

OMPI/PI/JU/LAC/04/7

ORIGINAL: Español

FECHA: 15 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALIS DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN EL SALVADOR

*Documento preparado por el Sr. Julio Adalberto Arriaza González, Jefe, Unidad de Delitos
Relativos al Patrimonio Privado y Protección a la Propiedad Intelectual,
Fiscalía General de la República, San Salvador*

Para la elaboración del presente documento se considero lo dispuesto en la Ley de Casación (D.L. 1135 de fecha 31 de agosto de 1953, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de Septiembre de 1953) ya que el Recurso de Casación se interpone contra las sentencias definitivas de los tribunales inferiores revocándolas o anulándolas, y su fin es unificar jurisprudencia para que contenga verdadera seguridad jurídica.

Dicha Ley en su Art. 3, prevé los motivos de interposición del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, e incorpora una definición de “Doctrina Legal” como la Jurisprudencia establecida por los Tribunales de Casación (Sala de lo Civil para la casación civil, mercantil y laboral; y Sala de lo Penal para la casación penal), en tres sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes.

Bajo la concepción de Jurisprudencia, entendida en su sentido amplio, como resultado de la actividad jurisdiccional, se procedió a revisar la publicación de sentencias en materia penal y mercantil, disponible en la pagina Web de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país (www.csj.gob.sv), y se concluye:

En cuanto a Jurisprudencia Uniforme, se advierte su inexistencia en materia penal y mercantil, en lo relativo a decisiones del Tribunal de Casación, y su inexistencia en materia Penal en lo que a Tribunal de Primera y Segunda Instancia se refiere, consecuentemente no han sido pronunciadas tres sentencias o fallos en los términos requeridos para la Doctrina Legal.

En cuanto a Jurisprudencia Aislada (resoluciones constitutivas de normas individualizadas, por obligar en principio a las partes, no constitutiva de fuente del derecho), merece resumir en el presente documento las líneas jurisprudenciales detectadas. No se omite manifestar que las denuncias penales en la materia aproximadamente han oscilado en años anteriores a 50 anualmente; este año y a la fecha han ingresado 80, y únicamente han llegado a vista pública o juicio las que se aluden en el presente documento y que se adjuntan en el anexo en forma integra, lo anterior debido a que el legislador penal dispone salidas alternas las que generalmente son aplicadas en audiencia inicial mediante la conciliación, y en la etapa instructora aplicando la conciliación, el procedimiento abreviado; la mayoría de los casos en audiencia inicial la víctima revoca la instancia particular generando una desestimación del caso, ello es una práctica cada vez más frecuente.

Líneas Jurisprudenciales detectadas:

1- Tema: DEFINICIONES

2002: Tribunales de Sentencia. Quinto de San Salvador. En el delito de violación de distintivos comerciales el bien jurídico protegido es una parte de la propiedad industrial, la cual puede definirse como el derecho que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir los resultados de su trabajo. [P0141-13-2002](#)

2002: Tribunales de Sentencia. Sexto de San Salvador. Cuando el legislador sanciona la violación de los derechos como autor de una obra o como cesionario de los derechos, en el fondo pretende salvaguardar el derecho de aquellas personas que por su ingenio o esfuerzo crean algo que resulta ser de utilidad de los seres humanos. [P0121-117-2002](#)

2002: Tribunales de Sentencia. Sexto de San Salvador. Los derechos sobre el uso del software. Es de conocimiento obvio que requieren autorización, de antemano se sabe que por estar sujeto a protección, su uso requiere de un sacrificio económico a favor del titular del derecho. [P0121-117-2002](#)

2- Tema: ACCIÓN PENAL PRIVADA PREVIA INSTANCIA PARTICULAR

(Artículos 26, 229 inciso 2° del Código Procesal Penal)

Petición de persecución: denuncia

No es necesario que la autorización de la víctima para tener por establecida la solicitud de instancia particular sea expresa, pues que caso tendría concurrir a denunciar un hecho delictivo sino se quiere se que se persiga penalmente; en ese sentido, basta la denuncia de la propia víctima para que se tenga por promovida la instancia particular, siendo ésta obviamente una condición de perseguibilidad, pero que se hace depender del interés o voluntad de la víctima previamente manifestada y no de una condición que deba reunir cierta formalidad; lo que debemos tener en cuenta es la solicitud de reclamación de la víctima para investigar un delito, siendo intrascendente la informalidad de tal exteriorización o solicitud. (Sentencia de las 09:30 del 04/07/01, Cámara de la Segunda Sección de Occidente).

(Artículos 26, 229 inciso 2° del Código Procesal Penal)

Petición de persecución

En los delitos perseguibles por instancia particular, carece de trascendencia el cumplimiento de requisitos formales, pues lo esencial es que conste la reclamación de la víctima o de quienes la representan.

De acuerdo con ello, no debería existir inconveniente en reconocer la eficacia a la denuncia tácita, siempre que conste la voluntad del interesado en reclamar la defensa de sus intereses. (Sentencia de las 08:30 del 19/04/02, Cámara de la Tercera Sección del Centro).

Aunque en el proceso no conste directamente la autorización o petición de la víctima para iniciar la acción penal y así perseguir penalmente a los procesados, tal y como lo señala y establece el artículo 26 Pr. Pn.; esto realmente no deslegitima la forma mediante la cual el Ministerio Público invoca o da inicio a la acción penal, cuando ésta es producto, principalmente del poder especial otorgado por la víctima al querellante, y consta que éste pide al señor Fiscal General de la República que lo tenga como parte querellante. Por lo que la petición o autorización de la víctima de la que habla el artículo 26 Pr. Pn. se ha materializado de esta manera; ya que por lo general cuando la víctima de un hecho ilícito es una sociedad, ésta siempre va actuar a través de su representante legal. (Sentencia de las 11:15 del 31/01/02, Cámara Primera de la Penal de la Primera Sección del Centro).

3- Tema: NULIDAD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIO

No puede registrarse como marca los distintivos que por su semejanza fonética, gráfica, etc., pueda inducir a confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, ya registrados o en trámite de registro, siempre que se refieran a servicios comprendidos en la misma clase, como sucede en el caso en cuestión, y conforme al Art. 10 Literal p) del Convenio Centroamericano (hoy derogado); y en el procedimiento de registro de la marca de servicios cuya nulidad se pide se incurrió en la prohibición, se registro la marca sin darle cumplimiento al Art. 93, 10 lit. p) y 94 lit a), todos del Convenio, dichas disposiciones pretenden evitar, entre otros aspectos la Competencia Desleal que podría surgir por la confusión que puede ocasionar inscribir una marca, al estar en trámite de registro una señal de propaganda o un nombre comercial, comprendidos en la misma clase, a consecuencia de la semejanza fonética. Por lo anterior se casa la sentencia, y se declara nula la inscripción en el registro de la Marca de Servicios (Sentencia de las 15:30 del 19/08/03, Sala de Lo Civil de la Corte Suprema de Justicia).

4- Tema: VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES por el verbo rector “comercio”

Por haberse encontrado dichos productos (que no poseen características de originalidad en si y en lo relativo a la marca) en los estantes de ventas dentro de dicho Almacén, no hay duda a este tribunal que los mismos estaban siendo comercializados.

No se ha establecido que el acusado no posea autorización para la comercialización de los productos con la marca, pero de acuerdo al denunciante y a la representante de la víctima que comparecieron al juicio, el acusado no es persona autorizada para la comercialización de la marca, además ni el acusado ni su defensor han demostrado tal circunstancia, con lo cual obviamente se hubiese puesto fin a la responsabilidad penal que el acusado ha enfrentado por el delito en comento.

Este tribunal no cuenta con los medios de prueba idónea para enlazar, la clase de relación que une al imputado con el lugar allanado donde fueron encontrados los productos con la marca, ya que lo el único elemento que nos da un parámetro para establecer que existe alguna relación entre el Almacén y la empresa que representa el imputado, es el original de la factura expedida por el Almacén, y en la cual en la parte inferior izquierda en letra sumamente pequeña y encerrada en un rectángulo puede leerse “por medio de la presente hago constar que debo y pagare a fin del presente mes a (la Empresa que representa el imputado) el valor de la factura” ello a juicio de este tribunal no determina en modo alguno que clase de relación existe entre el Almacén de Repuestos y la Empresa que representa el imputado, desconociendo si dicho almacén es propiedad del imputado, sucursal de la empresa a la que representa, o deudor de la empresa a la que representa el imputado, en fin cual es la relación entre este y aquella, en definitiva, cual es la relación entre el almacén allanado y el imputado. El Tribunal absuelve al Imputado. (Sentencia de las 19 horas del día 25 de febrero de 2002, Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador).

5- Tema: VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DISTINTIVOS COMERCIALES por el verbo rector “reproduccion”. Programas de Ordenador

Un Instituto Nacional adquirió 24 equipos de computación con igual numero de programas de ordenador y licencias, todos de la titularidad de Microsoft, mediante contrato con el Imputado como propietario de una venta de equipo de computación, todo por un precio total de ¢230,500.00. Paralelamente a la reproducción de los programas le fueron entregadas al Instituto algunas Licencias no así de las relativas a Microsoft Office 2000 las que no han sido entregadas; el Imputado JUÁREZ RIVERA es dueño de la empresa que vendió el equipo, y no tiene autorización para reproducir programas de ordenador.

En peritaje de Anticipo de Prueba en los equipos de computadora ubicados en el Instituto Nacional se determinó la existencia de programas de ordenador reproducidos ilegalmente de la titularidad de Microsoft Corporation.

En su derecho de defensa el Imputado declara e incorpora al Juicio que realiza la venta y entrega 23 licencias para Windows 98 de escritorio y 1 para oficina; que en cuanto al Programa Office 2000 no entregó licencia ya que no se le pago la totalidad del valor del equipo, y que la cuota pendiente se hizo efectiva luego de un trámite de cobro. Que posteriormente solicito al Instituto sus datos para tramitar las licencias Educativas, y no los aportaron, que dichos datos los enviaría al distribuidor autorizado en el país por Microsoft y este las enviaría a la Corporación últimamente citada para hacer las Licencias las que en dicha época eran entregadas en 60 a 90 días, pero al no aportar los datos el Instituto no se hizo dicho tramite de licencias.

En su valoración el Tribunal señala que el imputado no desmiente que hubo cancelación total luego de un cobro, consecuentemente existió un atraso en el pago y no un impago, por lo que la entrega de las licencias se volvía exigible dada su naturaleza de necesarias para demostrar la legalidad en la instalación de programas. Los peritos no pueden ser categóricos en manifestar quien o quienes instalaron los programas, si pueden manifestar que fueron instalados ilegalmente, pues la legalidad se demuestra con las Licencias. Los derechos de uso del Software requieren autorización, están sujetos a protección, por lo que su uso requiere de un sacrificio económico a favor del titular del derecho; queda evidenciado que el imputado recibió una prestación económica por la instalación de programas... no ha sido realidad su beneficio económico (Microsoft) por lo que es constatable una afectación a su patrimonio. Es evidente que el imputado al estar impulsado por su beneficio económico, sabia que sin la autorización legal instalaba programas de software, y su voluntad se conducía en ese sentido, por consiguiente su actividad es dolosa. El Tribunal condena al imputado por el Delito de Violación de Derechos de Autor y Derechos Conexos a la pena de 2 años de prisión, con suspensión condicional de la ejecución de la pena. Condena al pago en concepto de responsabilidad civil a la cantidad de \$5142.85. (Sentencia de las 8 horas del día 20 de noviembre de 2002).

6- Tema: VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: la tenencia de soporte material con fonogramas no es delito

No constituye delito la tenencia (soporte de CD con música quemada o no original) puesto que si así fuera toda persona que posea un disco con grabación ilegal que conforma un soporte técnico para poder del mismo seguir reproduciendo en las escalas que se quiera si

fuera delito estarían detenidos todos aquellos que posean un disco de reproducción pirata o chaveado como se les llama por igual es por ello que los soportes secuestrados por si solos no configuran delito, sino se comprueba dolosamente alguno de los verbos rectores que puedan ser atribuidos al procesado.

(Sobreseimiento Provisional de las 12:30 horas del día 28 de Julio de 2004, por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla). En el supuesto se allano una casa donde se encontraron 276 discos compactos con reproducción de música, 52 en blanco, 34 películas, un monitor, un CPU, un Impresor, se efectuó secuestro sin previo anticipo de prueba.

7- Tema: LA MARCA no es lo mismo que EL DISEÑO INDUSTRIAL

Supuesto: la denunciante es legal titular de las marcas según certificados de registro valorados, las marcas son figurativas siendo un zapato y fue agregado a la solicitud de marca un diseño del zapato con sus medidas entre borlas, etc. La marca no contiene parte denominativa, y en el certificado se señala no exclusividad en el diseño, y en otros certificados no aparece dicha observación.

Una marca es una cosa completamente distinta a un diseño industrial.

La marca es lo que distingue un producto de otro similar, mientras que el diseño industrial recae sobre la invención del aspecto de un producto. Es decir, pueden haber dos productos similares y del mismo diseño pero de distinta marca. Lo que no es posible es que existan dos productos similares con la misma marca ya que ello aparte de atentar contra el patrimonio y el esfuerzo comercial de una u otra empresa, también afecta al consumidor, ya que este no puede distinguir entre uno u otro producto. Si el diseño de un producto es debidamente registrado para tener la exclusividad del mismo, no es posible la coexistencia de otro de diseño similar o aun igual, ya que en este caso habría violación a la propiedad intelectual del titular de la inscripción.

La denunciante es legal titular de las marcas según certificados de registro valorados, (las marcas son figurativas siendo un zapato y fue agregado a la solicitud de marca un diseño del zapato con sus medidas entre borlas, etc.) pero sobre el diseño de las sandalias y botas no se ha acreditado la exclusividad en su producción y comercialización, en uno de los certificados se registra la marca ahí señalada (botas), aclarándose que sobre el diseño no se concede exclusividad, en los demás certificados de Marca que se registran a favor de la ofendida no se menciona nada respecto a la exclusividad del diseño.

La exclusividad sobre el diseño debe ser formal y manifiesta y no debe sobreentenderse, mucho menos estimar que si en la marca se plasma un dibujo que corresponde al producto (en este caso el zapato mismo) este corresponde al diseño del mismo, ya que como ha quedado claro, diseño y marca son elementos diferentes entre sí.

En juicio se acredita que la sociedad sólo es titular de las marcas según certificados de registro, más no del diseño del calzado que comercializa, no se acredita la conducta señalada en el Art. 229 C.Pn., ya que la sociedad que representa el imputado no han reproducido, imitado o modificado en sus productos las Marcas o Distintivos Comerciales registrados por la denunciante, situación que también se evidencia en el hecho que los mismos testigos expusieron que tenían que observar la marca del producto para diferenciarlos.

En todo caso, de estar registrados a favor de la denunciante los diseños del calzado que comercializa y tener exclusividad el delito que se configuraría es VIOLACIÓN DE PRIVILEGIOS DE INVENCION. El tribunal absuelve al imputado en responsabilidad penal y civil, y no hace relación a la Inscripción de las Marcas.

(Sentencia 19:20 horas del día 20 de septiembre de 2004, Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.)

8- Tema: El Código Penal no ampara al Autor en sus derechos Morales, sino únicamente en sus Derechos Patrimoniales

El delito de Violación de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de la estructura del código penal afecta el bien jurídico patrimonial de las personas, sea en forma directa o indirecta por la protección de facultades de orden moral que contiene, pero que al fin su afectación redundará en un perjuicio económico, todo lo cual es acorde al Art. 5 y 7 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Intelectual.

En el presente caso no hay delito que perseguir ya que la víctima dio autorización expresa y por escrito al imputado de utilizar y grabar algunas de sus canciones, de las que el procesado utilizó y grabó una; se debe excluir el análisis acerca del plagio; acerca de la comunicación pública, la víctima autorizó al imputado a que grabara la canción y lo incorporara en su repertorio, y ello implica una lista de obras musicales o canciones que una persona, empresa o compañía tienen estudiadas y preparadas para ser presentadas y ejecutadas de manera directa y ante el público.

La víctima en su autorización no impuso ninguna condición respecto a la conservación de su derecho moral, específicamente en lo relacionado a reconocer a su persona como el autor de la canción que fue incluida en el soporte de reproducción musical, y a la prohibición de modificación del título de la canción, que según el fiscal es lo que hace que exista delito.

No obstante el art. 6 de la citada ley dispone que el derecho moral del autor es imprescriptible e inalienable y que no comprende todas las facultades que taxativamente el mismo señala, ello no significa que en toda reproducción y comunicación pública, deban considerarse aplicados de forma automática todos esos derechos, ya que estos son FACULTATIVOS DEL AUTOR, es decir que están reservadas al uso discrecional de su particular decisión en cada contratación u autorización que otorgue.

Lo que reclama la víctima debe hacerlo por la vía mercantil según el art. 184 de la Ley citada, reclamando la reivindicación de sus derechos, puesto que ha habido incumplimiento de la aplicación de los derechos morales. Lo anterior porque el art. 226 C.Pn., sanciona ante la comisión de la conducta sin autorización del autor; si consideramos que el imputado ha incurrido en delito por la omisión de asentar y expresar el nombre de la víctima y haber modificado el nombre de la canción, ello no significa otra cosa que pretender actuar en contra del principio de legalidad que establece la Constitución y la Ley Penal, pues si el art. 226 C.Pn., no reguló de forma precisa e inequívoca que quien no respetara los derechos morales del autor de la obra, incurriría en la infracción penal, no puede haber lugar a considerarse delito alguno por el irrespeto de esos derechos morales.

No obstante debe advertirse que el tipo penal contempla LA DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA actividad para la que la víctima no ha dado autorización. El material secuestrado fue elaborado y se encontraba en ese lugar (casa del imputado) para su comercialización mediante la venta, ya que por la cantidad no es para uso domestico o personal del imputado, lo que se ratifica con la leyenda que contiene el material relativo al asiento de los números telefónicos donde se pueden hacer pedidos de dicho material.

La Cámara revoca el sobreseimiento definitivo decretado por un Juez de Paz, decreta la Instrucción contra el Imputado. (Sentencia de las 12 horas del día 13 de septiembre de 2004. Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. San Salvador. En Apelación interpuesta por la representación fiscal, ante el sobreseimiento definitivo decretado por un Juez de Paz).

[Sigue el Anexo]

y Ricardo Antonio Barraza sobre la legitimidad de los productos secuestrados en el almacén propiedad del procesado; **b) PRUEBA DOCUMENTAL:** consistente en la siguiente: **1-** Denuncia con el Poder respectivo, ratificación de la misma, y autorización de la Instancia particular para proceder penalmente; **2-** Certificación de Registro de la marca Industrial o de Fábrica "555", extendido por el Departamento de Registro de la Propiedad Industrial del Registro de Comercio; **3-** Certificación de Escritura de Constitución de la Sociedad Colectiva Canahuati y Compañía, debidamente autenticada, otorgada el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres ante los oficios notariales de Salvador Iraheta Romero; **4-** Acta de Registro efectuado en el local del negocio denominado "Almacén de Repuestos Monterrey", el día veintiuno de marzo de dos mil uno; **5-** Ratificación Judicial del Secuestro, realizado por el Señor Juez Décimo Tercero de Paz de San Salvador, de fecha cuatro de mayo de dos mil uno; **6-** Certificación del Registro de la marca 555 de la República de Costa Rica, Honduras y Japón; **7-** diligencias de traducción del Certificado Japonés; **8-** Dos hojas volantes, en las que se advierte al comercio y al público en general, de la falsificación fuera de Japón del producto original de la marca "555"; **9-** Anuncios Periodísticos; y **10-** Factura Comercial Número Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete, extendida por Almacén de Repuestos Monterrey de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil. Advirtiéndose que tanto la prueba pericial, como documental fue incorporada al Juicio mediante su lectura, de conformidad a lo establecido en el Art. 330 Numerales 1 y 4 C.Pr.Pn

C- Al hacerse saber los Derechos y garantías que de conformidad a los Arts. 11 y 12 Cn.; 4, 9, 10, 87, 259 y 261 C.Pr.Pn.; y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 2 literales " b ", " c ", " d ", " e ", " f " y "g" de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos le corresponde al imputado **GUILLERMO CANAHUATI** y preguntársele por parte de este Tribunal si rendiría su Declaración Indagatoria, respecto al delito que se le atribuye, el Imputado manifestó que haciendo uso de uno de los derechos que la ley le confiere no rendiría su Declaración Indagatoria de los hechos que se le atribuyen.

II- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.

El Art. 229 C.Pn., tipifica el Delito de **VIOLACION DE PRIVILEGIOS DE INVENCION**, así: "" El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de titular, reproducere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare, marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos aparados por la Propiedad Industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de uno a tres años.

En la misma sanción incurrirá quien, a sabiendas poseyere para su comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios con distintivos comerciales que, conforme al inciso anterior, constituyere una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos. ""

En el Art. 229 C.Pn., se tipifican, en relación con la marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, dos modalidades de conductas: la primera hace referencia al que <<reproducere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare >>. La segunda al que << poseyere para su comercialización o pusiere en el comercio, productos o servicios con distintivos comerciales que constituyere una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos >>. En ambos casos se castiga cualquier manera de reproducción, imitación o modificación ilegítima de los objetos amparados en estos derechos. Con la doble adecuación de la conducta típica se pretende cubrir todo el ciclo de la defraudación de la propiedad industrial sobre marcas y nombre comercial, tanto en la usurpación del derecho del inventor, como de la explotación ilegal.

El análisis jurídico del tipo penal se desprende de la valoración tanto objetiva como subjetiva de los elementos del tipo, qué, para el caso sub-judice, se establece a partir del verbo rector "comercializar", siendo el comercio de un producto con distintivo comercial infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme a la ley.

El bien jurídico protegido es una parte de la propiedad industrial, la cual puede definirse como el derecho que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir los resultados de su trabajo.

El sujeto activo se encuentra indiferenciado con la expresión normativa "el que", con lo que se establece que dicha calidad puede ser atribuible a cualquier persona que realice la conducta típica descrita. **El sujeto pasivo**, únicamente puede ser aquella persona natural o jurídica que se vea afectada por la violación de su derecho de propiedad industrial debidamente registrado.

La conducta típica en el caso en concreto se determina por la comercialización y posesión para la misma, por persona no facultada legalmente, de productos que por sus características especiales son susceptibles de distinguir por ser mercancías producidas y elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

El presupuesto principal de la comisión del ilícito se determina al establecer la existencia de un distintivo comercial debidamente registrado, del cual su titular ha negado la licencia de su uso y derecho al disfrute al sujeto activo del ilícito.

El tipo subjetivo se determina al establecer que el sujeto activo realizaba la conducta típica con pleno conocimiento y voluntad de que los productos que poseía y comercializaba eran de explotación exclusiva de su titular, por no poseer la respectiva licencia para su uso.

IV.- ANALISIS DE LA PRUEBA INCORPORADA EN LA VISTA PUBLICA Y HECHOS ACREDITADOS.

Durante el desarrollo de la presente vista publica, desfilo prueba, pericial y documental y al respecto de la misma se hacen las siguientes consideraciones:

El hecho acusado es de aquellos que de conformidad a lo establecido en el art. 26 del C. Pr.Pn. son de previa instancia particular, y siendo que dicho punto ha sido debatido en juicio, este Tribunal tiene por establecido que el acta de Autorización para el ejercicio de la Acción Penal por parte de el Ministerio Fiscal, otorgada por la Licenciada Vanessa Beatriz Nuñez Baños, de fecha veinticuatro de Enero de Dos Mil Uno, ha facultado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la correspondiente acción y que la personería con la que actuó la Licenciada Nuñez Baños, fue suficiente para conceder dicha autorización, por llenar el poder con el que actuó los requisitos de ley, dicha Autorización además es pertinente por ejercer la representante de la Compañía afectada los derechos que a misma le asisten consagrados en los Convenios de París para la Protección de la Propiedad Industrial y Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, los cuales constituyen leyes de la República.

El hecho acusado, que constituye el delito de Violación de Distintivos Comerciales, requiere obviamente que exista alguien que ejerza la titularidad sobre una marca o distintivo comercial, y en el presente caso sobre dicho punto se ha establecido que la propiedad de la Marca Industrial o de Fábrica, consistente en los números 555 encerados en un Ovalo, ha sido debidamente acreditada con la Certificación Notarial del Certificado de Registro de la misma,

en el cual consta que dicha Marca Industrial es propiedad de SANKEI INDUSTRY CO. , LTD, compañía de nacionalidad japonesa, marca que distingue repuestos para los sistemas de suspensión de vehículos, tales como: terminales externas, bases de cremallera, montajes de barra lateral, esferas, varillas centrales, equipos de eje brazo interno, tercer brazo de dirección, brazo de pitman, ejes de dirección, montajes de tijera inferior, barras cruzadas y varillas de arrastre, dicha certificación expedida el ocho de junio de dos mil; del mismo modo se ha establecido la propiedad de dicha Marca de Fábrica en las Repúblicas de Honduras y Japón, las cuales pertenecen a la Compañía japonesa SANKEI INDUSTRY CO., LTD. Por lo que este Tribunal no tiene duda sobre la propiedad que dicha Compañía tiene sobre dicha marca.

El Ministerio fiscal en el ejercicio de la acción penal y en base a diligencias que el mismo realizo, decidió llevar a cabo un Registro con prevención de allanamiento en las Instalaciones de el Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado en calle Ruben Darío, número Mil Ciento Treinta y Seis de esta ciudad, el cual se realizo el día veintiuno de marzo de dos mil uno, habiéndose secuestrado en el mismo quince cajas de cartón conteniendo en su interior setecientos diecisiete cajas de cartón con esferas, pitman, terminales de dirección, brazos de dirección, barras de cremalleras, tercer brazo, brazo pitman, brazo de cremallera, y barras de dirección, así como veintitrés cajas vacías, secuestro que se realizo, en base a determinar los peritos que les acompañaban en dicho registro que dicho producto no era original, todo lo cual consta en la respectiva Acta de Allanamiento incorporada al juicio.

El secuestro anteriormente señalado en cumplimiento a lo ordenado en el art. 180 Pr.Pn. fue ratificado en tiempo y forma, tal y como consta en el auto emitido por el señor juez Décimo Tercero de Paz de esta ciudad, a las once horas y veinte minutos del día veintidós de Marzo de Dos Mil Uno, auto debidamente incorporado al juicio, de ahí la legalidad del secuestro efectuado por el Ministerio Fiscal.

Sobre el producto secuestrado, es decir, los repuestos y las cajas de cartón, se practico prueba pericial, realizada ésta por el Licenciado en diseño gráfico señor José Mauricio Ponce Martínez, quien logró establecer que las cajas de los productos Three Five (555) encontradas al momento de hacerse el Allanamiento en el Almacén de Repuestos Monterrey, no poseen características de originalidad, si bien es cierto poseen similitudes, estas no corresponden a las características del original: diseño de logotipo, técnicas de impresión, materiales de impresión, (en el caso del material sensible al tacto y de la bolsa plástica), el diseño del logotipo de la marca 555 que aparece en las cajas de los productos Three Five (555) encontradas en el establecimiento " Almacenes de Repuestos Monterrey " imita con deficiencias de dibujo al logotipo de la marca Three Five (555), las cajas de los productos Three Five (555) encontradas en el establecimiento " Almacén de Repuestos Monterrey " no han sido impresas con los parámetros de calidad de las originales, la bolsa del producto interna de las cajas de los productos Three Five (555) encontradas en el establecimiento " Almacenes Monterrey " no han sido elaboradas con los estándares de calidad de las originales; del mismo modo la pericia realizada por el Ingeniero Automotriz Ricardo Antonio Barraza Sandoval, logro establecer que las piezas encontradas en el allanamiento que se realizó en " Almacén de Repuestos Monterrey " no ofrecían ninguna garantía en rendimiento por lo que su duración es mucho menor a la vida útil de las piezas originales; las anteriores pericias fueron llevadas a cabo por peritos debidamente acreditados en sede judicial, por lo que a este Tribunal merecen entera fe las conclusiones a las que los mismos llegaron y de ellas se tiene debidamente acreditada la falsedad de los repuestos encontrados en el " Almacén de Repuestos Monterrey " así como la falsedad de las cajas que contenían dichos repuestos y en las cuales se encontraba impresas el logotipo de la marca 555.

La Compañía SANKEY INDUSTRY CO. LTD, por medio de publicaciones hechas en el Diario de Hoy, de fecha seis de Julio de Dos Mil y en la Prensa Gráfica del día diez de Julio de Dos Mil, hizo saber al público y en especial a todos los comerciantes, sobre la falsificación que se estaba realizando en el país de productos consistentes en repuestos para automóviles, amparados en su conocida marca " 555 r " y que los mismos eran de fabricación Taiwanesa y que sus originales eran de fabricación Japonesa, advirtiendo que se ejercerían las acciones correspondientes en contra de los importadores y detallistas que estuvieren comercializando los mismos; omitirá este tribunal dar valor probatorio a las dos hojas volantes leídas en juicio ya que se desconoce si las mismas efectivamente llegaron a la población o no, lo cual daría un parámetro al Tribunal para establecer, si las mismas sirven para los efectos de ley ofrecidas en juicio.

El hecho típico acusado requiere que una persona, natural o jurídica, sin el consentimiento del titular, " a sabiendas posea " para su comercialización o pusiere en el comercio, productos con distintivos comerciales, que sean derechos exclusivos de determinada persona; en el presente caso se han determinado los siguientes parámetros:

Se ha establecido que el propietario de la marca de Fábrica " 555 " encerrada en un " Ovalo " , es la Compañía Japonesa SANKEY INDUSTRY CO. LTD.

Que en el local de " Almacenes Monterrey " se encontró productos consistentes en repuestos para suspensión de vehículos automotores, así como material de cartón que servía como cajas de los mismos, presentaban como marca, la que es propiedad de la Compañía " SANKEY INDUSTRY CO. LTD. ", es decir , " 555 " y que dichos productos al sometidos a pericias técnicas, resultaron ser falsos.

Que por haberse encontrado dichos productos, en los estantes de ventas dentro de dicho Almacén, no hay duda a éste tribunal que los mismos estaban siendo comercializados.

No se ha establecido que el acusado en juicio no posea autorización para la comercialización de los productos con la marca " 555 " propiedad de SANKEY INDUSTRY CO., LTD, pero de acuerdo a la denunciante y a las representantes de la víctima que comparecieron en juicio, Licenciadas Silvia Lorena Hernández y Meliza Valdivieso Mora, el acusado no es persona autorizada para la comercialización de dicha marca, además ni el acusado ni su defensor, han demostrado tal circunstancia, con lo cual obviamente se hubiese puesto fin a la responsabilidad penal que el acusado ha enfrentado por el delito en comento.

El Tribunal tiene claro, que la comercialización de los productos encontrados en " Almacenes Monterrey " constituye una violación a los derechos que la Compañía SANKEY INDUSTRY CO., LTD, tiene como propietaria de la marca para repuestos de la suspensión de vehículos " 555 ", de acuerdo a lo establecido en los Convenios de París para la Protección de la Propiedad Industrial y Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Constitución de la República y leyes secundarias y que dicha Compañía actuó noblemente al prevenir, incluso a los mismos comerciantes de la falsificación que estaban siendo objeto sus productos por parte de otros países.

Este Tribunal, no obstante, encontrarse frente a la existencia de un delito, como lo es el de Violación de Distintivos Comerciales, no puede tener por acreditados más hechos de los probados en juicio, de ese modo, que en el presente caso se ha establecido que el acusado en juicio señor GUILLERMO CANAHUATI, es socio mayoritario, administrador y representante de la Sociedad " CANAHUATI Y COMPAÑÍA " ello conforme a la

Modificación de la Constitución de dicha Compañía, otorgada el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y tres, desconociendo este Tribunal si ha la fecha lo continúa siendo o no, es de aclarar que la Certificación Notarial de dicha escritura, no es la escritura de constitución de la Sociedad " CANAHUATI Y COMPAÑÍA " , desconociéndose el plazo de duración de los administradores de dicha Compañía, pero más allá de todo ello este tribunal no cuenta con los medios de prueba idónea para enlazar, establecer o concluir, cual es la clase de relación que une al señor GUILLERMO CANAHUATI, con el lugar allanado donde fueron encontrados los productos con la marca 555 propiedad de SANKEY INDUSTRY CO., LTD, es decir, " Almacén de Repuestos Monterrey " , ya que el único elemento que nos da algún parámetro para establecer que existe " alguna relación entre Almacén de Repuestos Monterrey y CANAHUATI Y COMPAÑÍA, es el original de la factura número 76757 de fecha 24 de Noviembre de 2000, expedida por Almacén de Repuestos Monterrey, y en la cual en la parte inferior izquierda en letra sumamente pequeña y encerrada en un rectángulo puede leerse " Por medio de la presente hago constar que debo y pagare a fin del presente mes, a CANAHUATI Y CIA. , el valor de esta factura. "; ello a juicio de este Tribunal no determina en modo alguno que clase de relación existe entre el Almacén de Repuestos Monterrey y la Compañía aludida, desconociendo si dicho almacén, es propiedad del acusado, sucursal de la Compañía que éste representa, deudor de la Compañía Canahuati, Empresa o Sociedad Independiente de la misma, accionista de la Compañía Canahuati ó que dicho almacén esta intervenido por la Compañía Canahuati, en fin cual es la relación entre este y aquella, en definitiva , cual es la relación entre el Almacén allanado y el acusado GUILLERMO CANAHUATI, de ahí que este Tribunal se vea imposibilitado de responsabilizar penalmente al acusado en juicio GUILLERMO CANAHUATI por el delito acusado, y que el suscrito no llegue a tener el grado intelectual de la certeza de la responsabilidad penal del acusado, sino se quede en el grado de la duda y en consecuencia sea procedente absolverle de la acusación fiscal y de toda responsabilidad al momento de fallar.

Lamenta este Tribunal el menoscabo sufrido en el prestigio de SANKEY INDUSTRY CO., LTD., por la falsificación de sus productos a manos de productores extranjeros y por la comercialización de éstos en nuestro país, debe entender el Tribunal a pesar de no haber prueba de ello, que también a existido un perjuicio patrimonial de dicha Compañía, no obstante ello no implica la determinación posterior de otros responsables en el presente hecho.

HECHOS ACREDITADOS.

"""" Que el día veintiuno de marzo de dos mil uno, el Ministerio Fiscal en compañía de peritos particulares y agentes de la División de Finanzas de la policía nacional civil, registraron el Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado en Calle Ruben Darío, número mil ciento treinta y seis de esta ciudad, y en dicho registro se encontraron repuestos para la suspensión de vehículos consistentes los mismos en : esferas, pitman, terminales de dirección, brazos de dirección, barras de cremalleras, tercer brazo, brazo pitman, brazo de cremallera, y barras de dirección, así como cajas de cartón con la marca de fábrica 555, que a dichos objetos se les practico pericia en el lugar del registro y se determino que los mismos eran falsos, por lo que se procedió a su secuestro"""".

VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES:

En cuanto a la Responsabilidad Civil, los Arts. 42, 43 y 361 Inciso 3° C.Pr.Pn. facultan al Suscrito para que al momento de dictar sentencia definitiva, se pronuncie sobre el monto de la responsabilidad civil, la persona que ha de satisfacerla y quien ha de recibirla; considerando el Suscrito que la Representación Fiscal no obstante que en su requerimiento y en la acusación

solicitó el pronunciamiento en relación a la Responsabilidad Civil, considera este Tribunal que en el desarrollo de la misma no se presentó prueba alguna con la cual establecer el perjuicio económico sufrido por la víctima, ni hubo un pronunciamiento en dicho sentido por parte del ministerio fiscal, por lo que considera razón suficiente para absolver al acusado en concepto de Responsabilidad Civil, lo que así se hará en la parte resolutive de esta Sentencia Definitiva.

En lo referente a las Costas Procesales estas deberán correr por cuenta del Estado, en virtud de que la acusación estuvo representada en todo momento por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, razón por la cual este Tribunal es del Criterio de absolver al encartado.

POR TANTO: Con base en las razones antes expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 11, 12, 15, 27, 74, 172, y 181 Cn.; 14.1, 14.2, 14.3 literales d), e) y g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 5, 7, 8, 9 Y 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 229, todos C.Pn.; 1, 2, 3, 4, 5, 19 Numeral 1, 42, 43, 53 Inciso 1 Numerales 7 y 12 e Inciso 3 Literal a), 130, 162, 338, 354, 356, 357, 358, y 360, todos C.Pr.Pn. **EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO:**

A.- ABSUÉLVASE al Imputado **GUILLERMO CANAHUATI**, de las generales mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, de toda responsabilidad penal por el Delito Calificado Definitivamente como **VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES**, tipificado y sancionado en el Art. 229 C.Pn., en perjuicio de **SANKEY INDUSTRY CO. LTD**; hecho sucedido en el Almacén de Repuestos Monterrey, ubicado sobre la Calle Rubén Darío, número mil ciento treinta y seis, de esta ciudad.

B.- ABSUELVASE al Imputado **GUILLERMO CAHANUATI**, de las generales mencionadas en el preámbulo de esta sentencia, **DEL PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES** ocasionadas en esta Instancia, por el Delito Calificado Definitivamente como **VIOLACIÓN DE DISTINTIVOS COMERCIALES**, tipificado y sancionado en el Art. 229 C.Pn., en perjuicio de **SANKEY INDUSTRY CO. LTD**.

C.- CESE la Medida Cautelar Sustitutiva a la Detención Provisional impuesta al Imputado **GUILLERMO CAHANUTI**, por el Señor Juez Quinto de Instrucción de esta Ciudad y para ello líbrese el oficio correspondiente.

En cuanto a los objetos que le fueron secuestrados al imputados consistentes en quince cajas de cartón conteniendo en su interior setecientas diecisiete cajas de repuestos para automóviles consistentes en esferas, pitman, terminales de dirección brazos de dirección, barras de cremallera, tercer brazo, brazos pitman, brazo de cremalleras y barra de dirección, y veintitrés cajas pequeñas de repuestos para vehículos vacías, decretase comiso sobre los mismos, conforme el Art. 126 y 27 C.Pn.

Déjase expedito el derecho a las partes de poder recurrir de la presente sentencia, caso contrario no se recurriere de esta Providencia, en su oportunidad Archívese las presentes actuaciones.

NOTIFÍQUESE.

0121-117-2002

TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA; San Salvador, a las ocho horas cinco minutos del día veinte de noviembre del año dos mil dos.

Visto en juicio oral y público celebrado el día quince de los corrientes, en el proceso penal seguido contra **ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA**, de treinta y tres años de edad, casado, vendedor de equipo de computación, salvadoreño, originario de San Pedro Masahuat, donde nació el once de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, residente en Calle Huizúcar y Calle Principal de la Residencial San Fernando, Bosques de San Francisco, casa ochenta y uno, ciudad, hijo de Roberto Alirio Juárez y María Haydee Rivera de Juárez; portador de su Documento único de identidad número cero cero diecisiete mil quinientos dieciséis- seis; procesado por el delito de **VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**, en perjuicio de **LA SOCIEDAD MICROSOFT CORPORATION**, representada judicialmente por el **Licenciado CARLOS ERNESTO ALVARENGA ARIAS**, mayor de edad, Abogado y de este domicilio, portador de su Carné de Abogado número Cinco mil noventa y cuatro, quien estuvo presente en el desarrollo de la audiencia. (C/ 191 -2002-1).

Han intervenido como partes en el desarrollo del juicio, en representación del Fiscal General de la República, el Licenciado GUILLERMO ANTONIO TORRES ARITA; y como Defensoras Públicos del imputado, las Licenciadas BRENDA MARISOL OLIVARES RAMOS y ANA SILVIA OLIVA CASTILLO, todos mayores de edad, Abogados y de este domicilio.

Conforme a lo prescrito en el Art. 53 Inc. 2º lit. a) Pr.Pn., fue sometido el presente proceso al conocimiento y decisión de este Tribunal de manera Unipersonal, correspondiendo al suscrito Juez **SERGIO LUIS RIVERA MARQUEZ** conocer y presidir la Audiencia.

Dio inicio el presente proceso mediante la presentación del Requerimiento Fiscal ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, el día doce de diciembre de dos mil, el cual en Audiencia Inicial celebrada el día quince del mismo mes y año ordenó la Instrucción, remitiéndose el expediente al Juzgado Sexto de Instrucción de esta misma ciudad, el cual en fecha cinco de abril de dos mil uno, autorizó la conciliación, pero ante el incumplimiento injustificado de dicho acuerdo por parte del imputado, el día dieciséis de septiembre del presente año decretó Auto de Apertura a Juicio, remitiéndose el proceso a este Tribunal, el cual lo recibió el día dieciocho de septiembre del año en curso, señalándose la celebración del Juicio el día veintisiete de ese mismo mes y año, la que se vio frustrada por haber manifestado el imputado su deseo de nombrar otro defensor, el cual no conocía el expediente y lógicamente no se encontraba preparado; señalándose nuevamente la misma para el día cuatro de octubre del presente año, en la que tampoco se pudo instalar la vista pública, por haber proporcionado el imputado prueba documental y no encontrarse preparada la defensa en torno a la misma, reprogramándose ésta para el día quince de los corrientes, fecha en la que se dio a conocer el fallo verbal fundado en razón de existir audiencias de lecturas en los procesos marcados con los números 209-2002-1 y 204-2002-1, difiriéndose la lectura íntegra de la sentencia para este día.

ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO.

La fijación del objeto del debate se establece en la Acusación presentada por la Fiscalía y admitido en el Auto de Apertura a Juicio en los términos siguientes: "Que mediante denuncia

formal interpuesta por los apoderados legales de la Sociedad MICROSOFT Corporation, Licenciados Carlos Ernesto Alvarenga Arias y Manuel Chacón Castillo, se conoció por parte del ente Fiscal que en el INSTITUTO NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN, ubicado en Kilómetro seis y medio, Carretera Panamericana, contigua a vivero a la Floresta, Antigua Cuscatlán Departamento de la Libertad, se encontraban programas de ordenador reproducidos de forma ilícita, ya instalados en las computadoras y sin la debida autorización de la Sociedad MICROSOFT Corporation, quien es la titular de los mismos; que dichos programas fueron vendidos al INSTITUTO mediante Escritura Pública, por parte del negocio CENTRO DE SERVICIOS Y SUMUNISTRO PROFESIONALES, antes los oficios notariales de la Licenciada Celestina Argueta Umaña, con fecha 29 de Septiembre de 1999, en esta ciudad, y que el señor ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, actuó como dueño legítimo de dicho negocio.

Dándose el caso que con fecha 27 de Noviembre del año recién pasado se presentó la señora NOEMÍ ERNESTINA CONTRERAS DE GUERRERO, quien es la directora del Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán, a las oficinas de los representantes legales de la Sociedad ofendida, así como también a sede fiscal, a manifestar que en nombre de ese Instituto Nacional le compraron al ahora denunciado equipo de computación y veintitrés programas de ordenador MICROSOFT WINDOWS 98, y veinticuatro programas MICROSOFT OFICCE 2000 profesional, entre otros, por un precio de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS COLONES en total. Que paralelamente a la reproducción de los programas le fueron entregadas las licencias de MICROSOFT WINDOWS 98, no así las de MICROSOFT OFFICE 2000, las cuales no han sido entregadas. Que según los representantes de la Sociedad denunciante, el señor ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, no tenía la autorización de la sociedad MICROSOFT CORPORATION para reproducirlo los programas que fueron vendidos al Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán.

Que teniendo conocimiento la representación fiscal que se encontraban programas ilícitos en el referido Instituto, se procedió a solicitar ante el Juzgado de Paz de Antigua Cuscatlán, la practica de un peritaje Técnico dentro de las reglas del anticipo de prueba a fin de corroborar si el producto encontrado era o no original.

Que dicha diligencia se obtuvo como resultado lo siguiente:

Se comprobó que en tal lugar efectivamente se encontraban instaladas de forma ilícita, y sin la debida autorización, dentro de los ordenadores los programas cuya propiedad pertenece a la Sociedad MICROSOFT CORPORATION.

Los programas encontrados se detallan de la forma siguiente:

- Producto Microsoft Office 97 Profesional, fabricante Microsoft Corporation, cantidad uno, y que este comprende aplicación de escritorio comprende Word, Excel, Power Point y Access.
- Producto Microsoft Office 2000 Profesional, Fabricante Microsoft Corporation, cantidad diecisiete, aplicación de escritorio.
- Producto Microsoft Oficce 2000 Premium, fabricante Microsoft Corporation, Cantidad uno aplicación de escritorio.
- Producto Microsoft Publisher, fabricante Microsoft Corporation, cantidad 4, aplicación para elaboración de publicaciones.

- Producto McAfee Viruscan, fabricante Network Associates, cantidad uno, aplicación para eliminación de virus de computadora.
- Norton Antivirus, fabricante Symantec Co. Cantidad catorce, aplicación para eliminación de virus de computadora.
- CD-R's, de los programas instaladores los que tienen como finalidad permitir la reproducción del software un número indefinido de veces, consistentes en: Microsoft Office 2000 profesional y Microsoft Publisher 2000, ambos fabricados por Microsoft Corporation.

Que el resultado del peritaje realizado han sido presentados ante el juzgado de Paz de Antigua Cuscatlán, por parte de los peritos legalmente juramentados para llevar a cabo dicha función, con fecha cinco de Diciembre del presente año".

El imputado ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, al rendir su declaración manifestó: " Que se dedica a la venta de equipo de computadoras desde hace cinco años, lo cual ha hecho durante todo este tiempo ininterrumpidamente; que en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, él tuvo relación comercial con el Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán, ya que les vendió equipo con sus respectivos Software, consistente en Windows 98 y Office 2000 y Norton Antivirus; que él y sus técnicos impartieron la enseñanza académica en dicho instituto además, negociándose ambos servicios y haciéndose contratos por separados; que él entregó tal y como consta en el proceso pues ha presentado prueba en ese sentido, veintitrés licencias para programas de Windows 98 de escritorio y uno más para equipo de oficina; que ellos (el declarante y sus técnicos) compran a distribuidores de Microsoft el equipo y las licencias, para luego venderlas a un consumidor final, en este caso el Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán; que la distribución de Windows 98 fue legal, al igual que la de Office 2000, comprobado que en el caso del primer programa se entregaron oportunamente las respectivas licencias, pero en el caso del segundo programa, las licencias del mismo no fueron entregados en tanto que a él no se le pagó en su totalidad lo pactado por los equipos que instaló, sino que se hizo en dos pagos, pero el segundo pago no se hizo sino hasta que se realizaron varios trámites de cobro a la institución educativa; que se hizo un allanamiento o diligencias de peritaje en el año dos mil, cuando las relaciones comerciales con el Instituto Nacional terminaron en el mes de junio del mismo año, cuando los programas aún no habían sido instalados; que existen cartas donde él solicita que la institución educativa, envíe los datos necesarios para tramitar las licencias, relacionados con nombre de la institución, nombre de representa legal, números de identificación tributaria, rol al que se dedica la institución, entre otros y cuando se los enviaron, lo hicieron vía fax y resultó ilegible, por lo que se los volvió a pedir pero nunca los enviaron; que todo esto, es decir la de pedir datos y cobrar el resto de la deuda para tramitar las licencias, se estaba negociando al mismo tiempo que la directora del instituto lo estaba denunciando; confirma que la distribución de los programas es legal y él no ha proveído programas ilegales, ni ha realizado reproducciones de éstos; que en el peritaje que se realizó en las computadoras del Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán, aparecen además unos programas de Publisher y otros McAfee Viruscan y él y su equipo únicamente instalaron programas de Windows 98, Office 2000 y Norton Antivirus; que él considera que dichos programas, que ni él ni sus técnicos instaló, pudieron haber sido instalados por cualquier persona o alumno de la institución, y no puede vincularse al declarante; sí en algún momento llegó a darse un procedimiento de conciliación en el presente caso, fue para evitar inconveniente en su negocio, pues éste marchaba bien y decidió hacerlo y no por considerar su culpabilidad en el hecho; que él compró a el equipo a la empresa TECNO AVANCE, porque es distribuidor autorizado de Microsoft, porque éste último no vende directamente al país; que en la escritura pública de

compraventa que se realizó con el Instituto Nacional de Antigua Guatemala, se detallan las veinticuatro computadoras con sus respectivos accesorios, Software o Windows 98, Office 2000 y Norton Antivirus; que los requisitos para entregar licencias son nombre de institución, número de identificación tributaria de la institución entre otros; los cuales los entrega a TECNO AVANCE y éste las envía a Microsoft para hacer las licencias; que la directora del instituto no envió en su totalidad los datos requeridos para ello, por lo que no se pudo tramitar las licencias; que para licencias educativas se presentan unos formularios llenos para mandarlos a Microsoft y no es como el sistema profesional que se vende con todo y el equipo la licencia; que a él no se le ha cancelado en su totalidad lo pactado en el contrato, pues se hicieron dos pagos y esa falta de pago fue lo que impidió la entrega de las licencias, por las que se hicieron cartas de cobro al instituto; que él no entregó las licencias por la falta de pago y por la falta de los requisitos para llenar los formularios respectivos; que no le cancelaron en su totalidad el dinero del equipo que vendió aún y cuando se haya realizado el contrato de compraventa de las mismas y se mencione el perfeccionamiento de la venta; que las licencias en esa época eran entregadas en treinta o sesenta días después de solicitadas, hoy en día se entregan en ocho días; que acepta la existencia del contrato de compraventa".

Al hacer uso de su derecho de última palabra manifestó: " que en primer lugar no está registrado como empresa, ya que él funge como persona natural, que en el expediente sólo se ha presentado fotocopias del contrato de compraventa y no el original; que efectivamente existen programas ilegales, pero del peritaje no queda concluido que él haya sido, pues en éste sólo se dice que son ilegales y no quien los hizo o instaló; que el diecisiete de agosto de dos mil, se dejó tener relación o negocio con el instituto de Antigua Guatemala; que no es posible que hayan encontrado C.D. para instalar equipo en el instituto, pues cuando ellos se fueron se los llevaron; que no se considera responsable por la instalación de programas que no fueron ofertados por él; que otras personas tuvieron acceso al centro de computo desde que él se fue, por eso mismo no fue cerrado; que no sólo ellos tenían llave del centro de computo; que consta en el expediente que a él le debía dinero el instituto; que de ello tiene una contestación de fecha cuatro de octubre del dos mil, donde le piden las licencias, por lo que queda establecido que en esa fecha estaban en negociaciones; que ellos se fueron y no los han despedido, porque no les pagaban honorarios; y se considera inocente; pues todo se trata de un incumplimiento de contrato".

CONSIDERANDO

PRUEBA PRODUCIDA EN EL JUICIO y VALORACIÓN.

De conformidad al Art. 162 Pr.Pn., que establece los caracteres de la prueba, referentes a la pertinencia, relevancia, objetividad y legalidad; y en especial la legalidad, ya que la prueba únicamente puede ser valorada si ha sido legalmente obtenida, ofrecida y producida, y en atención a la garantía contenida en el Art. 15 Pr.Pn., este Juez analizará cada una de las pruebas, de la siguiente manera:

Declaró en el Juicio **NOEMI ERNESTINA CONTRERAS DE GUERRERO** y manifestó: "Que es la directora del instituto Nacional de Antigua Guatemala, así como es la Representante del Consejo Directivo Escolar de dicha institución, teniendo a cargo todas las funciones administrativas y decisiones del mismo consejo, así como las de verificar el cumplimiento de tales decisiones; que conoce al señor Roberto Antonio Juárez Rivera, porque él les ofreció la venta y posteriormente se verificó la compra de equipo de computación y software; que la declarante habla en plural ya que las decisiones que se toman en torno a las necesidades del instituto se realizan en conjunto; que el señor Juárez Rivera ofertó la venta de un lote de

computadoras, con sus respectivas licencias al instituto, por lo que se compraron veinticuatro computadoras, de ellas veintitrés se utilizaron para formar el centro de cómputo y una de ellas para las oficinas administrativas; también se compraron las licencias de las veinticuatro computadoras, para programas de Windows Noventa y ocho, y Office Dos mil; a un costo total de doscientos treinta mil colones aproximadamente, el que incluyó el equipo, los programas y sus licencias; que éstas últimas tenían un costo de treinta y siete mil cuatrocientos noventa colones, de las que únicamente se recibieron veintitrés licencias para Windows Noventa y ocho, no así las licencias de Office Dos mil, pues no se entregaron; que ellos (la declarante y el consejo escolar) solicitaron al señor Juárez Rivera, que se entregaran las licencias que hacían falta y que ya se habían cancelado, enviándole notas, pero por más que se le pidió al proveedor no lo hizo; que el valor total del equipo, programas y licencias, se canceló en dos cuotas, pero se completó la cantidad pactada, recuerda que una cuota se pagó en diciembre de mil novecientos noventa y nueve mil, y la otra el siguiente mes es decir enero del dos mil; que los programas los instalaron el señor Juárez Rivera y sus ayudantes ya que también se le había dado el servicio de impartir clases en el centro de cómputo; que la compraventa del equipo, programas y licencias se perfeccionó a través de un contrato de compraventa, ya que la compra fue por una cantidad alta, y con el fin de garantizar el respaldo del gasto y poder justificarlo ante el Ministerio de Educación se realizó tal documento; que la relación comercial entre el instituto y el señor Juárez Rivera inició en el mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, finalizando en agosto del dos mil; que llegó una visita al instituto, en la que la señorita Karina de la B.S.A. y dos técnicos más, realizaron peritaje en las computadoras, pero la declarante no sabe si las otras personas que iban tenían algún cargo como fiscales o jueces; que al centro de cómputo no tenía acceso nadie más que el señor Juárez Rivera y sus técnicos, por lo que está segura que ellos instalaron los programas ilegalmente en las computadoras; que en el Instituto tiene setecientos estudiantes, los cuales ingresan en grupos al centro de cómputo, pero bajo vigilancia de los maestros; que Juárez Rivera y su equipo de técnicos, estaban contratados como maestros para la enseñanza de computación, dicha contratación la hizo el Consejo Educativo Escolar del Instituto; que lo pactado por el pago del equipo, los programas y las licencias, fueron canceladas a través de la entrega de dos cheques al señor Juárez Rivera; que el señor Juárez incumplió el contrato, pues se le canceló y éste no entregó las licencias; que ella llevó el caso ante el Ministerio de Educación, ahí se le citó al señor Juárez Rivera, para que entregara las licencias que debía o indicara cuándo; y como no se logró ello y no se podía hacer más se denunció el hecho ante la B.S.A. para que se realizara una revisión en las computadoras y así confirmar que era lo que en realidad pasaba; que el centro de cómputo no se cerró entre los meses de agosto y noviembre del dos mil, sino que se siguió trabajando, siendo los encargados del área unos maestros; que el señor Juárez y sus técnicos, tenían llave del centro de cómputo y ella era la otra persona que tiene la otra llave; que no recuerda si se recibieron cartas en relación al mal uso del equipo; que no recuerda si el señor Juárez Rivera firmó el acta en Tecnología Educativa, sólo sabe que llegó a la audiencia; que los programas fueron instalados, ya que los alumnos los ocuparon desde que llevaron el equipo".

KARINA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ, manifestó: "Que es asesora de informática desde hace siete años, se ha desempeñado en desarrollo de software, educación y asesorías; que a las diez u once horas de la mañana, del día cuatro de diciembre del dos mil, estaba en el Instituto Nacional de Antigua Guatemala, pues fue para realizar un peritaje ordenado por el Juzgado de Antigua Guatemala, donde ella y otros tres técnicos más fueron juramentados; que en dicho centro educativo habían más de veinte computadoras; que cada computadora tenía instalados Windows, Office, Antivirus; que algunos de ellos no fueron respaldados con sus

licencias, por lo que al tener a la vista el dictamen del peritaje que realizó recuerda que diecisiete programas de Office Dos mil, no tenían licencias; que los veinticuatro programas de Windows Noventa y ocho, tenían licencias; que cuando un usuario no se presenta las licencias de los programas que contiene el equipo, se puede deducir que éste fue copiado, ya que el usuario paga el equipo con todo y el valor de los programas y sus licencias; que puede darse el caso que el usuario sólo compren un programa y reproduzca bs que necesita; que cada programa tiene un número único de licencia, y tiene que tener su licencia en físico correspondiendo al idioma en que fue instalado y la descripción del equipo que tiene que coincidir con el mismo; que cada producto debe de contar con licencia, pues es la única forma de garantizar su legalidad, es decir en su instalación; que los programas que encontró en las computadoras del instituto, habían sido colocados en las computadoras sin su respaldo, pues no contaban con sus licencias; que ratifica el contenido de su peritaje; que la declarante puede diferenciar entre un programa instalados de manera legal y uno instalado ilegalmente, por la presencia de la licencia, ya que éstas se hacen nominales y al portador, las primeras, se designan a una persona en particular para su uso, ésta la puede mantener o prestar, pero al verificar la instalación del programa prestado, aparecerá las características o el nombre del propietario; y las licencias al portador, tienen presencia física, pues sí una persona compra el equipo compra la licencia y le entregan como un "librito" en el que consta su licencia; en el presente caso recuerda que las personas del instituto presentaron una licencia al portador, que respaldaba un número equipos, pues se trataba de una licencia educativa, pero había otros productos instalados en los equipos sin licencia y no se tenía certeza que fueran instalados legalmente; que no cualquier persona puede instalar programas, porque los cursos básicos no se orientan a instalación de software, sólo se toman puntos generales, por lo que un alumno que instale un programa tiene que tener un grado más de conocimiento que el resto del grupo, se requiere un grado más de preparación para ello; que ella trabaja independiente y dentro de sus clientes se encuentra la B.S.A.; que ella fue a hacer la experticia al Instituto de Antigua Cuscatlán con Fabio Penado, Augusto Ramos y el Ingeniero Rosental; que conoce de vista al señor Juárez Rivera; que cuando ella refirió que un alumno necesita un poco más de preparación para instalar un programa no se refirió a nivel académico; que es posible encontrar a una persona de entre un grupo de diez, que instale un programa pero sí lo hace en veinte máquinas o lo hace veinte veces es con una intención dolosa; de un grupo de treinta alumnos con sus equipos, es más posible que se encuentran programas borrados y no instalados, siendo los motivos como ya refirió que se necesita para la instalación de programas un grado más de conocimiento, además puede ser la falta de tiempo en los horarios de clases; que ella no puede asegurar quien fue la persona responsable de la instalación, sólo puede decir que el instituto tenía un documento en el que constaba que el proveedor del equipo y programas fue el señor Juárez Rivera".

ALEX AUGUSTO RAMOS LOPEZ, declaró en similares términos que la anterior, confirmando y ratificando el contenido del peritaje que realizó, siendo relevante de su declaración: "Que es técnico en equipos de informática; que para realizar el peritaje en el equipo del Instituto Nacional de Antigua Cuscatlán, fue delegado por Microsoft Corporation; que él trabajaba para New Milenium, la que se dedica a verificar las legalidades de licencias de los programas Microsoft; que la empresa New Milenium fue subcontratada por la B.S.A.; que Karina Ramírez labora para la B.S.A.; que los peritos que asistieron a esa diligencias fueron juramentados por Juez".

De las anteriores declaraciones se observa que los testigos declararon sobre hechos que percibieron a través de sus sentidos, siendo claros, concordantes, coherentes y espontáneos.

Se aclara que junto a éstas es necesario valorar la declaración indagatoria del imputado, pues aun cuando existe una regla de la indivisibilidad de la confesión que exige considerar no sólo lo desfavorable sino también lo favorable en atención que constituye una regla de la prueba tasada que debe ceder ante la sana crítica por ser ésta la que permite valorar y llegar a la verdad real, principio inspirador del juicio previo, garantía que impera en un proceso penal, el testimonio del imputado puede ser valorado en conjunto con las demás pruebas y de su dicho pueden desprenderse elementos probatorios favorables y no favorables a su situación jurídica.

La señora Contreras de Guerrero, relata la forma en que se iniciaron las relaciones comerciales y educativas con el señor Juárez Rivera y el grupo de técnicos que le acompañaban, haciendo trato de la compraventa de veinticuatro equipos de computadora con sus respectivos programas y licencias, así como un contrato de servicios profesionales en la rama de educación sobre la materia; habiendo pactado para ello cierta cantidad de dinero, lógicamente la que incluía el pago del equipo y por otro lado el de enseñanza; la primera cantidad según lo dicho por la testigo fue cancelado en dos cuotas, así lo confirma además el imputado al rendir su declaración indagatoria; así mismo la señora Contreras de Guerrero fue categórica en manifestar que el señor Juárez Rivera no cumplió con su parte de lo pactado en tanto que no entregó las licencias correspondientes a los programas de OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, ya que únicamente entregó las correspondientes a los programas WINDOWS 98; en su versión el imputado dijo que las licencias de OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS no se entregaron por dos motivos, el primero porque a él no le cancelaron la totalidad del dinero pactado, pues quedó pendiente una cuota que no fue pagada sino hasta después de varias gestiones de pago y el segundo motivo fue porque de parte del instituto no se le enviaron los datos de identificación del comprador necesarios para realizar el trámite de la licencia que sería de tipo colectivo, porque se trataba de una licencia para institución educativa.

La anterior posición por parte del imputado pierde lógica en el sentido que de las declaraciones de los peritos KARINA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ y ALEX AUGUSTO RAMOS LOPEZ, quienes fueron nombrados por el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, para realizar experticia en los equipos de computadora del Instituto Nacional de dicha localidad, revelan que cuando un usuario adquiere un equipo de computadora al mismo tiempo compra los programas del mismo con sus respectivas licencias, sino es así es decir sí adquiere el producto sin licencia lo hace de forma ilegal, pues cada producto tiene su licencia.

De lo dicho por los peritos durante el Juicio que quedó constancia a través del análisis del peritaje realizado por los mismos, que corre agregado a fs. 25 y 26, el que se realizará siguiendo las reglas de los anticipos de prueba, es decir por orden judicial, señalamiento para su verificación y notificación de partes, se determina la necesidad de poseer una licencia extendida por el fabricante para cada uno de los productos, que la licencia es extendida para el software como producto inseparable, por lo que la instalación de cada uno hace necesaria la existencia de una licencia.

Visto lo anterior y habiendo sido confirmado el contenido del mismo por dos de los peritos que participaron en su elaboración, se le confiere valor probatorio.

Si partiéramos de la credibilidad de la expresión del imputado resultaría lógico en el sentido de que quedando pendiente una cuota por parte del instituto, él no tramitó las licencias pendientes, pero ésta pierde lógica ante el hecho de su cancelación, tal y como lo mencionó la señora Contreras de Guerrero, lo que no fue desmentido por el imputado, pues éste en su esencia únicamente habló de un atraso en el pago y no de un impago, por lo que la entrega de

las licencias se volvía exigible dada su naturaleza de necesarias para demostrar la legalidad en la instalación de los programas.

La anterior afirmación hace creíble la posición de la señora Contreras de Guerrero, pues en uso de las reglas de la sana crítica, este Juez considera que sí una persona tiene conocimiento que posee un equipo (computadora) que tiene instalados programas ilegales por no contar con sus respectivas licencias, no se presentaría ante las autoridades correspondientes a denunciar el hecho; por el contrario sí lo haría una persona que haya cancelado el valor de los programas con respectivas sus licencias y que ésta últimas no le hayan sido entregadas, aún y cuando el equipo de computación y sus programas estén completos.

Si bien es cierto los peritos no pueden ser categóricos en manifestar quién o quiénes instalaron esos programas, sí lo pueden ser al manifestar que fueron instalados ilegalmente, pues la legalidad en su instalación se demuestra con las licencias, las cuales no poseía el Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán; por el dicho del imputado y de la señora Contreras de Guerrero se sabe que las personas que instalaron los programas de WINDUOWS 98, OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, fueron el imputado y su grupo de técnicos, y que únicamente de los primeros (Windows 98) se respaldaron con sus respectivas licencias, en cuanto a los otros (Oficce 2000 y Norton Antivirus) no tenían respaldo, pues no se contaba con las licencias de los mismos; y sin hacer suposición alguna de quién instaló los mismos, pues existe una manifestación clara y espontánea en torno a que lo realizó el imputado, se desprende la responsabilidad de éste de proporcionar las respectivas licencias, pues en este caso es el proveedor del equipo.

Estuvo sujeto a cuestionamiento el hecho que en el expediente únicamente consta la fotocopia del contrato de compraventa del equipo, programas y licencia, siendo el vendedor el señor Juárez Rivera y actuando como compradora la directora del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán, por lo que éste no debía ser tomado en cuenta como prueba en el Juicio; lo anterior se vuelve irrelevante cuando de los testimonios durante el Juicio tanto del imputado como de la directora de la institución educativa mencionada, se desprende la existencia de dicho contrato de compraventa, que a los efectos jurídicos determina el acuerdo o pacto entre ambas partes, la primera de vender y entregar lo prometido, y la segunda de comprar, así como de pagar el precio establecido.

El imputado ofreció documentación variada en la que incluye certificación de un proceso penal seguido contra el mismo en el Juzgado Primero de Instrucción de esta ciudad, pretendiendo establecer la causa de su impago en relación al acuerdo conciliatorio al que se llegó en el Juzgado Sexto de Instrucción de esta ciudad, tal como se menciona en el acta de la audiencia preliminar de este último juzgado, documentación que consta a fs. 308 al 339; en relación a esto, este Juez considera que únicamente se acredita que en razón del nuevo expediente penal contra el imputado éste se vio imposibilitado para cumplir con el acuerdo conciliatorio referido, pero a efecto de desacreditar una imputación en su contra es irrelevante.

Días antes de la celebración del Juicio el imputado presentó prueba documental consistente en: dos cartas dirigidas al Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán y varias facturas de compra por parte del imputado a Tecno Avance; al respecto este Juez observa que dichos documentos son privados y no han sido autenticados para ser valorados como prueba, por lo que sin más análisis se considera no valorables.

HECHO QUE ESTE JUEZ ESTIMA ACREDITADO.

Conforme a lo prescrito en el Art. 357 No. 3º Pr.Pn., el suscrito Juez y valoradas las pruebas desfiladas en el juicio estima como hecho acreditado: "Que a favor del INSTITUTO NACIONAL DE ANTIGUO CUSCATLÁN, ubicado en Kilómetro seis y medio, Carretera Panamericana, contigua a vivero a la Floresta, Antigua Cuscatlán Departamento de la Libertad, de parte del Centro de Servicios y Suministros Profesionales, cuyo Gerente Técnico es el señor ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA, se instalaron veinticuatro equipos de computadora con sus respectivos programas WINDOWS 98, OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, en razón de haberlos comprado el primero incluyendo en el pago además del valor del equipo, el de los programas y sus respectivas licencias, acordando el pago de DOSCIENTOS TREINTA MIL COLONES, los que fueron cancelados en dos cuotas; que ante el pago de la última cuota de parte de la institución educativa en mención, sin que el proveedor Roberto Antonio Juárez Rivera, entregara las licencias correspondientes a los programas de OFICCE 2000 y NORTON ANTIVIRUS, la directora del relacionado instituto denuncia ante las autoridades correspondientes; solicitando la Fiscalía General de la República al Juez de Paz de Antigua Cuscatlán la experticia en los equipos del instituto nacional de esa localidad para determinar la legalidad o ilegalidad en las instalación de los programas que se encontraban de los mismos, concluyendo los peritos Karina Elizabeth Ramírez Ramírez y Alex Augusto Ramos López entre otros, la instalación de programas de forma ilegal por no fueron respaldados con las respectivas licencias, entre éstos programas se encontraban los siguientes:

- Producto Microsoft Office 2000 Profesional, Fabricante Microsoft Corporation, cantidad diecisiete (17), aplicación de escritorio.
- Producto Microsoft Oficce 2000 Premium, fabricante Microsoft Corporation, Cantidad uno (01), aplicación de escritorio
- Norton Antivirus, fabricante Symantec Co. Cantidad catorce (14), aplicación para eliminación de virus de computadora".

VALORACIÓN JURÍDICA.

Respecto a la infracción objeto de juicio el Código Penal prescribe:

"VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

Art. 226.- El que reprodujere, plagiar, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística, científica o técnica o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, será sancionado con prisión de uno a tres años.

En la misma sanción incurrirá quien no depositare en el Registro de Comercio, importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la debida autorización."

TIPICIDAD.

Los hechos probados evidencian la existencia de un contrato en virtud del cual ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA vende tanto equipos de computadoras como el respectivo software (Windows 98, Office 2000 y el Norton Antivirus), al precio de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS COLONES.

La instalación de los programas requería de la autorización de Microsoft, entidad que por ser titular del derecho al uso tiene la exclusiva facultad de hacerlo.

Cuando el legislador sanciona la violación de los derechos como autor de una obra o como cesionario de los derechos, en el fondo pretende salvaguardar el derecho de aquellas personas que por su ingenio o esfuerzo crean algo que resulta ser de utilidad de los seres humanos.

Los derechos sobre el uso del software es de conocimiento obvio que requieren autorización, de antemano se sabe que por estar sujeto a protección, su uso requerir de un sacrificio económico a favor del titular del derecho.

Todo lo anterior queda además evidenciado, en el sentido que el imputado recibió una prestación económica por la instalación de los programas.

El uso indebido de los programas ha generado un perjuicio en MICROSOFT por cuanto no ha sido realidad su beneficio económico, por lo que es constatable una afectación a su patrimonio.

En el marco de lo anterior es evidenciable que se ha violado el derecho de exclusividad de MICROSOFT, encajable por ende la conducta en el tipo penal VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS; y al establecerse la intervención de ROBERTO ANTONIO JUÁREZ RIVERA en la ejecución de los hechos tiene la calidad de autor inmediato o directo.

Es evidente que el imputado al estar impulsado por su beneficio económico, sabía que sin la autorización legal instalaba programas de software, y su voluntad se conducía en ese sentido, por consiguiente su actividad es dolosa.

INEXISTENCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN.

En el accionar del imputado no se percibe circunstancia justificante que permita determinar que estaba autorizado para instalar ilegalmente los programas.

Todo lo anterior determina que la antijuricidad se da tanto en su sentido formal como material.

CULPABILIDAD.

De acuerdo a las pruebas vertidas se observa que ROBERTO ANTONIO JUÁREZ RIVERA, tanto en la época de los hechos como en la actualidad, es persona capaz de comprender como de actuar conforme a esa comprensión.

Acorde a la edad del imputado es lógico que conozca que conductas como la realizada es prohibida.

No existe en el proceso circunstancia alguna que determine que al momento de la instalación de los programas, al imputado no se le pudiera exigir haber actuado de otra manera.

Sobre la base de lo anterior se estima que la conducta enjuiciada es típica, antijurídica y culpable, por ende constitutiva de delito, consecuentemente es procedente condenar penalmente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

La pena para el delito de VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS oscila de entre uno y tres años de prisión; de ahí que tomando en consideración tal mínimo y máximo legal, como los Art. 62 y 63 Pn., cabe considerar lo siguiente:

El hecho revela mediana gravedad pues de por medio está el prestigio de la institución en que se instalaron los programas (un instituto dedicado a la educación pública).

Procesalmente se desconocen los motivos que impulsaron al hecho, pero supone este juez que obedecen a la misma necesidad económica del imputado, que aún en caso de existir, no justifica el hecho, pero sí es un parámetro que determina el atemperamiento de la pena.

El imputado tiene una educación (egresado en Ingeniería en sistemas) como edad (treinta y tres años) que de manera suficiente lo ubica con un conocimiento pleno para saber lo que hacía, como también para autocontrolarse y evitarlo.

No se observa ninguna circunstancia agravante ni atenuante.

Sobre la base de lo expuesto este Juez considera legal imponer la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN.

Tomando en consideración que el imputado se ha mostrado siempre en disposición de presentarse al tribunal, que la pena es baja, se estima que garantizando las obligaciones civiles es procedente suspender condicionalmente la ejecución de la pena, lo que es más beneficioso a los efectos de los fines de la pena.

Consecuentemente en caso de cumplir con la garantía del pago será procedente ponerlo en libertad.

Mientras no se cumpla la garantía de pago, tomando en cuenta el establecimiento de la existencia del delito como su intervención es procedente ordenar su prisión preventiva.

El período de prueba estará sujeto al plazo de tres años, en los cuales el imputado deberá presentarse cada dos meses en el día que lo indique el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

En el aspecto civil debe advertirse que la parte fiscal no ha sido concreta en expresar una cantidad exacta a condenar civilmente, aunque ha solicitado la condena civil; el representante de la Sociedad Ofendida solicitó en el monto equivalente por el que se concilió.

El delito de VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS conlleva de por sí una pretensión económica, a la vez supone una cuantía en específico como solicitada, por lo que es dable poner a este Juez en condiciones para fijar un monto pero exclusivamente sobre la base de lo discutido durante todo el procedimiento. En el presente caso, el único monto que fue objeto de discusión en el Juicio asciende a la cantidad de SEIS MIL DOLARES, cantidad que según acuerdo conciliatorio de fs. 168 al 169, se cancelaría en siete cuotas de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON QUINCE CENTAVOS, de las que únicamente se pagó una cuota, por lo que al hacer una operación de resta, estaríamos hablando de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS; en el sentido expuesto, al menos en esa cantidad es dable condenar civilmente.

En cuanto a los perjuicios no cabe fijar nada en atención a que no se ha fundamentado en la acusación fiscal; y en cualquiera de los casos la fijación generaría violar el principio de audiencia y el de congruencia pues ello no ha sido objeto de debate en el juicio; pero le queda expedito el derecho a la víctima de ejercer la acción en la jurisdicción civil.

POR TANTO: con base en las razones antes expuestas, disposiciones legales citadas y Art. 11, 12, 172 Cn.; Art. 44, 45, 46, 47, 58, 62, 63, 226 Pn.; Art. 53 Inc. 2º lit. a), 292, 354, 356, 357, 358, 359 y 361 Pr.Pn., **EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, el Juez SERGIO LUIS RIVERA MARQUEZ, FALLA: 1) DECLÁRASE CULPABLE COMO AUTOR a ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA,** de generales relacionadas en el preámbulo de la Sentencia, por el delito que definitivamente se califica como **VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS,** en perjuicio de la Sociedad **MICROSOFT CORPORATION;** por lo que **IMPÓNESELE la pena de DOS AÑOS DE PRISION,** la cual deberá cumplir en el lugar y forma que indiquen las autoridades encargadas de la ejecución de la pena; **2) CONDENASE** al imputado JUAREZ RIVERA, al pago en concepto de responsabilidad civil, por la cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS; **3) DECRETASE LA DETENCION PROVISIONAL EN CONTRA DEL IMPUTADO ROBERTO ANTONIO JUAREZ RIVERA;** **4) DECRETASE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA,** quedando en su caso el imputado a un período de prueba de tres años sujeto a la obligación de presentarse una vez por mes al juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la pena; por consiguiente pagada o garantizada la responsabilidad civil cese la prisión preventiva; **5) CONDENASE** al imputado a las penas accesorias siguientes: pérdida de los derechos de ciudadano, la incapacidad para obtener toda clase de cargos o empleos públicos, la incapacidad para recibir

distinciones honoríficas y pérdida de las ya recibidas, todas ellas mientras dure la pena principal; 6) Remítase al imputado al Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, a efecto que guarde detención hasta que pague o garantice el monto de la responsabilidad, para lo cual líbrense los oficios correspondientes al Director del referido Centro Penal como al Jefe de la Sección de Traslado de Reos de la Corte Suprema de Justicia; 7) En su oportunidad y en caso de quedar firme esta Sentencia, informe la secretaría en caso de no presentarse recurso alguno, y remítanse las certificaciones de esta providencia a las instancias pertinentes. **NOTIFIQUESE la presente sentencia por su lectura integral.**

SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil tres.

Vistos en casación de la sentencia definitiva pronunciada por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, del Municipio de San Miguel, a las quince horas y treinta minutos del treinta y uno de enero del año recién pasado, que decide la apelación de la dictada por el Juez Primero de lo Civil de ese Municipio, a las nueve horas del veinticuatro de marzo del año dos mil, en el Juicio Sumario Mercantil de Nulidad de Marca de Servicios, promovido por el doctor Antonio Amaya Lozano, como apoderado de "La Resurrección, Venta y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "REVYA, S.A. DE C.V.", de este domicilio y de nacionalidad salvadoreña, representada legalmente por el licenciado Alfonso Antonio Quiros Girón, mayor de edad, administrador de empresas, de este domicilio, en contra de "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "INDELPA, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de Quelepa, Departamento de San Miguel, representada legalmente por el ingeniero agrónomo Armando Quirós Balladares, mayor de edad, de este domicilio, a efecto de que en sentencia definitiva se declare la nulidad del registro de inscripción de la Marca de Servicios "LA RESURRECCIÓN", inscrita a favor de la sociedad demandada.

Han intervenido en Primera Instancia, Segunda Instancia y Casación el doctor Antonio Amaya Lozano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, en el carácter mencionado, como parte actora, apelado y recurrente, respectivamente; la sociedad demandada intervino en primera instancia, por medio del representante legal señor Quirós Balladares, de las generales expresadas; en segunda instancia, como apelante, intervino el mismo señor Quirós Balladares y los doctores José Ernesto Criollo y Carlos Mauricio Molina Fonseca, mayores de edad, abogados, de este domicilio, como apoderados de la sociedad demandada; y, en casación, intervinieron los abogados últimamente mencionados, como recurridos.

VISTOS LOS AUTOS; Y,

CONSIDERANDO:

I) El fallo de Primera Instancia dice: "POR TANTO: Fundado en las consideraciones anteriores y en los Artículos 421 Pr.C., 475 Com. y los Artículos 7, 10 lit. p), 19, 30, 44 inc. 3ro., 124 y 218 del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en Nombre de la República de El Salvador FALLO: a) No ha lugar la Excepción Perentoria de Ineptitud de la Demanda alegada por la Sociedad demandada; b) Declárase la Nulidad de la Marca de Servicio "LA RESURRECCIÓN", inscrito al Número CIENTO SESENTA Y CINCO, Folios TRESCIENTOS TREINTA Y UNO Y TRESCIENTOS TREINTA Y DOS del Libro SESENTA Y TRES de Marcas del Registro de Comercio a favor de la Sociedad "INVERSIONES EN INMUEBLES DEL

PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" (INDELPA, S.A. DE C.V.), condénase a la Sociedad demandada "INDELPA, S.A. DE C.V." por medio de su Representante Legal Señor ARMANDO QUIROS BALLADARES, al pago de las Costas Procesales de esta instancia Art. 439 Pr.C., al quedar firme la Sentencia de mérito, Líbrese oficio respectivo al Registro de Comercio.- NOTIFIQUESE.-".

II) El fallo de la Cámara dice: **"POR TANTO:** Por lo expuesto, disposiciones citadas, y Arts. 1,089 y 1,091 Pr. C., Arts. 2, 59 y 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, a nombre de la República de El Salvador, **DIJERON: A)** CONFIRMASE la sentencia venida en grado en la parte que declara que no ha lugar a la Excepción Perentoria de Ineptitud de la Demanda, alegada por la sociedad demandada; **B)** REVOCASE el fallo recurrido de que se ha hecho mérito, en la parte que declara la nulidad de la MARCA DE SERVICIOS "LA RESURRECCIÓN", inscrita al número CIENTO SESENTA Y CINCO, folios TRESCIENTOS TREINTA Y UNO Y TRESCIENTOS TREINTA Y DOS, del Libro SESENTA Y TRES de Marcas del REGISTRO DE COMERCIO a favor de la sociedad "INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", ("INDELPA, S.A. de C.V."); y asimismo, en la parte que condena a la sociedad demandada "INDELPA, S.A. de C.V.", por medio de su representante legal señor ARMANDO QUIROS BALLADARES, al pago de las costas procesales de esta instancia; y, en la parte donde se ordena librar el oficio respectivo al Registro de Comercio; **C)** ABSUELVESE a la sociedad demandada del libelo interpuesto en su contra; **D)** Al quedar ejecutoriada esta sentencia, líbrese oficio al señor Registrador de Comercio, Departamento de Registros de la Propiedad Intelectual, a efecto de que cancele la anotación preventiva de esta demanda, la cual está inscrita bajo el número ONCE, folios ochenta y cinco, del Libro número UNO de Anotaciones Preventivas; y **E)** No habrá condenación especial en costas porque ambas partes sucumbieron en algunos puntos de la demanda.- Oportunamente, vuelvan los autos principales al Juzgado de su procedencia con la certificación respectiva".

III) No conforme con el fallo de la Cámara, el doctor Antonio Amaya Lozano, en el carácter mencionado, interpuso el recurso de casación en los términos siguientes: "I- Me refiero al incidente de apelación que el señor Armando Quirós Balladares, promovió en su calidad de Representante Legal de la Sociedad: INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INDELPA, S.A. de C.V., de la sentencia definitiva pronunciada por el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, en el Juicio Sumario Mercantil de Nulidad de la Marca de Servicio "LA RESURRECCIÓN", inscrita indebidamente a favor de INDELPA, S.A. de C.V.; incidente en el que he actuado como Apoderado General Judicial de la Sociedad "LA RESURRECCIÓN, VENTA Y ADMINISTRACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se puede abreviar REVYA, S.A. de C.V. II- En el referido incidente se ha pronunciado sentencia definitiva, mediante la que, aparte de confirmar la sentencia apelada en lo que corresponde a que no ha lugar a la Excepción Perentoria de Ineptitud de la Demanda, se REVOKA el fallo recurrido en lo concerniente a la declaratoria de nulidad de la Marca de Servicio cuestionada; parte ésta de dicha resolución con la cual no estoy conforme, por lo que, por este medio vengo a interponer RECURSO DE CASACIÓN para ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en contra de dicha sentencia, concretamente en lo que concierne a los literales B) y C) del párrafo final del citado fallo. **PROCEDENCIA DEL RECURSO.** Por tratarse de una sentencia definitiva, pronunciada en apelación por esta Honorable Cámara, el recurso procede de conformidad con el Artículo 1, numeral 1º de la Ley de Casación. **MOTIVO EN QUE SE FUNDA EL RECURSO.** El recurso lo fundamento de conformidad con lo prescrito por el Artículo 2 literal a), en lo

referente a la infracción de ley; y tiene como motivos: el haberse omitido la aplicación de disposiciones legales de acuerdo con su procedencia, haciendo una falsa elección de otras, Art. 3 numeral 1°. Por basar el fallo en una interpretación errónea de la ley, Art. 3 numeral 2°; y por existir error de derecho en la interpretación de la prueba, Art. 3 numeral 8°; ambas disposiciones de la Ley de Casación. **PRECEPTOS QUE HAN SIDO INFRINGIDOS.** Las disposiciones infringidas son: Artículos 21, y 44 literales a) y c) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; el Artículo 4, Sección A.1, Sección A.2 y Sección A.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de la República desde su publicación en el Diario Oficial el 7 de enero de 1994; Artículo 10 letra p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; y Artículos 260 numerales 1° y 2° Pr. C, en lo que atañe al error de derecho en la apreciación de la prueba. **EL CONCEPTO EN QUE LOS PRECEPTOS HAN SIDO INFRINGIDOS.** Hay violación de ley: Artículo 21 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Este precepto ha sido violado, al no considerar su importancia en el proceso, pues en dicha disposición se establece, que las cuestiones que se susciten sobre la prioridad en la admisión de dos o más solicitudes de registro de distintivos comerciales en el Registro de Comercio se hará tomando en cuenta la hora y fecha de presentación de cada solicitud. Aspecto planteado y discutido con mucho denuesto en el Juicio. La Honorable Cámara, en su razonamiento y Considerandos de la sentencia pronunciada, no da importancia a la disposición citada, en cambio en su Considerando VII, párrafo 2°, se refiere al Art. 217; y en el Considerando VIII, alude al Art. 218, ambos del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, disposiciones ajenas a lo discutido en el proceso, haciendo una aplicación de éstas. Artículo 44 literales a) y c), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En los literales a) y c) del referido artículo, se denotan dos de los caso de nulidad del registro de una marca, siendo ellos: a) Cuando el registro se ha hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero y c) Cuando el registro de una marca se ha realizado contraviniendo disposiciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; disposición y literales que no han sido aplicados. Artículo 4, Secciones A.1; A.2 y A.3, del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial. Las Secciones que se indican del artículo reseñado, establecen: La Sección A.1, que quien hubiere depositado regularmente una solicitud en uno de los países de la Unión, gozará de un derecho de prioridad; derecho que sólo puede basarse en una solicitud depositada regularmente y que sea primera solicitud. La Sección A.2, reconoce que da origen al derecho de prioridad el depósito que tenga valor de depósito nacional regular. Y la Sección A.3, señala que por depósito nacional regular debe entenderse todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate. No obstante que el Convenio de París es Ley de la República y la disposición mencionada es una norma vigente aplicable al caso discutido que tiene íntima relación con el Artículo 21 del Convenio Centroamericano, fue ignorado en su aplicación. **Hay interpretación errónea.** Artículo 10 letra p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El literal p) del mencionado artículo fue interpretado erróneamente, al omitirse en su texto una conjunción disyuntiva "o" que es determinante, porque denota una separación, diferencia o alternativa, que afectó el verdadero fondo del asunto de que se trata en el proceso; pues se desatendió el tenor literal de la ley cuando su sentido es completamente claro. Debido a esa interpretación errónea, la Honorable Cámara llega a conclusiones equivocadas como consta en lo expuesto en el Considerando IX, párrafo siete y siguientes. **Hay error de derecho.** Artículo 260 numerales 1° y 2° Pr.C. La Honorable Cámara desestimó como plena prueba los documentos públicos y auténticos presentados en el juicio. La prueba instrumental fue legalmente

producida y hace fe, pero el Tribunal juzgador le ha asignado un valor que podríamos llamar en menos, ya que si bien se refiera a ella, no hace declaración al respecto, desatendiendo las reglas legales valorativas de la prueba. Por todo lo antes expuesto, a VOS PIDO: Se admita el presente recurso, se me tenga por parte en el carácter en que comparezco y oportunamente se pronuncie sentencia definitiva por parte de esta Honorable Sala de lo Civil, declarando que ha lugar a la nulidad de la Marca de Servicio "La Resurrección" "".

Cumpliendo prevención que esta Sala le hiciera al doctor Antonio Amaya Lozano, presentó ampliación del escrito de interposición del recurso, en los términos siguientes: "Que como Apoderado de la Sociedad " LA RESURRECCIÓN, VENTA Y ADMINISTRACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE." (REVYA, S.A. DE C.V), he interpuesto de la sentencia definitiva pronunciada por la Honorable Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, en el incidente de apelación que promovió el Representante Legal de la Sociedad "INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", (INDELPA, S.A. DE C.V.) en el Juicio Sumario Mercantil de Nulidad de la Marca de Servicio "LA RESURRECCIÓN", a Vos, DIGO: Que en cumplimiento de la resolución de las diez horas y cincuenta minutos del 23 del pasado mes de agosto emitida por esta Sala, de la que ya me he notificado y por la cual se me previene aclarar el escrito de interposición del mencionado recurso, me permito ampliar los conceptos que expuse en esa oportunidad. **VIOLACIÓN DE LEY. Artículo 21 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.** Considero que la Honorable Cámara ha violado flagrantemente el Artículo 21 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al no concederle ningún valor a esa disposición, la cual tiene un carácter primario en la sustentación de los hechos sobre los que se basa mi demanda, además de su clara vinculación con otras disposiciones del Convenio y que más adelante señalaré. El referido artículo dice textualmente: " Artículo 21. Las cuestiones que se susciten sobre prioridad de la admisión de dos o más solicitudes de registro, serán resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admisión se retrotraen a la fecha y hora de presentación de cada solicitud"; el término "cuestiones", debe considerarse en la disposición como: polémica, disputa o controversia sobre la prioridad de la admisión de dos o más solicitudes cuando el caso se diere y que se determinará por la fecha y hora de presentación de cada solicitud. Sobre el concepto y término gramatical de "SOLICITUD", tal como está consignado en la ley, he basado mi argumentación, especialmente en mi escrito presentado a la Honorable Cámara el veinticuatro de noviembre del dos mil y en el que, entre otras razones expongo, que cuando el Representante Legal de INDELPA, S.A. DE C.V., presentó su solicitud para registrar la Marca de Servicios "La Resurrección", el día cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete; las solicitudes presentadas por mi comitente se encontraban en plena vigencia y en su correspondiente trámite. Por ello resulta improcedente pretender enmarcar los hechos bajo otras disposiciones, que si bien corresponden al Convenio Centroamericano, lo que regulan son situaciones completamente ajenas al caso cuestionado; como son las citas que la Honorable Cámara hace de los Artículos 217 y 218 en los Considerandos VII párrafo segundo y VIII de su sentencia. En el proceso ha quedado establecido y comprobado, que el encargo de los archivos o control de antecedentes del Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, fue negligente en el cumplimiento de su obligación, la cual tiene su base legal en el entrecruce de información que se establece de acuerdo con lo prescrito por los artículos 58 y 64 del Convenio Centroamericano y que se vincula en forma especial, con lo señalado por el artículo 21 anteriormente citado. Ese es el instante que debe examinarse para valorar la situación de las referidas solicitudes y sobre lo cual la Cámara tenía que resolver; ya que, cuando se presentó la solicitud de registro por parte de INDELPA S.A. DE C.V., las

peticiones de mi poderdante, en ese momento en trámite, tenían siempre el carácter de simples solicitudes. No puede admitirse y sería desacertado, que no obstante existir un error, un equívoco de la misma oficina del Registro de Comercio, ahora y habiéndose registrado ilegalmente la Marca de Servicios "La Resurrección" y por el simple hecho de haberse inscrito, aunque indebidamente, se le quiera reconocer un derecho prioritario sobre los derechos de prioridad de las solicitudes de mi mandante. Artículo 44 literales a) y c) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y Artículo 4, Secciones A.1) A.2) y A.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ninguno de los dos artículos arriba citados, ya del Convenio Centroamericano, como del Convenio de París, han sido dignos de estudio por la Honorable Cámara, restándoles todo crédito. El primero de los artículos pone de manifiesto cuales son las causales de nulidad del registro de una marca y en sus numerales (sic.)a) y c) hace relación a las causales que específicamente competen a nuestro proceso. En el literal a) encontramos que es causal de nulidad del registro de una marca, cuando ese registro se ha hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero; en nuestra situación es palpable el perjuicio ocasionado ya que este obstáculo, le ha impedido a mi comitente efectuar el registro de sus distintivos comerciales, causándole pérdidas tanto económicas como de tiempo y haciendo nugatoria a la vez, la plena efectividad a favor de mi mandante del aforismo jurídico y principio registral de: el primero en tiempo, primero en derecho. El literal c), expresa que hay nulidad del registro de una marca, cuando ese registro se ha realizado contraviniendo disposiciones del Convenio Centroamericano. Por lo consiguiente el registro de la Marca de Servicios "La Resurrección" a favor de Indelpa, S.A. de C.V., es nula porque se hizo contraviniendo disposiciones del Convenio y contra prohibición expresa, como lo fueron específicamente los artículos 21 y 10 letra p) el primera ya relacionado y el segundo que comentaré posteriormente. También hay que reparar, en que la Honorable Cámara desconoce como Ley de la República el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ignorando lo señalado por el artículo 144 de la Constitución Política y el Tratado mismo, vigente desde el 7 de enero de 1994 y si sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes de la República, con mucha más razón lo está para los organismos del Estado y en forma especial para los aplicadores de la Ley. Trataré de ser breve, para aclarar los conceptos de este Artículo. El Artículo 4º, Sección A.1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, manifiesta que: "Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión (...) gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente". En esta Sección se hace referencia al derecho de prioridad de que se goza al efectuar el depósito de una solicitud en cualesquiera de los países de la Unión y se reconoce como una realidad el derecho de prioridad; siendo uno de los elementos importantes del Convenio y que fue incorporado en el texto original en el año de 1883; derecho que sólo puede basarse en una solicitud depositada regularmente en uno de los países de la Unión y reconocido también, sólo para la primera solicitud. La sección A.2) del artículo indicado, señala: "Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión (...)". En este campo de acción del Convenio es donde aplica en toda su magnitud como "legislación nacional" lo señalado por el Artículo 21 del Convenio Centroamericano. Para mayor amplitud de criterio, la Sección A.3) del artículo en comento, apunta: "Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud". Ha de advertir la Honorable Sala, que en la disposición del Convenio de París, traída a cuentas, se trata de

prioridad con respecto a las solicitudes, tal como lo he manifestado en mi demanda y ratificado y replanteado en los escritos presentados en el curso del proceso; pero en ningún momento, de mi parte, ha existido confusión de conceptos. Estimando los assembleístas reunidos en la Conferencia de Revisión del Convenio en la ciudad de Lisboa el año de 1958, que con la introducción del párrafo 2) antes citado, no quedaba claro lo que debía entenderse por "depositado regularmente" se introdujo una nueva definición en el párrafo 3), predicho; declarándose en estos términos: "que existiría un depósito nacional regular cuando, de acuerdo con la legislación interna del país en el que tuvo lugar el depósito, la solicitud depositada fuese correcta únicamente en cuanto a su forma, e incluso aunque fuese incompleta o incorrecta en cuanto a la forma, si bastaba para determinar la fecha en la cual se había depositado la solicitud". Y en la misma Conferencia se disiparon dudas dilucidando, que la suerte que pudiera correr posteriormente la primera solicitud en la cual se basaba el derecho de prioridad no puede causar perjuicio a este derecho y subsiste, aun cuando la primera solicitud sea retirada, sea abandonada o sea rehusada. (Comentarios de la Guía para la Aplicación del Convenio de París del Director del BIRPI, Profesor G.H.C.Bodenhausen.).

..... **INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. Artículo 10 letra p) del Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial.** He explicado antes que debido al error de la persona encargada del archivo de antecedentes del Registro de Comercio, fue indebidamente inscrita a favor de INDELPA, S.A. DE C.V., la Marca de Servicios "La Resurrección". Esta incorrección de conformidad con la ley de la materia le confirió a mi comitente el derecho a demandar su nulidad pues existe evidente violación a disposición prohibitiva expresa y terminante; además de que el mismo régimen legal, reconoce que ello es causal de nulidad. Artículos 44 letra c) ya comentado y 10 letra p). Así, el Artículo 10 letra p) se expresa: " No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de la misma: p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase."

Si se lee correctamente el texto del literal p), se advertirá que se refiere a los distintivos comerciales YA REGISTRADOS O EN TRÁMITE DE REGISTRO (Las mayúsculas y el subrayado son míos. Pero la Honorable Sala observará, que en el señalamiento que de dicha disposición hace la Honorable Cámara en el párrafo siete del Considerando IX de la sentencia dice: "**ya registradas en trámite de registro**", desarrollando toda su argumentación sobre la base de esa interpretación errónea del precepto (Art.10 letra p, del C.C). No es posible admitir que con tanta sencillez, se suprima en dicha cita literal de la disposición, la conjunción disyuntiva "**o**", pues la frase "ya registradas en trámite de registro" no tiene sentido alguno, pues un distintivo comercial ya registrado, no puede encontrarse en trámite de registro pues éste ya finalizó; y viceversa, el que se encuentra en trámite de registro, es obvio que todavía no está registrado. Al omitirse la conjunción disyuntiva "o" el contexto del literal p) del Artículo 10 del Convenio Centroamericano, pierde toda su racionalidad, dificultando una correcta percepción de lo dicho o de lo que ha querido decir o establecer el legislador, en tal precepto. **ERROR DE DERECHO.**

Artículo 260 numerales 1º y 2º del Código de Procedimientos Civiles. Sustento que la Honorable Cámara ha cometido error de derecho en la apreciación de la prueba aportada en el juicio, ya que esta fue desechada a pesar de que consiste en documentos públicos y auténticos. Públicos, por haber sido autorizados por funcionario público; y auténticos, por haberse autorizado con las formalidades legales por funcionario competente; y que por haber sido legalmente producidos, hacen fe. Sin embargo, en la sentencia no se hace ninguna valoración de ellos, ni se encuentran conceptos que los refuten o contradigan. No hay una evaluación de la prueba que tenga relación con las reglas legales de valoración de las mismas;

la Cámara debió reconocerlos y darles su valor conforme a la ley; pues son documentos que están comprendidos en los que señala el Artículo 260 numerales primero y segundo del Código de Procedimientos Civiles. Así cumpla la prevención indicada. Y a Vos, Honorable Sala, PIDO: se tenga por cumplida la prevención y se continúe con el trámite correspondiente".

IV) Por resolución de las diez horas y treinta y siete minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil uno el recurso fue admitido por la causa genérica: Infracción de Ley y por los motivos específicos: 1) violación de Ley, considerándose infringidos los Arts. 21 y 44 literales a) y c) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y Art. 4 Secciones A.1, A.2 y A.3, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; y, 2) Interpretación Errónea de Ley, estimándose infringido el Art. 10 letra p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y se declaró inadmisibles por el sub-motivo: Error de Derecho en la Apreciación de las pruebas, por no haber cumplido el impetrante la prevención que se le hiciera a fs. 14. En la misma resolución se ordenó pasar los autos a la Secretaría, para que las partes presentaran sus alegatos, habiéndolo hecho ambas.

V) VIOLACIÓN DE LEY.

Expone el recurrente que la violación al Art. 21 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", fue porque dicho precepto hace referencia a la prioridad en la admisión de dos o más solicitudes de registro de distintivos comerciales en el Registro de Comercio, con base en la hora y fecha de presentación de cada solicitud, y que, sin embargo, la Cámara Ad-quem no le dio la importancia debida a ese precepto, aplicando en su lugar los Arts. 217 y 218 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", que son ajenos al proceso, por tratarse de asuntos diferentes al caso en comento.

Agrega que el representante legal de la sociedad demandada, "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable", abreviadamente "INDELPA, S.A de C.V.", presentó solicitud para registrar la marca de servicios "La Resurrección" con fecha posterior a las solicitudes que presentó su mandante "La Resurrección, Venta y administración, Sociedad Anónima de Capital Variable", y que, no obstante, fue inscrita a favor de "INDELPA, S.A de C.V." dicha marca de servicios.

Añade que el encargado del control de antecedentes del "Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual" del Registro de Comercio, fue negligente en el cumplimiento de su obligación, por haber dado mala información; y que la Cámara Sentenciadora, debió valorar la situación de dichas solicitudes y resolver, ya que, cuando se presentó la petición de registro por "INDELPA, S.A de C.V.", las solicitudes de su mandante ya estaban en trámite, y, a pesar de ello y por el error del Registro de Comercio, ahora está registrada ilegalmente la marca de servicios "La Resurrección", a favor de la compañía demandada. Sostiene, además, que la Cámara inferior en grado, violó el Art. 44 literales a) y c) del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", por su no aplicación.

Hace referencia el impetrante, que tal disposición se refiere a las causales de nulidad del registro de una marca, y que las causales de nulidad a que aluden dichos literales son por los motivos: a) De cuando el registro se haya hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero y que en este caso, según sostiene, se traduce en el obstáculo a su mandante de registrar sus distintivos comerciales, pese a que le asiste el principio registral de que "el primero en tiempo, es primero en derecho"; y literal c), Por el motivo que se refiere a que hay nulidad del

registro de una marca, cuando el registro se ha hecho contraviniendo disposiciones del Convenio mencionado, que en el caso sub júdice, fue de los Arts. 21 y 10 literal p) de dicho Convenio, preceptuando esta última disposición que no puede usarse ni registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas: "los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase".

Siempre acerca del sub-motivo Violación de Ley, alega que la Cámara de alzada también violó, por no haberlo aplicado, el Art. 4 Secciones A.1, A.2 y A.3 del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", en el que se trata el derecho de prioridad que tienen las solicitudes de patentes de invención, de marca de fábrica o de comercio, etc., con base en la fecha de "depósito" en el país en dónde se aplica el Convenio en estudio, el cual es ley entre nosotros por haberlo suscrito El Salvador.

La Cámara Ad-quem, por su parte, contrario a lo que sostiene el recurrente, basa su argumentación en el Art. 217 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", que alude a que inscrito en el Registro cualquier título traslativo de dominio de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se traspase el dominio sobre el mismo bien ya inscrito.

Al respecto, expresa dicho Tribunal que con tal disposición "se sanciona al negligente que deja de inscribir su título o instrumento, beneficiando al que es diligente y ha acudido al Registro a registrar su título".

Agrega la Cámara Sentenciadora, que "el que omitió inscribir su título ha permitido a que otro inscriba el suyo, presumiéndose que renuncia al derecho que el Registro le otorga". En apoyo de su fallo, relaciona el Art. 218 del mismo Convenio Centroamericano, que se refiere, en lo pertinente, a que de varias inscripciones sobre una misma marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si son de una misma fecha, se tomará en cuenta la fecha y hora de presentación de la solicitud respectiva. Aclara que ambas disposiciones del Convenio "no contemplan el caso cuando el conflicto se presenta entre una inscripción y una o varias solicitudes".

Enfatiza en la importancia de la fecha de ingreso de las solicitudes al Registro, señalando el Art. 90 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", que establece: que en la solicitud de registro, se hará constar la fecha y hora de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial. Además, hace relación al procedimiento de inscripción de una marca, nombre comercial y señal o expresión de propaganda, que señalan los Arts. 91 y siguientes del Convenio Centroamericano referido.

Pues bien, sobre el particular estima esta Sala, que el caso en análisis se trata de un juicio de Nulidad de inscripción de la marca de servicios "La Resurrección", inscrita en el Registro de Comercio, Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, a favor de la compañía demandada, "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable", al número 165 del Libro 63 de Marcas, el trece de noviembre de 1997; y el caso se encuentra regulado por el "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", vigente en nuestro país desde abril de mil novecientos ochenta y nueve, en relación con el

"Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", vigente a la fecha de interposición de la demanda.

En el caso de que se trata, resulta prioritario examinar las tres certificaciones expedidas por el Registrador del Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, del Registro de Comercio, correspondiente a tres expedientes que se han promovido en ese Registro; los documentos han sido presentados en fotocopias certificadas por notario.

De lo dicho, adviértese que el presente recurso se refiere a que, según el impetrante, hubo de parte de la Cámara de alzada VIOLACIÓN del Art. 21 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", al no haberlo aplicado, y aplicar en su lugar lo que disponen los Arts. 217 y 218 del mismo Convenio.

Los Arts. 217 y 218 del Convenio Centroamericano mencionado establecen: Art. 217: "Inscrito en el Registro cualquier título traslativo de dominio de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, o constitutivo de una licencia de uso sobre una marca, no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se traspase el dominio o constituya una licencia de uso sobre el mismo bien ya inscrito". Y el Art. 218: "De varias inscripciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si fueren de una misma fecha, se atenderá a la fecha y hora de la presentación de la solicitud o título respectivo en el Registro, salvo que se refieran a una misma marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que esté proindiviso y que así conste en los documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendrán la misma fuerza, y no habrá preferencia alguna".

El Art. 21 del mismo Convenio, que se afirma violado, expresa: "Las cuestiones que se susciten sobre prioridad de la admisión de dos o más solicitudes de registro, serán resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admisión se retrotraen a la fecha y hora de presentación de cada solicitud".

Casacionalmente la Violación de Ley se traduce normalmente en una inaplicación de la norma jurídica que hubiera debido serlo, pero como resultado de una falsa elección de otra norma. Si esa omisión no es resultante de la falsa elección dicha, podrá talvez configurarse cualquier otro sub-motivo, más no el expresado. Por tanto, es determinante entrar a conocer el alcance del Art. 21 del Convenio Centroamericano, ya que junto con lo anterior, es posible deducir la posibilidad o imposibilidad jurídica de las supuestas violaciones que se imputan a la Cámara ad-quem.

De las tres certificaciones mencionadas, la primera, agregada de fs. 22 a 59 del incidente de apelación, corresponde al expediente clasificado al número 1432/91, promovido por el doctor Jaime Amado Del Valle Menjívar, como apoderado de "La Resurrección, Venta y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable", quien presentó escrito a las diez horas y veintisiete minutos del veintisiete de junio de 1991, agregado a fs. 25 del citado incidente, a fin de que se registrara a nombre de su mandante, el NOMBRE COMERCIAL "Parque Santo La Resurrección", que serviría para amparar un cementerio jardín, dedicado al "servicio de inhumación".

El Departamento de Propiedad Industrial del Registro de Comercio resolvió, con fecha quince de agosto del mismo año, según resolución agregada a fs. 27 del repetido incidente, tenerlo por parte y prevenirle que cumpliera con el requisito que establece el Art. 86 literal d) del Convenio Centroamericano mencionado, que alude a la indicación de la empresa o

establecimiento que identificará el nombre comercial, con especificación del giro a que se dedicará y ubicación de la misma, así como declaración si el solicitante es el titular de la empresa. La respectiva notificación de la resolución, es de fecha seis de noviembre del mismo año 1991.

Con posterioridad, aparece resolución del Registro de Comercio, de fecha siete de mayo de 1997, fs. 35 del reiterado incidente, previniendo al abogado Jaime Amado Del Valle Menjívar, entre otros aspectos, que acredite la calidad de apoderado de "La Resurrección, Venta y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable" y al mismo tiempo, por no haber legitimado su personería, revoca el párrafo segundo de la resolución de fecha quince de agosto de 1991, en que se tuvo por parte a dicho profesional, en el carácter mencionado.

A fs. 47 del mismo incidente aparece resolución del Registro de Comercio, de fecha ocho de agosto de 1997, que entre otros aspectos, revoca la resolución antes relacionada de fs.27, en que se tuvo por parte al doctor Del Valle Menjívar y se dejó sin efecto la notificación de la misma.

La segunda certificación se refiere, al expediente clasificado al número 3246/91, agregada de fs. 60 a 168 del mismo incidente, relativa a la solicitud de registro de la SEÑAL DE PROPAGANDA consistente en la palabra "Parque La Resurrección", promovido por doctor Del Valle Menjívar, como apoderado de "La Resurrección, Venta y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable", según escrito presentado a las once horas y cincuenta y siete minutos del veintiséis de noviembre de 1991, (fs. 62 del incidente); la señal de propaganda con la figura y características que se mencionan en el escrito, serviría para identificar la propaganda "en la prestación de servicio de inhumación".

De la solicitud presentada, aparece resolución del Departamento de la Propiedad Industrial del Registro de Comercio, de las catorce horas y cinco minutos del trece de enero de 1992, (fs. 65 del incidente), ordenando agregar facsímiles y prevenir al solicitante, que cumpla con lo que establece el Art. 84 literal a) del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", que se refiere a la legitimación de la personería con que actúa. La respectiva notificación es de fecha veintisiete de enero de 1992.

A fs. 66 del repetido incidente, el abogado Antonio Amaya Lozano, actuando como apoderado de "La Resurrección, Venta y Administración, Sociedad Anónima de Capital Variable", presentó escrito al Registro de Comercio, el ocho de julio de 1997, ratificando la solicitud que había presentado el doctor Del Valle Menjívar, y pidiendo se registrara a nombre de su mandante, la señal de propaganda "Parque La Resurrección".

Agregada a fs. 72 del incidente consta resolución del Registro de Comercio, de fecha veintidós de julio de 1997, teniendo por parte al doctor Amaya Lozano, en el carácter expresado, admitiendo la solicitud y ordenando la publicación de los edictos de ley.

Agregada a fs. 77, siempre del incidente, consta que el trece de octubre de 1997, presentó oposición al registro de la Señal de propaganda "Parque La Resurrección", el don Víctor Jorge Saca, como representante legal de "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable". A fs. 164 del incidente aparece que fue admitida la oposición por parte del Registro de Comercio.

Del fs. 61 a 72 de la pieza principal, aparece agregada la tercera certificación, referente al expediente clasificado al número 1443/97, que en lo pertinente se observa, fue promovido por el doctor Víctor Jorge Saca, como representante legal de "INDELPA, S.A. de C.V.", quien

presentó escrito al Registrador de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio, a las trece horas y cuarenta y cuatro minutos del cinco de marzo de 1997, fs. 61 p.p., solicitando se inscribiera a favor de su mandante, la MARCA DE SERVICIOS "La Resurrección", que serviría para amparar "los servicios de inhumación de cadáveres, cementerio privado, servicio de embalsamamiento, conservación y cremación de cadáveres".

Después del trámite correspondiente, sin presentarse oposición y con base en informe negativo rendido por el mismo Registro de Comercio, relativo a que en los índices de nombres registrados y pendientes de registros que guardan semejanza con el que se pretende registrar, "no se encontró ninguno", fs. 63 p.p., fue que se inscribió a favor de "INDELPA, S.A. de C.V." la Marca de Servicios "La Resurrección", inscrita al número ciento sesenta y cinco del Libro sesenta y tres de Marcas, el trece de noviembre de 1997, para amparar los servicios antes expresados, fs. 72 de la pieza principal.

Sobre la resolución dictada en el expediente a que alude esta última certificación, es que el ahora impetrante entabló el juicio en comento, y que por haberle salido adversa la sentencia en segunda instancia y considerar que existe Infracción de ley, interpuso el recurso que nos ocupa.

Expresa dicho impetrante que presentó el veintiséis de noviembre de 1991 solicitud para registrar la señal de propaganda "Parque La Resurrección", y el veintisiete de junio del mismo año, para registrar el nombre comercial "Parque Santo La Resurrección", y las cuales no han sido inscritas aún.

De lo expuesto, obsérvase que en el juicio en estudio, pretende el recurrente que se declare la nulidad de la inscripción de la marca de servicios "La Resurrección", inscrita a favor de "INDELPA, S.A. de C.V.", por haberse solicitado su inscripción con posterioridad a cuándo la sociedad actora "REVYA, S.A. de C.V." solicitó la inscripción del nombre comercial "Parque Santo La Resurrección" y la señal de propaganda "Parque La Resurrección". A consecuencia de lo anterior, es que alega que hubo por parte de la Cámara Sentenciadora las infracciones de ley antes dichas.

En principio, es del caso acentuar el tiempo transcurrido desde que presentó la sociedad actora escritos, solicitando la inscripción del nombre comercial y la señal de propaganda, y el tiempo que se dejó por parte de ésta de impulsar el proceso; ya que de ello depende establecer, si sería o no inoficioso conocer del recurso.

De consiguiente resulta prioritario analizar, si hubo por parte de la sociedad actora ABANDONO y CADUCARON de pleno derecho las solicitudes de registro y las acciones correspondientes, derivadas del Convenio a que tantas veces se ha hecho referencia.

Esta Sala considera, tomando como base lo que dispone el Art. 229 inc. 1º del mismo Convenio, que para que exista dicho abandono y caducidad alegada, es necesario que el año que exige esa disposición haya comenzado a correr desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado o interesados y no se haya impulsado el proceso.

En el caso subjúdice se advierte que en ambos expedientes – 1432/91 y 3246/91 -, la notificación no se hizo al interesado, desde luego que según consta en autos, el solicitante doctor Jaime Amado Del Valle Menjívar, no presentó el poder que lo acreditaba como apoderado de "REVYA, S.A. de C.V.", ni tampoco se notificó a esta sociedad. Incluso, en el caso del expediente número 3246/91, el Registrador le previno a dicho profesional que

cumpliera con lo que establece el Art. 84 literal a) del Convenio aludido, referente a la personería, no habiéndolo hecho.

En cuanto al expediente número 1432/91, por resolución agregada a fs. 36 del incidente de apelación, de fecha siete de mayo de 1997, adviértese que se previno al mismo doctor Del Valle Menjívar, que acreditara la calidad de apoderado de la sociedad actora, y a la vez el Registrador revocó el párrafo segundo de la resolución de fecha quince de agosto de 1991, en que se le tuvo por parte.

Significa, pues, que no corrió el plazo del abandono y caducidad que menciona el Art. 229 inc. 1º, por no haberse hecho la notificación al interesado, y por tanto, el principio de prioridad alegado, – "primero en tiempo es el primero en derecho" - a que se refieren los Arts. 58 y 64, en relación con el Art. 21 del Convenio Centroamericano, tiene plena vigencia.

Para corroborar lo expresado, es de subrayar lo que establece el Art. 21 de la Ley del Centro Nacional de Registros. "Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por interesado el titular del derecho cuya inscripción se pretende o quien lo derive de él". El inciso segundo, dice: "Se presume que el notario ante cuyos oficios se otorgó el instrumento, es también interesado para el efecto de interponer y seguir los recursos a que se refiere este Capítulo".

No procediendo, pues, el abandono y caducidad alegado, continúa con el análisis del recurso.

Expresa el impetrante que hubo violación por parte del Tribunal de alzada del Art. 21 del Convenio Centroamericano, por no haberlo aplicado y aplicar en su lugar los Arts. 217 y 218 del mismo Convenio.

En el caso en examen, este Tribunal observa que el principio que rige en materia registral es el de "primero en el tiempo, primero en derecho"; de ahí se tiene que son varias las disposiciones que hablan al respecto, como los ya citados Arts. 21, 58 y 64 del Convenio Centroamericano, en que se remiten estos dos últimos preceptos al primero, los cuales tienen relación con el Art. 4 letra A.1) del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".

Dicho lo anterior, se analizarán los escritos de solicitudes para la inscripción del nombre comercial y señal de propaganda antes indicados, por parte de la sociedad actora, en relación a la solicitud y posterior inscripción a favor de la sociedad demandada de la marca de servicios "La Resurrección" observándose, que las primeras son de fecha anterior a la solicitud de la última.

El recurrente sostiene, que hubo violación del Art. 21 del Convenio Centroamericano por parte de la Cámara inferior en grado. Al respecto, dicho Tribunal sostiene a fs. 260 v. de su sentencia, que los artículos aplicables son el 217 y 218 del mismo Convenio, expresando en lo relativo al 217, que con esa "disposición se sanciona al negligente que deja de inscribir su título o instrumento, beneficiando al que es diligente y ha acudido al Registro a registrar su título". Así mismo expresa, que "el que omitió inscribir su título ha permitido que otro inscriba el suyo, presumiéndose que renuncia al derecho que el Registro le otorga". (Lo subrayado es nuestro.)

Repara esta Sala la contradicción en que incurre dicho Tribunal, cuando a fs. 261 f. concluye que "de lo anteriormente expuesto, vemos que el Art. 217 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no contempla el caso cuando el conflicto se presenta

entre una inscripción y una o varias solicitudes", que es a lo que se refiere precisamente el caso en estudio.

El mismo Tribunal, al referirse al Art. 218 del Convenio Centroamericano no hace más que expresar a fs. 261 v., que ese precepto, al igual que el anterior, "no contempla el caso cuando el conflicto se presenta entre una inscripción y una o varias solicitudes", agregando que es de gran importancia la fecha de ingreso de las solicitudes al Registro.

Esta Sala estima que las disposiciones mencionadas hacen referencia a situaciones diferentes a las contempladas en el caso que nos ocupa, por cuanto el sub lite más bien trata de conflicto entre una inscripción de marca de servicios y dos solicitudes de inscripción, una de señal de propaganda y otra de nombre comercial, de fecha anterior estas últimas, a aquélla; y no se refiere a inscripción en el Registro de títulos traslativos de dominio de una marca, nombre comercial, señal de propaganda, como pretende el Tribunal Ad-quem al citar el Art. 217; ni tampoco, al caso de varias inscripciones, como lo establece el Art. 218.

A este propósito congruente es subrayar que aparece agregada en autos documentación que acredita, que el Ministerio del Interior autorizó a "Promotora de Cementerios, S.A.", según resolución que emitiera el diecisiete de octubre de 1978, para que realizara obras a efecto de establecer un cementerio particular que se denomina "Parque Jardín La Resurrección", (fs. 173 p.p.)

Según consta de la resolución del Ministerio del Interior, de fecha diecisiete de octubre de 1994, fs. 174 p.p., por escritura pública otorgada a las once horas del veinte de noviembre de 1980, en los oficios del notario Federico Guillermo Avila Quehl, "Promotora de Cementerios, S.A. de C.V." cedió y traspasó a "Cementerio La Resurrección, S.A. de C.V." los derechos que adquirió para establecer el referido camposanto.

Además, aparece la escritura pública otorgada el cinco de febrero de 1993, (fs. 155 a 168 p.p.) en los oficios del notario José Enrique Madrigal Gómez, que el "Banco Capitalizador, S.A." de conformidad a escritura pública otorgada el veintidós de agosto de 1980, concedió un crédito a título de mutuo a favor de "Promotora de Cementerios, S.A. de C.V." y a "Cementerio La Resurrección, S.A. de C.V."; así también consta de la misma escritura, otorgada el cinco de febrero de 1993, que "Cementerio La Resurrección, S.A. de C.V.", dio en pago a "INDELPA, S.A. de C.V." - sociedad demandada en el juicio en comento - una porción de terreno de su propiedad – a consecuencia del pago que efectuara esta última sociedad al "Banco Capitalizador, S.A.", por deuda adquirida por aquélla - en la que se ha desarrollado un cementerio denominado "Parque Jardín La Resurrección". Se indica en la misma escritura, que a consecuencia de la DACIÓN EN PAGO, "Cementerio La Resurrección, S.A. de C.V." quedaba obligada para con "INDELPA, S.A. de C.V.", a traspasarle y firmar todos los documentos accesorios que fueren necesarios, entre otros, los derechos a utilizar el nombre comercial, el logotipo y todo lo referente con papelería y propaganda que tenga relación con el cementerio "Parque Jardín La Resurrección"; además, renunciaba a favor de "INDELPA, S.A. de C.V.", de todos los derechos que pueda corresponderle en tal necrópolis.

Asimismo repara esta Sala, que no aparece en autos que "INDELPA, S.A. de C.V.", haya dado cumplimiento al procedimiento a que aluden los Arts. 124 y siguientes del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", que alude al "procedimiento para registrar traspasos", que sí tiene relación con el Art. 217 del mismo Convenio, mencionado por la Cámara Sentenciadora, desde luego que esta disposición hace referencia a

la inscripción en el Registro de título traslativo de dominio de una marca, nombre comercial, etc., que no es el caso en estudio. Además, es de subrayar que el traspaso de una marca sólo surte efecto frente a terceros, a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio, Art. 30 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial". Por lo anterior, es de concluir que no tiene aplicación en el caso en estudio, lo que disponen los Arts. 217 y 218 del Convenio Centroamericano, señalados por dicha Cámara como aplicables.

"INDELPA, S.A. de C.V." no tiene razón al alegar el principio de prioridad registral por el hecho de haber obtenido en 1978, "Promotora de Cementerios, S.A.", autorización para el establecimiento del cementerio y posterior cesión de derechos sobre el mismo, que otorgara ésta, a favor de "Cementerio La Resurrección, S.A. de C.V." y finalmente, Dación en Pago de esta última sociedad a favor de "INDELPA, S.A. de C.V.", por la razón que se dejó apuntada con anterioridad.

El Art. 21 citado, trata de la situación planteada en este caso por el recurrente, ya que relacionado con los Arts. 10 lit. p) y 93 del mismo Convenio, se refiere a cuándo hay controversia sobre la prioridad de la admisión de dos o más solicitudes, independientemente si es de marca de servicio, señal de propaganda o nombre comercial, y siempre que se refieran a la misma Clase, como es el presente caso, cuya situación se toma en cuenta la fecha y hora de presentación de cada solicitud. Ello no puede ser de otra manera, ya que se pretende evitar confusión con otras marcas, nombres comerciales, etc. y la Competencia Desleal. De ahí que también resulta improcedente enmarcar el caso en examen, a lo que regulan los Arts. 217 y 218 del "Convenio Centroamericano", como sostiene el Tribunal inferior en grado. Consecuentemente, pues, procede por esta razón casar la sentencia en este punto.

Se menciona así mismo como violado el Art. 44 literales a) y c), que dice a la letra: "Son causales de nulidad del registro de una marca, las siguientes: a) Si se hizo en perjuicio de mejor derecho de tercero; c) Si el registro se realizó contraviniendo disposiciones del presente Convenio".

El registro de la Marca de Servicios se dice es nula, por haberse "hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero". Al examinar el "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial" como un todo armónico y concretamente el Art. 44 literal a) que se dice violado por la Cámara, obsérvase que sí ha existido perjuicio a mejor derecho de tercero, por aspectos de Competencia Desleal o de error o confusión que podría surgir, Arts. 65, 66 y 10 lit. p) del Convenio Centroamericano; desde luego que la inscripción de la marca de servicios "La Resurrección", si bien es un distintivo comercial diferente al nombre comercial y señal de propaganda, no debe tomarse como independientes, de conformidad al Art. 10 lit. p) tantas veces mencionado. Ya con anterioridad existían solicitudes por parte de la sociedad demandante para inscribir el nombre comercial "Parque Santo La Resurrección" y la señal de propaganda "Parque La Resurrección"; los distintivos comerciales servirían para amparar la misma Clase 42 del Art. 155 del Convenio Centroamericano. Así mismo es de considerar, que se ha dado cumplimiento en el presente caso, a lo que establecen los dos últimos incisos del Art. 44 referido.

Por lo expuesto y con base en el principio de prioridad registral, se estima que se ha violado de parte la Cámara Ad-quem, el Art. 44 literal a) del Convenio Centroamericano, por su no aplicación. Por ende, procede en este punto casar la sentencia recurrida y declarar la nulidad de la inscripción registral, con las consecuencias legales, Arts. 45 y 220 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial".

Situación semejante ocurre con el Art. 44 literal c) del mismo Convenio. Adviértese que el registro de la marca referida se realizó contraviniendo disposiciones del Convenio Centroamericano y que la nulidad del registro de la misma marca, fue promovida por la perjudicada sociedad actora, cumpliéndose de esa manera con lo que estatuye el inciso último de tal precepto.

Para confirmar lo dicho, es de acentuar lo que establece el Art. 10 literal p) del Convenio Centroamericano: "No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: ... p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase". (Lo subrayado es nuestro.)

También es importante señalar lo que estatuye el Art. 93 del mismo Convenio, que forma parte del procedimiento para registrar marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda y que se remite al Art. 10 lit. p) antes relacionado. Dicho precepto reza: "Si la solicitud no se encontrare en ninguno de los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Registrador procederá sin tardanza a efectuar un examen de novedad de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que trata de inscribirse, para lo cual hará las averiguaciones que sean necesarias para determinar si existe alguna de las causales indicadas en los literales o) y p) del artículo 10; b) y c) del artículo 49 o e), f) y g) del artículo 62, según el caso". Lo subrayado es nuestro.

Repara esta Sala que hubo negligencia y por lo tanto contravención a disposiciones que regulan el procedimiento para inscribir la marca de servicio, que en el caso en estudio se refiere a "La Resurrección", a favor de "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable", Art. 93 citado, al informarse por la persona encargada en el Registro de Comercio, que en los índices de nombres registrados y pendientes de registro "no se encontró ninguno" que guarde "semejanza con el que se pretende registrar", fs. 63 p.p., inscribiéndose la referida marca de servicios a favor de la sociedad demandada.

Lo anterior no puede ser de otra manera, ya que lo que se pretende en un momento determinado, con las "averiguaciones" a que se refiere el Art. 93 citado es evitar: confusiones o errores que puedan surgir, como lo establece el mismo Art. 10 lit. p) y la Competencia Desleal, que conforme al Art. 65 del Convenio consiste: "Todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor".

Consiguientemente de no atender lo expuesto, se caería en la situación extrema de aceptar la posibilidad que una sociedad pudiese registrar una marca de servicios consistente en una palabra; otra, un nombre comercial con la misma palabra; y una tercera, una señal de propaganda con la misma palabra con que aparece registrada la marca de servicios y el nombre comercial, todos amparando la misma Clase. Obvio que ello no debe, ni puede ser.

Por lo relacionado es de concluir que hubo por parte de la Cámara Ad-quem, violación del Art. 44 literal c) del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", por su no aplicación y contravenir las disposiciones legales; por lo que procede también en este punto casar la sentencia de mérito, declarando la nulidad de la inscripción registral, con sus consecuencias legales, Arts. 45 y 220 del mismo Convenio.

Acerca de la violación alegada del Art. 4 Secciones A.1), A.2) y A.3) del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", considera esta Sala que en verdad no existe tal violación.

El precepto aludido hace mención, en lo principal, al derecho de prioridad que tiene durante cierto tiempo, quién hubiere depositado una solicitud, entre otras, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los "países de la Unión" – países suscriptores del Convenio de París, siendo nuestro país uno de ellos -, para poder efectuar el depósito en los otros países. Más el caso sub júdice, no está comprendido en la mencionada disposición, desde luego que no consta en autos que se hayan seguido diligencias para efectuar el depósito en los otros países de la Unión; el plazo es de seis meses, conforme lo dispone el Art. 4 literal C.1) del mismo Convenio, en relación con el Art. 19 del Convenio Centroamericano. En consecuencia, no procede casar la sentencia de mérito respecto a este punto.

VI) INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEY.

Casacionalmente existe interpretación errónea, cuando el juzgador aplica la norma legal que debe aplicar al caso concreto, pero dicha interpretación pugna con la correcta y, a consecuencia de esa interpretación equivocada, se pronuncia el fallo con infracción de ley.

Por el sub-motivo específico: "Interpretación Errónea de Ley", considera el impetrante infringido el Art. 10 literal p) del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial". Expresa que dicha disposición fue interpretada erróneamente por la Cámara sentenciadora, por haber omitido de su texto la "conjunción disyuntiva "o", lo que la llevó a fallar equivocadamente por mala interpretación de esa norma, ya que con dicha omisión el contexto de ese precepto pierde toda su racionalidad, pues quedaría: "ya registrada en trámite de registro".

Añade que por error del Registro de Comercio, fue inscrita indebidamente a favor de "INDELPA, S.A. de C.V." la marca de servicios "La Resurrección", por lo que demandaba su nulidad, tomando en cuenta lo que disponen los Arts. 44 literal c) y 10 literal p) del Convenio Centroamericano.

La Cámara Ad-quem considera que la "parte demandante no tiene inscripción, sino solicitudes para que se registrase nombre comercial y señal de propaganda", y que con base en ello pretendía el actor anular una inscripción. Agrega que la nulidad la podía invocar el propietario de una marca o de un nombre comercial ya registrados, pero no el titular de una solicitud de marca o de nombre comercial, según los Arts. 17 y 50 del Convenio Centroamericano.

El Art.10 literal p) del Convenio Centroamericano, como se dejó expuesto, hace referencia que no puede registrarse como marcas los distintivos que por su semejanza fonética, gráfica, etc., pueda inducir a confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, ya registrados o en trámite de registro, siempre que se refieran a servicios comprendidos en la misma Clase, como es el caso en cuestión.

Por lo relacionado se torna claro lo que dispone el último precepto citado, o sea la prohibición al registro de una marca por las razones expuestas en el literal p) de dicho artículo; situación que se dio cuando en el procedimiento de registro de la marca de servicios, cuya nulidad se pide, fue registrada tal marca, sin darse exacto cumplimiento al Art. 93, que relaciona al Art. 10 lit. p) y Art. 94 lit. a) y penúltimo inciso, ambas disposiciones del Convenio Centroamericano.

Como se dijo lo que se pretende con la disposición que se afirma fue mal interpretada, es evitar, entre otros aspectos, la Competencia Desleal que podría surgir, por la confusión que puede ocasionar inscribir una marca, al estar en trámite de registro una señal de propaganda o un nombre comercial, comprendidos en la misma Clase, a consecuencia de la semejanza fonética, etc.

En virtud de lo que regula el Art. 19 C. "Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal...", esta Sala estima, que la Cámara Sentenciadora interpretó erróneamente el Art. 10 literal p) del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial." De consiguiente ha existido por la Cámara de alzada violación de los Arts. 21 y 44 literales a) y c) del mencionado Convenio Centroamericano e Interpretación Errónea del Art. 10 literal p) del mismo Convenio, por lo que se impone casar la sentencia y pronunciar la que conforme a derecho corresponda.

POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 421, 422 y 428 Pr.C.; y 18 de la Ley de Casación, a nombre de la República, esta Sala FALLA: a) Cásase la sentencia de que se ha hecho mérito; b) Declárase nula la inscripción en el Registro de Comercio de la Marca de Servicios "La Resurrección", correspondiente a la Clase 42 del Art. 155 del "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial", inscrita al Número ciento sesenta y cinco del Libro sesenta y tres, el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, del Registro de Comercio, a favor de "Inversiones en Inmuebles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "INDELPA, S.A. de C.V.", de nacionalidad salvadoreña; c) Cancélese la inscripción número ciento sesenta y cinco del Libro sesenta y tres de Marca, correspondiente al Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, del Registro de Comercio, debiendo librarse en su oportunidad certificación de la sentencia a dicho Registro, para su cumplimiento o ejecución; d) Cancélese la Anotación Preventiva de la demanda, inscrita al Número once, folios ochenta y cinco del Libro número uno de Anotaciones Preventivas, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, para tal efecto, líbrese oficio al señor Registrador de Comercio, Departamento de Registros de la Propiedad Intelectual; y, e) Condénase a la parte demandada al pago de las costas de ley.

Devuélvase los autos al Tribunal remitente con certificación de esta sentencia para los efectos de ley. Notifíquese.---**M.E. VELASCO---PERLA J.---GUZMAN U.D.C.---**
PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.---
MANUEL EDGARDO LEMUS---RUBRICADAS.

[Fin del Anexo y del documento]