



Juicio No. 01803-2017-00167

JUEZ PONENTE: MILTON ENRIQUE VELASQUEZ DIAZ, JUEZ NACIONAL (PONENTE)

AUTOR/A: MILTON ENRIQUE VELASQUEZ DIAZ

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. Quito, jueves 1 de septiembre

del 2022, las 10h53. **VISTOS:** El Tribunal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces nacionales Milton Velásquez Díaz, Hipatia Ortiz Vargas y Patricio Secaira Durango, dicta la siguiente sentencia dentro de la causa No. 01803-2017-00167:

I. Conformación y competencia de la Sala

1.1. Esta Sala está integrada por los jueces Milton Enrique Velásquez Díaz, Fabián Patricio Racines Garrido, Patricio Adolfo Secaira Durango e Iván Rodrigo Larco Ortuño. Su conformación resultó de tres sucesos:

1. El nombramiento de jueces efectuado por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 008-2021 de 28 de enero de 2021;
2. La organización de las salas especializadas hecha por el Pleno de este organismo mediante Resolución No. 02-2021 de 5 de febrero de 2021; y,
3. Los encargos realizados por el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, mediante Oficios No. 115-P-CNJ-2021 y 113- P-CNJ-2021, respectivamente a los jueces Iván Rodrigo Larco Ortuño y Patricio Adolfo Secaira Durango.

1.2. Tiene competencia para conocer y resolver los recursos de casación interpuestos dentro de las causas en materia administrativa, de conformidad con el artículo 185.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con los artículos 184.1 de la Constitución y 269 del Código Orgánico General de Procesos (^a COGEP°).

1.3. En este caso, el sorteo de 16 de noviembre de 2021, radicó la competencia para resolver el presente recurso de casación en el tribunal conformado por los jueces nacionales Milton Velásquez Díaz (ponente), Patricio Secaira Durango e Iván Larco Ortuño. Mediante sorteo de 30 de junio de 2022, la conjuenza nacional doctora Hipatia Ortiz Vargas reemplazó al juez nacional doctor Iván Larco Ortuño, a quien se le concedió licencia con remuneración.

II. Antecedentes procesales

2.1 Mediante Resolución No. 73293-08 de 12 de mayo de 2009, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) concedió el registro de MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA a favor de Silvia Consuelo Pachar Ordóñez bajo el título de registro No. 2426-09 de 28 de septiembre de 2009.

2.2 El 25 de octubre de 2010, COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA, titular de la marca MEGATIENDA, conferida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, mediante Resolución No. 984149 de 26 de abril de 2004, interpuso recurso de revisión en sede administrativa para que se declare la nulidad del registro No. 2426-09, identificado con la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA.

2.3 El 25 de noviembre de 2014, mediante Resolución No. 488-2014-CPI-1S, los Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, aceptaron el recurso de revisión interpuesto por COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA, invalidando la resolución que confirió el registro de la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, alegando que ambos signos son muy similares, por lo que no hay distintividad y, en consecuencia, se genera riesgo de confusión para el consumidor.

2.4 El 10 de julio de 2017, COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA. presentó una acción subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, para que se declare ilegalidad de la Resolución No. 093-2017-CPI-1S, de 24 de febrero de 2017, dictada por los vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, mediante la cual aceptaron el recurso de reposición presentado por Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, revocando la resolución No. 488-2014-CPI-1S, de 25 de noviembre de 2014, mediante la cual se anuló el título de registro No. 2426-09 de 28 de septiembre de 2009, correspondiente a MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, en la Clase Internacional 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, solicitan que se ratifique la Resolución No. 488-2014-CPI-1S, de 25 de

noviembre de 2014, y se declare la nulidad del registro de la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA.

2.5 Mediante auto de 31 de julio de 2017, el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial requerida dentro de la causa, misma que fue remitida por el Tribunal el 07 de octubre de 2019, intitulada Decisión Interpretativa Prejudicial No. 297-IP-2017.

2.6 Mediante sentencia de 15 de noviembre de 2019, con voto de mayoría, la Sala Única del Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, aceptó la demanda presentada, declarando la ilegalidad de la Resolución No. 093-2017-CPI-1S, expedida el 24 de febrero de 2017, por los Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI.

2.7 Con fecha 26 de diciembre de 2019, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), y la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, interpuso recurso de casación contra la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, por la causal quinta del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, por falta de aplicación de normativa comunitaria, y una consecuente indebida aplicación de norma.

2.8 Con fecha 02 de enero de 2020, la señora Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, interpuso recurso de casación contra la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, por las causales segunda y quinta del artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos, por falta de motivación de la sentencia, por aplicación indebida y falta de aplicación de normas.

2.9 Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2021, la conjuenza nacional, doctora Hipatia Ortiz Vargas (acta de sorteo de 16 de julio de 2021), dispuso lo siguiente sobre los recursos de casación interpuestos. Sobre el recurso planteado por Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, lo admitió a trámite por las 2 causales (segunda y quinta) del artículo 268 del COGEP. En cuanto al recurso interpuesto por el SENADI y la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, admitió el recurso por la causal quinta del artículo 268 del COGEP.

2.10 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del COGEP se celebró audiencia de fundamentación del recurso, de manera presencial y telemática, el 07 de julio de 2022, a las 15h00, que, por su complejidad, fue suspendida. La mentada audiencia fue reanudada el 29 de julio de 2022, a las 15h00, en la cual los miembros del Tribunal decidieron por unanimidad rechazar el recurso de

casación interpuesto por el SENADI y la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y aceptar parcialmente el recurso de casación interpuesto por Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, exclusivamente por la causal segunda del artículo 268 del COGEP, rechazando el cargo de la causal quinta del mismo artículo. En mérito de lo dispuesto en el artículo 93 *ibidem*, se emite la resolución escrita motivada al tenor de las consideraciones que se expresan a continuación:

III. Validez procesal

3.1 No se observa la omisión de solemnidades sustanciales en la tramitación del presente recurso, ni violación alguna del derecho a la defensa de las partes. Tras haber verificado que este proceso se ha tramitado con regularidad y que ninguna de las partes ha alegado vulneraciones de derechos procesales, se declara su validez.

IV. Análisis del recurso

1. Sobre el recurso de casación interpuesto por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

Análisis de la causal quinta del artículo 268 del COGEP, por falta de aplicación de normas contenidas en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 297-IP-2017.

4.1 En el recurso planteado, la parte casacionista alegó, tanto en la fundamentación escrita como en la fundamentación oral, que en la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, inaplicó lo establecido en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 297-IP-2017, específicamente en lo que está establecido en el numeral 3.7, que expresa:

^a 1/4 para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario^o

4.2 Sobre la causal invocada, este Tribunal acota que lo prescrito en el numeral 5 del artículo 268 del

COGEP, se refiere a vicios *in iudicando* por violación de normas, que incluye a precedentes jurisprudenciales obligatorios. En el caso en cuestión, hay un precedente judicial vinculante de obligatorio cumplimiento, como lo es la Decisión Interpretativa Prejudicial No. 297-IP-2017.

4.3 Se considera importante recordar que las interpretaciones judiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son de carácter obligatorio porque su finalidad es asegurar que las normas comunitarias andinas, se interpreten y apliquen de manera uniforme en el territorio de los Países Miembros, garantizando su eficacia y validez. En ese sentido, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, prescribe en sus artículos 2, 3 y 4, normativa referente a la aplicación directa de la normativa comunitaria. A saber:

Art. 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Art. 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación, en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

Art. 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.

4.4 De conformidad con lo citado anteriormente, se interpreta que la normativa dispuesta en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contiene un trasfondo que implica que su normativa o decisiones son de aplicación inmediata con efecto directo, en el sentido de que los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de dicha normativa.

4.5 De igual forma, el Tribunal considera pertinente precisar que la causal de casación invocada, al contener la llamada *violación directa* de la ley sustantiva, se configura en tres supuestos:

1) *Falta de aplicación*: Cuando el juzgador dejar de aplicar el caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la decisión en la sentencia sea distinta a la acogida.

2) *Aplicación indebida*: Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido.

3) *Errónea interpretación*: Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene.

[Corte Suprema de Justicia, resoluciones No. 323, juicio No. 89-99, 31 de agosto de 2000; No. 299, juicio No. 168-200, 19 de junio de 2001; No. 317, juicio No. 190-200, 31 de agosto de 2000. En el mismo sentido, véase: Manuel De La Plaza, *La Casación Civil*. Editorial Revista de Derecho, Madrid, 1974, pp. 214-218].

4.6 Extrayendo lo invocado por el casacionista, el vicio de ^a falta de aplicación^o significa que no se está aplicando la norma o ley de carácter vinculante y obligatorio por dos alternativas: sea por ignorancia de su existencia, o porque en realidad la ignora. Implica no utilizarla para resolver el caso en concreto, cuando la norma sí existe y resulta aplicable a los hechos [Luis Cueva Carrión, *La casación en materia civil* (Quito: Ediciones Cueva Carrión, 2011) 238].

4.7 En el caso bajo análisis, el recurrente alega que el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, dejó de aplicar la normativa vinculante de la Decisión Interpretativa Prejudicial antes referida, vulnerando de esa forma lo prescrito en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obstante, de lo que este Tribunal puede observar, la decisión de mayoría de 15 de noviembre de 2019, sí aplica la Decisión Interpretativa No. 297-IP-2017, ya que se refiere a la misma en varios numerales de la sentencia. En ese sentido, sería evidente que no puede prosperar el vicio de falta de aplicación de norma de carácter vinculante y obligatorio, porque la norma si está aplicada y analizada, en la sentencia de mayoría, específicamente en los numerales, quinto, sexto, séptimo y octavo del fallo.

4.8 Por lo tanto, no prospera esta causal porque las normas que alega el recurrente que no han sido

aplicadas, en realidad sí lo fueron, por lo que no hay un vicio de inexistencia como el invocado, degenerando que no prosperen las alegaciones en el mencionado sentido. En consecuencia, este Tribunal resuelve que no procede la causal planteada dentro del recurso de casación interpuesto por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y los Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

2. Sobre el recurso de casación interpuesto por la señora Silvia Consuelo Pachar Ordóñez.

Análisis de la causal quinta del artículo 268 del COGEP, por falta de aplicación de normas contenidas en la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 297-IP-2017, y por falta de aplicación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4.9 Respecto a la alegación por la parte casacionista, de la falta de aplicación de normas contenidas en la Decisión Interpretativa Prejudicial No. 297-IP-2017, este Tribunal arriba a la misma conclusión que hizo en el líneas anteriores, puesto que tanto el SENADI y la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, recurrieron sobre el mismo tema y por la misma causal.

4.10 En tal virtud, se da cumplimiento a la norma comunitaria de carácter obligatorio prescrita en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual manda: *“ El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”*.

4.11 En ese sentido, en el caso bajo análisis, el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, invocó, en efecto, la Decisión Interpretativa No. 297-IP-2017, ya que menciona su contenido o se refiere a ellas en varios numerales de la sentencia, específicamente en los numerales, quinto, sexto, séptimo y octavo del fallo.

4.12 Ahora bien, la recurrente alega de forma adicional, que existió una falta de aplicación de los artículos 134 y 135, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales prescriben:

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;*
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) Los sonidos y los olores;*
- d) Las letras y los números;*
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,*
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.*

Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- b) Carezcan de distintividad;*

4.13 Ambos artículos, en su parte medular, se refieren a los requisitos para el registro de marcas, por un lado, y por el otro, a la prohibición de registro a marcas que no sean distintas. En ese contexto, la casacionista señala que su marca y logo si gozan de distintividad en comparación a la marca de COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

4.14 De lo expuesto por la recurrente, este Tribunal percibe que la intención es que se realice un nuevo análisis del acervo probatorio del proceso para llegar a la conclusión que la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, en efecto posee la distintividad alegada por la casacionista. Esto en fase casacional no se puede llevar a cabo porque no es el objetivo y naturaleza de este. Aquí no se vuelve a hacer una valoración de la prueba para corregir posibles errores del Tribunal *a quo*; en casación solamente se analizan los errores de derecho o del procedimiento.

4.15 Ahora bien, se considera importante recordar que cuando el juez dicta sentencia y se convence del suceso de ciertos hechos con base en lo que haya probado la parte actora o demandada, debe buscar la norma o normas que resulten aplicables a esos hechos probados. Dicho ejercicio se denomina subsunción del hecho a la norma, que se traduce en el encadenamiento lógico de los hechos, en la norma [Manuel Tama, *El recurso de casación en la jurisprudencia nacional* (Guayaquil: EDILEX S.A. EDITORES, 2010) 148].

4.16 En consecuencia, los vicios *in iudicando* se producen cuando el fallo tiene errores de derecho, porque no se han subsumido adecuadamente los hechos probados y admitidos por las partes, con la norma que corresponde [Santiago Andrade, *La Casación Civil en el Ecuador* (Quito: Andrade y

Asociados, 2005) 182]. Esto quiere decir que, los hechos que presuntamente se adecuaron a la norma alegada como inaplicada, deben encontrarse probados en la sentencia, pues de no ser así, el recurrente estaría buscando que esta Sala revise la prueba y, posteriormente, considere probado determinado hecho o hechos; siendo esto improcedente.

4.17 Bajo dicho escenario, los tribunales de instancia tienen soberanía para apreciar las pruebas siempre y cuando no se muestre evidente arbitrariedad o abuso en dicha valoración. A decir de nuestra jurisprudencia, ^a *el juez de casación tiene limitados sus poderes y su actividad se restringe a revisar la sentencia impugnada solamente por las causales que el recurrente invoque y por las razones jurídicas que exponga, pero no queda a su alcance la renovación del conjunto probatorio; pues este recurso por su carácter extraordinario, generalmente apunta a la corrección de errores de derecho y no a clarificar la situación fáctica en que se fundamenta la sentencia de instancia*^o [GJ Serie XVI No. 2 Pág. 343]. En consecuencia, no le corresponde a este Tribunal verificar el acierto, falta o error en la valoración probatoria realizada por el tribunal de instancia, y mucho menos al amparo de la causal invocada.

4.18 Ahora bien, este Tribunal considera importante destacar que la recurrente no expone o no explica la importancia de las disposiciones antes referidas, y cómo su falta de aplicación fue de tal trascendencia que influyó en cómo se resolvió el caso. Al respecto, el Tribunal acota que en el caso en cuestión no se discute o no es materia de la controversia, la distintividad entre las marcas MEGATIENDA y MEGATIENDA DEL SUR; lo que en realidad se discute y analiza es el impedimento de registro de marcas por su identidad o similitud, mas no por su carácter distintivo.

4.19 Por lo tanto, y analizando lo expuesto, no puede prosperar el cargo planteado en este sentido. Esto en virtud de que, el Tribunal no puede realizar un nuevo análisis del acervo probatorio para determinar la distintividad entre dos marcas.

4.20 En consecuencia, el recurso planteado dentro de la causal quinta del artículo 268 del COGEP por falta de aplicación de normas, no prospera por las consideraciones antes expuestas.

Análisis de la causal segunda del artículo 268 del COGEP, por falta de motivación de la sentencia.

4.21 Como segundo cargo dentro de su recurso, la casacionista planteó que en la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, las 16h43, el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca, no motivó su sentencia porque no analizó los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario, elementos importantes para establecer la relación, vinculación o conexión entre productos

o servicios.

4.22 Sobre la garantía de la motivación en concreto, es importante mencionar el criterio de la actual Corte Constitucional del Ecuador, la cual se ha encaminado a alejarse del "test de motivación" tradicional que comprendía el análisis de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad, adhiriéndose, por el contrario, el análisis de la motivación suficiente [CCE, sentencia No. 188-15-EP/20, de 11 de noviembre de 2020, párr. 20. En similar sentido, sentencias No. 860-12-EP/19, de 4 de diciembre de 2019, párr. 29; No. 131-14-EP/20, de 15 de enero de 2020, párr. 20; entre otras]; criterio que ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Corte Nacional de Justicia [Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de octubre de 2021, Juicio No. 01803-2019-00258 y de 10 de septiembre de 2021, Juicio No. 01803-2018-00369; entre otras].

4.23 Bajo ese contexto, la motivación es suficiente cuando se adecúa a lo previsto en el artículo 76 numeral 7, literal 1 de la CRE, el cual establece los elementos argumentativos que componen la estructura mínima de una argumentación jurídica [CCE, *ibidem*, párr. 57].

4.25 Ahora bien, sobre el caso en concreto, el Tribunal considera importante recapitular la estructura de la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, la cual está conformada por una parte descriptiva, ocho considerandos y una parte dispositiva. En cuanto a los considerandos, su estructura es la siguiente: competencia del tribunal (primer considerando), validez del proceso (segundo considerando), inexistencia de excepciones previas (tercer considerando), análisis de las pretensiones de la parte actora (cuarto considerando), análisis de la Decisión Prejudicial Interpretativa No. 297-IP-2017 (quinto considerando), análisis sobre la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud (sexto considerando), comparación entre signos mixtos y denominativos (séptimo considerando), y, por último, conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza (octavo considerando).

4.26 De esto, es importante reiterar que de acuerdo a lo manifestado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, el estándar aceptado para no vulnerar la garantía de la motivación, no exige que la argumentación y detalle sea exhaustiva y profunda; lo necesario es que sea suficiente, que incluya una mención de los antecedentes de hecho, la enunciación normativa y la pertinencia de su aplicación, independientemente de si el análisis realizado por el tribunal sea correcto o no [Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, de 20 de octubre de 2021, párr. 29]. Esto porque, a través de la causal segunda del artículo 268 del COGEP, no se puede revisar lo correcto o incorrecto de la fundamentación de la sentencia. Lo que sí es revisable, es una motivación insuficiente o deficiente.

4.27 La Corte Constitucional ha establecido que, ante la falta de suficiencia fáctica y normativa en la argumentación de un fallo, se configura el vicio a la garantía de motivación denominado ^a insuficiencia^o [Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1158-17-EP/21, de 20 de octubre de 2021, párr. 69].

4.28 Es así como, del análisis del caso, y en concreto, de la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, se observa que hay fundamentación fáctica insuficiente. Un ejemplo claro, es como en el fallo menciona la semejanza y similitud de los productos que se comercializan bajo las marcas MEGATIENDA y MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, ya que el consumidor puede vincular y conectar ambas marcas y confundir una y otra (considerando sexto), sin que en la sentencia se realice un análisis probatorio sustentado del por qué llega a esa conclusión. Otro ejemplo que se puede encontrar en el fallo, es la referencia a la semejanza de productos o servicios (considerando octavo), sin un análisis ni verificación probatoria para concluir aquello.

4.29 En sendas ocasiones, las sentencias de la Corte Constitucional han expuesto que la motivación suficiente debe considerar las circunstancias particulares de cada caso. Para ello, la Corte ha establecido un criterio rector para que se pueda determinar si existe una correcta motivación en los fallos o sentencias: una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. Dicho criterio surge del artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, que prescribe que ^a ¼ no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho^o. Por lo tanto, esta apreciación en conjunto con la norma antes citada, establece los elementos argumentativos mínimos que tiene la estructura mínima de una argumentación jurídica. Esto se relaciona con la necesidad de tener en la sentencia las normas o principios que usaron los juzgadores para resolver, y explicar cómo esas normas aplican o son pertinentes a los antecedentes del caso [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1157-17-EP/21, de 20 de octubre de 2021, párr. 57-58].

4.30 Dentro del caso bajo análisis, al ser un tema de propiedad intelectual, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece que le corresponde al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario (artículo 32 del Tratado), a petición directa de los jueces nacionales de cada Estado miembro (artículo 33 del Tratado), siendo obligación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, precisar el contenido de las normas comunitarias, sin que pueda calificar los hechos materia del caso en cuestión (artículo 34 del Tratado), y la interpretación realizada, deberá ser adoptada por el juez nacional en su sentencia

(artículo 35 del Tratado).

4.31 En consecuencia, la motivación de las sentencias en materia de propiedad intelectual, deben considerar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, siendo competencia de los jueces nacionales realizar la subsunción de los hechos y acervo probatorio, con las consideraciones del tribunal comunitario. De esto, se colige que la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, carece de suficiencia motivacional fáctica en su considerando octavo, pese a que en este se refiere a los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. No obstante a esto, ni en el considerando octavo, ni en otros considerandos de la sentencia, se hace un análisis o comprobación de la aplicación de los criterios expuestos en la Decisión Interpretativa Prejudicial No. 297-IP-2017, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que genera, nuevamente, en una insuficiencia motivacional de la decisión.

4.32 En tal virtud, este Tribunal acepta el cargo planteado en este acápite, es decir la falta de motivación de la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019.

4.33 Por todo lo expuesto, y dada la procedencia parcial del recurso de casación, en virtud de lo previsto en el artículo 273.3 del COGEP, se casa la resolución y se emite en su lugar la sentencia de mérito bajo las siguientes consideraciones:

V. Decisión de mérito

5.1 Por regla general, la competencia de los jueces casacionales se limita a revisar la corrección jurídica en el ámbito de la legalidad sin que puedan valorar las pruebas por corresponder a la facultad privativa de las instancias previas [Corte Constitucional del Ecuador, dictamen No. 003-19-DOP-CC, 14 de marzo de 2019].

5.2 Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado lo siguiente en relación a la facultad establecida en el artículo 16 de la Ley de Casación (actual 273 del COGEP):

(¼) cuando la Corte Nacional emite una sentencia de mérito corresponde a la misma Sala Especializada de Casación dictar una sentencia sustitutiva enmendando el error de la judicatura inferior, y de ser necesario, valorar correctamente la prueba que obra de autos.
[Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 525-14-EP/20, 8 de enero de 2020, párr. 42;

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 550-14-EP/20, 27 de febrero de 2020, párr. 27]

a. Demanda, contestación a la demanda, excepciones previas y objeto de la controversia.

5.3 En cuanto al fundamento de la demanda, la contestación a la demanda de las partes procesales, las excepciones previas y el objeto de la controversia, esta Sala hará uso de la figura conocida como motivación por relación o *per relationem*, como una forma de razonamiento judicial, que ha sido expresamente atendida y reconocida por la Corte Constitucional del Ecuador [Sentencia No. 1898-12-EP de 4 de diciembre del 2019. Caso No. 1898-12-EP, párr. 29].

5.4 En tal marco, se tomará en cuenta: lo enunciado por la parte actora [fjs. 122-131] y la contestación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) [fjs. 264-274].

b. Prueba relevante para resolver.

5.5 La prueba relevante para resolver es la siguiente: 5.5.1 Los documentos constantes en la copia certificada del expediente administrativo No. 11-1069-RV-1S-RR-2015, admitida a prueba en la audiencia preliminar de fecha 25 de septiembre de 2018, en especial los siguientes:

5.5.1.1 Resolución No. 488-2014-CPI-1S de 25 de noviembre de 2014, emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (fjs. 208-211).

5.5.1.2 Resolución No. 093-2017-CPI-1S de 24 de febrero de 2017, emitida por los Vocales del Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (fjs. 92-101).

5.5.1.3 Título de registro No. 10680-04 de 20 de agosto de 2004, correspondiente a la marca MEGATIENDA, renovada mediante certificado No. 5032-IEPI, de 15 de septiembre de 2014 (fjs. 14).

5.5.1.4 Título de registro No. 8012 de 23 de enero de 2012, correspondiente a la marca MEGATIENDA COLINEAL (fjs. 114).

5.5.1.5 Título de registro No. 27012 de 23 de enero de 2012, correspondiente a la marca MEGATIENDA COLINEAL (fjs. 115).

5.5.1.6 Título de registro No. 287111 de 06 de junio de 2011, correspondiente a la marca MEGATIENDA (fjs, 116).

5.5.1.4 Título de registro No. 40712 de 23 de enero de 12, correspondiente a la marca MEGATIENDA COLINEAL (fjs. 118). 5.5.1.4 Título de registro No. 2426-09 de 28 de septiembre de 2009, correspondiente a la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA (fjs. 18).

c. Consideraciones de la Sala.

5.6 Como se manifestó en el numeral 4.32 y 4.33 del presente fallo, le corresponde a este Tribunal emitir una sentencia de mérito en virtud de que el Tribunal *a quo* no motivó de forma suficiente la sentencia emitida dentro del caso en cuestión.

5.7 De acuerdo con la sentencia 109-11-IS/20 de la Corte Constitucional, la obligatoriedad de los precedentes jurisdiccionales puede proyectarse horizontal, respecto de la propia Corte Constitucional, o verticalmente, esta última respecto de todas las demás autoridades jurisdiccionales [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 109-11-IS/20, 26 de agosto de 2020, párr. 21]. Como bien menciona la sentencia 1035-12-EP/20 de la Corte Constitucional, *“ los precedentes pueden ser, o bien, verticales, cuando provienen de una decisión judicial adoptada por un órgano jerárquicamente superior al de referencia, o bien, horizontales, cuando provienen de una decisión adoptada por un órgano del mismo nivel jerárquico que el de referencia”* [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1035-12-EP/20, 22 de enero de 2020, párr. 17]. Conforme la misma sentencia, la vinculatoriedad puede observarse tanto entre decisión de la Corte Constitucional, por su calidad de máximo intérprete de la Constitución, así como en la triple reiteración de fallos emitidos por la Corte Nacional de Justicia conforme el artículo 185 de la Constitución^o [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1035-12-EP/20, 22 de enero de 2020, párr. 18].

5.8 Ello no quiere decir que no existan otros ejemplos de vinculatoriedad, ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual prescribe:

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal

5.9 Así, en la especie se ha emitido el auto de fecha 31 de julio de 2017, por medio del cual el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca de Cuenca, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial requerida dentro de la presente causa, misma que fue contestada por el tribunal comunitario mediante documento de fecha 7 de octubre de 2019. En dicho oficio se remitió la Decisión Interpretativa Prejudicial 297-IP-2017, la cual es vinculante para esta Sala - en ejercicio de las facultades de tribunal de instancia - por lo que corresponde verificar cuál es la hermenéutica del tribunal comunitario y calificar los hechos probados en el proceso, a dicha interpretación

5.10 El Tribunal Andino en la Decisión Interpretativa Prejudicial vinculante al caso en cuestión, ha indicado que los temas objeto de interpretación son:

2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual, ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
4. Conexión entre signos de la Clasificación Internacional de Niza.

5.11 Este tribunal considera importante referirse a cada uno de los tres pilares de la Interpretación Prejudicial 297-IP-2017 antes mencionados, en el siguiente sentido.

5.12 Sobre el primer tema, cabe recordar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina "Régimen común sobre propiedad industrial", que establece:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

5.13 De ello se desprende, a criterio del tribunal comunitario, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar con otro registrado anteriormente, por cuanto en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Añade, además, que no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión y/o riesgo de asociación con el público consumidor. El Tribunal *a quo*, en el fallo de mayoría, acota de manera precisa que existe la negativa de registrar marcas cuando estas afecten derechos de terceros. Del caso en concreto, al tener una semejanza en el término MEGATIENDA, la sentencia de mayoría expone que, dadas las características de ambas marcas, no sería factible que exista un riesgo de confusión o error, porque el consumidor medio no va a observar los términos MEGATIENDA al mismo tiempo (considerando sexto, respecto del cotejo de los signos en conflicto).

5.14 No obstante, el Tribunal de Justicia de la CAN, a través de su decisión, refirió que las similitudes o semejanzas no son suficientes para determinar que el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión o de asociación, sino que hay que considerar incluso los productos o servicios amparados por los símbolos en conflicto; para lo cual finalmente provee de criterios para determinar la existencia de conexión o no de dichos símbolos (párr. 1.6.).

5.15 Ante ello, esta Sala debe verificar en primer lugar si existe identidad o similitud entre ambos signos distintivos. Al respecto, la Sala coincide con lo manifestado en la Resolución No. 093-2017-CPI-IS emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quienes afirman que:

Comparados los elementos denominativos de los signos en conflicto, esta Sala advierte que la marca primigenia MEGATIENDA, se encuentra reproducida totalmente en la marca posterior, produciéndose, lógicamente una visualización y pronunciación extremadamente similares.

5.16 En consecuencia, y de la revisión de las marcas MEGATIENDA (COLINEAL CORPORAION CIA. LTDA., y MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA (Silvia Consuelo Pachar Ordóñez), resulta muy evidente la identidad entre los signos distintivos en disputa, puesto que ambas marcas contienen el término MEGATIENDA en su totalidad, existiendo una similitud en cuanto a la pronunciación y visualización de ambas.

5.17 Respecto al segundo tema, el cual analiza la comparación entre signos mixtos y denominativos, el tribunal comunitario observó que la presunta confusión entre los signos MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA es un signo mixto, contrapuesto con el signo MEGATIENDA, que es

denominativo. A fin de ello, indicó que es necesario verificar en el signo mixto cuál es el elemento predominante y luego proceder a la comparación con lo indicado anteriormente.

5.18 En la sentencia de mayoría, el tribunal expone que al comparar MEGATIENDA DEL SUR (mixto) con MEGATIENDA (denominativo), el elemento que prevalece es el fonema y el nombre en común, el cual es el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Por ello, concluye que la semejanza entre ambos signos es evidente.

5.19 No obstante, del análisis del expediente administrativo No. 11-1069-RV-1S-RR-2015, esta Sala observa la solicitud presentada por Silvia Consuelo Pachar Ordóñez para obtener el registro del signo MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, cuya descripción es la siguiente:

El signo consiste en la denominación MEGATIENDA DEL SUR escrita en letras mayúsculas, letras de color negro, además la palabra mega va encerrada en un círculo, mientras que tienda va sobre las palabras del sur, las mismas que tienen debajo una línea negra. El fondo del signo es de color verde, igual a la etiqueta adjunta sobre la que me reservo todos los derechos. El signo podrá ser usado en cualquier tipo de letra, tamaño y color.

5.20 Adicionalmente, a fojas 18, consta el Título de registro No. 2426-09 de 28 de septiembre de 2009, correspondiente a la marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, del que se puede observar, del mismo modo que en la descripción antes anotada, que el elemento destacado es la palabra "ⓂEGA" en mayúsculas, encerrada en un círculo, y luego a continuación de manera más pequeña la frase "TIENDA DEL SUR".

5.21 Con estos detalles, cabe destacar también lo manifestado en la Resolución No. 093-2017-CPI-IS emitida por la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en cuyo párrafo 5.12 se indica lo siguiente:

No obstante lo señalado, esta Sala determina que el conjunto marcario formado por la marca MEGATIENDA DEL SUR más DISEÑO DE ETIQUETA contiene la suficiente distintividad, puesto que dicha denominación está acompañada de un elemento gráfico característico, por tanto, los signos en conflicto pueden coexistir. En el tráfico económico sin causar confusión al consumidor.

5.22 En consecuencia, de ello se desprende que el elemento destacado en este signo mixto no es el

denominativo, sino el gráfico, por tal razón no se corre el riesgo de confusión en la comparación entre el signo denominativo "MEGATIENDA" con "MEGATIENDA DEL SUR".

5.23 Finalmente, sobre el tercer tema, corresponde pronunciarnos sobre la conexión entre servicios de los dos signos "MEGATIENDA" - "MEGATIENDA DEL SUR", para lo cual la Decisión Prejudicial Interpretativa No. 297-IP-2017 ha establecido los siguientes criterios:

5. El grado de sustituibilidad (intercambiabilidad) entre los productos o servicios;
6. La complementariedad entre sí de los productos o servicios; y,
7. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen de un mismo empresario (razonabilidad).

5.24 Conforme la solicitud de registro de signos distintivos (fs. 10) y el posterior título No. 2426-09, el signo MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, y los productos o servicios que protege son "Todos los servicios, especialmente servicios de comercialización al por menor de productos de primera necesidad en general", encuadrándolos en la Clase Internacional 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Este signo pertenece a la co demandada Silvia Pachar Ordóñez.

5.25 Por otra parte, de fojas 114-118 constan lo sucesivos títulos No. 40712, 27012, 8012, 10680 y 287111, que amparan los signos MEGATIENDA y MEGATIENDA COLINEAL, cuyos productos o servicios están relacionados con "muebles fabricados en madera" (Clase Internacional 20), "servicios de publicidad y gestión de servicios comerciales" (Clase Internacional 35), "comercialización de productos de madera", "venta y distribución de muebles (Clase Internacional)" y "muebles fabricados en madera" (Clase Internacional 20). Todos estos títulos son propiedad de la accionante COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

5.26 La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Entre sus 45 clases, se encuentra la Clase Internacional 20, dentro de la categoría de productos, específica para "Muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuero, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espina de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases". Por otro lado, dentro de la categoría de servicios, se encuentra la Clase Internacional 35 que se refiere a "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina".

5.27 Como puede observarse, entre algunos de los títulos de COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA., y el título registrado de Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, existe el elemento en común que los servicios que prestan, se encuentran dentro de la Clase Internacional 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.28 En este punto cabe recordar que de acuerdo al artículo 151, inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: *"Las clases de la Clasificación internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente"*. Ello concuerda además con lo indicado en la propia Decisión Interpretativa Prejudicial vinculante en la especie, en la que se ha dicho que: *"Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis..."*^o

5.29 De la descripción de los servicios constantes en el posterior título No. 2426-09, correspondiente al signo MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, no se observa que exista sustituibilidad, complementariedad o considerar que provienen del mismo empresario con los servicios que comprenden los signos de COLINEAL CORPORATION CIA. LIDA. (MEGATIENDA y MEGATIENDA COLONIAL), dado que el primer título comprende servicios de "comercialización al por menor de productos de primera necesidad, mientras que los segundos comprenden, en su mayoría, *"la comercialización de muebles fabricados en madera"* .

5.30 En consecuencia, y del análisis de los tres temas objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no se cumplen los parámetros exigidos en la Decisión Interpretativa Prejudicial 297-IP-2017, lo que traería como consecuencia, la irregistrabilidad del signo objeto de la controversia judicial, este es MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA.

5.31 En virtud de todas consideraciones realizadas en el acápite V de esta decisión de mérito, se rechaza las pretensiones de ilegalidad de la resolución No. 093-2017-CPI-IS expedida en el expediente No. 11-1069-RVIS-RR-2015, por lo que también se rechaza la solicitud de nulidad del registro de marca MEGATIENDA DEL SUR + DISEÑO DE ETIQUETA, perteneciente a la señora Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, una de las recurrentes del presente recurso de casación.

VI. Decisión

6.1. En mérito de lo expuesto, este tribunal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, **acepta parcialmente** el recurso de casación interpuesto por Silvia Consuelo Pachar Ordóñez, y por lo tanto decide **casar** la sentencia de mayoría de 15 de noviembre de 2019, las 16h43, emitida por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Cuenca.

6.2 En virtud del artículo 273.3 del COGEP, se dispone que, de lo expuesto en la sentencia de mérito, se declara sin lugar la demanda presentada por COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.- **Notifíquese, publíquese y devuélvase.-**

MILTON ENRIQUE VELASQUEZ DIAZ
JUEZ NACIONAL (PONENTE)

ORTIZ VARGAS HIPATIA SUSANA
CONJUEZA NACIONAL

DR. PATRICIO ADOLFO SECAIRA DURANGO
JUEZ NACIONAL (E)