



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución Nro.: 016-2025-SENADI-DNPI-NOT

TRÁMITE Nro.: SENADI-2024-NOT-006
SOLICITANTE: DURAGAS S.A.
SIGNO DISTINTIVO: DURAGAS más logotipo
NATURALEZA: MIXTO



SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI. – DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. – Quito, Distrito Metropolitano, 22 de octubre de 2025.

ANTECEDENTES:

- 1 El 19 de junio de 2024, DURAGAS S.A., por medio de Jaime Alberto Solórzano Álava, en su calidad de representante legal, presentó el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante el cual solicita el reconocimiento del signo "DURAGAS más logotipo" para identificar "gas de petróleo, petróleo (gas de)", de la clase internacional Nro. 4. Junto con el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad se presentó un escrito de prueba con sus respectivos anexos.
- 2 El 28 de junio de 2024, mediante providencia, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial avocó conocimiento y admitió a trámite la solicitud, asignándole el número de trámite SENADI-2024-NOT-006. Adicionalmente, agregó al expediente el escrito y anexos presentados el 19 de junio de 2024 por DURAGAS S.A.; el Formato Único de Declaratoria de Notoriedad de Signos Distintivos, presentado el 19 de junio de 2024 por DURAGAS S.A.; el pago de la tasa del comprobante Nro. S-1323284, de fecha 04 de marzo de 2024, por el valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$3.270); y, se legitimó la intervención de las abogadas Lorena Soto Paredes, Ivonne Adum Farah y Verónica Gómez Lecaro, así como también de los abogados Flavio Arosemena Burbano y Daniel Rodríguez Morán.

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL APORTADA DENTRO DE LOS TRÁMITES DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD:

- 1 A efectos de lograr un entendimiento claro de este apartado, esta Autoridad advierte la necesidad de, en un primer momento, aclarar la diferencia entre los conceptos de información calificada como "reservada" e información "confidencial".

- 2 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se refiere a información reservada en los siguientes términos:

*Art. 15.- Información reservada. Para los efectos de la presente Ley se clasificará como información reservada, excepcionalmente, todo documento físico, magnético o de otra índole restringido al libre acceso y que corresponda a lo siguiente:

1. Planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado;
2. Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia y contrainteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional, declarado mediante estado de excepción por esa causa, conforme a la Constitución de la República del Ecuador;
3. La información sobre la ubicación del material bélico, cuando esta no entrañe peligro para la ciudadanía;
4. Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de la defensa nacional;
5. Información que reciban las instituciones del Estado, expresamente con el carácter de reservado o confidencial, por otro u otros sujetos de derecho internacional, siempre que, en ponderación de los derechos fundamentales, no se sacrifique el interés público; y,
6. Información expresamente establecida como reservada en leyes orgánicas vigentes. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información."

- 3 Por su parte, La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se refiere expresamente a la información confidencial de la siguiente manera:

*Art. 4.-Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones: (...)

5. Información Confidencial: Información o documentación, en cualquier formato, final o preparatoria, **haya sido o no generada por el sujeto obligado**, derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, **y requiere expresa autorización de su titular para su divulgación**, que contiene datos que al revelarse, pudiesen dañar los siguientes intereses privados: (...)

b) Los datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares y deberán ser tratados según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales;

c) Los intereses comerciales y económicos legítimos; y,

d) Las patentes, derechos de autor y secretos comerciales." (énfasis añadido)

- 4 En esta línea, la Constitución de la República del Ecuador indica:

*Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley (...)"

- 5 El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación señala:

*Art. 4 núm. 2. Los derechos intelectuales son una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos. La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual asegurarán un equilibrio entre titulares y usuarios (...)"

- 6 El Reglamento de Gestión de los Conocimientos dispone:



"Artículo 21.- Tratamiento de la información: será de acceso público la información que por mandato del ordenamiento jurídico tenga esa calidad, así como aquella que sea publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, el Registro Oficial, la contenida en las bases de datos que sean de acceso público y demás medios externos de difusión institucional, **a excepción de los casos que por su naturaleza o disposición legal sean confidenciales.**" (énfasis añadido)

7 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

"Art. 47.- (...) Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste.

No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada (...)

8 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

"Art. 9.-Obligaciones. Los sujetos obligados deberán promover, garantizar, transparentar y proteger el derecho de acceso a la información pública, permitir su acceso y **proteger los datos** reservados, **confidenciales** y personales que estén bajo su poder; y para ello deberán cumplir con todas las obligaciones y procedimientos establecidos en la presente Ley". (énfasis añadido)

9 De lo expuesto se razona que los documentos e información que se agregan al expediente como prueba de la notoriedad del signo que se solicita, bien podrían tener el carácter de confidencial por referirse a intereses comerciales y económicos del titular, derechos de propiedad intelectual o datos de carácter personal. En este contexto, existe una expectativa legítima por parte del titular de que esta información no sea divulgada.

10 Se aclara que la información y documentación en referencia no tendría el carácter de reservada sino de confidencial.

11 Con estos antecedentes, y por ser idóneo, necesario y proporcional conforme las razones expuestas, esta Dirección considera que toda la documentación e información aportada por el solicitante que guarde relación con su propiedad intelectual, sus intereses comerciales y económicos, y/o datos personales deberá ser tratada como información con carácter confidencial.

NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS

El artículo 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, respecto del procedimiento para la declaratoria de notoriedad de signos distintivos, dispone:

"Art. 463.- Procedimiento de declaratoria. - El titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo.

A la solicitud deberá acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el artículo precedente; además deberá acompañar el comprobante de pago de la tasa respectiva.



El pedido y las pruebas presentadas por la parte serán valoradas por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales para emitir la resolución o pronunciamiento respectivo. (...) (énfasis añadido)

- 1 El art. 316 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos dispone: *"Resolución. Verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y este Reglamento, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, mediante resolución motivada, declarará la notoriedad actual del signo distintivo (...)"*.
- 2 Así, se debe indicar que el procedimiento de declaratoria de notoriedad, por su naturaleza, versa sobre el reconocimiento de un hecho preexistente: la condición de notorio de un signo distintivo. Hecho que deberá ser probado por el solicitante ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales mediante documentación y pruebas necesarias que acrediten el cumplimiento de los factores generales enlistados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

CONSIDERA:

PRIMERO. – Que, el art. 322 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley.

SEGUNDO. – Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales; y, mediante Resolución Nro. 005- 2023-DG-NI-SENADI de 24 de julio de 2023, se expide el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. En consecuencia, esta Dirección Nacional es competente para sustanciar y resolver el presente procedimiento administrativo.

TERCERO. – Que, las Disposiciones Generales Primera y Segunda del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establecen lo siguiente:

PRIMERA. – *Para la aplicación de las disposiciones de este Código se atenderá lo establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.*

SEGUNDA. – *Las disposiciones establecidas en el presente Código referidas a la propiedad intelectual se aplicarán en lo que no fuere contrario u opuesto a los compromisos asumidos por el Ecuador en las Decisiones de la Comunidad Andina, en su condición de País Miembro."*

En atención a lo indicado por las normas referidas, conviene señalar que existen instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte, que regulan aspectos en materia de propiedad intelectual, y específicamente lo concerniente a Marcas Notorias, tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante "Acuerdo sobre los ADPIC" y la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, por lo que, corresponde su aplicación en el presente caso.



CUARTO. - Que, el art. 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación indica que, el titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, a cuya solicitud debe acompañar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notoriedad del mismo, conforme los factores previstos en el artículo precedente.

QUINTO. - Que, el Reglamento de Gestión de los Conocimientos, indica que, de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el Servicio Nacional de Derechos Intellectuales podrá declarar la notoriedad actual de un signo distintivo.

SEXTO. - Validez procesal. - Esta Dirección observa que no se han producido omisiones de solemnidades sustanciales, ni vicios que puedan causar la nulidad del presente trámite, por lo que se lo declara válido.

SÉPTIMO. - Prueba de notoriedad. - Del material probatorio agregado por el solicitante se identifican las pruebas detalladas a continuación y clasificadas según lo ha hecho el solicitante:

GRADO DE SU CONOCIMIENTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL SECTOR PERTINENTE DENTRO DE CUALQUIER PAÍS MIEMBRO

7.1 Soporte digital (CD) que contiene una certificación suscrita el 18 de enero de 2024 por Erick Augusto Bano Cadena y Carlos Alberto Cabezas Delgado, quienes indican comparecer en calidad de apoderados especiales. Se refiere a la inversión por concepto de actividades publicitarias dentro de las campañas "Cilindro amarillo/Buscador/Duragas Express", "Master Chef" y "L'Étape".

7.2 Copias certificadas Nro. 20240901017C00538, del 2 de febrero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a 32 facturas referentes a actividades promocionales según el siguiente detalle:

EMITIDA POR	A NOMBRE DE	PERIODO DE EMISIÓN
PUBLIMEDIA S.A.	DURAGAS S.A.	2023
MODERZACORP S.A.		2021-2023

7.3 Copias certificadas Nro. 20240901017C00539, del 02 de febrero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a 25 facturas referentes a actividades promocionales según el siguiente detalle:

EMITIDA POR	A NOMBRE DE	PERIODO DE EMISIÓN





PUBLIMEDIA S.A.	DURAGAS S.A.	2022 y 2023
MODERZACORP S.A.		2023

- 7.4 Copias certificadas Nro. 20240901017C00540, del 02 de febrero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a 11 facturas referentes a actividades promocionales según el siguiente detalle:

EMITIDA POR	A NOMBRE DE	PERIODO DE EMISIÓN
MODERZACORP S.A.	DURAGAS S.A.	2022

- 7.5 Protocolización Nro. 20240901017P00164 del Acta Notarial de Constatación, de fecha 26 de enero de 2024, emitida por el Dr. Santiago Rogelio Tagle Tagle, Notario Suplente Décimo Séptimo del cantón Guayaquil. Corresponde a la verificación del contenido de los enlaces indicados en la petición, correspondientes a videos publicados en las plataformas sociales de Facebook, X, YouTube y LinkedIn.
- 7.6 Materialización Nro. 20240901017C00235, de fecha 18 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a publicaciones en las páginas web Primicias, La Hora, El Universo, El Comercio, Juicio Crudo, PetrolPlaza, Ecuador al Día 365, CECERNALC, Instagram, LinkedIn, X y Pixieset.
- 7.7 Materialización Nro. 20240901017C00236, de fecha 18 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a fotografías de premiaciones.
- 7.8 Materialización Nro. 20240901017C00107, de fecha 08 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a publicaciones en las páginas web LinkedIn, La Cámara, Empresas Copec, Expreso, Facebook, X, Issuu, Forbes, Ekos Negocios, Instagram, El Universo, ACNUR, La Nación, La Hora, SWI Swissinfo y KCH FM.
- 7.9 Materialización Nro. 20240901017C00184, del 16 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a publicaciones en las páginas web QUE ONDA GYE e Instagram.
- 7.10 Materialización Nro. 20240901017C00059, de fecha 03 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a publicaciones en las páginas web LinkedIn, Instagram, La Cámara, Empresas Copec, Expreso, Facebook, X, Issuu, El Universo, Forbes, Ekos Negocios, ACNUR, SWI Swissinfo, La Nación, KCH Comunicación y La Hora.
- 7.11 Materialización Nro. 20240901017C00427, del 26 de enero de 2024, emitida por el Dr. Santiago Rogelio Tagle Tagle, Notario Suplente Décimo Séptimo del cantón Guayaquil. Corresponde a un reporte de transmisión de comerciales.



- 7.12 Materialización Nro. 20240901017C00122, del 08 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a las páginas web Kywi, A Gas, AKI, Frecuento, Diario Crónica, Facebook, Primicias, Instagram y Studiofutbol.
- 7.13 Materialización Nro. 20240901017C00043, del 02 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a publicaciones en las páginas web Vistazo, Revista Factor de Éxito, Forbes, Ekos Negocios, El Universo, Issuu, Facebook e Instagram.
- 7.14 Copia certificada Nro. 20240901017C00042, de fecha 02 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a certificaciones según el siguiente detalle:

EMITIDA POR	PERIODO DE EMISIÓN	ESTÁNDAR DE CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN NRO.
Bureau Veritas Certification Holding S.A.S.	2022	ISO 45001:2018	CO22.00535/U (15 fojas referentes al mismo)
Bureau Veritas Certification Holding S.A.S.	2023	ISO 14001:2015	CO23.00062/U (2 fojas referentes al mismo)
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230577
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230572
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230576
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230573
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230575
TÜV Rheinland	2023	ISO 14064-3:2019	SA20230574

DURACIÓN, AMPLITUD Y EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE SU UTILIZACIÓN, DENTRO O FUERA DE CUALQUIER PAÍS MIEMBRO

7.15 Prueba referida en el punto 7.1.



- 7.16 Prueba referida en el punto 7.2.
- 7.17 Prueba referida en el punto 7.3.
- 7.18 Prueba referida en el punto 7.4.
- 7.19 Copias certificadas Nro. 20240901017C00747, del 16 de febrero de 2024, emitida por el Dr. Santiago Rogelio Tagle Tagle, Notario Suplente Décimo Séptimo del cantón Guayaquil. Corresponde a los siguientes oficios:
- Oficio No. 30-DIREHI-G, suscrito por el Ing. Nelson Salazar, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 1821 DNH-C-GLP, suscrito por el Ing. Stalin Salgado, en su calidad de Director Nacional de Hidrocarburos.
 - Oficio No. 2539-DIREHI-G, suscrito por el Ing. Colón Romero, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 1812 DNH-C-GLP, suscrito por el Ing. Stalin Salgado, en su calidad de Director Nacional de Hidrocarburos.
 - Oficio No. 2527-DIREHI-G, suscrito por el Ing. César Sacoto, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
- 7.20 Copias certificadas Nro. 20240901017C00746, del 16 de febrero de 2024, emitida por el Dr. Santiago Rogelio Tagle Tagle, Notario Suplente Décimo Séptimo del cantón Guayaquil. Corresponde a los siguientes oficios:
- Oficio No. 1412-DIDEHI-G, suscrito por el Ing. César Sacoto, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 0317-DIDEHI-G, suscrito por el Ing. César Sacoto, en su calidad de Director de la Dirección Desconcentrada de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 1285-DIDEHI-G, suscrito por el Ing. César Sacoto, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 126 DIREHI-SD, suscrito por el Ing. Marcelo Negrete, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Santo Domingo.
 - Oficio No. 2492-DIREHI-G, suscrito por el Ing. César Sacoto, en su calidad de Director Regional de Hidrocarburos Guayas.
 - Oficio No. 174-DIREHI-N, suscrito por el Director Regional de Hidrocarburos Norte.

DURACIÓN, AMPLITUD Y EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE SU PROMOCIÓN, DENTRO O FUERA DE CUALQUIER PAÍS MIEMBRO, INCLUYENDO LA PUBLICIDAD Y LA PRESENTACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES U OTROS EVENTOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, DEL ESTABLECIMIENTO O DE LA ACTIVIDAD A LOS QUE SE APLIQUE

- 7.21 Prueba referida en el punto 7.1.
- 7.22 Prueba referida en el punto 7.2.
- 7.23 Prueba referida en el punto 7.3.
- 7.24 Prueba referida en el punto 7.4.

VALOR DE TODA INVERSIÓN EFECTUADA PARA PROMOVERLO, O PARA PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO, ACTIVIDAD, PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SE APLIQUE



- 7.25 Prueba referida en el punto 7.1.
- 7.26 Prueba referida en el punto 7.2.
- 7.27 Prueba referida en el punto 7.3.
- 7.28 Prueba referida en el punto 7.4.

CIFRAS DE VENTAS Y DE INGRESOS DE LA EMPRESA TITULAR EN LO QUE RESPECTA AL SIGNO CUYA NOTORIEDAD SE ALEGA, TANTO EN EL PLANO INTERNACIONAL COMO EN EL DEL PAÍS MIEMBRO EN EL QUE SE PRETENDE LA PROTECCIÓN

7.29 Soporte digital (CD) que contiene:

- Certificación suscrita el 25 de abril de 2024 por Charles David Wheeler Parker y Carlos Alberto Cabezas Delgado, quienes indican actuar en calidad de apoderados especiales. Se refiere al detalle de las ventas más representativas hechas por DURAGAS S.A. contenidos en los archivos de Excel detallados a continuación:
 - o Documento de Excel que contiene el detalle de facturas emitidas en el periodo de 2021.
 - o Documento de Excel que contiene el detalle de facturas emitidas en el periodo de 2022.
 - o Documento de Excel que contiene el detalle de facturas emitidas en el periodo de 2023.

GRADO DE DISTINTIVIDAD INHERENTE O ADQUIRIDA DEL SIGNO

- 7.30 Prueba referida en el punto 7.7.
- 7.31 Prueba referida en el punto 7.8.
- 7.32 Prueba referida en el punto 7.9.
- 7.33 Prueba referida en el punto 7.10.
- 7.34 Prueba referida en el punto 7.11.
- 7.35 Prueba referida en el punto 7.12.
- 7.36 Prueba referida en el punto 7.13.
- 7.37 Prueba referida en el punto 7.14.

VALOR CONTABLE DEL SIGNO COMO ACTIVO EMPRESARIAL

- 7.38 Soporte Digital (CD) que contiene el "Informe de Valoración de Marca DURAGAS", de enero de 2024, elaborado por Washington Macias y Katia Rodríguez.
- 7.39 Original del "Informe de Valoración de Marca DURAGAS", de enero de 2024, elaborado por Washington Macias y Katia Rodríguez.

VOLUMEN DE PEDIDOS DE PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER UNA FRANQUICIA O LICENCIA DEL SIGNO EN DETERMINADO TERRITORIO

- 7.40 Prueba referida en el punto 7.19.
- 7.41 Prueba referida en el punto 7.20.

EXISTENCIA DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE FABRICACIÓN, COMPRAS O ALMACENAMIENTO POR EL TITULAR DEL SIGNO EN EL PAÍS MIEMBRO EN QUE SE BUSCA PROTECCIÓN

- 7.42 Prueba referida en el punto 7.7.

- 7.43 Prueba referida en el punto 7.8.
- 7.44 Prueba referida en el punto 7.9.
- 7.45 Prueba referida en el punto 7.10.
- 7.46 Prueba referida en el punto 7.11.
- 7.47 Prueba referida en el punto 7.12.
- 7.48 Prueba referida en el punto 7.13.
- 7.49 Prueba referida en el punto 7.14.
- 7.50 Copia certificada Nro. 20240901017C00042, de fecha 02 de enero de 2024, emitida por la Dra. Amelia Policarpa Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del cantón Guayaquil. Corresponde a los Reportes de Sostenibilidad de 2021 y 2022.

OCTAVO. - Conforme el artículo 463 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, para decidir acerca de la solicitud de declaratoria de notoriedad del signo "DURAGAS más logotipo" para de la clase internacional Nro. 4 respecto de los siguientes productos: "gas de petróleo, petróleo (gas de)", esta Dirección debe valorar las pruebas presentadas por el solicitante a fin de determinar si las mismas demuestran la notoriedad alegada en relación con los factores determinados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en concordancia con el artículo 228 de la Decisión 486.

Este análisis se lo realiza en relación con el sector pertinente de referencia indicado, esto es "los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio a los que se aplique".

Signo distintivo notoriamente conocido

A efectos de definir una marca notoria, resulta fundamental hacer referencia a la normativa y jurisprudencia pertinente.

En primer lugar, el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dispone:

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

En concordancia, el artículo 459 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone:

"Se entenderá por signo distintivo notoriamente conocido el que fuere reconocido como tal en el país o en cualquier país miembro del Convenio de París, ADPIC, o con el que el Ecuador mantenga tratados en materia de propiedad industrial por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

Por su lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisa que la marca notoria es:



*7...) aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e **independientemente de si su titular es nacional o extranjero**. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. (...)*¹ (Resaltados me pertenecen)

Desde la perspectiva doctrinaria, Carlos Fernández Novoa define a la marca notoria como:

*7...) de marca notoria debe hablarse cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial.*²

A partir de los conceptos y normativa citada, se concluye que una marca notoria es aquella reconocida como tal en un País Miembro por el sector pertinente, en virtud del conocimiento generalizado que éste tiene de la marca en relación con los productos o servicios específicos que ésta identifica.

Sector pertinente

El artículo 230 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que se considerarán como sectores pertinentes para el propósito que nos ocupa:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

*Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.*³

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó sobre el sector pertinente:

*"entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta."*⁴

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica respecto de la marca notoriamente conocida y su dinámica con el sector pertinente:

*"En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente."*⁴

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 377-IP-2021

² Concepto citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 35-IP-2013



Por lo tanto, se entiende que el sector pertinente comprende a quienes naturalmente están, o podrían estar, en contacto con los productos o servicios identificados con la marca cuya declaratoria de notoriedad se pretende. Lo importante es que el sector pertinente, a raíz de este contacto constante, asocie la marca con facilidad a los productos y servicios que ampara.

Factores para determinar la notoriedad

El artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone que se considerarán factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero."*

En virtud de la normativa y jurisprudencia citada, la demostración de estos factores ha de tener también vinculación con el sector pertinentes en referencia.

Valoración de la prueba

Con los antecedentes expuestos, esta Dirección realiza la valoración de la prueba presentada en el expediente en relación con los factores antes indicados. Sin perjuicio de la obligación de esta Dirección de valorar toda la prueba en su conjunto, para conducir el desarrollo de este acápite de mejor manera, se han clasificado -principalmente- las pruebas aportadas en función del factor que cada una demostraría conforme lo ha indicado el solicitante.



1. Pruebas tendientes a demostrar el **"grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro"**

Respecto de este asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado: *"(...) para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores."*⁵

El "Informe de Valoración de Marca DURAGAS", elaborado por la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías indican que la recordación de la marca, atributos y *Net Promoter Score* fueron concluidos en base a un *"Estudio cuantitativo de alcance nacional, con una muestra de 1175 encuestados."*⁶. Es así que, como primer dato relevante, en la sección "Componente 1: análisis conductual del consumidor", subsección "Conciencia de marca", los autores concluyeron que la conciencia de marca fue de 81.33%.

Adicionalmente, a partir de la subsección "Preferencia de Mercado", tras un análisis de las dos líneas de negocios del solicitante, a saber "envasado doméstico" y "granel/canalizado", la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías indican que se obtuvo para la marca una "Preferencia de Mercado global" de 84.79/100. En este sentido, resulta evidente cuantitativamente tanto el alto grado de conocimiento de la marca entre los consumidores, así como el alto índice de la atribución de calificativos positivos a la marca, lo cual deviene en la preferencia de compra del producto identificado con el signo distintivo en análisis.

Por otro lado, entre las pruebas que el solicitante aporta puntualmente para demostrar el presente factor, y que dan indicios del alto grado de conocimiento de la marca, están, por ejemplo, facturas de inversión publicitaria y materializaciones de publicaciones en medios de comunicación como Primicias, El Universo, Forbes, Ekos Negocios y Expresso.

En primer lugar, obran materializaciones de las páginas web oficiales de tiendas con presencia nacional como Kywi y AKÍ. En estas, se verifica la puesta en venta de productos como "CILINDRO PARA GAS 15 KILOS" y "Cilindro de as DURAGAS 15Kg".

Por otro lado, medios como Primicias, en la publicación titulada "Duragas firma contrato para la importación de Gas Licuado de Petróleo", y Vistazo, en la publicación titulada "Ecuador busca incrementar su producción de GLP", ponen en manifiesto que en el 2020 y 2021, el solicitante tuvo una participación en el mercado relevante nacional de 39,2% y 39,8%, respectivamente. En este contexto también vale recalcar que, por ejemplo, a través de la publicación en Primicias titulada "Petroecuador y Primax firman contrato para la importación de combustibles", se indica la existencia de un contrato entre el solicitante y EP Petroecuador para la recepción, transporte, almacenamiento y despacho de GLP, implicando que podrá utilizar instalaciones de EP Petroecuador.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2022

⁶ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 5.

Respecto de las facturas a través de las cuales se demuestra la inversión en la promoción del signo distintivo, por ejemplo, se identifica la utilización del mismo en 2022 y 2023 en el programa "MasterChef", transmitido por el canal de televisión TELEAMAZONAS. La promoción en dicho medio se verifica adicionalmente a partir del acta notarial de constatación aportada, donde también se observa la promoción de la marca, por ejemplo, en la "Carrera L'Étape" (Cuenca, 2022) y en las redes sociales oficiales de TC Televisión y de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El hecho de que se hayan empleado medios con alcance nacional, garantiza un alcance geográficamente amplio, lo cual refuerza el grado de conocimiento entre los consumidores de la marca. Adicionalmente, en lo que respecta a la participación en eventos del círculo empresarial, se demostró mediante la materialización de publicaciones en redes sociales la asistencia de representantes de la compañía, y el auspicio por la misma, al "II Congreso Guayaquil Ciudad de la Energía" (2023); la presencia en el "Encuentro Anual de Energía y Petróleo" (2022); y, en el "IV Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía" (2022).

Publicaciones en medios como Expreso, Ekos Negocios, La Hora también dan fe de reconocimientos obtenidos por el solicitante en razón de sus esfuerzos corporativos. Aquí cabe recalcar que obtuvo un reconocimiento entregado en la "II Edición del Sello Empresa Inclusiva" (2023); y, reconocimientos entre los primeros lugares en las categorías de "Responsabilidad Social Empresarial" y "Diversidad e Inclusión", en la 1era y 2da edición de los "Premios del Comercio", organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Además, publicaciones en medios como El Universo, Forbes, Ekos Negocios demuestran la obtención de la "Certificación Internacional de Carbono Neutralidad Organizacional", otorgada por TÜV Rheinland. En la misma línea, también se aportó prueba de que el solicitante tiene las certificaciones "ISO 45001:2018" (por acoplarse al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo), "ISO 14001:2015" (por acoplarse al sistema de gestión ambiental) e "ISO 14064-3:2019" (por la compensación de sus emisiones de CO₂).

Dado que a partir de la prueba aportada quedó demostrado el alto grado de conocimiento de la marca entre los consumidores, la difusión por canales del alto alcance, así como el reconocimiento del solicitante en sí, se considera demostrado el presente factor.

2. Pruebas tendientes a demostrar la "duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro"

Respecto de este criterio es importante recalcar que, *"para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr la notoriedad de un signo distintivo es por medio de su difusión y reconocimiento (...)"*

En relación con este factor se han agregado al expediente los oficios emitidos en 2006, 2009, 2010 y 2011 por la Dirección Regional de Hidrocarburos Guayaquil, Dirección Nacional de Hidrocarburos, Dirección Regional de Hidrocarburos Guayas y la Dirección Desconcentrada de Hidrocarburos Guayas, mismos que demuestran la distribución de GLP en cilindros desde varios puntos ubicados en algunos cantones del Ecuador, como Guayaquil (en las parroquias Tarqui, Febres Cordero, Ximena y Letamendi), Quito (en la

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-2000.

parroquia La Floresta), Babahoyo, Latacunga (en la parroquia Eloy Alfaro), Durán y Pedro Carbo, y por ende es clara la utilización del signo distintivo a nivel nacional.

Por otra parte, el solicitante también presenta una serie de facturas emitidas por las agencias de publicidad PUBLIMEDIA S.A. y MODERZACORP S.A., durante el periodo de 2021-2023. A partir de las facturas queda demostrada la promoción del signo distintivo por medios como una feria en Quito, el auspicio de la carrera "L'Étape" llevada a cabo en Cuenca, redes sociales y por televisión nacional, a través de su aparición en calidad de auspiciante del programa de televisión "MasterChef", así como también mediante el desarrollo de varias campañas publicitarias como "Duragas Express" y "Duragas te pone la cocina". Bajo la premisa de que el empresario va a estar interesado en promocionar su signo distintivo en la circunscripción geográfica en donde lo explota comercialmente, estos medios probatorios demuestran la utilización del signo distintivo durante el periodo indicado a lo largo del territorio nacional.

Ahora bien, el solicitante también aporta al expediente otros medios probatorios que demuestran que el solicitante ha continuado utilizando el signo distintivo a lo largo de todo el país en años recientes. En este punto vale hacer referencia a las facturas detalladas en los documentos de Excel aportados por el solicitante, ya que dan fe de que el solicitante explotó comercialmente el signo distintivo pertinente durante 2021-2023, entendiéndose así que lo utilizó en dicho periodo.

En este contexto, sobre el Informe de Valoración de la Marca, a partir del análisis de los ingresos reportados por la explotación de la marca, se desprende que la marca fue utilizada por DURAGAS S.A. desde 2017-2022. Adicionalmente, el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021" y el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022" demuestran la utilización del signo distintivo a nivel nacional durante 2021 y 2022 y su posición consolidada en el mercado al indicar que se tuvo una participación en el mercado nacional del 39,8% y 40,7%, respectivamente.

Es así que, al haberse demostrado la utilización del signo distintivo por alrededor de veinte años en el territorio nacional, esta Dirección considera demostrado el presente factor.

3. Pruebas tendientes a demostrar la **"duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique"**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que *"la calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla, mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otras".⁸*

El solicitante presentó pruebas para demostrar las actividades publicitarias, y la logística que algunas de ellas implican, que fueron llevadas a cabo durante el periodo de 2021-2023, a fin de conseguir el posicionamiento de signo distintivo que nos ocupa. En ese sentido, obra en el expediente un certificado

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 20-IP-2022.

suscrito por Erick Augusto Bano Cadena y Carlos Alberto Cabezas Delgado, apoderados del solicitante, en el que indican que las facturas presentadas, mismas que igualmente constituyen prueba dentro del presente factor, representan la inversión para llevar a cabo las campañas publicitarias "Cilindro amarillo/Buscador/Duragas Express", "Master Chef" y "L'Étape".

A partir de las facturas no solamente se desprende el total monetario de la inversión publicitaria, sino también los medios a través de los cuales se llevó a cabo la promoción del signo distintivo, y por ende se da a entender el alcance territorial de la publicidad. Es así que se verifica que se desarrollaron e implementaron varias campañas publicitarias como "Cilindro", "Siempre Juntos", "Buscador", "Carrera L'Étape", "Tu cilindro amarillo más cerca de ti", "Duragas te pone la cocina", "Cilindro 5KG" y "Duragas Express". En este punto, vale recalcar algunas de las actividades publicitarias desarrolladas en los años 2021, 2022 y 2023.

En 2021, se pasaron pautas publicitarias digitales en las plataformas de Facebook, Instagram, Google y YouTube, puntualmente de la campaña "Cilindro". Adicionalmente, hubo pautas radiales en lo que respecta a la campaña "Siempre Juntos".

En 2022, por ejemplo, como parte de la campaña "Buscador UIO" se promocionó el signo distintivo mediante buses, Facebook, Instagram y Google. Por su parte, la campaña "Tu cilindro amarillo más cerca de ti" fue desarrollada y adaptada para medios como los buses y tranvías. En lo que respecta a la "Carrera L'Étape", misma que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, se promocionó por Facebook, Google, y se mandó a elaborar termos, gorras y bolsos con la marca impresa en ellos. Finalmente, en este año cabe destacar la participación de la marca en calidad de auspiciante del programa de televisión "MasterChef", ya que éste tiene un amplio alcance a nivel nacional.

En 2023, se desarrolló la campaña publicitaria de "Duragas Express"; y también se verificó la gestión de logística para llevar a cabo el sorteo correspondiente dentro de la campaña "Duragas te pone la cocina". Adicionalmente, se pudo verificar la participación del solicitante en la feria "Hueca Fest", en la ciudad de Quito. Por medio de Facebook, Instagram y YouTube se llevó a cabo la campaña "Cilindro 5KG"; y, por YouTube las campañas "Cilindro 5KG" y "Buscador".

Por su parte, en el mismo año, respecto del programa "Masterchef" fue posible verificar el auspicio de la marca en análisis, periodo en el cual se utilizó Facebook, Instagram, Google y YouTube para promocionar el signo distintivo en relación con el programa de televisión indicado. En este punto, vale recalcar que el auspicio de "MasterChef" constituye un fuerte medio de difusión de la marca, ya que al ser un programa transmitido en el canal de televisión "TELEAMAZONAS", tiene por sí solo alcance a nivel nacional. Esto implica que la promoción del signo distintivo llegó a millones de personas, por lo menos durante la duración del auspicio.

Al haber sido demostrada la promoción a través de medios digitales, en feria y carrera llevadas a cabo en dos de las principales ciudades del Ecuador, y más relevante, en un programa transmitido en un canal de televisión nacional, queda demostrada la promoción del signo distintivo en el Ecuador.



4. Pruebas tendientes a demostrar el **"valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique"**

La inversión destinada a publicitar un signo distintivo demuestra el interés del empresario para posicionar el signo en el mercado relevante. Por ende, es indispensable que las pruebas presentadas por el solicitante demuestren una estrategia publicitaria sostenida y constante.

Para probar este factor, el solicitante presentó copias certificadas de facturas emitidas por las agencias publicitarias PUBLIMEDIA S.A. y MODERZACORP S.A., mismas que, acorde al certificado suscrito por Erick Augusto Bano Cadena y Carlos Alberto Cabezas Delgado, corresponden a la inversión en la que incurrió el solicitante a fin de llevar a cabo las campañas "Cilindro amarillo/Buscador/Duragas Express", "Master Chef" y "L'Etape". Dichas facturas pertenecen al periodo de 2021-2023 y alcanzan la suma aproximada de \$350.000,00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 00/100).

Las pruebas presentadas demuestran que se efectuaron inversiones significativas en actividades publicitarias orientadas a posicionar el signo distintivo en el mercado. Adicionalmente, demuestran que la promoción del signo se desempeñó a través de varios medios publicitarios, como redes sociales, comerciales y auspicios del programa de televisión "MasterChef", y pautas radiales. Esto constituye un indicador de la importante inversión realizada por el empresario en relación con el uso de medios que garantizan un alcance geográfico y temporal considerable.

En virtud de lo expuesto, se considera demostrado el presente factor.

5. Pruebas tendientes a demostrar las **"cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección"**

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma; ingresos que devienen de la aceptación que haya tenido el producto en el mercado, y es un indicador del grado de conocimiento del signo entre el sector pertinente. En este sentido, el tratadista Jorge Otamendi explica: *"La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que esto implica un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen"*²

En este punto, para efectos de contextualización de las ventas e ingresos, vale hacer alusión al "Informe de Valoración de Marca DURAGAS", elaborado por la PhD. Katia Rodríguez, y el PhD. Washington Macías, quienes indican la cuota de mercado del solicitante para el año 2022, y hace una comparativa de los ingresos percibidos dicho año en relación con sus competidores. Es así que, a partir de la información obtenida de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, concluyeron que DURAGAS S.A. tuvo para ese año, una cuota de mercado de casi el 40%, y que, con respecto a sus competidores (ENI Ecuador + ESAIN, Congas, Austrogas, Kingas, Lojagas y Mendogas), obtuvo un mayor nivel de ingresos económicos, con

² Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002, 4a. ed.

\$150 561 180 58 (CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 58/100).

En soporte digital, el solicitante presenta un certificado suscrito por Charles David Wheeler y Carlos Cabezas, ambos en calidad de apoderados especiales, en el que indican que, en los documentos de Excel, también presentados en el mismo soporte digital, constan las ventas más representativas realizadas por DURAGAS S.A. durante 2021-2023. Es así que, resulta relevante referirse a los variados conceptos de ingresos que se refieren a la explotación comercial del signo distintivo, en relación con el producto pertinente.

Entre los años 2021-2023, respecto de la facturación por productos denominados en las facturas como "GLP", "Cilindro Lleno de GLP De 16Kg Industrial", "Cilindro Lleno De GLP 20 Kg Industrial", "Cilindro Lleno De GLP De 15Kg Doméstico", "Cilindro Lleno De GLP De 45Kg Industrial" y "Cilindro Lleno De GLP De 5Kg Industrial", se llega a un valor en ventas superior a \$210.000.000,00 (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100) en ventas.

Por otro lado, también se reportan ingresos por actividades que guardan relación directa con la comercialización del producto "gas de petróleo" identificado con el signo distintivo en análisis. En este sentido, durante el periodo de 2021-2023, por ejemplo, la empresa también facturó por concepto de "Servicio De Comercialización Envasado", "Servicio De Mantenimiento de Cilindros", "Tarifa De Comercialización Pco (Licuado)" y "Tarifa De Comercialización Pco (Industri)", servicios que generaron ingresos por un monto superior a \$42.000.000,00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100).

A partir de los documentos presentados, esta Dirección concluye que los ingresos reportados en base a la explotación comercial del signo distintivo son significativos, quedando así demostrada su posición consolidada en el mercado relevante, el impacto económico del signo y la preferencia de consumo del sector pertinente en referencia.

En virtud de lo expuesto, se considera demostrado este factor.

6. Pruebas tendientes a demostrar el "grado de distintividad inherente o adquirida del signo"

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: "La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione".⁸⁷

En primer lugar, se debe tomar en consideración que según el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021" DURAGAS S.A. tiene como operación principal "el abastecimiento, almacenamiento, envasado y comercialización de gas licuado de petróleo a la población nacional, comercios e industrial de diversos sectores".

El solicitante aporta en este factor pruebas de que el solicitante ha obtenido múltiples certificaciones emitidas por organismos e instituciones en razón del manejo y actividades de la compañía. Entre los

⁸⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-IP-2021.

reconocimientos están la "Medalla Conmemorativa del Bicentenario", otorgada por el Municipio de Guayaquil; un reconocimiento entregado en la "II Edición del Sello Empresa Inclusiva", otorgado por ACNUR; y, dentro de la 1era y 2da Edición de los "Premios del Comercio", organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

También, el solicitante recibió la "Certificación Internacional Carbono Neutralidad Organizacional" y las certificaciones ISO 14064-3:2019, por parte de TÜV Rheinland; y, las certificaciones ISO 14001:2015 y ISO 14001:2018, otorgadas por Bureau Veritas Certification Holding S.A.S.

Sin perjuicio del reconocimiento empresarial, que por sí solo demuestra que el solicitante se ha dado a conocer en base a sus actividades, vale resaltar el hecho de que, tanto en el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021" como en el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022", se indica una fuerte participación en el mercado nacional, siendo del 39,8% y del 40,7%, respectivamente. También se presenta la publicación titulada "Ecuador busca incrementar su producción de GLP", en la revista VISTAZO, en la que se indica que:

"En 2021, la compañía comercializó 521.000 toneladas de GLP a nivel nacional, cubriendo el 39,8 por ciento de la demanda del país. De esta venta, el 88 por ciento se destinó al segmento doméstico, el 11 por ciento al comercial, industrial y agroindustrial, un uno por ciento se dirigió al sector vehicular a través de estaciones de servicio." (énfasis añadido)

Adicionalmente, también vale hacer referencia a los resultados obtenidos a partir del estudio de mercado detallado en el "Informe de Valoración de Marca DURAGAS", en lo que respecta al nivel de conocimiento de la marca en base a un "Estudio cuantitativo de alcance nacional, con una muestra de 1175 encuestados."⁴. En este, la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías concluyen, a partir de los niveles "Top of Mind", "Recordación", "Reconocimiento" y "No conocerla", que "El puntaje ponderado de conciencia de marca resultó en 81,33/100."⁵. Esto demuestra un alto índice de conciencia de marca entre los consumidores encuestados, lo cual a su vez constituye un índice de la distintividad de la marca dentro del mercado ecuatoriano, entre miembros de dicho sector pertinente.

Este factor merece centrar el análisis en la distintividad adquirida del signo distintivo, en el sentido de que la prueba demuestre que el signo ha ganado reconocimiento a través de su uso constante y prolongado, debidamente acreditado con datos y cifras robustas en lo que respecta al sector pertinente. Es así que, al haberse verificado la alta participación del solicitante en el mercado ecuatoriano y el grado de conocimiento de la marca, esta Dirección concluye que quedó demostrado el presente factor.

7. Pruebas tendientes a demostrar el "valor contable del signo como activo empresarial"

Como prueba para este factor, el solicitante presenta un documento titulado "Informe de Valoración de la Marca DURAGAS", elaborado en diciembre de 2023, por la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías. En el Informe se explica que la metodología aplicada para determinar el valor contable de la marca es "el manual oficial de valoración de intangibles de propiedad intelectual en el Ecuador, la norma ISO 10668 para

⁴ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 4.

⁵ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 5.

*VALORACIÓN DE MARCAS Y LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE UTILIZAN LAS CONSULTORAS MUNDIALES ESPECIALIZADAS EN VALORACIÓN DE MARCAS.*⁴¹

Es así que, se basaron en el análisis conductual del consumidor, del entorno y financiero, y legal. La PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías, en base al análisis conductual del consumidor que llevaron a cabo, determinaron que "promediando el Poder de Marca y la Preferencia de Mercado, Duragas obtiene un Factor de Marca de 78.08/100"⁴². En lo que concierne al análisis legal conducido, concluyeron que "no se encuentra inmerso en ninguna de las prohibiciones de registro ni absolutas ni relativas contempladas tanto en el Código INSEMS como en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que adicionalmente no tienen acciones legales en contra de su legalidad o legitimidad."⁴³

Por su parte, dentro del análisis financiero, una de su finalidad "determinar el flujo de caja atribuible a la marca para lo cual se disponen de algunos métodos que deben enmarcarse en el enfoque de ingresos"⁴⁴. En este punto, a partir de los ingresos atribuibles a la marca pertinente durante el periodo de 2017-2022, mismos que acorde al mismo "Informe de Valoración de Marca DURAGAS" constituyen el 99.4% de los ingresos operacionales totales para el empresario, la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías. El análisis determinó el porcentaje del incremento en los ingresos esperados por la explotación de la marca en función a tres criterios: crecimiento orgánico de la marca, crecimiento nominal PIB (proyectado), inflación de largo plazo. Según el primer criterio, los autores del informe indican que se espera un crecimiento de 6.04% desde 2024-2026; según el segundo, un crecimiento de 4.35%-4.37% en 2027 y 2028; y, según el tercero, un crecimiento de 1.95%. Finalmente, en lo que respecta al análisis financiero, determinaron como tasa de regalías 5.37%, y como tasa de descuento 16.39% anual.

A partir del análisis de dos escenarios en los que varían los ingresos a percibir por la explotación comercial de la marca durante el periodo 2024-2029, la PhD. Katia Rodríguez y el PhD. Washington Macías determinan que el signo distintivo puede estar valorado en \$47.06 millones o \$47.37 millones. Es así que, concluyen en el informe que "con base en la proyección de ingresos y aplicando una tasa de regalías del sector, ajustada por el Factor de Marca, se obtiene una valoración financiera de marca de **US\$ 47.22 millones**, que **representa más del 50% del valor de los activos registrados en los estados financieros al cierre del ejercicio 2022, demostrado la relevancia de la marca para la empresa titular.**" (énfasis añadido)

En virtud de lo expuesto, esta Dirección considera demostrado este factor.

8. Pruebas tendientes a demostrar el "volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio"

El solicitante presenta como prueba en este factor oficios referentes a distribuidores, centros de acopio y vehículos que transportan GLP en cilindros. Dichos oficios son:

⁴¹ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 22.

⁴² Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 8.

⁴³ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 20.

⁴⁴ Macías Washington, Rodríguez Katia, Informe de Valoración de Marca DURAGAS, 12.



NRO. DE OFICIO	AÑO DE EMISIÓN	EMITIDO POR	DISTRIBUIDOR REGISTRADO
30-DIREHI-G	2005	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayaquil	Pedro Joel López Tandazo Elberto Alfonso Velasco López
1821 DNH-C-GLP	2005	Dirección Nacional de Hidrocarburos	Juan Carlos García Vásconez
2539-DIREHI-G	2005	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayaquil	Laura Lizzette Vera Villalta LEALTADCORP S.A. Nora De Jesús Méndez Herrera Héctor Hugo Tormo
1812 DNH-C-GLP	2005	Dirección Nacional de Hidrocarburos	Fernando Washinton Salazar Vela
2527-DIREHI-G	2009	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayas	Jesús Antonio Pérez Pérez Daniel Eduardo Gómez Holquin Carlos Alberto Romero Noroña
2492-DIREHI-G	2009	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayas	Nury Isidra Solis Zamora Julio Salvador Cuzco Maldonado Teodoro Sotero Zambrano Ruiz Fausto Guillermo Arteaga Shagnay José Lino Redrobán Ponce
1412-DIDEHI-G	2010	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayas	Segundo Sebastián Caicedo Nazareno
1285-DIDEHI-G	2010	Dirección Regional de Hidrocarburos Guayas	Jorge Amador Valdez Varas
0317-DIDEHI-G	2011	Dirección Desconcentrada de Hidrocarburos Guayas	Rossemery Meryam Arqueño Dávalos

A partir del contenido de estos oficios se desprende, en esencia, que los distribuidores indicados están inscritos en el Registro Nacional de Distribuidores, de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, como parte de la red de distribución de la comercializadora DURAGAS y que pueden expender GLP (gas licuado de petróleo) en cilindros al público consumidor. Adicionalmente, se desprende que tienen sus depósitos en varios cantones del Ecuador, como Guayaquil (en las parroquias Tarqui, Febres Cordero, Ximena y Letamendi), Quito (en la parroquia La Floresta), Babahoyo, Latacunga (en la parroquia Eloy Alfaro), Durán y Pedro Carbo. Con esto, se demuestra que, por lo menos desde el 2005 existen distribuidores autorizados a nivel nacional de productos distinguidos por el signo distintivo en análisis.

En virtud de lo indicado, se considera que el solicitante ha presentado prueba suficiente para demostrar este factor.

9. Pruebas tendientes a demostrar la **"existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección"**

El solicitante aporta en este factor pruebas referentes a la obtención por parte del solicitante de reconocimientos como la "Medalla Comemorativa del Bicentenario", otorgada por la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del Municipio de Guayaquil; y un reconocimiento entregado en la "II Edición del Sello Empresa Inclusiva", otorgado por ACNUR. Adicionalmente, en la 1era y 2da Edición de los "Premios del Comercio", organizados por la Cámara de Comercio de Guayaquil, DURAGAS S.A. obtuvo reconocimientos dentro de las categorías "Responsabilidad Social Empresarial" y "Diversidad e Inclusión". También, el solicitante recibió la "Certificación Internacional Carbono Neutralidad Organizacional" y las certificaciones ISO 14064-3:2019, otorgadas por la firma alemana TÜV Rheinland; y, las certificaciones ISO 14001:2015 y ISO 14001:2018, otorgadas por Bureau Veritas Certification Holding S.A.S. Esto da indicios del renombre que ha ganado la compañía por la gestión de sus actividades comerciales y manejo empresarial.

Por otra parte, se demostró que están a la venta en línea productos como "CILINDRO PARA GAS 15 KILOS" y "Cilindro de Gas DURAGAS 15Kg" en las páginas web oficiales de establecimientos con presencia nacional, como Kywi y AKI. Esto da indicios de la alta capacidad de abastecimiento al público consumidor de gas licuado de petróleo por parte del solicitante.

A partir de las pruebas que aportan cifras específicas respecto a las actividades de fabricación, e inclusive abastecimiento de GLP por parte de DURAGAS S.A. para comercializarlo en el mercado ecuatoriano bajo la identificación con el signo distintivo "DURAGAS más logotipo", vale hacer referencia expresa al "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021" y "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022".

En primer lugar, vale indicar que en el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021" se indica que "La operación principal de Duragas consiste en el abastecimiento, almacenamiento, envasado y comercialización de gas licuado de petróleo a la población nacional, comercios e industrial de diversos sectores, con base en una cadena de distribución que cuenta con cobertura en tres regiones del país: Costa, Sierra y Oriente". Con lo indicado, a continuación, se expondrán los altos índices de compras, almacenamiento y fabricación que permiten llevar a cabo una operación comercial a nivel nacional.

En el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021", se indica que ese año contó con una participación en el mercado nacional de 39,8%, y que hubo alrededor de 5.5 millones de cilindros de la marca "DURAGAS" en el mercado ecuatoriano, y más de 500.000 toneladas de GLP distribuidas. En el 2021, como parte de la cadena de aprovisionamiento del producto amparado por la marca, el solicitante destinó alrededor de \$116.000.000 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) para compras y contrataciones. De conformidad con el Reporte *"El rubro más importante correspondió a la compra de GLP a EP Petroecuador, equivalente al 73% del total de pagos realizados a proveedores y contratistas (...) la compra de cilindros otro 3%".*



En el "REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2022", se indica que ese año contó con una participación en el mercado nacional de 40.7%, y se contó con un capital industrial de 5.7 millones de cilindros de la marca "DURAGAS" en el mercado ecuatoriano, y más de 550.000 toneladas de GLP distribuidas. Ese mismo año, en abril importaron 300 toneladas de GLP, y otras 7.500 entre noviembre y diciembre. Adicionalmente, como parte de la cadena de aprovisionamiento del producto amparado por la marca, el solicitante destinó alrededor de \$127.000.000 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para compras y contrataciones. De conformidad con el Reporte *"De todas las compras anuales, el 81% corresponde a compra de materiales (insumos, repuestos, inventarios) (...). Dentro de la compra de materiales los principales artículos corresponden a la compra de GLP nacional e importado, y a la compra de cilindros de acero de 15 kilos (...)"*.

Tanto en el reporte de 2021, como en el de 2022, en lo que respecta al almacenamiento del producto, se indica que DURAGAS S.A. cuenta con cuatro plantas de almacenamiento y envasado propias, de conformidad con el detalle a continuación:

PLANTA	2021		2022
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (toneladas)	ENVASADO (toneladas)	ENVASADO (toneladas)
Bellavista	105	102.000	95.768
Montecristi	77	71.000	72.701
Santo Domingo	90	60.000	62.973
Piño	204	46.000	47.607

Adicionalmente, en los mismos documentos, se indica que, bajo la contratación del servicio de envasado en plantas de EP Petroecuador, el solicitante hace uso de dos de sus plantas, de conformidad con el detalle a continuación:

PLANTA	ENVASADO EN 2021 (toneladas)	ENVASADO EN 2022 (toneladas)
El Chorrillo	200.000	199.404
Shushufindi	17.000	17.375

Es así que es evidente que DURAGAS S.A. ha hecho esfuerzos económicos y establecido relaciones contractuales que le ha permitido explotar comercialmente la marca en volúmenes objetivamente altos a nivel nacional. En virtud de lo expuesto, se considera demostrado este factor.

Conclusiones respecto de la valoración de la prueba

Con lo expuesto, se llega a la conclusión de que, el solicitante ha podido demostrar¹⁷, en relación con el sector pertinente de "los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio a los que se

¹⁷ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 619-IP-2019 explica que la declaración del examinador de que una marca es notoria, no puede derivarse de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una



aplique", varios factores determinados en el artículo 460 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación respecto del signo distintivo "DURAGAS más logotipo", para la clase internacional No. 4, específicamente respecto del producto "gas de petróleo". Me refiero de forma específica a los factores de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con este alcance, esta Dirección puede determinar que, las características del signo notoriamente conocido se han cumplido y que, el signo distintivo "DURAGAS más logotipo" reúne las condiciones para poder calificarse de notorio.

Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de sus competencias:

RESUELVE:

1. **DECLARAR** la notoriedad del signo distintivo "DURAGAS más logotipo" solicitada por DURAGAS S.A., en la clase internacional Nro. 4, para "gas de petróleo".

La notoriedad actual, está determinada por las condiciones que la motivaron, y se presumirá que subsisten por un periodo de siete años, a partir de la emisión del presente acto administrativo de acuerdo con el artículo 316 del Reglamento de Gestión de los Conocimientos.

2. **ORDENAR** la emisión del respectivo Certificado de Declaratoria.
3. **ORDENAR** la emisión de la versión pública de la presente resolución preservando la información de carácter confidencial.

El presente acto administrativo es susceptible de los recursos administrativos establecidos en el Código Orgánico Administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; o por vía judicial ante uno de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

El presente acto se emite en virtud de la Acción de Personal Nro. SENADI-DATH-2024-10-263, de 30 de octubre de 2024. - **NOTIFIQUESE.** -



MARIA CAROLINA
SACOTO ROMO

María Carolina Sacoto Romo

DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Razón: En la ciudad de Quito, D.M., se procedió a notificar la resolución que antecede el día 22 de octubre de 2025; a las 15h30 a DURAGAS S.A. en el casillero virtual Nro. 92 y al correo electrónico casillasenadi@propiedadintelectual.com.ec

determinada marca. La notoriedad debe estar probada dentro del expediente administrativo. Así, el análisis de notoriedad está enmarcado en la normativa antes descrita, pero delimitada por la evidencia allegada.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales

En virtud de la delegación conferida mediante Resolución Nro. 040-2024-DG-SENADI, de 10 de diciembre de 2024. Certifico. -



CAMILA CRISTINA
ESTEVEZ GRANDA

Camila Estévez Granda

DELEGADA PARA LAS ATRIBUCIONES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

Dirección: Av. Republica E7-197 y Diego de Almagro - Edificio FORUM 300
Código postal: 170518 / Quito - Ecuador
Teléfono: +539-2 394 0000
www.derechosintelectuales.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

