

356-2007

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas del trece de julio de dos mil diez.

El presente juicio contencioso administrativo ha sido promovido por British American Tobacco Central América, Sociedad Anónima, que se abrevia BATCA, S.A., del domicilio de Panamá, República de Panamá, por medio de su Apoderado Judicial licenciado Luís Ernesto Guandique Chávez, mayor de edad, Abogado, del domicilio de San Salvador.

Impugna de ilegales los actos emitidos por el Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual y el Director Ejecutivo ambos del Centro Nacional de Registros, el primero a las quince horas nueve minutos del doce de mayo del dos mil tres por medio del cual declara sin lugar la solicitud de depósito de obra y el segundo pronunciado a las nueve horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil siete, por medio del cual se ratifica el anterior que declara sin lugar la solicitud de depósito de obra presentada a nombre de British American Tobacco Central América, Sociedad Anónima.

Han intervenido en el proceso: La parte actora en los términos indicados; el Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual y el Director Ejecutivo ambos del Centro Nacional de Registros, como funcionarios demandados; y la licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar, en carácter de delegada del señor Fiscal General de la República.

I. CONSIDERANDOS:

A. ANTECEDENTES DE HECHO.

ALEGATOS DE LAS PARTES

1.- DEMANDA.

a) Autoridades demandadas y actos impugnados. La demandante dirige su pretensión contra el Registrador de Derecho de Autor del registro de la Propiedad Intelectual, y el Director Ejecutivo ambos del Centro Nacional de Registros por las resoluciones cuyo contenido ha sido descrito en el preámbulo de esta sentencia.

b) Circunstancias. Relata la demandante que el nueve de mayo del dos mil tres presentó para depósito de obra en el Centro Nacional Registros un dibujo artístico el que

identificó como "DELTA Pack Rojo 2001". Dicha frase solamente tiene la función de identificación en relación a dicha obra artística. Junto con la solicitud de depósito de obra se presentó el documento de titularidad del derecho pecuniario o económico de la obra.

El dieciséis de junio del dos mil tres, se le notificó la resolución pronunciada por el Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual, a las quince horas nueve minutos del doce de mayo del dos mil tres, en la que declara sin lugar la solicitud de depósito de la obra artística DELTA Pack Rojo 2001 bajo los siguientes argumentos: 1) El diseño artístico que se presentó no pertenece al área de derecho de autor por existir una marca idéntica inscrita a favor de la sociedad actora en base al artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual; 2) No cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual; 3) Dicho diseño artístico no está comprendido dentro de las obras que enuncia el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual. Ante tal situación la sociedad British American Tobacco Central América, Sociedad Anónima interpone recurso de apelación, el cual se interpuso ante la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros, quien mediante resolución pronunciada a las nueve horas quince minutos del veinte de febrero del dos mil siete confirmó la resolución supra relacionada.

c) Argumentos jurídicos de la pretensión. La parte actora hace recaer la ilegalidad de las resoluciones impugnadas en los siguientes términos:

- Se violenta el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, ya que las resoluciones deben fundamentarse en lo dispuesto en las leyes vigentes y no en criterios subjetivos o apreciaciones personales de los funcionarios.

- Se violenta el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque se protege las obras del espíritu. Y el diseño artístico que se presentó para su depósito es una obra artística. Que se encuentra entre las que enumera el artículo 13 de la Ley en mención ya que es una obra plástica.

d) Petición. La sociedad demandante pide que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad de los actos administrativos impugnados y se ordene continuar con los trámites registrales respectivos hasta la emisión del certificado de depósito de obra.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.

La demanda fue admitida. Se tuvo por parte a la sociedad British American Tabaco

Central América, Sociedad Anónima, por medio de su apoderado judicial licenciado Luis Ernesto Guandique Chávez. Se requirió a las autoridades demandadas rendir informe dentro del plazo de cuarenta y ocho horas para que se manifestaran sobre la existencia del acto que se les atribuía respectivamente en la demanda.

3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA.

Se ordenó la notificación del presente proceso al Fiscal General de la República, para los efectos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el primero de los informes el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros por medio de su apoderado general judicial José Ángel Pérez Chacón manifestó que ratificó la resolución pronunciada por el Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual por la que declaró sin lugar la solicitud de depósito de la obra DELTA Pack Rojo 2001- dibujo artístico- planteada por la sociedad British American Tobacco Central América, Sociedad Anónima.

Mientras que el Registrador de Derecho de Autor de Propiedad Intelectual no rindió el informe requerido, por lo que se le mandó a oír en la siguiente audiencia para los efectos del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el segundo informe requerido al Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual manifiesta que si son ciertos los hechos atribuidos por la parte demandante, al rendir nuevo informe manifiesta que declara sin lugar la solicitud de depósito del diseño artístico denominado DELTA Pack Rojo 2001 ya que este diseño no reúne los requisitos de originalidad estipulado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual y que no está contemplada dentro del rubro de obras que enumera el artículo 13 de Ley citada y ni en el artículo 2 numeral 1 del Convenio de Berna Para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, se nota claramente que el diseño presentado tiene las palabras "DELTA" "Excelente Calidad" lo que conlleva un fin de proteger o amparar productos ya que no es un diseño artístico, sino un diseño comercialmente que permite identificar productos como cigarrillos por la puesta a disposición del público y su comercialización tanto del territorio salvadoreño como al centroamericano, por lo que su protección es vía propiedad industrial en el área de marcas y otros signos distintivos, lo que expresamente prohíbe el artículo 3 de la citada Ley. También manifiesta el Registrador que no existe ningún asidero legal que le

permita la protección por ambas vías.

Por su parte el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros por medio de su apoderado general judicial presentó el segundo informe requerido sin embargo lo hizo en forma extemporánea por lo que se le mando a oír en la siguiente audiencia, para los efectos del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por lo que se le impuso multa.

Manifiesta en su informe que confirma la actuación del Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual y sosteniendo el mismo argumento expresado por el Registrador en su informe.

4. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DE MERO DERECHO.

Al analizar que la controversia del presente caso converge únicamente en la interpretación que hacen, tanto la parte actora como las autoridades demandadas, respecto a la prohibición para el depósito de la obra que establece el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, este Tribunal, declaró el juicio de mero derecho, de conformidad a lo que establece el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual se omitió el término probatorio y los traslados correspondientes a la parte actora y a la autoridad demandada.

Se dio intervención a licenciada Eugenia Guadalupe Sosa Salazar como delegada del Fiscal General de la República.

5. INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Se concedió audiencia al Fiscal General de la República para que se pronunciara al respecto, la cual fue contestada en los siguientes términos:

Considera tener presente que la sociedad demandante manifestó en el escrito de la demanda que relaciona la existencia de una marca idéntica, inscrita y vigente a favor de ella misma, por lo que es importante hacer relación al artículo 3 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual que en la parte pertinente para el caso de autos se lee "Que la presente ley no se aplicara a las marcas...".

Sostiene que los funcionarios que emitieron las resoluciones en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de Depósito de Obra Artística "DELTA Pack Rojo 2001" se emitieron en virtud de que el diseño que se pretende depositar no pertenece al área de derecho de autor, sino al de marcas y otros signos distintivos, siendo DELTA Pack Rojo

2001 un distintivo notoriamente conocido, la actuación de los funcionarios del Centro Nacional de Registros ha sido apegada a la ley.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1. ACTOS IMPUGNADOS.

El demandante pretende que se declare la ilegalidad de los actos administrativos siguientes:

a) Resolución pronunciada a las quince horas nueve minutos del día doce de mayo del dos mil tres por el Registrador de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros por medio de la cual resuelve declarar sin lugar la solicitud de depósito de obra artística del diseño "DELTA Pack Rojo 2001"; y

b) Resolución pronunciada a las nueve horas quince minutos del día veinte de febrero de dos mil siete por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros por medio de la cual ratifica la resolución pronunciada a las quince horas nueve minutos del doce de mayo de dos mil tres, por la cual se rechazó la solicitud de depósito de obra presentada a nombre de British American Tobacco Central América, Sociedad Anónima.

2. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA.

La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que la obra artística DELTA Pack Rojo 2001 cuyo depósito ha sido solicitado; no puede ser excluyente de la protección, ya que no hay ninguna disposición legal vigente que señale que la protección del diseño artístico por ambas vías, la marcaria y la del derecho de autor, sean excluyentes. Y lo que se pretende es el reconocimiento de la titularidad del derecho económico derivado del derecho de autor con respecto al diseño artístico, independientemente que éste se encuentre protegido como distintivo comercial.

Que ambas protecciones pueden coexistir, para efectos de beneficio de los respectivos titulares de derecho-moral-patrimonial.

La autoridad demandada viola el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque como expone lo que se solicita es el depósito de la obra del diseño artístico, no el registro de la marca y el Registrador expresa la intención de ampliar la protección de las obras que son producto del ingenio humano.

El artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual establece como requisito necesario la protección que deben de tener un implante personal-originalidad- en la forma, en el

modo de expresión. Que la autoridad examina la originalidad haciendo diferencias artificiales y calificaciones no amparadas en la ley.

Que dicho diseño artístico no está comprendido dentro de las obras enumeradas en el artículo 13 de la ley en mención.

Por su parte la autoridad demandada ha alegado que su decisión de no ha lugar a la solicitud de depósito de obra artística del diseño artístico "Delta Pack Rojo 2001" no se le aplicará la ley referente a la protección de derecho de autor a las marcas y sostiene que carece de originalidad y que no se encuentra dentro de las obras enumeradas en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tal como se indicó el juicio fue tramitado como de mero derecho, pues el mismo se ha suscitado en la interpretación de la norma jurídica aplicable al hecho enjuiciado. Ya que la controversia converge en que la sociedad demandante interpuso solicitud de depósito de obra, la cual debe ser protegida por esa área de derecho de autor y la autoridad niega esa protección porque se encuentra inscrita como marca. Y no puede darse esa coexistencia de protección.

Como se observa, ambas partes dan una interpretación diferente a lo establecido en los artículos en mención, el presente caso se limita a establecer si los actos administrativos objeto del proceso, fueron pronunciados conforme lo establecido en los artículos 3, 12, y 13 de la Ley de Propiedad Intelectual.

3. CRONOLOGÍA DE LO ACONTECIDO EN SEDE ADMINISTRATIVA.

De lo expuesto en la demanda y de la revisión del expediente administrativo se aprecia lo siguiente para analizar el presente caso:

1) El día nueve de mayo del dos mil tres, el licenciado Luís Enrique Guandique Chávez, presenta en el registro de derecho para su depósito a favor de la Sociedad British American Tobacco Central América, S.A. que se abrevia (BATCA, S. A.) el diseño artístico DELTA Pack Rojo 2001 cuya finalidad es la protección en el campo autoral.

2) El Registrador del derecho de autor de la Propiedad Intelectual, en auto pronunciado a las quince horas nueve minutos del doce de mayo del dos mil tres resuelve declarar sin lugar la solicitud de depósito de obra.

3) El día dieciséis de julio del dos mil tres, el licenciado Luís Ernesto Guandique Chávez presentó Recurso de Apelación de la resolución que rechazó la solicitud de depósito

de la obra del diseño artístico DELTA Pack Rojo 2001.

4) El día veinte de febrero del dos mil siete, el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros resolvió el recurso de apelación confirmando lo resuelto por el Registrador del Derecho de Autor, del Centro Nacional de Registros en los términos de la originalidad, porque no se considera una creación con originalidad las realizadas por colaboradores técnicos como son el dibujante, el transcriptor o el corrector de pruebas, que no puede acogerse a la protección del Derecho de Autor.

4. APLICACIÓN DE LA LEY AL CASO.

Al inicio del trámite de Depósito de Obra del diseño DELTA Pack Rojo 2001, se aplicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual la cual fue derogada por la Ley de Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual está conformado por dos ramas: 1- El Derecho de autor, los derechos conexos; y 2- La Propiedad Industrial.

El artículo 94 de la ley en mención señala el procedimiento para el Depósito de Obra para mejor comprensión del caso y es el siguiente:

En la solicitud de Depósito de Obra se expresará el nombre del autor según es el caso, editor, artista.

El solicitante según el caso entregará para efectos del Depósito: " *a) un ejemplar de toda obra impresa d) Cuando se trate de escultura, dibujos y obras pictóricas, serán fotografías, que para las esculturas, deberán ser tomadas de frente y de perfil; (...)*".

El funcionario Registral examinara si la solicitud cumple los requisitos que el cuerpo legal exige, sin formalidades extenderá el Certificado de Depósito al interesado (autor-titular de derecho patrimonial).

Que el diseño artístico es una expresión íntima del artista que lo elabora independientemente que sea una obra por encargo y que la autoridad viola el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual porque al crear el artista un dibujo, o diseño ésta es una expresión original e íntima de sí mismo, por sencillo o compleja que ésta sea.

Que el listado de obras protegidas que aparece en el artículo 13 es meramente enunciativo y no taxativo.

5. ANÁLISIS DEL CASO.

DEL TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN.

El Registrador de Derecho de Autor pronunció resolución en la cual rechazó la solicitud de depósito de obra presentada por el apoderado de British American Tobacco Central América, S.A., por considerar éste que el dibujo artístico no puede acoger a la protección del campo autoral y no estando de acuerdo recurrió ante la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros a interponer recurso de apelación.

El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, en apelación ratificó la resolución pronunciada por el Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual, fundamenta éste su resolución en que la sociedad demandante pretende depositar como obra el diseño DELTA Pack Rojo 2010 el cual contiene la palabra DELTA, enmarcado dentro de un cuadrado o cajetilla, es un diseño que comercialmente permite identificar fácilmente al responsable del producto y permite diferenciarlo eficazmente de otros fines, por la puesta a disposición y comercialización de que se ha hecho del mismo el mérito de la creación de una marca y el objeto de protección de las mismas. Y que se trata de un distintivo comercial y que carece de originalidad y que no está comprendida dentro de las obras protegidas. No puede protegerse en ambos campos - marcario-derecho de autor-.

En virtud de lo expuesto el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros considera legal la actuación del Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual.

La parte actora fundamenta su pretensión en el sentido de la disposición del artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual es claro no mezclar en el mismo proceso diferentes trámites registrales que, si bien no son excluyentes en lo que respecta a su coexistencia, son de distinta naturaleza y a la vez lo que/----- solicita es que se reconozca a la mandante la titularidad del derecho económico derivado del derecho de autor con respecto a un diseño artístico independientemente que éste se encuentre protegido como distintivo comercial.

Que el diseño artístico es una expresión íntima del artista que lo elabora independientemente que sea una obra por encargo y que la autoridad viola el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual porque al crear el artista un dibujo, o diseño ésta es una

expresión original e íntima de sí mismo, por sencilla o compleja que ésta sea.

Que el listado de obras protegidas que aparece en el artículo 13 es meramente enunciativo y no taxativo.

De conformidad a la Ley de Propiedad Intelectual haremos mención de los conceptos que para efectos del presente caso servirán de referencia, se entenderán por:

OBRA: Es la creación del ingenio humano, que se protege cuando ella está puesta en un soporte y que muchas de las legislaciones lo que establece es que exista el elemento de la originalidad-individualidad- estampada en cada obra.

El Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la define a la obra como < toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible>.

Para la doctrina las características esenciales que debe poseer toda obra independientemente del soporte material son:

a) que la obra debe ser del resultado del ingenio humano, ya sea del campo literario, artístico o científico;

b) que ésta sea reconocida independientemente del género, su forma de expresión, mérito o destino; y

c) la característica de originalidad.

Teniendo presente que la originalidad es el sello individual de su creador y debiendo tener características individuales propias para poder distinguirla de cualquiera del mismo género.

Al igual el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual acoge las características de toda obra que a su tenor literal indica La presente ley protege las obras del espíritu manifestadas en forma sensible, cualquiera que sea el modo o la forma de su expresión, de su mérito o de su destino, con tal que dichas obras tengan un carácter de creación intelectual o personal, es decir, originalidad.

CLASES DE OBRAS

Literarias, Científicas y Artísticas. El artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual hace una enumeración no limitativa de algunas clases de obras, la cual es una lista meramente enunciativa.

MARCA NOTORIA.

Es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra.

La Constitución de la República en su artículo 86 inciso 3 reza "Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la Ley".

En el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual el legislador es claro al manifestar que la presente Ley <no se aplicara a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de publicidad comercial, las cuales se rigen por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos>. Una creación artística que fue creada para ser utilizada en la industria puede invocar también, por su forma de expresión artística la protección autoral, salvo excepción legal expresa, el derecho de autor es independiente y compatible con los derechos de propiedad industrial cuando lo manifieste claramente la legislación nacional.

La disposición mencionada es clara al negarle la protección del derecho de autor a una marca que en nuestro país además goza de notoriedad.

OBJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR:

Las obras del ingenio humano están protegidas por el Derecho de Autor independientemente de su género, destino, modo de expresión. Para pretender la protección registral debe examinarse la función de originalidad.

Esta carece de toda originalidad porque tiene elementos que están enmarcados en el campo marcario y a su vez está protegida como marca lo que hace perder todos los elementos de originalidad.

Por lo que los actos pronunciados por el Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual y el Director Ejecutivo ambos del Centro Nacional de Registros son legales ya que ambos funcionarios pronunciaron las resoluciones en base a los argumentos relacionados en toda esta sentencia y además el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual es clara en negar la doble protección a las obras que tienen elementos marcarios y que están debidamente registrados como Marcas, como en el presente caso.

II. FALLO

POR TANTO: De conformidad a los considerandos que anteceden y de acuerdo a los artículos, 3, 12, 13 de la Ley de Propiedad Intelectual; 421 y 427 del Código

de Procedimientos Civiles; y 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la República, esta Sala FALLA:

A. Que es legal el acto pronunciado por el Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las quince horas nueve minutos del doce de mayo del dos mil tres, por medio del cual declaró sin lugar la solicitud de Deposito de Obra del diseño artístico "DELTA Pack Rojo 2001".

B. Que es legal el acto pronunciado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, a las nueve horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil siete por medio del cual ratificó la resolución pronunciada por el Registrador de Derecho de Autor de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

C. Condenase en costas a la parte actora, de conformidad al Derecho Común.

D. En el acto de la notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes, y a la representación fiscal.

E. Devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen

Notifíquese. -----**M. POSADA.**-----**M. A. CARDOZA. A.**-----**L. C. DE AYALA. G.**-----**E. R. NUÑEZ.**-----**PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.-----RUBRICADAS.**