



Juicio No. 09802-2019-01238

**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, martes 29 de agosto del 2023, las 15h55. **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, Patricio Secaira Durango y Fabián Racines Garrido, dicta la siguiente sentencia dentro de la causa No. 09802-2019-01238:

### **1. Antecedentes procesales**

1.1 Mediante Resolución No. OCDI-2019-266 de 19 de marzo de 2019, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales aceptó la acción de cancelación por falta de uso de la marca <sup>a</sup>SUMESA ORIENTAL<sup>o</sup>, presentada por Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A. (<sup>a</sup>ORIENTAL<sup>o</sup>). De la resolución, la Compañía SUMESA S.A. (<sup>a</sup>SUMESA<sup>o</sup>) presentó recurso de revisión.

1.2 El 6 de septiembre de 2019, mediante Resolución No. OCDI-2019-740 de 6 de septiembre de 2019, la Segunda Sala del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales rechazó el recurso de revisión presentado por SUMESA.

1.3 El 25 de noviembre de 2019, SUMESA presentó una acción subjetiva o de plena jurisdicción en contra de la Resolución No. OCDI-2019-740 de 6 de septiembre de 2019, para solicitar que se declare su nulidad.

1.4 Mediante sentencia de 11 de noviembre de 2021, las 15h01, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (<sup>a</sup>TDCA<sup>o</sup>) con sede en el cantón Guayaquil rechazó la demanda presentada por SUMESA.

1.5 De la sentencia, SUMESA interpuso recurso de casación por las causales segunda y cuarta del artículo 268 del COGEP.

1.6 Una vez elevado el expediente a la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, con auto de 30 de agosto de 2022, las 15h38, la Conjuez Nacional Hipatia Ortiz Vargas admitió el recurso de casación interpuesto.

1.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del COGEP, el 27 de julio de 2023, a las 15h00, de forma presencial, se celebró la audiencia de fundamentación del recurso de casación, en la que por unanimidad se resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por SUMESA. En virtud de lo dispuesto en el artículo 93 *ibídem*, se emite la resolución escrita motivada al tenor de las consideraciones que se expresan a continuación:

## **2. Competencia**

2.1 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.

2.2 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 (<sup>a</sup> COGEP<sup>o</sup>).

2.3 En este caso, el sorteo electrónico de 22 de noviembre de 2022 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 y Fabián Racines Garrido.

### **3. 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.

### **4. Fundamentación del recurso de casación**

#### **a) Recurso de casación**

#### **4.1 Causal segunda del artículo 268 del COGEP, por falta de motivación**

4.1.1 SUMESA alega que la sentencia aparentemente resuelve el problema jurídico en torno al caso, al decidir que, sobre la base de los parámetros señalados por el Tribunal Andino de Justicia en su informe prejudicial, habría constatado dos hechos: i) el transcurso del tiempo para pretender la cancelación de una marca; y, ii) el legítimo interés que la compañía ORIENTAL habría justificado al formular su pretensión de uso de una marca similar. A continuación, transcribe el punto cuarto, del considerando séptimo denominado <sup>a</sup> *Relación de los hechos probados relevantes para la resolución*<sup>o</sup>, de la sentencia impugnada.

4.1.2 En ese sentido, expresa que, de lo transcrito se puede observar que la motivación es contradictoria, debido a que, de acuerdo con el análisis realizado por el Tribunal, en sede administrativa, ORIENTAL tenía interés en la misma marca [SUMESA ORIENTAL], sin embargo, en las conclusiones, el Tribunal afirma que ORIENTAL demostró su legítimo

interés en usar una marca similar.

4.1.3 Además, señala que la sentencia carece de motivación, ya que el Tribunal para intentar justificar el ilegal acto administrativo impugnado cambió o tergiversó la intención original de ORIENTAL, al señalar que su intención era registrar una marca similar. Además, sostiene que ORIENTAL nunca justificó en sede administrativa el interés legítimo para utilizar la marca <sup>a</sup> SUMESA ORIENTAL<sup>o</sup> o una marca similar.

4.1.4 Por otro lado, indica que el Tribunal ha transgredido los requisitos para declarar la cancelación de la marca, al verificar únicamente solo uno de los establecidos por el Tribunal Andino de Justicia. En esa línea, expresa que, el Tribunal está sentando un mal precedente, al favorecer la cancelación de una marca que no se podría reutilizar [SUMESA ORIENTAL], por contener el nombre de una empresa.

4.1.5 Por lo expuesto, solicita que la sentencia sea casada y se dicte una sentencia sustitutiva debidamente motivada.

## **4.2 Causal cuarta del artículo 268 del COGEP, por falta de aplicación del artículo 164 del COGEP**

4.2.1 De forma general, la recurrente señala que, el Tribunal Distrital dejó de aplicar las reglas de la lógica y de la experiencia contenidas en el sistema de la sana crítica del artículo 164 del COGEP, lo cual condujo a la equivocada aplicación del artículo 165 de la Decisión No. 486 de la Comunidad. Así, indica que los medios de prueba afectados son: i) informe de interpretación prejudicial; ii) la Resolución OCDI-2019-266; y, iii) la solicitud No. SENADI-2020-69343.

4.2.2 Ahora bien, respecto a la interpretación pre judicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la recurrente afirma que queda claro que, para el TDCA, el solicitante de cancelación de una marca debe tener una intencionalidad de registrar la misma marca u otra similar.

4.2.3 La compañía recurrente menciona que es el propio Tribunal Distrital que destaca que en la Resolución OCDI-2019-266, la administración concluye que ORIENTAL ha manifestado su intención de adquirir y usar la marca cuya cancelación se pretende, de lo cual se desprende que ORIENTAL no expresó su intención de usar una marca similar, cuyo registro no salió a la luz sino hasta el 28 de octubre de 2020, fecha en la que ingresó la solicitud, la cual fue utilizada como prueba, sin que obre del expediente administrativo, debido a que el mismo concluyó con la expedición de la resolución que rechazó el recurso de revisión.

4.2.4 En ese sentido, manifiesta que el Tribunal Distrital deja de lado una evidente regla de experiencia que se desprende del sistema de sana crítica, contenida en el artículo 164 del COGEP, norma que no fue aplicada en el caso. Pues de haberse valorado con precisión la prueba actuada en sede administrativa, se habrían entendido las razones expuestas por SUMESA en sede administrativa sobre la imposibilidad de usar la misma marca, lo cual conllevó a que se aplique erróneamente el artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN.

4.2.5 Además, señala que el Tribunal vulnera las reglas de la lógica que son parte del sistema de sana crítica prevista en el artículo 164 del COGEP, las cuales obligaban a no excluir medios probatorios que documentaban el interés de ORIENTAL en registrar la marca cuya cancelación pedía y no una similar.

4.2.6 De esa forma, afirma que al resolver, el Tribunal únicamente consideró la solicitud No. SENADI-2020-69343, mediante la cual ORIENTAL solicitó el registro de la marca <sup>a</sup>SU ORIENTAL<sup>o</sup>, prescindiendo de la intención original de ORIENTAL, evidenciándose que el Tribunal excluyó medios probatorios, lo que le condujo a confundir entre *<sup>a</sup>intención de adquirir y usar la misma marca cuya cancelación pretende<sup>o</sup>* con *<sup>a</sup>justificó su legítimo interés al formular de manera expresa su pretensión de usar una marca similar a la marca cuya cancelación solicita<sup>o</sup>*.

4.2.7 Así, señala que el Tribunal, de haber hecho una valoración de prueba de manera adecuada, le habría conllevado a aplicar de manera correcta el artículo 165 de la Decisión No. 486, concluyendo que la legitimación para uso de la misma marca no era procedente, ya que dentro del trámite no demostró ese legítimo interés de adquirir una marca similar.

4.2.8 En consecuencia, solicita que la sentencia sea casada y se emita una nueva sentencia con fundamento en los hechos y las pruebas legítimamente actuadas y que obran del proceso.

## **b) Contestación al recurso**

### **4.3 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (° SENADI°)**

4.3.1 En cuanto a la causal segunda, el SENADI indica que la parte recurrente para fundamentar la falta de motivación de la sentencia impugnada, únicamente se limita a citar el artículo 76 de la Constitución y a explicar el objeto de la motivación, sin embargo, en ninguna parte señala cuáles son los vicios y por qué la sentencia incurre en los vicios propuestos.

4.3.2 Sobre la causal cuarta, expresa que la recurrente ha justificado la existencia de la causal bajo la acusación de que el Tribunal Contencioso no ha realizado una valoración de la prueba de manera adecuada, pues a su criterio al hacerlo habría aplicado el artículo 165 de la Decisión 486 de forma correcta, lo que demuestra que no existe una falta de aplicación o errónea interpretación, sino que la parte actora discrepa la forma en que el TDCA valoró la prueba. En ese sentido, manifiesta que la recurrente no ha demostrado la incorrecta interpretación del artículo 165 de la Decisión 486.

### **4.4 Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A. [tercero con interés]**

4.4.1 Respecto de la causal segunda, ORIENTAL hace referencia al punto 8<sup>a</sup> *Motivación*° de la sentencia impugnada, y señala que se observa que el Tribunal indica los antecedentes fácticos de la controversia, identifica el problema jurídico, identifica y explica los hechos probados, realiza un análisis de las normas jurídicas aplicables a la controversia, y finalmente explica el porqué de la decisión.

4.4.2 Además, indica que, de la simple lectura de la sentencia se puede evidencia que el juez *a quo* llega a una conclusión basada en la aplicación y subsunción de normas al caso en

concreto, demostrando una motivación adecuada y suficiente, cumpliendo así con las normas relativas a la necesidad de motivación de las sentencias.

4.4.3 De esa forma, menciona que la decisión sí cumple con los estándares de motivación previstos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es evidente que la causal invocada por la recurrente constituye simplemente un desacuerdo con la decisión del Tribunal, por tanto, debe ser rechazado este cargo casacional.

4.4.4 Con relación a la causal cuarta, señala que no se han cumplido los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. En primer lugar, alega que la recurrente se limita a enumerar normas infringidas al azar y no determina la forma en que cada uno de los medios de prueba no fueron valorados de acuerdo con la sana crítica, por lo que afirma que la recurrente pretende que se valore nuevamente la prueba en violación de lo dispuesto por el COGEP.

4.4.5 Posteriormente, indica que la recurrente no determina el vicio de aplicación de la norma de derecho sustantivo. Además, expresa que SUMESA habría confundido la causal cuarta con la quinta. De esa forma, menciona que la sentencia determina los hechos debidamente probados y considera que la parte actora no cumplió con su carga probatoria. En consecuencia, solicita que se rechace el recurso de casación interpuesto por SUMESA y se confirme la sentencia impugnada.

## **5. Problemas jurídicos**

5.1 Determinar si la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio de falta de motivación, debido a que, el Tribunal Distrital se habría contradicho al momento de determinar el legítimo interés de ORIENTAL de registrar una marca similar y no la misma marca de la que se solicitó la cancelación.

5.2 Establecer si la sentencia dictada por el TDCA ha incurrido en el vicio de falta de aplicación del artículo 164 del COGEP, puesto que, el recurrente afirma que el TDCA no habría observado las reglas de la experiencia y lógica al momento de valorar la prueba.

## 6. Análisis del Tribunal de Casación

### 6.1 Causal segunda del artículo 268 del COGEP, por falta de motivación

6.1.1 Sobre el deber de motivación, la Constitución del Ecuador, en el artículo 76, núm. 7, letra l), dispone lo siguiente:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 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. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

6.1.2 Esta disposición se refiere al deber de razonar y se cumple cuando se <sup>a</sup> *verifican dos circunstancias básicas: enunciar las normas o principios en que funda la decisión; y, explicar la pertinencia de la aplicación de esas normas o principios a los hechos del caso*<sup>o</sup> [Rafael Oyarte, *Derecho Constitucional* (Quito: Ediciones Legales, 2019) 935].

6.1.3 De criterio similar ha sido nuestra jurisprudencia constitucional, al entender que la estructura de la motivación se compone de: i. enunciar las normas y/o principios jurídicos en que se fundamenta la decisión; ii. enunciar los hechos del caso; y, iii. explicar la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho [CCE, sentencia No. 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021, párr. 59].

6.1.4 De esta forma, una argumentación jurídica mínimamente completa está compuesta por suficientes fundamentos fácticos, sobre los antecedentes de hecho y su prueba; y suficientes fundamentos jurídicos, en el sentido de enunciar las normas y principios jurídicos y la

aplicación de estos a los antecedentes de hecho -pertinencia- [CCE, sentencia No. 497-17-EP/20 de 9 de septiembre de 2020, párr. 17]. La motivación, en este sentido, deberá indicar sobradamente que la decisión adoptada responde a una manera específica de entender qué hechos resultan probados y cómo se interpreta la norma aplicable [Teresa Armenta Deu, *Lecciones de Derecho Procesal Civil* (Madrid: Marcial Pons, 2017), 242].

6.1.5 La motivación suficiente exige únicamente conocer la razón de decidir, independientemente de la parquedad o extensión del razonamiento expresado [Juan Montero Aroca, La Sentencia. En *Derecho Jurisdiccional II* (Valencia: Tirant lo Blanch, 2018), 384]. Así también <sup>a</sup> *no incluye un derecho al acierto o la corrección jurídica de las resoluciones judiciales* [CCE, sentencia No. 274-13-EP/19, de 18 de octubre de 2019, párr. 47]; como tampoco, habilita una revisión de los méritos de la decisión, ni permite entrar a analizar la corrección de la aplicación del Derecho y tampoco de la valoración probatoria (motivación incorrecta) [CCE, sentencia No. 1906-13-EP/20 de 5 de agosto de 2020].

6.1.6 En general, el incumplimiento del criterio previamente establecido provoca que la argumentación jurídica adolezca de deficiencia motivacional. Esta deficiencia, se clasifica en tres tipos: inexistencia, insuficiencia y apariencia. Dicho esto, y en función de la alegación planteada por la compañía recurrente, le corresponde a este Tribunal de casación delimitar y desarrollar la motivación aparente.

6.1.7 En esta línea, la argumentación aparente es aquella que, superficialmente, es suficiente, empero en realidad es ~~inexistente~~ ~~insuficiente~~ por encontrarse afectada por algún vicio motivacional. La Corte Constitucional enumera ciertos tipos de deficiencia motivacional aparente los cuales son: incoherencia, inatención, incongruencia e incomprensibilidad. No obstante, es importante destacar que, la misma Corte ha dicho que <sup>a</sup> *esta enumeración no debe entenderse como una tipología estricta ni cerrada* [CCE, sentencia No. 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de 2021, párr. 71]. En el caso *sub judice*, de los argumentos vertidos en el recurso se identifica que se refiere al vicio de incoherencia.

6.1.8 La incoherencia, puede ser de dos tipos: 1. Incoherencia lógica; y, 2. Incoherencia decisional. La primera, ocurre cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica una contradicción entre los enunciados que las componen ±sus premisas y conclusiones±. La segunda, se configura cuando se identifica una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión. En ese sentido, lo primero se da cuando un enunciado afirma lo que otro niega; y lo segundo, cuando se decide algo distinto a la conclusión previamente establecida [CCE, Sentencia No. 1158-17-EP/21, de 20 de octubre de 2021, párr. 74]. En este caso, de acuerdo a los argumentos del recurrente, nos encontraríamos en el supuesto de incoherencia lógica.

6.1.9 En lo principal, se identifica que la recurrente alega que la sentencia recurrida contiene una motivación contradictoria, debido a que, al analizar la resolución No. OCDI-2019-266, afirma que ORIENTAL tenía interés en la misma marca [SUMESA ORIENTAL], sin embargo, en las conclusiones, el Tribunal sostiene que ORIENTAL demostró su legítimo interés en usar una marca similar.

6.1.10 De ahí que, previo a realizar el análisis correspondiente, es necesario señalar que con relación a los argumentos expuestos en los párrafos 4.1.1, 4.1.3 y 4.1.4 *ut supra*, se observa que la recurrente muestra su desacuerdo con el análisis realizado por el Tribunal Distrital y pretende la corrección de la sentencia, de hecho, sostiene que se está sentando un mal precedente, al favorecer la cancelación de una marca que no se podría reutilizar. Al respecto, es importante señalar que <sup>a</sup> *el examen de la corrección del razonamiento judicial excede el ámbito de la garantía de la motivación, limitado al examen de la suficiencia de esta*<sup>o</sup> [Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 1696-12-EP/20 de 26 de agosto de 2020, párr. 25], pues lo único que corresponde revisar es si la decisión cuenta con los elementos que componen la estructura mínima de una argumentación jurídica -motivación suficiente-.

6.1.11 Con fundamento en lo anterior, esta Sala examinará si se ha configurado el vicio casacional de incoherencia lógica.

6.1.12 De la revisión de la sentencia, en el punto ocho <sup>a</sup> Motivación<sup>o</sup>, considerando cuarto, se

observa que el Tribunal Distrital señala que, respecto de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe entender que la persona interesada puede ser el titular de un derecho subjetivo o quien tiene un interés legítimo, es decir, la persona natural o jurídica que pretende usar una marca idéntica o semejante a la marca cuya cancelación solicita.

6.1.13 De esa forma, indica que se debe considerar lo manifestado por la entidad accionada en la Resolución No. OCDI-2019-266, para lo cual transcribe lo siguiente:

*<sup>a</sup> ¼ el legítimo interés confiere al interesado la legitimación necesaria para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso. En consecuencia, al ser este el primer elemento cuyo cumplimiento debe verificarse, este Tribunal constata que el legítimo interés de **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.**, para perseguir la cancelación del registro de la marca **SUMESA ORIENTAL**, quedó enunciado en el escrito de demanda presentado el 2 de mayo de 2017<sup>¼</sup> En ese contexto, esta Autoridad determina que **ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.** ha dejado sentado de manera expresa en la acción incoada-, su interés legítimo para interponer la acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca **SUMESA ORIENTAL**, toda vez que ha manifestado su intención de adquirir y usar la marca cuya cancelación se pretende; por lo que se declara que la accionante se encuentra legitimada para accionar<sup>¼</sup> ° (énfasis añadido).*

6.1.14 A continuación, el Tribunal se refiere a la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por **ORIENTAL** y cita textualmente lo que sigue: *<sup>a</sup> ¼ mi representa tiene legítimo interés para instar la cancelación por falta de uso del registro de la marca "**SUMESA ORIENTAL**", concedida mediante resolución No. 95862-10 de 7 de septiembre de 2010, cuyo titular es la compañía **SUMESA S.A.**, debido a que la marca en mención no ha sido utilizada desde hace al menos tres años anteriores a la fecha de interposición de la presente acción, en la identificación de productos de la Clase Internacional 30 y es **interés de mi representa solicitar, registrar y utilizar una marca similar a la de la marca objeto de la presente acción**<sup>¼</sup> ° (énfasis añadido).*

6.1.15 En esa línea, el Tribunal señala que resulta evidente que <sup>a</sup> *la compañía ORIENTAL justificó su legítimo interés al formular de manera expresa su pretensión de usar una marca similar a la marca cuya cancelación solicita; más aún si se toma en cuenta que dicha compañía es titular varios derechos subjetivos sobre el sig[n]o ©ORIENTAL©y que como uno de los medios probatorios de dicha entidad se adjuntó la solicitud de registro de ©SU ORIENTAL©* " (énfasis añadido).

6.1.16 Por lo expuesto, contrario a lo señalado por la recurrente, se observa que, tras realizar el análisis de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de la Comunidad Andina, el Tribunal Distrital consideró importante citar textualmente lo dicho por la entidad accionada en la Resolución No. OCDI-2019-266 (párr. 6.1.13 *ut supra*) y lo señalado por ORIENTAL en su solicitud de cancelación de marca por falta de uso (párr. 6.1.14 *ut supra*), para posteriormente concluir que el interés legítimo de ORIENTAL era el uso de una marca similar.

6.1.17 En consecuencia, no se verifica que el Tribunal Distrital haya afirmado en los fundamentos que ORIENTAL pretendía registrar la misma marca, pues se observa que dicho argumento consta la Resolución No. OCDI-2019-266, la cual fue transcrita textualmente, por tanto, ese argumento no le pertenece al TDCA. En esa línea, no se colige una contradicción entre los fundamentos y las conclusiones arribadas por el Tribunal.

6.1.18 Por lo expuesto, se rechaza el cargo por la causal segunda del artículo 268 del COGEP, por falta de motivación.

## **6.2 Causal cuarta del artículo 268 del COGEP, por falta de aplicación del artículo 164 del COGEP**

6.2.1 La causal cuarta del artículo 268 del COGEP contiene la llamada violación indirecta de la ley sustantiva. Para que se configure, no basta con que se haya cometido un yerro de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, sino que además se requiere que esto haya generado la infracción de normas de derecho. En esta causal, no cabe consideración respecto de los

hechos, pues la valoración de la prueba es una atribución de los jueces de instancia [Santiago Andrade Ubidia, *La casación civil en el Ecuador*, (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Andrade & Asociados, 2005), 155-157].

6.2.2 En esta causal ocurren dos clases de violaciones: primero, la violación de normas procesales que regulan la valoración de la prueba; y, segundo, la transgresión de normas sustanciales o materiales [Resolución No. 178 de 24 de junio de 2003, juicio No. 19-2003 (Bravo vs. Palma)]. Pero no solo ello, sino que las primeras son el medio para que se produzca la violación de las segundas, o dicho de otro modo, cuando se transgrede las normas que rigen la valoración de la prueba debe producirse, necesariamente, la violación de las normas de derecho material (causa-efecto) [Luis Cueva Carrión, *La casación en materia civil* (Ecuador: Cueva Carrión Ediciones, 2011)].

6.2.3 En esa misma línea, los pronunciamientos reiterados de esta Corte han establecido cinco requisitos para que esta causal prospere: (i) la indicación de la normas de valoración de la prueba que a criterio del recurrente ha sido violentada; (ii) la forma en que se ha incurrido en la infracción, esto es, si es por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; (iii) la indicación del medio de prueba en que se produjo la infracción; (iv) la infracción de una norma de derecho ya sea por equivocada aplicación o por no aplicación; y, (v) una explicación lógica y jurídica del nexo causal entre la primera infracción (norma de valoración de la prueba) y la segunda infracción de una norma sustantiva o material [Resolución No. 44-2013, juicio 767-2011, 25 de enero de 2013; resolución No. 568-99, juicio 109-98, 29 de diciembre de 1999; Resolución No. 178, juicio 116-99, 30 de noviembre de 1999].

6.2.4 La recurrente alegó la falta de aplicación del artículo 164 del COGEP, por cuanto el TDCA no habría observado las reglas de la experiencia y la lógica. Además, solo habría valorado la solicitud No. SENADI-2020-69343, mediante la cual ORIENTAL solicitó el registro de la marca <sup>a</sup>SU ORIENTAL<sup>o</sup>, lo que le habría conducido al Tribunal *a quo* a determinar que ORIENTAL cumplió con demostrar el legítimo interés.

6.2.5 Para fundamentar el presunto yerro, se refiere al análisis efectuado por el Tribunal

Distrital sobre la interpretación prejudicial. Además, menciona que es el propio Tribunal que destaca que en la Resolución OCDI-2019-266, la administración concluye que ORIENTAL ha manifestado su intención de adquirir y usar la marca cuya cancelación se pretende, de lo cual se desprende que ORIENTAL no expresó su intención de usar una marca similar.

6.2.6 De esa forma, concluye que, de haber valorado la prueba de manera adecuada, habría aplicado de manera correcta el artículo 165 de la Decisión No. 486, concluyendo que la legitimación para uso de la misma marca no era procedente, ya que dentro del trámite no demostró ese legítimo interés de adquirir una marca similar.

6.2.7 Con base en lo expuesto, esta Sala considera que se han cumplido los requisitos formales expuestos en el párr. 6.2.3 *ut supra*. Por lo que se procede a realizar el análisis de los cargos.

6.2.8 Respecto a la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el artículo 165 de la Decisión No. 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se debe señalar que la interpretación fue efectuada con base en la facultad que posee el tribunal comunitario para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se debe 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”* [Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, *“Sentencia”*. En *Juicio No. 01803-2017-00167*, 1 de septiembre del 2022, párr. 4.3].

6.2.9 En ese sentido, conforme lo determina el artículo 7, numeral 23, del Código Civil la interpretación de la ley se incorpora a la misma. Por tanto, la ley, al no acreditar hechos, no es objeto de prueba, sino que, por el contrario, se presume conocida. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162, inciso segundo, del COGEP la ley que

requiere probarse, únicamente, es la extranjera. Por lo expuesto, no se realizarán más consideraciones al respecto.

6.2.10 Con relación a la Resolución No. OCDI-2019-266, la recurrente afirma que el TDCA no observó las reglas de la lógica las cuales obligaban a no excluir medios probatorios que documentaban el interés de ORIENTAL en registrar la marca cuya cancelación pedía y no una similar. Al respecto, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo 6.1.13 *ut supra*, se observa que el Tribunal transcribió textualmente lo señalado por la autoridad administrativa en la resolución, así como la pretensión de ORIENTAL en su solicitud de cancelación de marca, frente a lo cual tras realizar la valoración de los documentos y la interpretación prejudicial, el TDCA concluyó que el interés legítimo de ORIENTAL era el uso de una marca similar.

6.2.11 Por tanto, no se observa que el Tribunal haya excluido los medios probatorios relacionados con el interés legítimo, al contrario, más bien se evidencia el desacuerdo de la recurrente con la valoración realizada. De hecho, conforme lo transcribió el Tribunal en la sentencia, ORIENTAL señaló que era de su interés <sup>a</sup> *solicitar, registrar y utilizar una marca similar a la de la marca objeto de la acción*. En consecuencia, se observa que el Tribunal valoró las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

6.2.12 Por otro lado, la recurrente afirma que el TDCA únicamente consideró la solicitud No. SENADI-2020-69343, excluyendo medios probatorios. Además, sostiene que esta prueba no fue parte del procedimiento administrativo. En esa línea, conforme lo ya expuesto, se observa que el Tribunal no fundamentó su decisión únicamente en la solicitud de registro de la marca <sup>a</sup> *SU ORIENTAL*, también consideró otros medios probatorios para concluir que ORIENTAL había demostrado el interés legítimo para registrar una marca similar a la marca que se solicitó su cancelación.

6.2.13 En ese sentido, se colige que en el párrafo 4.2.2. de la sentencia impugnada, el TDCA se refirió a los siguientes documentos:

Interpretación prejudicial dentro del proceso 19-IP-2021, aprobada el 25 de agosto de 2021, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La Resolución OCDI-2019-266 emitida por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, mediante la cual aceptó la acción de cancelación por falta de uso de la marca <sup>a</sup>SUMESA ORIENTAL°.

La solicitud de cancelación de marca por falta de uso, presentada por ORIENTAL.

6.2.14 En consecuencia, no se verifica que el Tribunal Distrital no haya valorado en su conjunto la prueba anunciada, admitida y practicada. De hecho, se observa que este argumento es contradictorio respecto a los cargos analizados anteriormente, dado que, la propia recurrente señala que el TDCA se refirió a la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a la resolución que aceptó la cancelación y a la solicitud de cancelación.

6.2.15 Sobre el argumento de que la solicitud No. SENADI-2020-69343 no fue agregada como documento probatorio dentro del expediente administrativo, es necesario determinar si por el principio de congruencia el Tribunal Distrital está habilitado a valorar una prueba que no fue anunciada, practicada, ni valorada dentro del trámite en sede administrativa, considerando que, el principio de congruencia se aplicaría entre el expediente administrativo y el expediente judicial.

6.2.16 Al respecto, de forma general, se ha señalado que *“El principio de congruencia es considerado el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales, en tanto deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; es decir, se exige la identidad jurídica entre lo resuelto y lo pedido°*. Sin embargo, *“para el proceso contencioso administrativo no debe ser concebido de manera tan rígida como es entendido en el proceso civil, sino que se encuentra flexibilizado hasta un punto que permite la tutela de los derechos e intereses de los administrados, sin que ello llegue a igualarse al principio de elasticidad, o adecuación de las formas procesales a las exigencias sustanciales de la causa, como sucede en el ordenamiento procesal constitucional* [Loretta Loretta Monzón Valencia, *“El principio de congruencia en el proceso contencioso administrativo°*, *LEX - Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política*, n.o 10 (2012), doi: <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v10i10.191>, p. 214, 223.]

6.2.17 Considerando lo expuesto, sobre la prueba nueva, la doctrina ha establecido lo siguiente:

*El criterio de jurisdicción revisora rígida, en cuyo esquema se entendía que solo podía probarse lo tratado en la sede administrativa, al cual quedaba acotado el tratamiento judicial, debe ser superado<sup>1/4</sup> en un Estado de Derecho no puede limitarse la actividad de los jueces, ni cercenarse derechos sustanciales con recaudos procesales formales, si son irrazonables. Esta posición no implica que dejemos de reconocer la importancia de que tenga una instancia de resolución previa en sede administrativa. Pues justamente son las disidencias con lo allí resuelto lo que motiva el proceso posterior. Puede ocurrir que para demostrar los hechos o las razones en que fundan sus pretensiones y el porqué de sus disidencias con lo resuelto en la Administración **las partes necesiten nuevas pruebas y ello no puede ser negado sin atentar contra el derecho de defensa** (énfasis añadido). [Mirta G. Sotelo De Andreau, *La prueba en el procedimiento administrativo: El principio de congruencia y la prueba en el proceso contencioso administrativo*. En las XXXI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, pág. 538].*

6.2.18 En ese sentido, se colige que, dentro del proceso judicial, las partes pueden incluir nuevas pruebas sin que ello implique que se inobserva el principio de congruencia. En el caso objeto de análisis, se identifica que la prueba que no fue anunciada en sede administrativa es la solicitud No. SENADI-2020-69343, mediante la cual ORIENTAL solicitó el registro de la marca <sup>a</sup>SU ORIENTAL°. Al respecto, de la revisión de la sentencia, se colige que el Tribunal, en el párrafo 4.2.5, se refiere a la prueba para ratificar que ORIENTAL justificó su legítimo interés al formular de manera expresa su pretensión de usar una marca similar. Por tanto, no se verifica que la prueba nueva haya sido empleada para probar un hecho diferente al objeto de la litis, es decir, probar el legítimo interés. Además, siendo ese el punto controvertido del litigio, SUMESA pudo ejercer su derecho a la defensa para exponer los argumentos relacionados al legítimo interés. De hecho, el tribunal se refiere a esta prueba tras el análisis de los documentos referidos en el párrafo 6.2.13 *ut supra*, por tanto, se colige que fue una de las pruebas empleadas para determinar que se había probado el legítimo interés.

6.2.19 Sin perjuicio de que no prosperan las alegaciones de los vicios en la valoración probatoria, se analizará la segunda parte de esta causal. Con relación a la aplicación errónea

del artículo 165 de la Decisión No. 486, la recurrente sostiene que, si el TDCA valoraba con precisión la prueba actuada en sede administrativa, se habrían entendido las razones expuestas por SUMESA en sede administrativa sobre la imposibilidad de usar la misma marca.

6.2.20 La aplicación indebida se configura 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 [Manuel De La Plaza, La Casación Civil. Editorial Revista de Derecho, Madrid, 1974, pp. 214-218].

6.2.21 La norma acusada como indebidamente aplicada, expresamente dispone:

*Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*

*No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*

*Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.*

*El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se*

*debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.*

6.2.22 La norma transcrita determina los supuestos que se deben cumplir para solicitar la cancelación de una marca por falta de uso. En ese sentido, una vez que se ha verificado que el Tribunal observó el artículo 164 del COGEP en la valoración de la prueba, y conforme el análisis realizado respecto a los medios probatorios en los que se habrían producido la afectación, se concluye que el TDCA aplicó correctamente el artículo 165 de la Decisión 486, ya que era la norma adecuada para resolver el problema jurídico con relación a la configuración de los supuestos para solicitar la cancelación de la marca por falta de uso presentada por ORIENTAL.

6.2.23 Por tanto, se desecha el cargo de falta de aplicación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, contenido en el caso cuarto del artículo 268 del COGEP.

6.2.24 Por otro lado, dentro de la audiencia se discutió sobre la pretensión de ORIENTAL en la solicitud de cancelación de la marca por falta de uso, dado que, bajo lo alegado por SUMESA, la pretensión habría sido el registro de la misma marca y no de una similar. Sin embargo, en criterio de SUMESA, el Tribunal no habría observado que en el procedimiento administrativo se concluyó que ORIENTAL pretendía registrar la misma marca y no una marca similar, con lo cual el Tribunal habría ido más allá de la pretensión.

6.2.25 En esa línea, es importante referirnos al principio de informalismo, el cual <sup>a</sup>1/4 *consiste básicamente en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir aquellas que no están ligadas o exigidas por el orden público administrativo. Se orienta a proteger al particular a efectos de que no se vea perjudicado por cuestiones meramente procesales, relativizándose las exigencias adjetivas. Cualquier duda que se plantee en el curso del procedimiento, referida a las exigencias formales debe interpretarse a favor del administrativo y favoreciendo la viabilidad del acto procesal de aquel*<sup>o</sup> [Miriam Ivanega, <sup>a</sup>El principio del informalismo en el procedimiento administrativo<sup>o</sup>, *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, no. 67 (2011), p. 165]

6.2.26 En ese sentido, en observancia del principio de informalismo o formalismo moderado

al momento de determinar el legítimo interés de Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A. de registrar una marca similar a favor del administrado, se verifica que el argumento vertido por SUMESA no puede prosperar, ya que la actividad administrativa no puede ser limitada de manera infranqueable para analizar la pretensión del administrado en la manera exacta en que él la ha expresado, ya que no podemos exigirle al ciudadano la precisión exacta y absoluta de todo aquello que solicite, máxime si al otro lado tenemos a una administración pública encargada de un área de gran carga y conocimiento técnico. Es decir, lo que pida el administrado en un procedimiento administrativo no puede ser tratado con la misma rigidez de una pretensión judicial. En la sentencia, el Tribunal hace referencia a la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la que se establece que el interés en la cancelación de la marca respectiva, se traduce en *la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado*. Es decir, el interés debe estar en una marca igual o semejante, sin que ello sea un impedimento para que el Tribunal determine que se probó el interés legítimo. Por tanto, no se observa que el Tribunal haya ido más allá de lo solicitado.

## 7. Decisión

7.1. 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, **rechaza** el recurso de casación interpuesto por la Compañía SUMESA S.A., y por lo tanto decide **no casar** la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2021, las 15h01, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil. Notifíquese, publíquese y devuélvase. -

MILTON ENRIQUE VELASQUEZ DIAZ  
JUEZ NACIONAL (PONENTE)

**RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO  
JUEZ NACIONAL**

**DR. PATRICIO ADOLFO SECAIRA DURANGO  
JUEZ NACIONAL**