



EXPEDIENTE No. SCPM-CRPI-003-2020

**SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.-
COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.-** D.M. Quito, 10 de febrero de 2020, 14h50.-

Comisionado Sustanciador: José Cartagena Pozo

VISTOS

- [1] La Resolución No. SCPM-DS-2019-040 mediante la cual el Superintendente de Control del Poder de Mercado designó al Mgs. Marcelo Vargas Mendoza Presidente de la Comisión, al Mgs. Jaime Lara Izurieta Comisionado, y al Mgs. José Cartagena Pozo Comisionado.
- [2] Las acciones de personal Nos. SCPM-INAF-DNATH-300-2019-A, SCPM-INAF-DNATH-299-2019-A y SCPM-INAF-DNATH-295-2019-A, correspondientes al Mgs. Marcelo Vargas Mendoza Presidente de la Comisión, al Mgs. Jaime Lara Izurieta Comisionado, y al Mgs. José Cartagena Pozo Comisionado, respectivamente.
- [3] El acta de sesión extraordinaria del pleno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia (en adelante "CRPI") de 07 de febrero de 2020 se designó al abogado Omar Poma secretario Ad-hoc de la CRPI.

La Comisión de Resolución de Primera Instancia en uso de sus atribuciones legales para resolver considera:

1. AUTORIDAD COMPETENTE

- [4] La Comisión de Resolución de Primera Instancia es competente para ordenar medidas preventivas, conforme a lo señalado en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante "LORCPM"), y el artículo 74 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante "RLORCPM"); en concordancia con lo prescrito en el artículo 67 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (en adelante "SCPM").

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE PROCEDIMIENTO

- [5] El procedimiento es el determinado en la Sección III, Capítulo V del RLORCPM "PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS" y la Sección Primera del Capítulo X del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de



la SCPM “*PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS*”.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LOS REPRESENTANTES LEGALES

- [6] Operador económico solicitante de las medidas preventivas: **BALDORÉ CIA LTDA.** (en adelante “**BALDORÉ**”)
- RUC: 1891718086001
 - Representante legal: Ricardo Agustín Guevara Vasco.
 - Dirección: Sector Pitula S/N y Vía a Patate Viejo.
 - Correos electrónicos: franciscov@pluslawip.com
- [7] Operador económico denunciado: **INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA LTDA.** (en adelante, “**COELCEM**”)
- RUC: 1891778763001
 - Representante Legal: Erick José Coello Llerena.
 - Dirección: Calle las Lilas 7 y Av. Miraflores, Ciudadela Miraflores, Condominio el Jardín, referencia a 100 metros del Ambato Tennis Club de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.
 - Correos electrónicos: industrialcoelcem@gmail.com y proercorp@gmail.com.
- [8] Operador económico denunciado: **JOSÉ MARCELO COELLO LLERENA**
- RUC: 1802180479001
 - Dirección: Calle las Lilas 7 y Av. Miraflores, Ciudadela Miraflores, Condominio el Jardín, referencia a 100 metros del Ambato Tennis Club de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.

4. ORIGEN DE LA PETICIÓN



- [9] El operador económico **BALDORÉ** el 20 de enero de 2020 a las 14h31, presentó en la Secretaría General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado escrito solicitando a la CRPI la adopción de medidas preventivas dentro de la denuncia realizada a los operadores económicos **COELCEM** y **JOSÉ MARCELO COELLO LLERENA** por el cometimiento de supuestas prácticas desleales, sustanciado por la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales (en adelante “INICPD”), en el expediente principal No. SCPM-IGT-INICPD-040-2019.

5. DESARROLLO DE LOS ANTECEDENTES

- [10] El escrito presentado el 20 de enero de 2020 a las 14h31, mediante el cual el operador económico **BALDORÉ** solicitó que se ordenen medidas preventivas.
- [11] El memorando No. SCPM-INICPD-DNICPD-11-2020, de 22 de enero de 2020, mediante el cual se pone en conocimiento de la CRPI la providencia de 22 de enero de 2020 expedida a las 09h00, donde la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales dispone lo siguiente:

*“... TERCERO.- Agréguese al expediente, el escrito presentado por Francisco Villacreces, en calidad de apoderado de la compañía **BALDORÉ CÍA. LTDA.**, el 20 de enero de 2020, las 14h31, signado con el ID 154786, teniendo en cuenta que dicho escrito está dirigido a la Comisión de Resolución de Primera Instancia en su petición consta que ésta dicte “medidas cautelares”, en aplicación del 62 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Prácticas Desleales y, el artículo 65 del Instructivo de Gestión procesal, esta Intendencia dispone: ... 3.2.- Que la Secretaría sustanciadora una vez obtenga las copias certificadas, las incorpore al expediente y remita el escrito original a la Comisión de Resolución de Primera Instancia para el trámite que corresponda ...”*

- [12] El 27 de enero de 2020 la INICPD remite Informe No. SCPM-IGT-INICPD-2020-008-I.

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

6.1 Constitución de la República del Ecuador

- [13] Los artículos 213, 235 y 236 de la Carta Magna determinan las facultades de las Superintendencias como órganos de control y regulación en actividades económicas, y en el caso de perjuicios a los derechos económicos como órganos facultados para sancionar en casos en los cuales se distorsione o restrinja la libre y leal competencia, buscando la transparencia y eficiencia en los mercados.



“Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.

(...)”

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.”

“Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.”

- [14] Los artículos transcritos establecen las bases constitucionales para la actuación de la SCPM; indican el fundamento de su función de vigilancia y control, así como de su facultad sancionadora.

6.2 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

- [15] En el artículo 62 de la LORCPM se contempla la posibilidad de adoptar medidas preventivas:



- 27 -
Veinte y
siete

“Art. 62.- Medidas Preventivas.- El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes o en cualquier estado del procedimiento de investigación, podrá, a sugerencia del órgano de investigación o pedido de quien hubiere presentado una denuncia, adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de la conducta, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta prohibida, la adopción de comportamientos positivos, y aquellas que considere pertinentes con la finalidad de preservar las condiciones de competencia afectadas y evitar el daño que pudieran causar las conductas a las que el procedimiento se refiere, o asegurar la eficacia de la resolución definitiva. Las medidas preventivas no podrán consistir en la privación de la libertad, la prohibición de salida del país o el arraigo. Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.”

6.3 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

[16] En el artículo 73 del RLORCPM se establecen las clases de medidas preventivas que pueden solicitarse:

“Art. 73.- Clases de medidas preventivas.-Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley el órgano de sustanciación y resolución podrá establecer, entre otras, las siguientes medidas preventivas tendientes a evitar una grave lesión que afecte la libre concurrencia de los operadores:

- a) Ordenes de cese inmediato de la conducta en que se podrá incluir el apercibimiento de sanción de conformidad con la Ley.*
- b) La imposición de condiciones.*
- c) La suspensión de los efectos de actos jurídicos relacionados a la conducta prohibida.*
- d) La adopción de comportamientos positivos.*
- e) Las demás que considere pertinentes para preservar las condiciones de competencia afectadas para evitar el daño que pudieren causar las conductas investigadas o asegurar la eficacia de la resolución definitiva.*



No se podrán dictar medidas preventivas que puedan originar daños irreparables a los presuntos responsables o que impliquen violación de derechos fundamentales.

En ningún caso la propuesta, adopción, suspensión, modificación o revocación de medidas preventivas suspenderá la tramitación del procedimiento.”.

- [17] En el artículo 74 del RLORCPM se determina el procedimiento para la adopción de medidas preventivas:

“Art. 74.- Adopción de medidas preventivas.- El órgano de sustanciación y resolución, durante cualquier etapa del procedimiento podrá, a sugerencia del órgano de investigación o a solicitud del denunciante, dictar la adopción de medidas preventivas por el plazo que estimare conveniente.

Si las medidas preventivas hubieran sido solicitadas por el denunciado, el órgano de sustanciación y resolución enviará una consulta sobre su procedencia al órgano de investigación, quien deberá emitir su informe en el término de quince (15) días desde que la consulta fuera recibida.

El órgano de sustanciación y resolución emitirá su resolución debidamente motivada en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se hubiere recibido el informe del órgano de investigación.

La falta de pronunciamiento del órgano de sustanciación y resolución dentro del plazo establecido en el inciso anterior, no podrá ser entendida como aceptación tácita de la petición de las medidas cautelares.

Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.”

6.4 Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

- [18] En el artículo 64 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la SCPM se establece la naturaleza de las medidas preventivas señalando que:

“Art. 64.- Naturaleza de estas medidas.- Las medidas preventivas pueden ser aplicadas en forma previa o durante un proceso investigativo sancionador, Las medidas correctivas son directamente derivadas de una resolución final en sede administrativa o acto administrativo de política pública, directamente



-78-
Vante y
Ocho

aplicables a la existencia de una infracción o a la necesidad de restablecimiento competitivo y proporcionalmente en relación con la gravedad de la infracción anticompetitiva.”

- [19] En el artículo 65 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la SCPM establece la facultad para adoptar medidas preventivas:

“Art. 65.- CLASES DE MEDIDAS PREVENTIVAS.- La CRPI, antes o en cualquier estado del procedimiento de investigación hasta antes de emitir la resolución que ponga fin al proceso investigativo sancionador, podrá, a sugerencia de la Intendencia respectiva o pedido de quien hubiere presentado una denuncia, adoptar mediante resolución motivada las medidas preventivas previstas en los artículos 62 de la LORCPM y 73 del RLORCPM.”

- [20] El momento oportuno para solicitar las medidas preventivas se determina en el artículo 66 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la SCPM:

“Art. 66.- SUGERENCIA O PEDIDO.- La Intendencia, antes o en cualquier etapa del procedimiento de investigación, de oficio o a petición de parte, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la recepción de la solicitud de parte, podrá sugerir a la Comisión de Resolución de Primera Instancia, previo informe debidamente motivado, la adopción de medidas preventivas destinadas a alcanzar las finalidades de la Ley.

La sugerencia o petición de medidas preventivas podrá estar fundamentada en toda clase de indicios que justifique legal y razonadamente la aplicación de estas.”

- [21] El artículo 67, en cuanto a la resolución de las medidas indica que:

“Art. 67.- Adopción de medidas preventivas.- Una vez recibido el informe remitido por la Intendencia respectiva, la Comisión de Resolución de Primera Instancia, tendrá el término de diez (10) días para dictar las medidas que sean adecuadas mediante su resolución motivada.

(...)”

7. LA DETERMINACIÓN CLARA, OBJETIVA Y CONCRETA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SOLICITADAS POR BALDORÉ

- [22] El operador económico **BALDORÉ** solicitó a la CRPI la adopción de medidas preventivas bajo los siguientes supuestos:



“El 12 de octubre de 2015, BALDORÉ CIA. LTDA., obtuvo de la Agencia Nacional de Regularización y Control Sanitario ARCSA, el registro o notificación sanitaria para fabricar y comercializar varios productos incluyendo un licor identificado por la marca DON CASTELÓ, el mismo que tiene una vigencia de cinco años hasta el de octubre de 2020.

Amparado en la notificación sanitaria emitida el 12 de octubre de 2015, por la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario ARCSA, la compañía BALDORÉ CIA. LTDA., ha venido comercializando desde el 2 de noviembre del año 2016, una bebida alcohólica, bajo la marca DON CASTELÓ.

BALDORÉ CIA. LTDA., no registró en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), la marca DON CASTELÓ, y aprovechándose de esta situación, el 24 de abril de 2018, LA COMPAÑÍA industrial COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., solicitó el registro de la marca DON CASTELÓ Special MAS LOGOTIPO, conforme el siguiente detalle:

Signo de solicitud: Mixto

DON CASTELÓ Special MAS LOGOTIPO

(...)

Clase internacional No. 33

Productos: Restringida Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

Fecha de solicitud 2018-04-24

Número de Solicitud IEPI-2018-29978

Titular: COELCEM CIA. LTDA.

Representante: ERICK JOSE COELLO LLERENA

Esta marca fue concedida mediante resolución SENADI-2018-RS-14052 de 13 de noviembre de 2018, para proteger bebidas alcohólicas (excepto cerveza), clase internacional 33, en virtud de la cual se emitió el título de registro No. SENADI-2019-TI-1877.

Por su parte BALDORÉ CIA. LTDA., obtuvo en el mismo SENADI, el registro del nombre comercial DON CASTELÓ SPECIAL, No. 6211 del año 2019, para proteger actividades “actividades lícitas y permitidas por la ley relacionadas con la comercialización, distribución, venta, importación exportación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, suplementos alimenticios; rótulo, enseña comercial”.

*El 17 de enero de 2019, BALDORÉ CIA. LTDA., interpuso una acción de nulidad al registro de la marca **DON CASTELÓ Specials MAS LOGOTIPO** de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., al haber comercializado con anterioridad el licor identificado con la marca **DON CASTELÓ**, por lo que este registro habría sido concedido vulnerando lo dispuesto en el artículo 137 de la Declaración 486 y el Artículo 389 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad*



e Innovación (COESCCI), que prohíben el registro de signos que puedan perpetrar, consolidar o facilitar actos de competencia desleal.

El 20 de noviembre de 2019, mi representada tuvo conocimiento que se encuentra a disposición del consumidor en el mercado ecuatoriano, otro licor con la misma marca **DON CASTELÓ**, presuntamente fabricada y comercializada por INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., por lo que el 3 de diciembre de 2019, se interpuso una denuncia ante la Intendencia de Prácticas Desleales de la SCPM, en contra de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA.

El 4 de diciembre de 2019, esto es un día después de la presentación de la presente denuncia en la SCPM, mi representada conoció que la ARCSA, emitió previamente la notificación sanitaria No. 9791-ALN-0516 del producto DON CASTELÓ a nombre del señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ, padre del señor ERICK JOSE COELLO LLERENA, representante legal de la compañía INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., compañía que por su parte registró la marca **DON CASTELÓ Specials MAS LOGOTIPO**, No. SENADI-2019-TI-1877, ante el SENADI, por lo que se presume la existencia de una relación entre el señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ y la empresa INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., de la que su hijo, es el Gerente General y socio de la misma.

Por lo anterior, el 9 de diciembre de 2019, BALDORÉ CIA. LTDA., amplió el contenido de la denuncia para que se consideren como denunciados tanto a INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. Como al señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ.

La comercialización del producto DON CASTELÓ por parte de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. y/o del señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ pretendería ampararse en un título de registro de marca concedido ilegalmente por el SENADI, a nombre de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. Al vulnerar las disposiciones de la Decisión 486 y del Código de Ingenios (cuya nulidad fue solicitada previamente), y en una notificación sanitaria emitida por la ARCSA, por lo que los denunciados estarían participando en el mercado en condiciones de ventaja frente a sus competidores, al aprovecharse del posicionamiento de la marca DON CASTELÓ de BALDORÉ CIA. LTDA., y estarían obteniendo ventas ilegítimas en base al esfuerzo ajeno, efectuándose no solo los derechos de mi representada sino los derechos del consumidor, al existir en el mercado dos marcas idénticas de diferentes titulares para proteger licores (actos de confusión).

Es necesario considerar que BALDORÉ CIA. LTDA., es la legítima titular de la marca DON CASTELÓ, la misma que por omisión de mi representada no fue registrada en el SENADI, pero ha venido siendo usada desde el 2 de



noviembre de 2016, no obstante, aprovechándose de esta situación competidores directos de mi mandante, como INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. por un lado, registró en el SENADI la marca DON CASTELÓ y por el otro lado el señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ obtuvo un registro sanitario para el producto DON CASTELÓ y existiendo por lo tanto dos marcas idénticas para licores, de orígenes empresariales diferentes, lo que evidentemente afecta los derechos del consumidor y los de mi mandante.

La fabricación y comercialización de un ron con la marca “DON CASTELÓ Special mas Logotipo”, por parte de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., y/o del señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ, supuestamente justificada en un registro de marca concedido, que actualmente es motivo de una acción de nulidad ante el SENADI, constituiría una práctica desleal porque estaría falseando, distorsionando la competencia, por cuanto mi representada, viene comercializando desde el 2 de noviembre del año 2016, la marca DON CASTELÓ para identificar bebidas alcohólicas y no sería una mera casualidad que un competidor de BALDORÉ CIA. LTDA, como es la compañía INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., y el señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ (todos domiciliados en la provincia de Tungurahua), haya registrado la misma marca DON CASTELÓ, para bebidas alcohólicas y hayan obtenido registro sanitario para comercializar estos productos.

- [23] De acuerdo al artículo 62 de la LORCPM, se faculta a la CRPI para establecer medidas preventivas para preservar las condiciones de competencia afectadas y evitar daños que pudieran causar las conductas denunciadas. Esto lo puede hacer a sugerencia del órgano de investigación o pedido de quien hubiere presentado una denuncia¹, pues las medidas preventivas son órdenes de la autoridad para garantizar que los derechos en litigio no resulten al final del proceso más afectados de lo que pueden llegar a estar antes del inicio del mismo².
- [24] En este orden de ideas se analizará la solicitud de las siguientes medidas preventivas así:

¹ LORCPM “**Art. 62.- Medidas preventivas.-** El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, antes o en cualquier estado del procedimiento de investigación, podrá, a sugerencia del órgano de investigación o pedido de quien hubiere presentado una denuncia, adoptar medidas preventivas, tales como la orden de cese de la conducta, (...)”

² David Toro Ochoa. *Las medidas cautelares en los procesos de competencia desleal por violación de normas: un estudio comparado desde el Análisis Económico del Derecho*. Revista de Derecho y Economía No. 49, enero-junio 2018, p 23. Extraído desde: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contexto/article/view/5724/7117>



-30-
Treinta
CP

7.1 “Que se suspendan los efectos de la resolución administrativa No. SENADI_2018_14052 de 13 de noviembre de 2018, emitida en el proceso No. IEPI-2018-29978 que concedió el registro de la marca “DON CASTELÓ Special MAS LOGOTIPO” a favor de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA., y como consecuencia se suspendan también los efectos del título de registro No. SENADI-2019-TI-1877 referente a la marca “DON CASTELÓ Special MAS LOGOTIPO para proteger productos de la clase internacional 33 de INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA.”

- [25] La CRPI encuentra que el solicitante de medidas preventivas basa su fundamento en cuanto expresa que desde el 2 de noviembre del año 2016 comercializa una bebida alcohólica, bajo el signo distintivo DON CASTELÓ, fecha desde la cual este presume la existencia del derecho sobre un nombre comercial.
- [26] Ahora bien, al respecto de los nombres comerciales, sabemos que son signos aptos para identificar la actividad mercantil de un actor del mercado, en el ejercicio de su actividad económica y distinguirla de las demás que desarrollan actividades idénticas o similares.
- [27] Estos nombres comerciales a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual otorgan derecho a su titular desde su primer uso, no con el registro, pues el registro es solo un elemento declarativo que constituye indicio de la titularidad conforme lo establece el Artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación al determinar que,

“Art. 416.- Registro declarativo del nombre comercial.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa.

El titular del nombre comercial podrá registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, el registro tendrá carácter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial solamente se adquirirá en los términos previstos en el inciso anterior.

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.” (las negritas y el subrayado es propio)

[28] Así, conforme el artículo citado el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá siempre que se cumpla con:

- i. Primer uso en el comercio
- ii. Público, continuo
- iii. De buena fe
- iv. Siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país

[29] Conforme la interpretación prejudicial No. 134-IP-2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho de un nombre comercial se adquiere por:

“(…) 2.3 Los artículo 191 a 193 de la decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

2.4 De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro sobre un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. de conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso efectivo, real y constante (...)”³

[30] Ahora bien, el operador económico **BALDORÉ** dentro de este expediente No. SCPM-CRPI-003-2020 no ha presentado elementos probatorios de su uso según los parámetros establecidos previamente. Además de los elementos consultados no se establece que a primera vista existe una infracción.

³ Interpretación prejudicial No. 134-IP-2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



[31] Para que se puedan adoptar medidas preventivas las autoridades en materia de derecho de competencia, han de tener certeza de que existen indicios razonables de que, *prima facie* se configure o pueda configurar una infracción a la normativa de libre competencia, y el mismo tratamiento lo ha dado la Comisión de las Comunidades Europeas exponiendo:

“No es preciso que la Comisión determine definitivamente que se ha producido una infracción. Sin embargo, antes de adoptar medidas provisionales en un caso como el presente, la Comisión debe tener la certeza de que:

- *se aprecian indicios razonables de que, a primera vista, existe una infracción;*
- *existe la probabilidad de que se produzca un daño grave e irreparable a los demandantes a menos que se adopten dichas medidas;*
- *se aprecie la urgente necesidad de adoptar tales medidas”*⁴.

[32] Así, no se tiene constancia de la prueba sobre la existencia del *Fumus Bonis Iuris* o apariencia de buen derecho, *“concebida como la convicción indiciaria que ha de tener quien ha de adoptar la decisión de que al peticionario de una medida cautelar le asiste prima facie un derecho de notable importancia y, en cualquier caso, que existe un interés público lesionado que puede ser concurrente con el interés del solicitante. En este sentido un acto notoriamente arbitrario afecta al solicitante y a la colectividad que está más que interesada en que no se den actos al margen de la ley”*⁵.

[33] Al respecto de la medida preventiva la INICPD mediante Informe No. SCPM-IGT-INICPD-2020-008-I determinó que:

“En tal virtud, esta intendencia considera que al existir una resolución administrativa emitida por el SENADI que goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad; así como, que conforme el momento procesal en el que se

⁴ Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1987 (IV/32.279 - BBI/Boosey & Hawkes: Medidas Provisionales), OJ 1987 L 286.

⁵ TRON PETIT, J.: *La suspensión como modalidad de medida cautelar en el amparo*, <http://jeanclaude.mx/wp-content/uploads/2007/02/La%20suspension%20como%20modalidad%20de%20medida%20cautelar%20en%20el%20amparo%20short.pdf> último acceso el 16-06-2017.



encuentra el expediente de investigación y en consideración de la información económica constante en él, esta intendencia no encuentra elementos suficientes que sustenten la intensidad y proporcionalidad de las medidas solicitadas en relación al daño que se pretende evitar.”

- [34] De la medida preventiva presentada por el operador económico **BALDORÉ** no se verifica la necesidad y elementos que prueben el daño que presuntamente se está causando para establecer la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar. Es preciso tomar en consideración que conforme el artículo 62 de la LORCPM “ (...) *Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar*”, sin embargo la CRPI no verifica que el solicitante sustente dicho daño.
- [35] Según lo expuesto, en vista de que la CRPI no ha logrado establecer la existencia de la apariencia de buen derecho, atado a la falta de material probatorio, en virtud del Código Orgánico General de Procesos (en adelante “COGEP”) los actos administrativos emanados de los órganos de la administración pública gozan de presunciones de legitimidad y ejecutoriedad⁶. Pues dicho así, esto supone que estos órganos actúan dentro del marco de la Ley y por provenir de una autoridad pública está en la obligación de adecuar su actuación a la normativa, constituyéndose en sí misma garantías subjetivas y objetivas que preceden a los actos administrativos. Es decir que, esta presunción de legitimidad y ejecutoriedad supone que el acto administrativo se ajusta y fue emitido conforme a derecho.⁷
- [36] La CRPI considera que la solicitud realizada por el operador económico no tiene asidero legal para que la CRPI pueda conceder la medida preventiva, así como no ha manifestado y demostrado la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, elementos sustanciales para realizar la evaluación de medidas preventivas.

7.2 Abstenerse de fabricar, comercializar y el retiro de productos.

- [37] **BALDORÉ** solicita dos medidas preventivas adicionales:

⁶ COGEP “*Art. 329.- Presunciones del acto administrativo. Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad.*”

⁷ Lorena Machi y Eliana Machi, DOCTRINA SOBRE PRESUNCIÓN DE LEGITIMACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y POSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Revista de derecho público – No. 55. 2019 - pp. 78 y 79. Véase en <http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/Rdp/article/download/114/84/>



- a. *“Que se ordene el cese de los actos que constituyan la presunta infracción, es decir, que se solicite a INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. y7o señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ, junto con sus distribuidores que se abstengan de fabricar y comercializar el producto de la marca “DON CASTELÓ”, en cualquiera de sus presentaciones, debido a que están generando un ambiente de confusión en el consumidor y medios comerciales acerca de la naturaleza del producto y su origen empresarial.*
- b. *Que se ordene el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo, los envases, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios principales que sirvieron para cometer la presunta infracción.”*

[38] Al respecto de las medidas preventivas la INICPD mediante Informe No. SCPM-IGT-INICPD-2020-008-I determinó que:

“El operador económico BALDORÉ CIA LTDA., a lo largo de su escrito, no hizo referencia alguna de los requisitos para la configuración de medidas preventivas solicitadas, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Requisitos indispensables para evidenciar la necesidad de precautelar el mercado y que justifiquen la adopción de medidas que contribuyan a su normal funcionamiento; en este sentido, de la revisión del contenido de las medidas solicitadas la Intendencia no identifica la pertinencia de introducir en el mercado medidas que no han sido demostradas o que no arrojen como un posible resultado falseamiento de la competencia que desemboque en la afectación al interés general o al bienestar de los consumidores en el mercado relevante.

Resulta importante señalar que, adoptar las medidas solicitadas, consistentes en excluir al operador económico del mercado, sin contar con elementos de convicción suficientes, podría afectar el correcto funcionamiento del mercado, debido a que las medidas requeridas por el solicitante debe ser contrastadas con información del mercado que mostrar a la investigación a fin de determinar si las actuaciones de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA. LTDA. y el señor JOSE MARCELO COELLO GOMEZ pueden ser calificadas como actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión en el marco de la LORCPM y no en el marco de la legislación de propiedad intelectual. Por lo que, una afirmación en este sentido, requiere de los exámenes de veracidad

técnica que deben ser considerados, de ser el caso, en investigación que sustancia esta Intendencia.”

- [39] Evidentemente, se deduce que las medidas preventivas y las medidas cautelares solo podrán adoptarse si concurren ciertos requisitos para ello.
- [40] La CRPI, al igual que otras autoridades de defensa de la competencia, ha establecido que para que se puedan dictar medidas preventivas deben concurrir ciertos requisitos diciendo:

*“Así mismo, se ha considerado que una medida cautelar no puede adoptarse con base en la petición pura y simple del solicitante, sino que es necesario que se reúnan al menos una serie de requisitos que justifiquen la intromisión que se va a producir en la esfera jurídica del sujeto pasivo, a saber: (i) el *Fumus bonis iuris* (apariencia de buen derecho), pues carecería de sentido (...) y el *periculum in mora* (peligro actual y urgencia de la medida) (...)”⁸.*

- [41] Para conceder una medida preventiva, **BALDORÉ** debió demostrar la existencia de prevenir un daño irreparable, *fumus bonis iuris* (apariencia de buen derecho) y el *periculum in mora* (peligro actual y urgencia de la medida), puesto que son presupuestos o fundamentos esenciales para que pueda justificarse la posible adopción de alguna medida con ese carácter cautelar o preventivo, sin embargo, de las afirmaciones realizadas por el solicitante no se observa elementos sobre este tema, menos aún se encuentra un nexo causal entre afirmaciones y elementos de prueba.
- [42] La CRPI coincide con la INICPD en cuanto a que el operador económico **BALDORÉ** en su escrito no hizo referencia alguna de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siendo imposible para la CRPI identificar la pertinencia de introducir en el mercado medidas no sustentadas.

En mérito de lo expuesto la Comisión de Resolución de Primera Instancia

RESUELVE

PRIMERO.- NEGAR las medidas preventivas solicitadas por el operador económico **BALDORÉ CIA LTDA.** conforme la parte motiva de esta resolución.

SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente Resolución a la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales, a los operadores económicos

⁸ Resolución de la Comisión de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Expediente SCPM-CRPI-2016-023-A-014-2016-DS, de 29 de septiembre.





- 33 -
Treinta y tres

**BALDORÉ CIA LTDA., INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA
LTDA., JOSÉ MARCELO COELLO LLERENA** y a la Secretaria General de la
SCPM, para los fines normativos pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-


Mgs. José Cartagena Pozo
COMISIONADO


Mgs. Jaime Lara Izurieta
COMISIONADO


Mgs. Marcelo Vargas Mendoza
PRESIDENTE



