PAN       | 1     |
| 15 | MAQUINA DE CAFE SAIKO                  | 1     |
| 16 | CHOCOLATERA CHOCOLADY                  | 1     |
| 17 | FRIDORA CROYDON                        | 1     |
| 18 | SANDUCHERA CROYDON                     | 1     |
|    | <b>EQUIPOS VARIOS</b>                  |       |
| 19 | EXPRIMIDOR DE JUGO                     | 1     |
| 20 | LICUADORAS                             | 3     |
|    | <b>MUEBLES Y ENSERES</b>               |       |
| 21 | COUNTER ACERO TECNIFRÍO                | 1     |
| 22 | GRANITO COUNTER Y MESONES              | 2     |
| 23 | MESONES                                | 2     |

Dirección: Av. República 87-187 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 303  
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador  
Teléfono: 390-2-0800000 - www.servicioderechosintelectuales.gub.ec

Lenin



EL GOBIERNO DE TODOS

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES



Galo Andrés Madrid Mejía  
ACCIONADO.



## Anexo No. 9. Tutela administrativa N° 1742 – 2018- DNDA y DC.

-1-  
(010)

SOCIIDAD DE Autores y Compositores del Ecuador

Sayce

2310 DTC 17 PM 12:55

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

F. \_\_\_\_\_

Patricio David Checa Bistamante, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado y residente en el Distrito Metropolitano de Quito, en mi calidad de Director General y Representante Legal de SAYCE, de conformidad con el documento habilitante que adjunto; ante usted comparezco con la siguiente Tutela Administrativa:

La demandada es la Señora **NANCY FERNANDA VARGAS PEÑA**, propietaria y/o representante legal del Restaurante **PIZZERIA EL LEÑADOR**, por los derechos que representa.

**FUNDAMENTOS DE HECHO**

Como usted conoce Señor Director, de conformidad con el artículo 238 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, [COESC en adelante], la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, es una sociedad de Gestión colectiva, de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la gestión colectiva de derechos patrimoniales de autor.

El artículo 49 de la Decisión 351 de la CAN, 239 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC, agrega que las sociedades de Gestión Colectiva están obligadas a administrar los derechos que les han sido confiados y que están legitimadas para ejercerlos, de conformidad con su propio Estatuto y en los contratos que hayan celebrado con entidades extranjeras. El Estatuto de SAYCE, los contratos de adhesión otorgados por los socios, así como los contratos de Representación Recíproca suscritos con otras sociedades extranjeras, se encuentran debidamente registrados en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Adicionalmente en el párrafo segundo del artículo 239 del COESC, se establece que sin perjuicio de las acciones que correspondan por el cobro injustificado, las sociedades de gestión colectiva gozarán de presunción de representación para la recaudación de los valores por derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor.

En el Convenio de Berna, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor [TODA], en la Decisión Andina 351 de la Comunidad Andina, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC, se otorgan al autor derechos de orden moral y derechos económicos o patrimoniales. El derecho patrimonial comprende la facultad del autor de explotar su obra en cualquier forma, teniendo por ende la facultad para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra, "... por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes", (Art. 13 literal b, de la Decisión 351 de la CAN).

La comunicación pública es todo acto en virtud del cual un grupo indeterminado de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento que individualmente decidan, pueden tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares.

Según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC y la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, se entiende por comunicación

  Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador - SENADI  
Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
Registrada en el Registro MIPRO y Matriculada en el Fisco (01010)  
Telf: +593 2 250 1170 - 250 1080 | Quito - Ecuador www.sayce.org.ec

pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, y en el momento en que individualmente decidan, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

Tal como lo exige la Ley, cada una de las formas de comunicación pública referidas en el artículo 15 de la Decisión Andina y en el artículo 123 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC, debe estar amparada con respectiva autorización previa y expresa por parte del titular del derecho o de quien lo represente (SAYCE).

La demandada, propietaria del Restaurante denominado PIZZERIA EL LEÑADOR, ha venido utilizando, ejecutando y comunicando al público de manera permanente, sin contar con la autorización previa y expresa de SAYCE, y sin haber cancelado los derechos correspondientes desde el año 2012, de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 653 del 5 de marzo del 2012, vulnerando de esta manera la Constitución, los Convenios Internacionales y Comunitarios así como el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC.

#### EXISTENCIA Y TITULARIDAD DEL DERECHO

Al amparo de lo que dispone el artículo 95 numeral 1 y 3 del Código Orgánico Administrativo, se remitirá al archivo de registros de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde constan: el Estatuto de la Sociedad de Autores del Ecuador, bajo el registro número 30 del 18 de septiembre del 2012; el nombramiento del Director General de SAYCE, bajo el registro número 0167 del 06 de octubre del año 2017; y, los Contratos de Representación Recíproca suscritos entre SAYCE y las Sociedades de Gestión Colectiva que a continuación detallo:

| No. | SIGLAS     | DENOMINACION  | FECHA (EN) | No. RES. RPI |
|-----|------------|---|------------|--------------|
| 1   | SADAC      | Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música                      | 23/03/2005 | 0027         |
| 2   | ABRAMUS    | Associação Brasileira de Música   | 28/09/2007 | 0061         |
| 3   | SIAMCSA    | Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música        | 17/02/2005 | 0026         |
| 4   | SOCORPRO   | Sociedade Brasileira de Administradores e Proteção de Direitos Intelectuais | 21/11/2014 | 86           |
| 5   | UBC        | União Brasileira de Compositores  | 18/05/2016 | 96           |
| 6   | SOCODAPCOM | Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Bolivia                     | 25/01/2000 | 0004         |
| 7   | SQI        | "Sine Qua Non" Copyright Agency   | 14/03/2007 | 0089         |
| 8   | SOCAM      | Society of Composers, authors and Music Publishers of Canada                | 22/01/2009 | 0065         |
| 9   | SOC        | Sociedad Chilena del Derecho Autor  | 26/04/2008 | 0063         |
| 10  | SARCO      | Sociedad de Autores y Compositores de Colombia                              | 21/04/2000 | 0001         |
| 11  | ACAH       | Asociación de Compositores y Autores Musicales                              | 22/06/2015 | 099          |
| 12  | ACDAM      | Agencia Cubana de Derechos de Autor y Música                                | 21/01/2000 | 0002         |



Se está en contacto con los representantes de las Sociedades de Gestión Colectiva de Propiedad Intelectual. Miembros Instituidos de Federación de Derechos de Autor y Compositores, S.A.S.  
 Oficina Principal: Av. República Milla Norte, Jardín del Fuerte, Quito, Ecuador  
 Tel: +593 1 225 2211 - 225 7653 | E-mail: [info@sayce.com.ec](mailto:info@sayce.com.ec)

( Dos )

SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DEL ECUADOR



|    |                      |   |            |           |     |
|----|----------------------|---|------------|-----------|-----|
| 13 | SGAE                 | Sociedad General de Autores de España   | 27/05/2000 | 0007      |     |
| 14 | ASCAP                | Sociedad Americana de Autores, Compositores y Publícatos                        | 16/05/2007 | 0003      |     |
| 15 | SAYCE I<br>P Y SAYCE | ASCA<br>Sociedad Americana de Autores, Compositores y Publícatos                | 06/01/2009 | 0040<br>7 | 001 |
| 16 | BMI                  | Broadcast Music, Inc.   | 11/06/2006 | 0061      |     |
| 17 | SESAC Inc.           |   | 10/06/2006 | 0048      |     |
| 18 | AMBA                 | American Music Rights Association Inc.  | 27/01/2007 | 102       |     |
| 19 | SACM                 | Sociedade dos Autores, Compositores e Intérpretes Musicais                      | 24/10/2011 | 073       |     |
| 20 | SACEM                | Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música                         | 31/07/2012 | 080       |     |
| 21 | ADP                  | Sociedad Italiana para la protección de la Propiedad Intelectual S.A.           | 10/06/2006 | 0004      |     |
| 22 | AGAYC                | Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores                               | 30/06/2006 | 0046      |     |
| 23 | ARI                  | Autores Editores e Intérpretes  | 06/00/2012 | 0076      |     |
| 24 | ANCOMI               | Asociación de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos de Música            | 15/04/2006 | 0020      |     |
| 25 | IMRO                 | Organización de Derechos Musicales (Música)                                     | 24/08/2012 | 081       |     |
| 26 | SIAC                 | Società Italiana Digi ed Editori  | 02/01/2009 | 0014      |     |
| 27 | SACM                 | Sociedade de Autores y Compositores de Música                                   | 27/01/2009 | 0010      |     |
| 28 | MCUTOR               | Sociedad Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos                      | 06/07/2008 | 0047      |     |
| 29 | SPAC                 | Sociedade Paragvaya de Autores y Compositores                                   | 27/01/2009 | 0004      |     |
| 30 | APA                  | Autores Paragvayos Asociados  | 05/11/2008 | 0001      |     |
| 31 | APDAYC               | Asociación Peruana de Autores y Compositores                                    | 27/01/2009 | 0005      |     |
| 32 | SPA                  | Sociedad Portuguesa de Autores  | 02/02/2007 | 0002      |     |
| 33 | SONACORD             | Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música Inc. | 05/02/2005 | 0018      |     |
| 34 | PRS                  | Sociedad de Derechos de Difusión  | 02/04/2006 | 0042      |     |
| 35 | SAMRO                | Organización Limitada de Derechos Musicales Sur Africanos                       | 11/09/2008 | 0049      |     |
| 36 | UCMA-ADA             | Romanian Musician Performing and Mechanical Rights Society                      | 10/08/2007 | 108       |     |
| 37 | TEKSAI               | Türkiye Müzikli Eseri Sahipleri Derneği (TEKSAI)                                | 02/04/2007 | 0006      |     |
| 38 | ADADU                | Asociación General de Autores del Uruguay                                       | 15/04/2005 | 0003      |     |
| 39 | SACVEN               | Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela                                 | 31/01/2000 | 0002      |     |

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es público y notorio Señor Director que la demandada, propietaria de las dos sucursales denominadas PIZZERIA EL LEÑADOR, está realizando comunicación pública de las obras musicales, administradas por SAYCE, sin embargo de lo cual la demandada, no ha obtenido la licencia respectiva haciendo por ende un USO INDEBIDO, ILEGÍTIMO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS Y EXTRANJEROS a quienes



Sociedad de Autores, Compositores e Intérpretes para el Ecuador (Sayce) una de las Propiedades Intelectuales  
Platón de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
Calle Comercio de República 1700 y María García, Edif. Plaza del Poder  
Telf. +593 2 258 1270 - 122 166 1667 - Email: info@sayce.com.ec

representamos, BENEFICIANDOSÉ DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y VIOLENTANDO EN FORMA ACTUAL E INMINENTE los derechos manifestados, sin haberse cancelado los derechos correspondientes, incumpliendo los artículos 13, 15 literal b) de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones; artículos 120 numeral 2 y 123 numeral 2) del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación "COESC".

Para su conocimiento, debo informarle que la demandada no ha cancelado los derechos, de los años 2012 al 2018, de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 658 del 05 de Marzo del 2012, adeudando un valor total de USD\$ 1.470,27 (un mil cuatrocientos setenta con 27/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.

Por los antecedentes manifestados, fundamentado en el artículo 560 numeral 1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación "COESC", le solicito que se sirva señalar día y hora en los cuales se realice una INSPECCIÓN al Restaurante denominado PIZZERIA EL LEÑADOR, ubicado la calle Palermo N°. 7-17 y Geovanny Calles, al Noroeste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, de la Parroquia Calderón, provincia de Pichincha, para que:

1. Se determine si en dicho establecimiento se están utilizando, explotando diferentes obras musicales administradas por SAYCE, mediante comunicación pública.
2. Se identifique en el Acta de Inspección, mediante un muestreo general, un número racional de obras musicales que se estén utilizando, explotando en el local.
3. Se requiera al demandado la LICENCIA DE USO RESPECTIVA, factura de pago o cualquier otro documento auténtico en el cual conste que se ha cancelado a SAYCE los derechos correspondientes por el uso de la música.
4. En el evento de que se comprobare aún presuntivamente la violación a los derechos patrimoniales de los autores y compositores ecuatorianos y extranjeros a quienes SAYCE representa, se actuará de conformidad con el artículo 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC, tomándose las medidas preventivas que fueren necesarias para proteger los derechos de propiedad intelectual violentados, ordenándose el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el cierre temporal del establecimiento del presunto infractor; y, el retiro de los medios que sirvieran para cometer la presunta infracción.

Para el cumplimiento de la presente diligencia su autoridad deberá contar con el auxilio de la Policía Nacional, al amparo de lo que dispone el art. 574 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

#### TRÁMITE

El trámite que se dará a esta Inspección es el previsto en el artículo 562 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación "COESC".



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador  
 Miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC)  
 Oficio: Av. República 708 y Bolívar, Cumbi, San Francisco de Quito  
 Telf. +593 2 202 2070 - 290 1088 (Quito) - Guayaquil: www.sayce.org.ec

-3-  
(17-53)



**CUANTÍA**

La cuantía de la presente Tutela por su naturaleza es indeterminada.

**NOTIFICACIONES**

Al demandado, se notificará con ésta diligencia en el momento mismo de la inspección.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero Judicial No. 3266 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y al casillero electrónico [marlyce@sayce.com.ec](mailto:marlyce@sayce.com.ec) y [fr Rodriguez@sayce.com.ec](mailto:fr Rodriguez@sayce.com.ec).

Autorizo a las Abogadas Ruth Marlyce Ponce Moreno y Carmen Fabiola Rodríguez Ibujés para que en mi nombre y representación suscriba y presente todos y cada uno de los escritos que considere necesarios para la defensa de los intereses de la Institución a la que represento.

Firmo conjuntamente con mis abogadas patrocinadoras.

Sr. Rodrigo David Echea Bustamante  
DIRECTOR GENERAL

Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno  
MAT. FORO 17-2007-576

Abg. Carmen Fabiola Rodríguez Ibujés  
MAT. FORO 17-2014-649



SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



Quito, 20 de marzo del 2019  
Memorando Nro. BENADI-UGAF-2019-0036-TA

Señoras  
Tutelas Administrativas  
Referencia: Tutela Administrativa 1742-2018

La Unidad de Gestión Financiera determina que el valor por inspección de Tutela Administrativa número 1742-2018 es de \$ 234,45 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en referencia al requerimiento efectuado el 18 de Marzo del 2019, el mismo que se ha realizado en cumplimiento al "Proceso para el cálculo de valores por concepto de inspecciones de Tutelas Administrativas Interpuestas en las Unidades Técnicas" vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

  
Edda Betty Ruiz  
EXPERTO TESORERÍA



|               |                   |        |  |
|---------------|-------------------|--------|--|
| Elaborado por | Lic. Aida Oyarce  | Bandas |  |
| Revisado por  | Licda. Betty Ruiz | Bandas |  |

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES



Trámite N° 1742-2019-DNDAYDC

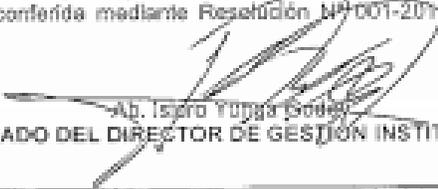
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- SENADI.- Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 28 de marzo de 2019, a las 09H10.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 356 publicado en Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intellectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De la misma manera, la disposición transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo. **EN ESTE ORDEN:** 1) Por ser clara, completa y precisa, se acepta a trámite la acción de Tutela Administrativa presentada el 17 de diciembre de 2018, por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS -SAYCE-, en contra de la señora Nancy Fernanda Vargas Peña en calidad de propietaria y/o representante legal del Restaurante PIZZERIA EL LEÑADOR; 2) Previo al señalamiento de día y hora para la práctica de la inspección solicitada, la parte accionante, de conformidad con el memorando SENADI-UGAF-2019-0036-TA, de 20 de marzo de 2019 suscrito por la Experta en Tesorería, deberá cancelar la cantidad de \$ 234,45 U.S.D (doscientos treintaicuatro 45/100 dólares de los estados Unidos de Norteamérica), valor que se sujeta a las tasas dispuestas en el Suplemento del Registro Oficial No. 326, del 04 de septiembre de 2014; 3) La falta de cumplimiento al requerimiento del numeral anterior, dará lugar a la acción prevista en el artículo 212 del Código Orgánico Administrativo (en adelante COA); 4) Tómese en cuenta las autorizaciones a las Abogadas Ruth Marlyce Ponce Moreno y Carmen Rodríguez, dentro del presente trámite; 5) El presente acto administrativo se emite en virtud de la delegación conferida mediante Resolución N° 001-2019-DNDAYDC-SENADI, de 28 de enero de 2019.- Notifíquese.-



DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

28 MAR 2019

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 28 MAR 2019 a las 14:20 a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS -SAYCE-, en la casilla JUDICIAL-UIO No. 3266 y a los correos electrónicos marlycep@sayce.com.ec y frodriguez@sayce.com.ec.-CERTIFICADO.- en virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 001-2019-DGI-SENADI, de 28 de enero de 2019.-



DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                               |          |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Elaborado por:           | Abg. Isidro Yunga Godoy,      | Sumilla: |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Yaela Gisela Yacelja P., | Sumilla: |



SOCIEDAD DE Autores y Compositores del Ecuador



- 9 -  
(1111)

+ tasa  
2019 ABR -5 PM 3:52

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

*Receivido*

Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, dentro de la Tutela Administrativa NR. 1742-2018-DNDAYDC, que sigue en contra de la señora NANCY FERNANDA VARGAS PEÑA, propietaria y/o representante legal del Restaurante PIZZERIA EL LEÑADOR, con todo respeto digo y solicito:

I

En atención a la providencia de fecha 28 de marzo de 2019, notificada el mismo día, mes y año, mediante la cual indica que "Previo al señalamiento de día y hora para la práctica de Inspección (...)", cancelemos la cantidad de USD \$ 234.45 (Doscientos treinta y cuatro 45/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América).

En este sentido, me permito adjuntar el comprobante de pago correspondiente.

II

Señor Director, una vez que se pagado la tasa por el servicio de Inspección, solicito que se sirva señalar un día y hora fija, a fin de que se cumpla con el debido procedimiento administrativo dentro de esta tutela administrativa de Inspección.

Sírvase tener en cuenta que en toda administración de Justicia se ha establecido que toda diligencia iniciará puntualmente, el Código Orgánico General de Procesos COGEP, Art. 73, establece-

*"Se entiende por término el tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial. Los términos corren en días hábiles.*

*Todo diligencia iniciará puntualmente en el lugar, día y hora señalados*". (El resaltado y el subrayado es mío).

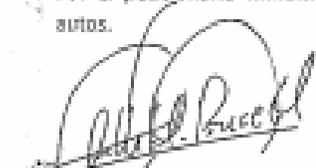
Por ende, al establecer este cuerpo legal una premisa que coadyuva a la realización puntual de una diligencia, solicito a usted Señor Director establecer en su providencia de señalamiento de diligencia de Inspección un día y hora fija, fin de llevar un procedimiento administrativo adecuado, respetando los principios de eficacia, eficiencia, calidad y planificación, que dispone la Constitución de la República del Ecuador Artículo 227, en concordancia con los artículos 3, 4, 5 y 11 del Código Orgánico Administrativo COA.



Servicio de Derecho para los Jugadores autorizada por el Ministerio de Justicia y Equidad Social  
Banco de la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol y Compañeros (BIFJ)  
Banco de la República PSC y Banco General del Fútbol del Fútbol  
Tel: +593 2 250 1111 - 244 7038 | Sede - Guayaquil, Ecuador

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 3266 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y al casillero electrónico [marlycep@sayce.com.ec](mailto:marlycep@sayce.com.ec) y [rodriguez@sayce.com.ec](mailto:rodriguez@sayce.com.ec)

Por el peticionario firmamos como sus abogadas defensoras debidamente autorizadas en autos.



Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno  
MAT. FONO 17-2007-576



Abg. Carmen Fabiola Rodríguez Ibañez  
MAT. FONO 17- 2014-649



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador  
Miembro de la Confederación Internacional de Societas de Autores y Compositores (CIECA)  
Oficina central de: República 17000 y Mariscal Cornejo 1 del Pinaro Quito  
Telf. +593 2 258 2270 - 258 1020 | Quito - Ecuador [www.sayce.com.ec](http://www.sayce.com.ec)

- 12 -  
(DOLS)

2019 JUL 19 PM 2:42

Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador



*[Handwritten signature]*

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

VENTANILLA  
Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, dentro de la Tutela Administrativa Nº. 1742-2018-DNDAYDC, que sigo en contra de la señora NANCY FERNANDA VARGAS PEÑA, propietaria y/o representante legal del Restaurante PIZZERIA EL LEÑADOR, con todo respeto digo y solicito:

Señor Director, mediante escrito de fecha 05 de abril de 2019, se ingresó el escrito pagando la tasa por concepto de diligencia de Inspección.

En este sentido insisto que se sirva señalar un día y hora fija, a fin de que se cumpla con el debido procedimiento administrativo dentro de esta tutela administrativa de Inspección.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 3266 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y a los correos electrónicos [marlycea@sayce.com.ec](mailto:marlycea@sayce.com.ec) y [frodriguez@sayce.com.ec](mailto:frodriguez@sayce.com.ec)

Por el peticionario firmamos como sus abogadas defensoras debidamente autorizadas en autos.

*[Handwritten signature]*  
Abg. Ruth Marlyce Ponce Moreno  
MAT. FORO 17-2007-576

*[Handwritten signature]*  
Abg. Carmen Fabiola Rodríguez Irujés  
MAT. FORO 17-2014-649



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador  
Miembro de la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CIECA)  
Oficina central: República 9700 y Calle Central 1001 P.O. Box 541 P.O.  
Tel: +593 2 258 2579 - 258 7034 | Quito - Ecuador [www.sayce.com.ec](http://www.sayce.com.ec)

SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



-13-  
(SAYCE)  
EL GOBIERNO  
DE TODOS

Trámite N° 1742-2018

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.- SENADI.- Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 30 de mayo de 2019, a las 09H13.- EN ESTE ORDEN; 1) Agréguese al expediente los escritos presentados por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos -SAYCE- el 05 de abril de 2019 y 14 de mayo de 2019, proveyendo los mismos esta Autoridad Disponer; 2) Señálese la práctica de la inspección solicitada dentro de la Tutela Administrativa para el día **miércoles 05 de junio de 2019, a partir de las 14h00 horas en adelante**, en el establecimiento denominado PIZZERIA EL LEÑADOR, ubicado la calle Palermo N° 7-17 y Geovanny Calles, de la Parroquia Calderón, de la ciudad de Quito; 3) A la diligencia acudirán servidores del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales que a hayan sido delegados para el efecto; 4) En caso de comprobarse la presunta infracción a Derechos Intellectuales, los servidores podrán tomar las medidas cautelares previstas en la normativa aplicable; 5) A la parte accionada se le notificará en el momento de la inspección; 6) Se concede a la parte accionada el término legal de (15) quince días contados a partir de la notificación con la presente providencia y copia de Tutela Administrativa, para que conteste a la acción planteada en su contra y remita la información requerida en el escrito de solicitud de Tutela Administrativa dicha información que deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, ubicadas en el edificio FORUM 300, en la Av. República E7-197 y Av. Diego de Almagro de esta ciudad de Quito D.M; 7) El accionado deberá señalar casillero SENADI, judicial o correo electrónico, para futuras notificaciones; 8) El presente acto administrativo se emite en virtud de la delegación conferida por el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos mediante Resolución N° 001-2019-DNDAYDC-SENADI, de 23 de enero de 2019 - Notifíquese.-

*Marlycep Yacelga Pinto*  
Abg. Marlycep Yacelga Pinto  
DELEGADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS

Razón: La providencia que antecede se notificó el día **31 MAY 2019**, a las 14:20 a la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos -SAYCE- en la casilla JUDICIAL-URO No. 3266 y a los correos electrónicos: marlycep@sayce.com.ec; frodriguez@sayce.com.ec y acornal@sayce.com.ec. CERTIFICO.- en virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 004-2018-DGI-SENADI, de 17 de abril de 2018.

*Abg. Ildiro Yunga Godoy*  
DELEGADO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                             |          |    |
|--------------------------|-----------------------------|----------|----|
| Elaborado por:           | Abg. Ildiro Yunga Godoy     | Sumilla: | AD |
| Revisado por:            | Abg. Ildiro Yunga Godoy     | Sumilla: | ✓  |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Yaelka Glad Yacelga P. | Sumilla: | ✓  |

*Jose Luis Zambraño*  
*Jose Zambraño*

05/06/2019







Posteriormente se concede la palabra al señor José Luis Zambrano en calidad de empleado del establecimiento PIZZERIA EL LEÑADOR., quien manifiesta: "La Representante Legal del establecimiento contestará a la acción de tutela administrativa en el momento que señale su autoridad."

Como Delegados de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y en virtud de lo establecido en artículo 565 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; y habiéndose comprobado a prima facie la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se toman la siguiente medida cautelar: 1.- El cese inmediato de comunicación pública de las obras administradas por la Sociedad General de Autores y Compositores del Ecuador SAYCE.

Se concede el término de diez (10) a la abogada de SAYCE para que ratifique su intervención en la presente diligencia, así mismo se concede al accionado el término de 15 días para que conteste a la presente acción de tutela administrativa debiendo señalar casilla judicial, casilla SENADI o correo electrónico para futuras notificaciones; Firman para constancia de lo actuado, los comparecientes por triplicado los ejemplares del mismo tenor. Siendo las 15h35 se da por terminada la presente diligencia; se adjunta material fotográfico para constancia de lo actuado.



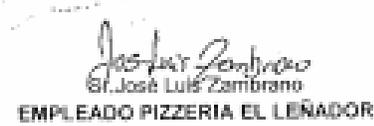
Abg. Isidro Yungu-Godoy  
DELEGADO DE LA DNDAYDC



Sr. Wilson Alejandro Quintero  
FUNCIONARIO SENADI



Abg. Carmen Rodríguez Irujés  
SAYCE

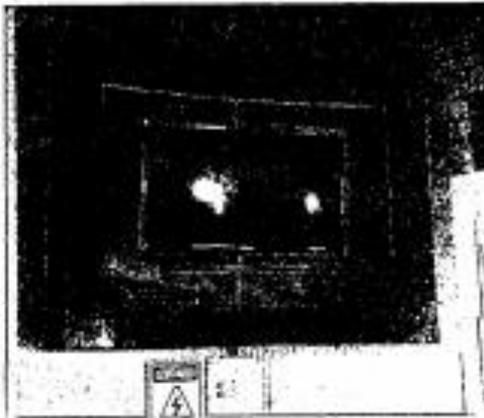


Sr. José Luis Zambrano  
EMPLEADO PIZZERIA EL LEÑADOR

SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



- 15 -  
(QUINCE)  
EL  
GOBIERNO  
DE TODOS





Delusys  
2019 JUN 12 AM 10:06

SOCIEDAD DE Autores y Compositores del Ecuador

Sayce

- 16 -  
(DIECISEIS)

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI

Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, dentro de la Tutela Administrativa Nº. 1742-2018-DNDAYDC, que sigo en contra de la señora NANCY FERNANDA VARGAS PEÑA, propietaria y/o representante legal del Restaurante PIZZERIA EL LEÑADOR, con todo respeto digo y solicito:

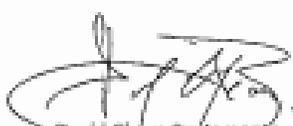
I

Apruebo en todas sus partes la intervención de la Abg. Carmen Rodríguez Irujés, en la diligencia de Inspección, misma que se llevó a cabo el día 05 de junio de 2019, haciendo más todas y cada una de las palabras indicadas por la mencionada profesional en la misma.

II

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 3266 de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y a los correos electrónicos [marlycep@sayce.com](mailto:marlycep@sayce.com) y [frrodriguez@sayce.com.ec](mailto:frrodriguez@sayce.com.ec)

Firmo conjuntamente con mi abogado.

  
David Checa Bustamante  
DIRECTOR GENERAL

  
Abg. Carmen Fabiola Rodríguez I.  
MAT. Foro 17-2014-649

- 17 -  
(DIECISIETE)

*Mano*  
2019 11 27 14:56 478 3 01

Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador



SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

Patricio David Chesa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, dentro de la Tutela Administrativa Nº. 1743-2018-DNDAYDC, que sigo en contra de la señora NANCY FERNANDA VARGAS PEÑA, propietaria y/o representante legal del Restaurante PIZZERIA EL LEÑADOR, con todo respeto digo y solicito:

Señor Director atento al estado de la causa, me permito solicitar la respectiva resolución.

Las futuras notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla SENADI No. 72 perteneciente a la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, "SAYCE" y los correos electrónicos [marlycep@sayce.com.ec](mailto:marlycep@sayce.com.ec) y [frrodriguez@sayce.com.ec](mailto:frrodriguez@sayce.com.ec)

Por el peticionaje firmamos como sus abogadas defensoras debidamente autorizadas en autos.

  
Abg. Marlyce Ponce Moreno  
MAT. Foro 17-2007-576

  
Abg. Carlota Fabiola Rodríguez Ibañez  
MAT. FORO 17- 2014-649



Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador  
Bulevar de la Independencia entre las calles de Guayas y Bolívar y Diego Abad Freyre - QUITO  
Ejemplo: Ecuador - República #100 y Platanillo - Edificio Pío del Valle  
Teléfono: +593 2 255 1171 - 255 7838 | Email: [info@sayce.com.ec](mailto:info@sayce.com.ec)

-182  
(Dirc y ocho)

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Tutela Administrativa N° 1742-2018-ONDAyDC

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES - SENADI. - Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. - Quito D.M., 17 de julio de 2020, a las 09h15. EN ESTE ORDEN: 1) Avoco conocimiento del presente trámite en mi calidad de Delegada del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 2) Agréguese al expediente los escritos presentados por el señor Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, el 12 de junio y 05 de noviembre de 2018. En atención a los mismos: a) Téngase por legitimada la intervención de la Abogada Carmen Rodríguez Ibañez, en la diligencia de inspección realizada el 05 de junio de 2019, en el presente trámite. b) Téngase en cuenta el casillero SENADI y correos electrónicos señalados por el accionante para futuras notificaciones. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 inciso 4 del Código Orgánico Administrativo, que señala: "En el procedimiento administrativo donde no se haya previsto un período de prueba, la administración pública de oficio o a petición de la persona interesada, abrirá un período específico de no más de treinta días;" se dispone la apertura del término de prueba por (15) quince días contados a partir de la notificación de la presente providencia. 4) Se solicita a la parte accionada que señale domicilio electrónico y casillero senadi o casillero judicial para futuras notificaciones. 5) El presente acto administrativo se emite en virtud de la delegación conferida por el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos mediante Resolución No. 001-2020-ONDyDC-SENADI, de 20 de enero de 2020. Notifíquese.-

*Ana Carina Felix Lopez*

Abg. Ana Carina Félix López.

DELEGADA DEL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS



17 JUL 2020

Razón: La providencia que antecede se notificó el día 17 JUL 2020, al señor Patricio David Checa Bustamante, en calidad de Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, en la CASILLA SENADI UIO N° 72, en los correos electrónicos [marthocho@sayce.com.ec](mailto:marthocho@sayce.com.ec) y [rodriguez@sayce.com.ec](mailto:rodriguez@sayce.com.ec) y a la señora Nancy Fernanda Vargas Peña, en calidad de Representante Legal del restaurante PIZZERIA EL LENADOR, en la dirección ubicada en la calle Palermo N°7-17 y Geovanny Calles, al Noroeste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, de la Parroquia de Calderón. CERTIFICO.- En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 001-2020-DGI-SENADI de fecha 20 de enero de 2020.

*Gabriela Altamirano L.*

Abg. Gabriela Altamirano L.

DELEGADA DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                              |         |  |
|--------------------------|------------------------------|---------|--|
| Elaborado por:           | Abg. Gabriela Altamirano L.  | Sumilla |  |
| Revisado y aprobado por: | Abg. Ana Carina Félix López. | Sumilla |  |





21  
Veinte y uno

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

RESOLUCIÓN No. SENADI-DNDAYDC-2020-067-R

TUTELA ADMINISTRATIVA No. 1742-2018 DNDAYDC

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE vs.  
PIZZERÍA EL LEÑADOR

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-. Dirección Nacional de  
Derecho de Autor y Derechos Conexos.- Quito D.M., 08 de septiembre de 2020, a las 11H30.

1. Agréguese al expediente el escrito presentado por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, con fecha 20 de julio de 2020 (Foja 20 a 20 vta.), mediante el cual solicitó: "Que se sirva señalar un día y hora en el cual el demandado, exhiba ante su autoridad la licencia, factura o cualquier otro documento otorgado por la Sociedad de Autores, mediante el cual, el Restaurante denominado "PIZZERÍA EL LEÑADOR", está autorizado para hacer uso de las obras musicales administradas por SAYCE, en el establecimiento.", solicitud que se deniega ya que oportunamente se abrió el término probatorio otorgando a la parte accionada un tiempo prudente para que se refiera a las alegaciones expuestas en su contra.
2. Mediante este mismo acto, y conforme el estado de la causa, se dispone el paso de autos a resolver.
3. Se avoca conocimiento del presente procedimiento administrativo por parte del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

ANTECEDENTES:

1. El 17 de diciembre de 2018, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE presentó acción de Tutela Administrativa en contra de la señora Nancy Fernanda Vargas Peña, propietaria y/o Representante Legal del Restaurante PIZZERÍA EL LEÑADOR, por presuntamente utilizar, ejecutar y comunicar al público, de manera permanente, diferentes obras musicales, administradas por su parte, sin contar con su autorización previa y expresa y sin haber cancelado los derechos correspondientes desde el año 2012 al 2018, de conformidad con su pliego tarifario, además, considerando que cuenta con dos sucursales, fijó el monto adeudado en un valor total de USD \$1.470,27 (Un mil cuatrocientos setenta con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América). Ante la falta de pago de los derechos correspondientes y toda vez que existe un supuesto uso ilegítimo de obras de autores y compositores ecuatorianos y extranjeros representados por la parte accionante, la misma solicitó: a) Se realice una inspección al restaurante ubicado en la calle Palermo No. 7-17 y Geovanny Calles, al Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, de la Parroquia de



Calderón, para: i) Determinar si en el mismo se está utilizando o explotando diferentes obras musicales administradas por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, mediante comunicación pública; ii) Se identifique en el acta de inspección, un número nacional de obras musicales utilizadas; iii) Se requiera a la parte accionada la licencia de uso respectiva, factura de pago o cualquier otro documento auténtico en el cual conste que se ha cancelado a la parte accionante los derechos correspondientes por el uso de la música; iv) De comprobarse aun presuntivamente la violación a derechos patrimoniales, tomar las medidas preventivas necesarias para proteger los derechos de propiedad intelectual violentados, ordenarse el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción, el cierre temporal del establecimiento del presunto infractor, y el retiro de los medios que sirvan para cometer la presunta infracción (Foja 1 a 4).

2. Mediante providencia de 28 de marzo de 2019, notificada el mismo día, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos admitió a trámite la acción de tutela administrativa, y, previo a señalar día y hora para la diligencia de inspección solicitada por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, dispuso que la parte accionante pague la tasa de \$234.45 (Foja 8). Dicho requerimiento fue atendido por la parte accionante mediante escrito y anexos presentados con fecha 05 de abril de 2019 (Fojas 9 a 11).

3. El 14 de mayo de 2019, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE presentó un escrito insistiendo en que se señale día y hora para la práctica de la inspección solicitada (Foja 12).

4. Mediante providencia de 30 de mayo de 2019, notificada el 31 del mismo mes y año, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos fijó el día miércoles 05 de junio de 2019, a partir de las 14h00, para la práctica de la inspección solicitada dentro de este trámite; y, concedió a la parte accionada el término de quince días contados a partir de la notificación de esta providencia para que conteste a la acción planteada en su contra (Foja 13).

5. El 05 de junio de 2019, se llevó a cabo la diligencia de inspección requerida, cuya acta conste a fojas 14 a 15 del presente expediente administrativo, misma que en lo principal señala: "En el establecimiento mientras se realiza la inspección se observó un televisor que se encontraba apagado y un equipo de sonido con dos parlantes donde se pudo verificar que se estaban ejecutando los actos de comunicación pública de los siguientes temas: 1. La nueva y la ex de Daddy Yankee, 2. Pa la Combi Dj João, 3. Por ti de Karol G, 4. Mala mía de Becky y Maluma... habiéndose comprobado a prima facie la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se toma la siguiente medida cautelar: 1.- El cese inmediato de comunicación pública de las obras administradas por la Sociedad General de Autores y Compositores del Ecuador SAYCE.". Adicionalmente, se concedió el término de quince días a la parte accionada para que conteste a la presente acción (Fojas 14 a 14 vta. y anexo foja 15).

6. El 12 de junio de 2019, la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE presentó un escrito de legitimación de la intervención de la Abogada Carmen Rodríguez Iñiguez dentro de la práctica de la inspección (Foja 16).



Dirección Av. República E1-187 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300  
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador  
Teléfono: 593-2-3848800 - www.servicioderechosintelectuales.gob.ec

Lenin



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

7. El 08 de noviembre de 2019, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador presentó un escrito mediante el cual, atendiendo el estado de la causa, solicitó se dicte la resolución correspondiente (Foja 17).
8. Mediante providencia de 17 de julio de 2020, notificada el mismo día, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos dispuso la apertura del término de prueba por quince días contados a partir de la notificación de esta providencia (Foja 18).
9. El 20 de julio de 2020, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador presentó un escrito mediante el cual solicitó: a) "Que se sirva señalar un día y hora en el cual el demandado, exhiba ante su autoridad la licencia, factura o cualquier otro documento otorgado por la Sociedad de Autores, mediante el cual, el Restaurante denominado "PIZZERÍA EL LEÑADOR", está autorizado para hacer uso de las obras musicales administradas por SAYCE, en el establecimiento"; y, b) "Tómese como prueba a mi favor, el Acta de Inspección de fecha 05 de junio de 2019, mediante la cual, su Autoridad pudo verificar que el establecimiento denominado "PIZZERÍA EL LEÑADOR", se estaba ejecutando actos de comunicación pública de obras musicales representadas por SAYCE..." (Foja 20 a 20 vta.).

PRIMERO.- CONSIDERACIONES GENERALES:

1.1. Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, que de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, será el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

De la misma manera, la Disposición Transitoria Cuarta del referido Decreto Ejecutivo, establece que: "La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada (...)", en consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

Por su parte, la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone: "(...) aquellos procedimientos que empezaron a sustanciarse a partir de la vigencia y promulgación del presente Código, deberán ser realizados conforme a las normas establecidas en este cuerpo legal, en lo que no se encuentre normado, se aplicará transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa, mientras se expidan los reglamentos respectivos (...)".

1.2. Que, no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales ni vicios, que puedan afectar la validez del presente trámite.

1.3. Que, mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2018-08-060 de 01 de agosto de 2018, se designó a Ramiro Rodríguez Medina, como Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, mismo que avoca conocimiento de la presente causa.

1.4. Que, con el fin de resolver el presente procedimiento, esta Dirección Nacional sistematizará el análisis del caso para la determinación de la existencia o no de la infracción de derechos; y, por ende, la procedencia de la acción de Tutela Administrativa presentada.

1.5. Que, la Constitución de la República, en sus artículos 22 y 322, señala:

*"Artículo 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría."*

*"Artículo 322. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley..."*

Disposiciones constitucionales que reconocen la propiedad intelectual y el derecho que tienen las personas a desarrollar su actividad creativa y a beneficiarse de la misma a través de la protección y explotación de sus derechos de propiedad intelectual.

**SEGUNDO.- ASUNTOS CONTROVERTIDOS OBJETO DE DISCUSIÓN:**

- A. Legitimidad de las Sociedades de Gestión Colectiva.
- B. Derecho vulnerado. Comunicación pública de obras.
- C. Presunción de la violación de derechos de Propiedad Intelectual.
  - i) Inversión de la carga de la prueba.
- D. Medidas ordenadas dentro del procedimiento administrativo.
  - 1. Diligencia de Inspección.
  - 2. Requerimiento de Información.
- E. Multa y justificación.

**TERCERO.- LEGITIMIDAD DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA:**

3.1. **DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.-** Que, los titulares de Derecho de Autor y Derechos Conexos están facultados para gestionar y ejercer directamente sus derechos,

de manera individual o a través de una Sociedad de Gestión Colectiva<sup>1</sup>, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 239 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, misma que se cita a continuación para una mejor referencia:

*"Artículo 239.- De la administración de las sociedades de gestión.- Las sociedades de gestión colectiva autorizadas estarán obligadas a administrar los derechos que les son confiados y estarán legitimadas para ejercerlos de conformidad con este Libro y en los términos previstos en sus propios estatutos, en los mandatos que se les hubieren otorgado y en los contratos que hubieren celebrado con entidades extranjeras, según el caso...".*

El artículo 49 de la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto a la legitimación de las Sociedad de Gestión Colectiva, prescribe:

*"Art. 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales."*

Por tener especial relevancia en la causa, se considera ineludible definir a las Sociedades de Gestión Colectiva del derecho de autor y derechos conexos, citando el Proceso 22-IP-98 de 25 de noviembre de 1998, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*"Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos. Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de obra; pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral (...)"<sup>2</sup>*

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha indicado:

*"Las sociedades de gestión colectiva son creadas con la finalidad de que una sola persona jurídica sea el representante de varios titulares de derechos de autor o de derechos conexos, quien pueda efectuar la labor de hacer valer los derechos de sus representados. Si aisladamente cada autor o titular de derechos conexos intentara efectuar el cobro de puerta en puerta de los derechos patrimoniales que le confiere la ley, por temas de tiempo, procesos y demás, le sería difícil efectuarlo. En cambio apoyado en una sociedad de gestión colectiva, es ella quien se encarga de a su vez hacer las gestiones necesarias para*

<sup>1</sup> El artículo 238 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, señala *"Son sociedades de gestión colectiva las personas jurídicas de fines de lucro, cuyo objeto social es la gestión colectiva de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos, o de ambos."*

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 22-IP-98 de 25 de noviembre de 1998.

que el autor o el titular de un derecho conexo se vea protegido y reciba el valor económico que le corresponde por reproducción de sus obras o producciones, respectivamente.”<sup>3</sup>

En este sentido, se insiste en que los titulares de Derecho de Autor o Derechos Conexos están facultados para gestionar y ejercer directamente sus derechos de manera individual o a través de una Sociedad de Gestión Colectiva debidamente autorizada para su funcionamiento.

En el caso concreto, se debe señalar que la autorización de funcionamiento de la Sociedad General de Autoras y Compositores Ecuatorianos, SAYCE -por haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 112 y 113 de la Ley de Propiedad Intelectual (normativa vigente al momento de la respectiva autorización), fue conferida por el entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 004 de 22 de diciembre de 1999; por ende, aquella estaría facultada para gestionar y ejercer los derechos de los autores y compositores asociados a ella. Además, conforme el artículo 116 del mismo cuerpo legal, se dispuso la publicación de las tarifas establecidas por las Sociedades de Gestión Colectiva, relativas a las licencias de uso sobre las obras que conformen su repertorio, siempre que se hubieran cumplido los requisitos formales establecidos en los estatutos y en la Ley.

**3.2. DE LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.-** Respecto de la presunción de legitimidad conferida a favor de las Sociedades de Gestión Colectiva, es trascendental citar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“Sobre la presunción de representación o legitimación procesal de una sociedad de gestión colectiva, este Tribunal considera que lo que se busca es proporcionar al autor y a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administración, así como una adecuada recaudación de (los) (sic) estos derechos.*

*Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tuviera que demostrar la representación de todo su repertorio para que realén pueda protegerlo ante una autoridad y recaudar el derecho de sus asociados, implicaría que cada vez que dicha sociedad exija a un tercero el pago por el uso no autorizado de los fonogramas que administra tenga que incurrir en cuantiosos gastos económicos, circunstancia que haría(n) (sic) inviable una eficiente y adecuada recaudación de los derechos de sus asociados.*

*Más aún si consideramos que el repertorio de los productores fonográficos afiliados a una sociedad de gestión colectiva nacional o extranjera puede variar constantemente y que las incorporaciones de nuevos asociados a este tipo de entidades pueden efectuarse en cualquier momento, lo cual haría imposible que las sociedades de gestión colectiva puedan demostrar a tiempo real todo el repertorio que se encuentra bajo su administración al*

<sup>3</sup> <http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/doc/ndi/ndi000001.html>





momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación patrimonial correspondiente. Por dichas razones, se justifica que una sociedad de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o cada requerimiento de pago efectuado a un tercero.

Existe, por lo tanto, una presunción *iuris tantum* de que las sociedades de gestión colectiva están legitimadas, conforme a lo que indiquen sus estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración ante cualquier autoridad administrativa o judicial. Para tal efecto, basta presentar dichos estatutos para presumir, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido confiados por los correspondientes titulares.” (Énfasis agregado)

Es decir, el exigir a las Sociedades de Gestión Colectiva que justifiquen, dentro de cada procedimiento o acción que inicien, cada uno de los titulares de derecho de autor que representan o cada una de las obras administradas, supondría un obstáculo evidente a la protección de los derechos de propiedad intelectual, lo cual beneficiaría al infractor con base en simples formalidades.

En consecuencia, la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, en cuanto Sociedad de Gestión Colectiva, debidamente autorizada por el entonces Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, para gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas y compositores, goza de legitimación *ad causam* para ejercer la defensa de los derechos que le han sido confiados conforme sus estatutos y los contratos celebrados con entidades extranjeras análogas –sin necesidad de justificarlo o de presentar otro tipo de pruebas que aquellos documentos que reposan en los archivos de esta institución–.

Adicionalmente, frente al hecho de que PIZZERIA EL LEÑADOR no ha presentado prueba que devierta esta presunción en favor de la accionante, en la especie se deberá observar y aplicarla a favor de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE.

#### CUARTO.- DERECHO VULNERADO. COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS:

4.1. DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL, ANDINA Y NACIONAL RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS AUTORES Y COMPOSITORES: El artículo 11 bis del Convenio de Berna para protección de obras literarias y artísticas, dicta:

*“Artículo 11.- Bis.- (Derechos de radiodifusión y derechos conexos: 1. Radiodifusión y otras comunicaciones sin hilo, comunicación pública por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, comunicación pública mediante aïavoz o cualquier otro instrumento*

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial No. 3/2-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019.

análogo de la obra radiodifundida...) 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1o., la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; 2o., toda comunicación pública, por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3o., la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida." (Énfasis agregado)

El artículo 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor – WCT, establece:

**"Artículo 8. Derecho de comunicación al público.** Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)ii) y iii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija." (Énfasis agregado)

Por su parte, el artículo 13 de la Decisión 351 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comisión de la Comunidad Andina, al respecto de los derechos patrimoniales del autor, prescribe:

**"Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir (...) b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; (...)." (Énfasis agregado)**

Por su parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece en su artículo 120:

**"Artículo 120. Derechos Exclusivos.- Se reconoce a favor del autor o su derechohabiente los siguientes derechos exclusivos sobre una obra:**  
(...)  
**2. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; (...)." (Énfasis agregado)**

En consecuencia de la normativa citada se desprende que los autores y compositores son titulares de un derecho exclusivo para realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras.

**4.2. DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA.-** La comunicación pública, entendida como todo acto por el cual las personas pueden tener acceso a la obra o parte de ella por medios distintos a la distribución de ejemplares, origina la obligación de quien la realiza, de obtener autorización por parte del titular de las obras comunicadas o por parte de quienes lo representen, así como origina



la obligación al pago de los respectivos derechos patrimoniales a favor de aquellos. Además, se recuerda que cada nueva comunicación pública de la obra implica una nueva obligación, una nueva autorización y un nuevo pago.

A decir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE, la comunicación pública es: “...en principio, cualquier acto mediante el que un usuario proporcione a sus clientes, con pleno conocimiento de causa, acceso a obras protegidas...”<sup>2</sup>

Dicho Tribunal, además, ha destacado el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención en el acto de comunicación pública:

“...En efecto, este usuario lleva a cabo un acto de comunicación cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, o difícilmente podrían, disfrutar de la obra difundida”<sup>3</sup>

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, dentro del proyecto de sentencia del amparo directo en revisión 4040/2019, en sesión de 21 de noviembre de 2019, ha manifestado que por el término “comunicación pública” se entiende:

“...todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de la obra, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares.”<sup>4</sup>

Y, continúa:

“...se precisa que la doctrina en la materia ha sostenido que un acto de comunicación pública se presenta sólo frente a la existencia o no de un fin lucrativo como condición necesaria para que se dé tal comunicación. “...se estima que dentro de los criterios que permiten identificar su naturaleza se encuentran: (a) que el acto debe dirigirse a una pluralidad de personas; (b) que exista una posibilidad real de acceso a la obra; y, (c) que no se haya producido una previa distribución de ejemplares a cada una de dichas personas<sup>5</sup>; todas las anteriores con independencia de la existencia de un ánimo de lucro”. (Énfasis agregado)

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Interpretación Prejudicial, Asunto C-610/15 entre Stichting Brein y Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

<sup>3</sup> Sentencia de 26 de abril de 2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:308, apartado 31.

<sup>4</sup> Sentencia del Amparo Directo 11/2019, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Juan N. Silva Meza, 1 de diciembre de 2019.

<sup>5</sup> Rodríguez Taglia, José Miguel (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (Texto Refundido, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril), 2ª. ed., CIVITAS Y THOMSON REUTERS, 2009, p. 570

<sup>6</sup> Ayllón Sarriego, Héctor, *El derecho de comunicación pública directa*, España, Editorial Reus Y Fundación AISOR, 2011, pp. 137 – 143.



Por su parte, el artículo 15 de la Decisión 351 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la CAN, señala lo siguiente:

**"Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas..."** (Énfasis agregado)

En concordancia con lo anterior, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación define a la comunicación pública, de la siguiente manera:

**"Artículo 123.- Comunicación pública.- Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, y en el momento en que individualmente decidan, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas..."** (Énfasis agregado)

El uso del verbo poder tanto en la Decisión Andina 351, como en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación no es casual, pues como bien señala la Corte Suprema de Justicia de México, la comunicación pública se configura frente al hecho que exista una posibilidad real de acceso a la obra. En esta misma línea, la normativa regional y nacional reconoce que la sola potencialidad relativa a que el público pueda acceder a la obra es suficiente para que se configure el acto de comunicación pública, al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sabido señalar que:

**"...para que haya comunicación al público basta con que la obra se ponga a disposición del público, de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella. Por consiguiente, no es decisivo a este respecto, en contra de lo afirmado por Rafael Hoteles e Irlanda, el hecho de que los clientes que no hayan encendido el televisor no hayan tenido acceso efectivo a las obras."** (Énfasis agregado).

Por lo anterior, para que haya comunicación pública de determinada obra, basta con que la misma se ponga a disposición del público y que, en consecuencia, el público pueda acceder a ella. Es decir, en términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, dentro del asunto C-306/05 de 07 de diciembre de 2006, previamente citado, el hecho de que PIZZERÍA EL LEÑADOR cuente en sus instalaciones con equipos que posibiliten técnicamente el acceso del público a las obras radiodifundidas, tales como un televisor y un equipo de sonido con dos parlantes, configura la potencialidad y, por tanto, configura un acto de comunicación pública, pues a través de estos equipos se puede comunicar contenido protegido por derecho de autor y, en consecuencia, se configura un acto de comunicación pública, ya que estaría posibilitando a sus clientes a acceder a obras que componen el catálogo representado por la parte accionante.

<sup>14</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dentro del asunto C-306/05 de 07 de diciembre de 2006.



Insistiendo en la jurisprudencia citada, se aclara que "no es decisivo... el hecho de que los clientes que no hayan encendido el televisor no hayan tenido acceso efectivo a las obras."<sup>11</sup>

QUINTO.- PRESUNCIÓN DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

5.1. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA:

Respecto de la prueba de la infracción, es importante advertir que si bien el artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos indica que: "Art. 169.- *Carga de la prueba.* Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación.", para estos casos, el ordenamiento jurídico invierte la regla respecto de la carga de la prueba, debido a que resulta lógico que se exija probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.

*"La carga dinámica de la prueba es una teoría del derecho probatorio que asigna la carga de probar a la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo.*

*(...) aplica un paradigma más laxo del derecho probatorio, usada por el juez cuando de la aplicación de los presupuestos tradicionales de carga de la prueba existe la posibilidad de que quede la verdad al margen del proceso ante un mercado desequilibrado entre las partes, radicado en que sobre una de ellas pesa la imposibilidad de aportar la prueba en relación con los hechos que sustentan la norma que invoca y la pretensión que persigue (...)."*<sup>12</sup>

Pudiendo en consecuencia:

*"(...) distribuir la responsabilidad de probar tales hechos entre las partes, en atención al criterio de favorabilidad de la posición de cada parte respecto de la tarea de desahogar la prueba en cuestión, sin consideración al efecto jurídico procesal que una u otra parte persigan... en procura que en el proceso aparezcan demostrados los hechos en que se fundan las alegaciones de las partes, indistintamente de cuál es la posición procesal ocupada por cada una de ellas y cuál es el efecto jurídico que están persiguiendo en el proceso, orientando de ese modo la actividad probatoria hacia la búsqueda de la verdad."*<sup>13</sup>

Con base en lo anterior, considerando la presunción de legitimidad de la que gozan las Sociedades de Gestión Colectiva y que la comunicación pública se configura con la potencialidad de acceder a obras y prestaciones protegidas, configurada por el hecho de contar con instalaciones que posibiliten técnicamente el acceso del público a obras y prestaciones, era PIZZERIA EL LEÑADOR quien debía probar que no ha usado ni ha comunicado públicamente las

<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> DÍAZ-RESTREPO, Juan Carlos. La carga dinámica de la prueba como modalidad de carga probatoria aplicada en el ordenamiento jurídico colombiano. Vulneración a la igualdad constitucional. Es: Estratema. Enero - Julio, 2016 vol. 12, no. 1, p. 1 y 209, <https://doi.org/10.18041/estratema.2016v12n1.23123>.

<sup>13</sup> *Ibidem.*

obras musicales contenidas en el repertorio representado por la parte accionante; sin perjuicio de lo cual, se debe destacar que de la práctica de la inspección se verificó dicho uso, y que de la revisión del expediente administrativo no se desprende documento alguno mediante el cual la accionada desvirtúe dicha aseveración o indique el uso que se da al televisor y al equipo de sonido con dos parlantes encontrados el día de la práctica de inspección, de manera que se establezca claramente que aquellos no están destinados a comunicar públicamente obras musicales.

**SEXO.- MEDIDAS ORDENADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:** El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, respecto de la observancia y las atribuciones de vigilancia y sanción para reprimir actos que vulneren derechos de Propiedad Intelectual, dispone:

*"Artículo 559.- La 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."*

*"Artículo 560.- Medidas ordenadas por la autoridad en materia de propiedad intelectual.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá ordenar la adopción de una o más de las siguientes medidas:*

1. Inspección;
2. Requerimiento de información incluyendo la facultad de ordenar la presentación de documentos u objetos que se encuentren bajo el control o posesión del presunto infractor;
3. Sanción de la infracción de los derechos de propiedad intelectual; y,
4. Las demás providencias preventivas previstas en la norma general de procesos."

**6.1. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN:** El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, respecto de las inspecciones, establece:

*"Artículo 562.- De las inspecciones.- Las inspecciones se realizarán para comprobar la presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual. (...)".*

Conforme al contenido del Acta de Inspección de fecha 05 de junio de 2019, se desprende que durante la práctica de la diligencia de inspección se destacó la presencia de instalaciones que permiten técnicamente el acceso y la comunicación pública de obras y prestaciones, tales como un televisor -siendo, de conformidad con la normativa, indistinto si al momento de la inspección se estaba usando o no- y un equipo de sonido con dos parlantes, mediante el cual se pudo constatar la comunicación pública de las siguientes obras musicales: La nueva y la ex de Daddy Yankee, Pa la Combi de Dj Jose, Por ti de Karol G, y, Mala mía de Becky y Maluma.

Lo cual deja en evidencia que en el Restaurante Pizzería El Lofador sí se realizan actos de comunicación pública de diversas obras que componen el catálogo de obras representadas por la parte accionante.





27  
Resolución de la JEP

6.2. **REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN:** El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, respecto de las inspecciones, establece:

*"Artículo 567.- Requerimiento de información.- Cuando se presuma la infracción de derechos de propiedad intelectual o la inminencia de dicha infracción, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal infracción o su inminencia.*

*La información deberá ser entregada dentro del término de quince días desde la fecha de la notificación. La falta de contestación al requerimiento de información se tendrá como un indicio en contra del presunto infractor." (Énfasis agregado).*

En la especie, mediante el escrito inicial de acción de tutela administrativa, la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, además de la práctica de la diligencia de inspección, solicitó que se requiera a la parte accionada la licencia de uso respectiva, factura de pago o cualquier otro documento auténtico en el cual conste que se ha cancelado a la parte accionante los derechos correspondientes por el uso de la música. Al respecto, de la verificación del presente expediente administrativo se constata que la parte accionada no ha cumplido con dicho requerimiento, debiendo considerarse a dicha actuación como un indicio en su contra de conformidad con el ya citado artículo 567 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

De todas formas, adicional a lo anterior, hay que recordar lo que establece el artículo 572 del mismo cuerpo normativo:

*"Artículo 572.- Obstaculización en el cumplimiento de los actos.- La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales impondrá igual sanción a la establecida en el artículo 569 a quienes injustificadamente obstaculizaron o dificultaron el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestas por dicha autoridad, o no enviaron la información requerida dentro del término concedido." (Énfasis agregado).*

En conclusión, de la interposición de la presente acción de tutela administrativa y del incumplimiento de PIZZERÍA EL LEÑADOR en relación a la presentación de la licencia de uso, factura de pago o cualquier otro documento auténtico en el cual conste que se ha cancelado a la parte accionante los derechos correspondientes por el uso de la música, se infiere que dicho restaurante no cuenta con la autorización para la verificada e impaga comunicación pública de obras, así como tampoco ha obtenido licencia alguna para ese fin.

**SÉPTIMO.- MULTA Y JUSTIFICACIÓN:**

7.1. En virtud de lo anterior, ante la evidente comunicación pública de obras, por ende, la infracción al derecho de comunicación pública, y, la declarada falta de autorización o licencia conferida por parte del titular del derecho autor sobre las obras musicales a favor de PIZZERÍA EL

LEÑADOR, y, por tanto, el incumplimiento de pago por su parte, por concepto del ejercicio de dicho derecho, debe considerarse lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación:

*"Artículo 569.- Resolución motivada.- Vencido el término de prueba o realizada la audiencia mencionada en el artículo precedente, según corresponda, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales dictará resolución motivada.*

*Si se determinare que existió infracción de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de tres a siete días o con una multa de entre uno como cinco salarios básicos unificados, hasta ciento cuarenta y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establece el reglamento correspondiente. En la misma resolución podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas previstas en esta Sección o confirmarse las que se hubieren ordenado con carácter provisional(...)" (Énfasis agregado).*

**7.2. FIJACIÓN DE LA MULTA.-** Para la fijación de la sanción, esta Autoridad considera pertinente destacar que la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE ha señalado en el escrito de tutela administrativa: "...debo informarle que la demandada no ha cancelado los derechos, de los años 2012 al 2018, de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 653 del 05 de marzo de 2012, adeudando un valor total de USD\$ 1.470,27 (un mil cuatrocientos setenta con 27/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA".

De todos modos, la antedicha norma legal (artículo 569 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación) reconoce un margen de discrecionalidad reglada para que la autoridad administrativa establezca una multa, reconociendo un daño punitivo, mismo que por su naturaleza en cuanto a su fijación o valoración es *arbitrio iuris*, en consecuencia, puede ser fijado libremente por la autoridad, siempre que se encuadre dentro de los parámetros previstos en la norma, de ahí que de forma análoga a lo que sucede con el daño punitivo en el sistema anglosajón, la multa debe ser disuasiva, para que de este modo el infractor modifique su conducta y no continúe realizando prácticas que rifien con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

En este contexto no es necesario que esta autoridad justifique el valor de la multa prevista siempre que la misma cumpla con su carácter disuasivo y se encuadre dentro de la discrecionalidad reglada y por tanto de los parámetros que la norma prevé.

Sobre el tema, es preciso citar a Juan Carlos Henao, quien señala:

*"... Si la política pública que justifica el daño punitivo en el sistema anglosajón es la de regular conductas mediante las sanciones económicas, en nuestro sistema son muchos los mecanismos que para tal efecto se tienen, verbigracias, las sanciones administrativas que puede imponer el Estado a las personas naturales o jurídicas. Dicha sanción, que buscaría*



Dirección: Av. República E1-169 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 380  
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador  
Teléfono: 005-2-3842000 - www.servicioderechosintelectuales.gob.ec

*Lenin*



27  
Veinti y ocho

el mismo objetivo que el daño punitivo, sería en favor de quien sufre el daño, es decir, la sociedad en su conjunto... no se está indemnizando un daño sino castigando a un responsable...<sup>44</sup> (Énfasis agregado)

No obstante lo anterior, para la fijación de la respectiva sanción, esta Autoridad considera: a) El valor señalado por la parte accionante, el cual fue fijado de conformidad con el pliego tarifario publicado en el Registro Oficial 653 del 05 de marzo de 2012, esto es USD\$ 1.470,27 (un mil cuatrocientos setenta con 27/100 Dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA; b) El 50% del valor que la parte accionada estaría adeudando a la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE (50% de \$1.470,27 = \$735,14) por el incumplimiento o falta de respuesta al requerimiento de información solicitado por la parte accionante respecto a la licencia de uso respectiva, factura de pago o cualquier otro documento auténtico en el cual conste que se ha cancelado a la parte accionante los derechos correspondientes por el uso de la música; c) El 50% del valor que la parte accionada estaría adeudando a la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE (50% de \$1.470,27 = \$735,14), con el fin de que la multa establecida cumpla con su carácter disuasivo y dado el tiempo de vulneración del derecho reclamado: 7 años, y la existencia de dos sucursales del restaurante inspeccionado,

Por lo expuesto, tomando en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho realizadas, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, RESUELVE:

1. **Aceptar** la acción de Tutela Administrativa planteada por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE, el 17 de diciembre de 2018.
2. **Ratificar** el cese de los actos que constituyan la infracción analizada, principalmente, suspender la comunicación pública no autorizada de las obras musicales que conforman el catálogo representado por la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE hasta el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a efecto de garantizar su uso autorizado.
3. **Sancionar** a PIZZERÍA EL LEÑADOR, con una multa de \$2.940,55 (Dos mil novecientos cuarenta dólares con 55/100 de los Estados Unidos de América).
4. **Conceder** a PIZZERÍA EL LEÑADOR el término de diez días contados a partir de la fecha de notificación con la presente resolución, para que efectúe el pago de la sanción detallada en el numeral anterior en el Banco del Pacífico, en la cuenta recaudadora del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales; posteriormente realice el canje de la papeleta, en las oficinas ubicadas en la Av. República 396 y Diego de Almagro, EDF. Forum 300 de esta Ciudad de Quito, a fin de evitar las acciones coactivas e imposición de medidas cautelares, que conllevaría el no pago de tales multas, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto

<sup>44</sup> HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado de derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, P. 48 - 49.



Ejecutivo No. 356 del 3 de abril de 2018 y la Resolución No. 003-2018-DG-NT-SENADI, del 24 de julio de 2018.

5. **ORDEN DE COBRO:** Se emite la presente ORDEN DE COBRO en contra de PIZZERÍA EL LEÑADOR, en los siguientes términos: a) La presente ORDEN DE COBRO es por la cantidad de USD \$2.940,55 (Dos mil novecientos cuarenta dólares con 55/100 de los Estados Unidos de América) más los intereses que se hubieren generado. b) Se ORDENA a PIZZERÍA EL LEÑADOR en virtud del artículo 271 del Código Orgánico Administrativo; i) Que cancele en el término de diez días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, la cantidad de USD \$2.940,55 (Dos mil novecientos cuarenta dólares con 55/100 de los Estados Unidos de América) más los intereses generados, en la cuenta recaudadora No. 7877889 del Banco del Pacífico, de titularidad del SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, para lo cual, deberá solicitar el comprobante correspondiente así como la liquidación de intereses en la Unidad Financiera del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales; y, ii) Que informe a la Unidad de Observancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del cumplimiento de esta orden con la presentación del citado comprobante debidamente cancelado y del comprobante de pago respectivo otorgado por la institución financiera antes indicada. Se recuerda que en virtud del artículo 274 del Código Orgánico Administrativo, la obligación pecuniaria contenida en la presente orden de cobro puede ser satisfecha presentando una solicitud de facilidades de pago, de conformidad con este cuerpo normativo y el Reglamento del Procedimiento Coactivo del Servicio Nacional de Derechos Intellectuales. c) Se previene a PIZZERÍA EL LEÑADOR que en el caso de no satisfacer la obligación pecuniaria de la presente orden de cobro en el término dispuesto en el literal b) que antecede, se procederá con el inicio del procedimiento coactivo, la suma de los intereses que se generen, y la imposición de medidas cautelares, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
6. El presente acto administrativo es susceptible de los recursos previstos en el artículo 587 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos.

Notifíquese.-



Ramiro Rodríguez Medina, MSc.

**DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS**

Razón.- La resolución que antecede se notificó el día 11 de septiembre de 2020, a la **SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE**, en la casilla **SENADI-UIO No. 72** y en los correos electrónicos: [marlycep@sayce.com.ec](mailto:marlycep@sayce.com.ec) y

*Veinte y nueve*

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

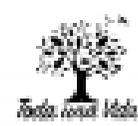
frrodriguez@sayce.com.ec y a PIZZERÍA EL LEÑADOR, en la dirección ubicada en la Calle Palermo No. 7-17 y Geovanny Calles, al Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, de la Parroquia de Calderón. CERTIFICO.- En virtud de la delegación del Director de Gestión Institucional conferida mediante Resolución N° 005-2020-DGI-SENADI, de 27 de mayo de 2020.-

*Ana Carina Félix López*

Abg. Ana Carina Félix López

DELEGADA DEL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

|                          |                              |          |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Elaborado por:           | Abg. Ana Carina Félix López  | Carilla: | <i>CF</i> |
| Revisado y aprobado por: | Fernán Rodríguez Medina, MSc | Carilla: | <i>FR</i> |



**Anexo No. 10. Entrevistas Dra. Yadira Yacelga delegada & Dr. Santiago Cevallos Director  
General de la Secretaría Nacional del SENADI.**

**Dra. Yadira Yacelga delegada del SENADI. (Tomada del archivo original de audio)**

DRA. YADIRA

Pero no, yo no tengo problema de que le grabes, pero como que para que le adjuntes la grabación de esta entrevista yo creería más que lo que nosotros hagamos. Sería una charla. Sí, justamente en lo que a lo que hablemos hoy debería un poco también enfatizar muchas cosas.

DRA. YADIRA

No tengo problema en que la grabes, incluso al momento que tú desarrolles tu tesis, enfatices y puedas tomar los conceptos que aquí te vamos a dar

Entrevistadora

Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Si se puede, tal vez identificar para que quede más documentado la grabación.

DRA. YADIRA

Claro, mi nombre es Yadira Yacelga delegada justamente para esta charla por el director general. Estuve un poco más de dos años encargada de lo que fueron las tutelas administrativas del SENADI

Entrevistadora

Ya, excelente. Muchas gracias, doctora. Verá, entonces no sé. ¿Usted tiene abierto el documento de Word con las preguntas?

DRA. YADIRA

Sí. A ver. Justamente me habían pasado las preguntas de lo que más o menos las revisé. Empecemos con el tema generales de los que me preguntas sobre el tema de la función administrativa, porque lo he comprendido. Lo que más te interesa es el tema de las tutelas y sobre todo en el tema del allanamiento.

Entrevistadora

Claro que sí. Le comento verá por qué yo le hago la pregunta de la función administrativa y la diferencia con la administración pública. Esto yo le hago la consulta respecto a porque quiero entender completamente la razón por la cual nosotros con el código de ingenios, recurrimos supletoriamente al Código Orgánico Administrativo, sabiendo que el Código Ingenios es una norma especial para nuestra materia.

DRA. YADIRA

¿Entonces es justamente tu primera pregunta, que es qué es para usted la función demostrativa de la administración pública y de qué manera esto encaja con otros escenarios? Bueno, pues entonces la administración pública en general es del conjunto de organizaciones públicas que realiza la función administrativa, es decir, en el conjunto de todo el conjunto de todos los organismos de la administración central, que son temas activos como las instituciones públicas en sí. Y estas a su vez ejercen todo el tema de la función administrativa y en el tema de la relación con la administración administrada. Entonces, por ejemplo, aquí ves mi conjunto. En sí de las actividades y de las actividades destinadas a satisfacer los fines de cada uno de estos organismos o instituciones que conforman la función administrativa. O sea que cumplen con la función pública, perdón, ¿si le tienes claro ese tema? Ahora, justamente lo que es el Decreto 56 del 3 de abril de 2018 Decreto Ejecutivo, es donde se crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

DRA. YADIRA

Entonces en el SENADI justamente se crea como un organismo técnico de Derecho Público, ya, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con rango de secretaría general que está adscrito a la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología e innovación SENECHYT, por lo tanto es justamente una institución, un organismo técnico, derecho público pertenece a la administración y la función pública institucional, que obviamente estamos dentro de todo el poder, que es la función ejecutiva. Por lo tanto, estamos dentro del pacto justamente que hace por temas de administración pública.

Entrevistadora:

Perfecto, pues ya, perfecto. Ahora así, totalmente comprensible la razón por la cual acudimos supletoriamente.

DRA. YADIRA

Ahorita vamos, vamos por preguntas y más siendo así que natural.

Entrevistadora

Ya, ya, perfecto.

DRA. YADIRA

La otra vez tomando en cuenta que el Código Orgánico Administrativo no más supletorio el ingenio, ¿cuál es su dificultad respecto ya a ver el Código Orgánico, la comunidad, el conocimiento que aquí tenemos? Se le conoce como ingenios. Nosotros le llamamos como COESCI. Ya en lo general se llama código ingenios, Me refiero justamente a la creatividad. Este código es una norma sustantiva, ya que, con muy pocas excepciones, tienen normas que tratan de sobrestimar mucho más plazo como trámite general.

DRA. YADIRA

Hay que tener en cuenta que también todo lo que es la propiedad intelectual está basada o mejor se rige a normas comunitarias, ya que son justamente acá donde nosotros jerárquicamente tenemos que regirnos para todo lo que son trámites, procedimientos, principios, todo lo que es en sí. la propiedad intelectual. Y está como norma nacional, tenemos el COECSI y justamente si bien como tú decías, es una norma especial, actualmente nosotros le tenemos. Estamos en la aprobación de los reglamentos al Código Orgánico, al Comercio, conocimientos prácticos, haciendo ya en el fondo cómo estamos.

DRA. YADIRA

Justamente es por lo de las aprobaciones todavía no tenemos reglamentos que rijan así los procedimientos o todo. Toda la temática que hay dentro de la propiedad intelectual. Por lo tanto, a nosotros, a nosotros justamente por pertenecer al tema de la administración pública que ahora está corregimos bien justamente al tema del código administrativo. Claro que es el procedimiento administrativo en general.

Entrevistadora

Es decir, nosotros nos remitimos, perdón que le interrumpa doctora. Nosotros nos remitimos al COA en temas únicamente de procedimiento en general. O sea, acudimos en el caso de los términos, de los plazos, de las situaciones de notificación. Yo estaba leyendo algunas providencias de las cuales la autoridad competente se remitía al COA en situaciones como, por ejemplo, determinar la fianza., Cosas así, ¿no cierto?

DRA. YADIRA

Sobre todo, todo el tema del procedimiento administrativo en general, los principios como tú dices. Por ejemplo. Que esos conocimientos administrativos. Y en el tema de la sustanciación en sí lo que es la práctica administrativa que es nuestro tema principal en todo el tema de las instancias. ¿Tomamos el tema justamente no? Cómo se cuantifican los plazos, los términos el tema de las observaciones la forma de notificar ya entonces todo lo que es el procedimiento administrativo general, salvo que es común, tenemos como norma supletoria lo que es el COA.

Entrevistadora

Ya perfecto.

DRA. YADIRA

Sí, si existen temas por ejemplo de sistema de cancelación de registros de marcas en temas de propiedad industrial, existen tramites y plazos, términos que están determinados en las manos muy dadas, obviamente ahí si nos regimos justamente esa norma. Ya te digo todo lo que si el procedimiento administrativo común general el sitio en donde les digo la justamente el código ya perfecto.

DRA. YADIRA

¿Podría explicar de manera detallada como se realiza el procedimiento de la tutela administrativa?

DRA. YADIRA

Después justamente lo que ya hablamos hace un ratito el tema de instituciones tal cual se aplica una tutela

Entrevistadora

Ya doctora,

DRA. YADIRA

Que en este caso es el COGEP y al final hablamos del allanamiento.

Entrevistadora

Ya es perfecto.

DRA. YADIRA

¿Un poco de orden?

Entrevistadora

Sí, sí, perfecto.

DRA. YADIRA

Entonces, a ver, nosotros en el código Ingenios tenemos todo un capítulo, de la observancia, desde la observancia hasta todo lo que pase, hasta lo que va a ser positivo. Ya,

Entonces, en la observancia del título de hasta el artículo 150 que dice el titular de un derecho protegido u otra persona legítimamente efecto, podrá accionar contra cualquier persona que infrinja tales derechos. Asimismo.

Entrevistadora: Me parece que era 189 o algo así. No me acuerdo exactamente, pero yo ya tengo la resolución

DRA. YADIRA: AH YA.

Entrevistadora: ¿Entonces, si la tiene?

DRA. YADIRA: Sí. Nosotros justamente hicimos el acercamiento a la judicatura, para que incluso los jueces tengan conocimiento que cuando nosotros solicitemos un allanamiento basados en un artículo del COECSI, pues ellos sí tienen.

Tengan las unidades, que, si tienen competencias, de darnos tal autorización. Entonces, por ejemplo, el artículo 3 de esa resolución te dice la jueza dijo de contravenciones conocerán y resolverán la solicitud del otro en los órganos competentes de la economía asociada a los

conocimientos, creatividad e innovación para la ejecución de los gastos administrativos, con medidas provisionales de protección y medidas cautelares, teniendo al lado sus artículos 562 y 535. El 562 te hablaba.

Exactamente el allanamiento. Y el 535 habla de todas las medidas cautelares.

Entrevistadora: Exacto. Ya.

DRA. YADIRA: Entonces ahí es donde no gastan. No están en nada.

Ahora, la vez que nosotros solicitamos allanamiento, las competencias, Los costos de contravenciones los asumían ese rato los jueces penales. Por lo tanto. Esta vez a nosotros fue un juez penal quien nos dio la autorización.

Como te comentaba, el tema de los allanamientos es un tema justamente que se lo maneja con mucha precaución porque si se va contra el derecho constitucional. de la vida del domicilio. Ahí es cuando los jueces, los jueces se notan un poco renuentes en darnos las autorizaciones, incluso ya con la con autorización del juez y te comento que en el allanamiento que hicimos ya la Policía Judicial cuando nosotros solicitábamos el tema del apoyo, a pesar de que nosotros un día anterior fuimos hablamos por las autoridades fueron al final y les explicamos por qué estamos en lo que se iba a hacer todo el tema de la intervención. Todo. ¿Imagino que llegaron, hablaron con algún director, alguna persona y el día de hacer el allanamiento, vamos y nos dicen bueno, ya al fiscal dónde está?

Nosotros no necesitamos fiscal, no, no, no, nos decían es que yo ya hablé con un superior y debe haber un fiscal, un fiscal que dirija Todo. ¿Entonces, a explicarles Por qué no se necesita a un fiscal?

Entonces, realmente si la resolución del Pleno de la judicatura para nosotros tiene bastante el apoyo para poder realizar, primero solicitar a los jueces lo que sea allanamiento, en sí también a ejecutar el allanamiento legalmente.

Entrevistadora:

Entonces de esta manera estaría como subsanado ya con la resolución si, al rato que yo le leí la resolución. Dije que solamente. O sea, me di cuenta que en cierta manera ya la autoridad de los jueces ya tendría más o la más alta seguridad al momento de otorgar esta orden, esta solicitud

DRA. YADIRA: Más como información es la seguridad de quiénes son las fuerzas que deben darnos la autorización.

Entrevistadora: Perfecto, perfecto.

!!!Ahora!! No sé si Patricio este por ahí, si y después entregar, nos pueda entregar. Me pueden facilitar este expediente en el cual, si se está otorgando el orden de allanamiento,

DRA. YADIRA: Lo que pasa es que los expedientes todavía no nos acompañan.

No, todavía esa respuesta no es oficial.

Y ni siquiera las providencias o algo. Tal vez no todo fue así.

Tú le puedes solicitar todo el tema todo, hasta lo que ya fue notificado, tú lo puedes solicitar es a ver qué tal, es el expediente referente a la adquisición de derechos de autor, lo puedes pedir a través del director

Entrevistadora: ¿Ya de repente usted sabe el número doctora de ese expediente?

Lo que quiero saber es cómo fue la solicitud. Claro. Quiero ver cómo se motivó para otorgar la orden de allanamiento.

DRA. YADIRA: La instructiva 1754 2019.

Entrevistadora: ¿Entonces, podrían solicitarle directamente a Patricio o a usted?

DRA. YADIRA: No, no ahorita, porque yo me no estoy ya dentro de todo lo que es las tutelas administrativas, sino esta tutela pertenece a la dirección de derechos de autor.

¿Entonces pregúntale a patricio si es que lo solicitas directamente por la dirección general o se lo pide al director de derechos de autor?

Entrevistadora: Ya, doctora, perfecto. Ah, ¿sí?

DRA. YADIRA: ¿Por qué más casi todas las tutelas? No sé, realmente hasta qué punto ha llegado, pero yo creería que hasta la orden de allanamiento. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Creería que sí podrían darte las providencias

Entrevistadora: Sí, sí, sí. Eso me serviría bastante para el momento en el que yo estoy haciendo. Narrando el tema del allanamiento, yo hace una referencia a cómo la autoridad se pronunció respecto a este particular y cómo procedieron, como solicitaron, como motivaron la Providencia como motivo usted doctora para poder otorgar esta orden. Entonces, claro, se me servirá mucho para el tema procedimental,

Claro.

O sea, la motivación fue así. O sea, por cierta razón.

DRA. YADIRA: Tenemos que ver primero con el artículo del Código orgánico que nos da a nosotros la competencia para solicitar al juez y obviamente pueden aquí. Justamente por tener derecho a estar dentro de la función judicial todo lo que publica el COA y el COA te habla sobre los artículos, el artículo 66 y el numeral 22 de la Constitución ya y te dice específicamente que en los casos.

En los casos específicos para sí las medidas contempladas en los numerales 14, 19, 22 de la Constitución, el artículo 36 de la Constitución que requiera autorización judicial, únicamente pueden verse ordenadas, protegidas, competentes.

¿Yo le decía por qué nosotros somos autoridad competente?

Ahí le narraba todo el tema de la creación del SENADI y cuando se nos dictó a nosotros como autoridades competentes, de derechos de propiedad intelectual.

También la guía de contravenciones en el COA.

Entrevistadora: Ya perfecto, doctora.

DRA. YADIRA:

Pues te cuento que tuve que hablar directamente con el juez y explicarle personalmente todo lo que había puesto por escrito y explicando el por qué estamos solicitando. Y él me dijo Bueno, obviamente ustedes qué van a hacer. Yo le expliqué todas las medidas cautelares, que somos competentes y el por qué nosotros estamos solicitando el allanamiento ante el juez. En este caso la instrucción que se daba y las personas motivaban. Esta mañana tuve que explicar por qué no podía mover tranquilamente si me puede dejar pasar ya y en este caso gran tema de comerciantes. Entonces el hecho de que no lo dejaban pasar al siguiente día ya no encontrábamos que material infractor,

Entrevistadora: Doctora y una buena preguntita antes de que se me vayan.

¿Cómo es esta situación que me dice que yo puedo solicitar la orden previa informe favorable de la autoridad competente?

DRA. YADIRA: A ver en qué parte.

Entrevistadora: Ya le digo el artículo con el código.

Ya le digo, el artículo verá exactamente en.

DRA. YADIRA: es el 562 las autoridades competentes en materia de derechos de autores deberán solicitar al juez autorización intervención para que los servidores de la autoridad en la ciudad competente en materia d derechos de autores, efectúen allanamientos que podrán incluir la ruptura de seguridad.

Entonces, la autorización señalada en el párrafo anterior, deberá ser conferida por el juez competente de la función en la cual se vaya a realizar la inspección indicada

Entrevistadora: Si previo informe, previo informe.

Déjeme ver exactamente en dónde.

Está en el artículo enumerado que se le agrega en el COGEP y me dice que me dice para reservas que no son exactamente las mismas medidas que yo tengo en el código ingenio, pero me dice que tiene relaciones con la presunta infracción.

El juez de lo civil, a petición de parte y previo informe favorable de la autoridad competente en materia de derecho de propiedad intelectual para disponer la aplicación de las siguientes providencias preventivas, que son las mismas que las medidas cautelares. Entonces, como usted me dijo, ¿no están ustedes remitiéndose al COGEP de ninguna manera? ¿Entonces, este informe favorable que me estaría pidiendo el juez civil?

No, no se está aplicando para nada.

DRA. YADIRA: ¿A ver, el COGEP entró en vigencia en?

En el 2000 16 17 Claro, es anterior con el código ingenio. El código ingenio entró en vigencia el 9 de diciembre del 2016. Pues claro, en la Ley de Propiedad Intelectual nosotros no teníamos nada de ese.

Entrevistadora: claro.

DRA. YADIRA: Dejamos por lo visto que las normas y la derogatoria del Código Ingenios

Presentes en el mismo código, de antemano a la Ley de Propiedad Intelectual, que nos ayudaron a la creación de dicho código. Es por esto que se puede hoy dar la discusión en términos de regulación, y eso es gracias a la Ley actual.

Es claro que al ser iguales y se especiales en las normas, nosotros no aplicamos bajo las ordenanzas pasadas.

Entrevistadora: Perfecto. Listo, doctora. Esas eran las dudas.

DRA. YADIRA: No sé si te queda todo bien.

Entrevistadora: Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Voy a hablar con Patricio para ver a quién pido en este expediente a que me ayuden para ver cómo hizo usted la motivación.

Sin embargo, ella ya me explicó bastante bien cómo se realizó lo que yo no tengo.

DRA. YADIRA: qué lástima. Yo no tengo la firmada.

Entrevistadora: Tal vez, si me puede facilitar, esa copia. No le adjunto sino para agilizar hasta que me gusta que me puedan entregar ellos mismo las copias del expediente original. Y mientras tanto, yo me guío en lo que usted ha hecho, lo que usted tiene ahí.

DRA. YADIRA: Ya, verá, realmente como esto estaba. Realmente no me quisiera soltar un poco el tema, el director de propiedades del derecho de autor que es quien tiene la concesión del expediente

Entrevistadora: Sí, sí, sí. O sea, igual yo le pregunto a patricio

DRA. YADIRA: Y si no, pues yo le puedo pasar. Sin embargo, te iba a decir justamente de esta petición de acá, y si no, hacer un alcance porque yo en este, tomo solo la dirección en donde se va a hacer el allanamiento

Entrevistadora: Ya,

DRA. YADIRA: Bueno, pues es que tengo que ponerme incluso con coordenadas que, de algunas otras cosas por temas, por toda la discusión.

**Dr. Santiago Cevallos Director General de la Secretaría Nacional del SENADI. (Tomada del archivo original de audio)**

**¿Cuáles son las innovaciones que usted considera más importantes que se dan dentro del procedimiento de tutela administrativa del código ingenios?**

La ley de propiedad intelectual e 1998 estableció algunas cuestiones que no existen en la ley ecuatoriana y básicamente le otorgó competencias jurisdiccionales a la autoridad administrativa en propiedad intelectual, tenía que ver con las infracciones a los derechos, de hecho esta ley lo que hizo fue emitirse para proteger a dichos derechos, no hay ningún procedimiento en la legislación ecuatoriana en ninguna rama que se parezca a los procedimientos de tutela administrativa, porque yo hice ese análisis a través de diferentes procesos en Ecuador y no existen procedimientos preventivos y que resuelvan la parte de fondo, ni en la vía judicial ni administrativa, más aun en el ámbito administrativo, en el que es necesario tomar en cuenta que en estos procedimientos intervienen dos partes, generalmente en los administrativos y principalmente en los que interviene el COA se trata de procedimientos en los que intervienen la administración y el administrado, en este caso en de las tutelas administrativas son entre particulares y la administración únicamente resuelve, partiendo de ese hecho a la tutela administrativa no le aplica el COA y en su momento tampoco el ERJAFE, es decir, si aplica pero o estaba diseñado para, en este caso en el COA en la disposición general cuarta, se establece que los procedimientos de propiedad intelectual sean llevados a cabo a partir de un reglamento propio, excluyéndoles de esta manera a los procedimientos de propiedad intelectual, lo que sucede también es que el código ingenios en la observancia incluye temas que nos e han incluido antes como es la división de la observancia positiva y la negativas; es decir, procedimiento que surgen para determinar que existe infracción de derechos intelectuales y también procedimientos que surgen para determinar que no se dio una infracción; un pronunciamiento de no infracción por parte de la autoridad, pero mi criterio en la práctica, primero ha estado en vigencia desde el 2016 y hasta ahora no ha tenido la efectividad que se buscaba porque no lo han solicitado, además que en vía judicial es un riesgo darle esta potestad a un juez, la verdad es que no son muy prácticos, ventajas en la tutela administrativa hay varias por ejemplo: íbamos a un local con mercadería pirata peor el dueño del local no nos permitía ingresar y no había la posibilidad que un funcionario de ENADI ingrese, entonces lo que hacíamos era retirarnos y poner la multa, en la actualidad eso ya se subsana ya que con la autorización de un juez se puede allanar el sitio, eso nos ha ayudado en casos complicados como por ejemplo en sitios que tenían todo camuflado y solo con el allanamiento hemos podido hacer efectivo;

### **¿Como procede el allanamiento?**

Han existido dificultades alrededor de la aplicación de esta norma porque los jueces no conocían la figura y lo que se debe hacer es, previo a la realización de la inspección es solicitar a un juez, dependiendo del sitio, sería el competente para conocer esta solicitud, en Quito hemos pedido a un juez civil, mismo que nos dio la autorización sin ningún problema, en Guayaquil le solicitamos a un Juez Penal que también nos otorgó, la ley en el Artículo 562 cuando habla de las inspecciones habla de juez competente, hemos tenido experiencias de los jueces un tanto a partir del trámite realizado por la parte interesada. Lo que nosotros hemos hecho es mediante un oficio formal al juez que se autorice el allanamiento, hay que tomar en cuenta que el expediente previo a la inspección es información que no es publica, por esto no se puede entregar a un juez, es un proceso previo que se mantiene en custodia y no es publica sino hasta cuando se realice la inspección;

Afortunadamente en Guayaquil hemos tenido cogida con la solicitud que presentamos a los jueces. El procedimiento actualidad e la tutela son más efectivo que el que se contemplaba antes en la ley. En algunos temas como en la inspección si es mejor, también con respecto a las medidas cautelares, porque antes no podíamos otorgar en la primera providencia ahora si siempre y cuando nos presenten todas las pruebas de sustento.

### **¿Qué opina usted sobre la caución, con respecto a las medidas que se pueden otorgar en primera providencia?**

El tema de caución fue una cuestión que se discutió al momento del desarrollo de la ley, lo que te puedo decir alrededor de las medidas cautelares y la caución mi criterio personal es que se deberían en determinados casos establecer caución por ejemplo, cuando tratamos de una tutela administrativa con una cuantía de 700 mil dólares en vehículos, y nuestra medida cautelar fue una no comercialización que estuvo vigente como dos o tres meses, entonces es un tema complicado, porque cuando tenemos esos montos si dificulta que podamos tomar con facilidad las medidas y determinar una caución.

Mi criterio personal es que en ciertos casos si se debiera determinar, en otros casos no porque no se puede establecer un aproximado monto alrededor de la posible infracción, por ejemplo, en el caso de un software o plataforma de internet que facilite el acceso a portales piradas. Por esto, no siempre es útil establecer una caución.

### **¿Sería bueno establecer entonces parámetros para determinar la caución?**

Hay una propuesta de reglamento por parte de SENSCYT, los parámetros se están tomando en cuenta como propuesta de este, hay unos parámetros que se buscan que se establezca con respecto a la caución.

### **Supletoriedad del COA.**

Si es una norma supletoria, el código ingenios se remite al mismo, pero no es la norma sobre la cual debe regirse los procedimientos de propiedad intelectual porque el mismo COA excluye a los procedimientos de propiedad intelectual expresamente, para principios administrativos y cuestiones de recursos si nos remitiríamos al COA. Sin embargo, cuando exista un reglamento no habría la necesidad de recurrir al COA.

### **Procedimiento de los depositarios judiciales.**

No hemos tenido casos en los cuales y hayamos establecidos un depositario judicial para la mercancía, generalmente se toman diferentes medias, por ejemplo, lo que sucedió con una

importación de unas motocicletas que estaban en ADUANA retenidas, para este caso no necesitamos una medida que requiera la actuación de un depositario judicial entonces en este caso se quedaron en las bodegas de aduanas, sin embargo, hemos solicitado que más bien se reembarque la mercadería en algunos caso a que vuelva al puesto de origen y no entre en territorio nacional. No hemos tenido casos en los que hayamos contado con un depositario judicial, porque básicamente lo que se hace es tener bodegas alquiladas por el accionante donde se ha recopilado la mercadería.

En todo caso, la autoridad está facultada a contar o no con un depositario judicial. Lo que hemos optado es tomar medidas diferentes para facilitar el proceso.

**¿Considera necesaria la existencia en el Reglamento de nuevas disposiciones para hacer más viables el procedimiento de observancia?**

El reglamento si está ajustando algunos temas, cuando entre en vigencia, todo lo de la tutela administrativa no está diseñado para el ambiente virtual, como la comercialización de productos piratas en plataformas virtuales, eso sí nos ha dificultado porque no hay procedimiento para infracciones a través de Facebook por ejemplo, y tampoco para piratería de señales en internet; hay algunos procesos en los que hemos tomado medidas cautelares de venta de apartaos para ver televisión vía internet, para lo cual solicitamos a ARCOTEL que nos ayude a llegar a estos procedimientos porque nosotros son teneos uno, el reglamento vendría a ajustar este tipo de cosas.