

Resolución No. 104-2012

JUEZ PONENTE: Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO**

**ADMINISTRATIVO.-** Quito, a 29 de junio de 2012.- Las 10h25.-

**VISTOS:** En virtud de que las Juezas y el Juez Nacionales que suscribimos esta sentencia, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 4-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No. 1-2012 de 30 de enero del 2012, y No. 4-2012 de 28 de marzo de 2012, nos designó, para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 4 de abril de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, conforme los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación. En la tramitación de esta causa se han observado todas las solemnidades inherentes, por lo que se declara la validez procesal. Y estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: **PRIMERO.-** El 17 de febrero de 2010, 11h11, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, emitió sentencia y resolvió desechar la demanda presentada por el Doctor Alfredo Gallegos Banderas, en calidad de mandatario de DOW AGROSCIENCES LLC, y por ende declarar la validez del acto administrativo impugnado, esto es la resolución No. 979937, de 2 de abril de 2002, suscrita por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), en la cual se ratifica en recurso de reposición la resolución No. 979264 de 20 de septiembre de 2001, que acepta la oposición presentada por Laboratorios Chalver de Colombia Cía. Ltda., y por tanto niega el registro de la marca de fábrica denominada "FULL-MINA". **SEGUNDO.-** Mediante auto de admisibilidad de 19 de noviembre de 2010, 10h00, esta Sala aceptó a trámite el recurso de casación interpuesto por el Doctor Alfredo Gallegos Banderas, en calidad de mandatario de DOW AGROSCIENCES LLC, el mismo que fue admitido por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. En dicho memorial de casación, la recurrente argumentó falta de aplicación del artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y del artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. **TERCERO.-** Doctrinariamente la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación se refiere, ante todo, a una infracción sustancial del ordenamiento jurídico: el *error in iudicando in jure*, cuando a causa de no haberse entendido apropiadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste una norma diferente a la que debió en realidad aplicarse, ya sea por "falta de aplicación" (se deja de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión) o por "aplicación indebida" de las normas (ésta ha sido entendida en su significado, pero se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla); o se le concede a la norma aplicable un alcance equivocado por "errónea interpretación" (la norma aplicada es la adecuada

para el caso, y no obstante se la ha entendido equivocadamente, dándole un alcance que no tiene). Se da pues, por parte del juzgador de instancia, un falso juicio de derecho sobre la norma y por tanto la sentencia debe ser casada, porque ésta declara una falsa voluntad de la normativa estatal. La falta de aplicación consiste, por tanto, en "un error de existencia"; la aplicación indebida entraña "un error de selección"; y, la errónea interpretación equivale a "error del verdadero sentido de la norma". Las tres circunstancias de la causal primera de la Ley de Casación, evidentemente, no podrían producirse simultáneamente respecto a una misma norma legal. **CUARTO.- 4.1.-** La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, en el considerando cuarto de su sentencia de 17 de febrero de 2010, 11h11, expone que: "La resolución impugnada al rechazar el recurso de reposición interpuesto ratificó la resolución No. 979264 de 20 de septiembre de 2001 por la cual, aceptando la oposición presentada en sede administrativa negó el registro de la marca solicitada FULL-MINA. Considera el acto recurrido que la denominación solicitada para registro (FULL-MINA), es muy similar a la marca registrada (FULMINADO), en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual; por lo que induciría a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos dada la naturaleza de los mismos; pues la marca registrada protege todos los productos de la clase internacional 5 y la solicitada está destinada a proteger productos de esa misma clase internacional, expuestos en los mismos canales de comercialización y distribución.". Al respecto, la recurrente en su memorial de casación arguye que en la sentencia impugnada el Tribunal de Instancia dejó de aplicar el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que la marca FULL-MINA, cuyo registro solicitó, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en dicha disposición legal. Analizados que han sido los argumentos de la recurrente, este Tribunal de Casación considera que en la sentencia de 17 de febrero de 2010, 11h11, expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 no se cometió el vicio que señala la recurrente ya que en el considerando quinto de la referida sentencia se hace un análisis respecto de lo que es una marca y del propósito fundamental de la misma, sin que sea necesario que el Tribunal de Instancia señale de manera específica la disposición legal a la que hace referencia. **4.2.-** En lo concerniente a la similitud marcaria, esta Sala coincide con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que consta en fojas 71 a 88 del proceso, en la cual se indica que: "La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: **La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. **La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tiene un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la

coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La **similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”. **4.3.-** Lo mencionado tiene estrecha relación con el análisis que realiza la autora Beatriz Bugallo Montaña, quien al estudiar el concepto legal de la marca, se refiere al carácter distintivo de los signos, y manifiesta que: *“El carácter distintivo de los signos que se pretende registrar como marca hace referencia a la principal cualidad del signo: identificar un producto o servicio. Distinguir significa hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de una particularidad, señal, divisa, etc., y eso es lo que se espera o pretende de una marca u otro signo distintivo. Se trata de una expresión particular al derecho de los signos distintivos en general y de las marcas en particular, que implica la búsqueda de la nota fundamental caracterizante del signo como marca”*. (Propiedad Intelectual, Edit. Fundación de Cultura Universitaria, 1ra. ed., Montevideo, 2006, pg. 69-70). **QUINTO.- 5.1.-** La casacionista afirma también que en la sentencia impugnada no se aplicó el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud del cual los tribunales nacionales tienen la obligación de aplicar, para la resolución de los casos en que las normas comunitarias rigen, la interpretación judicial para el caso concreto. **5.2.-** La falta de aplicación de las normas sustantivas, como ya se indicó, ocurre cuando preexiste un texto de la ley que no se le ha hecho actuar en la situación que debe regir, esto es “un error de existencia”, lo cual quiere decir que el vicio se manifiesta cuando el juzgador ignora en el fallo la norma sustantiva aplicable al caso controvertido, y ello influye en la decisión de la causa, pues de haberla aplicado, la decisión hubiera sido distinta. Sin embargo, en el presente caso, y como ya se analizó en el punto 4.2., este Tribunal de Casación observa que en el considerando tercero de la sentencia del Tribunal de Instancia sí se realizó una enumeración de los principales argumentos esgrimidos en la interpretación judicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales inclusive sirven como elementos para que la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 fundamente su decisión. Por lo que, carece de sustento jurídico el argumento de que en la sentencia impugnada no se aplicó los artículos 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y el referido artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por todo lo expuesto, se rechazan los cargos realizados con fundamento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, ya que las consideraciones que anteceden llevan a concluir que en la sentencia recurrida no se ha cometido las infracciones reclamadas. Por tanto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, no se casa la sentencia de 17 de febrero de 2010, 11h11, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo No. 1. Notifíquese, devuélvase y publíquese. ff) Drs. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Ximena Vintimilla Moscoso, Álvaro Ojeda Hidalgo, Juezas y Juez Nacionales.

Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.-