

“ Expediente No. 5-28-09-2005

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las once horas del día diecinueve de junio del dos mil seis. Vista la solicitud de Consulta Prejudicial formulada por las Magistradas Propietarias de la Cámara Primera de lo Civil de la Primer Sección del Centro, de la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador, Doctoras GLORIA PALACIOS ALFARO y MARÍA LUZ REGALADO ORELLANA, relativa a un Juicio Sumario Mercantil para que se declare la existencia de actos de competencia desleal y cese de los mismos, basada en el uso indebido del nombre comercial “QUICK PHOTO”, por parte de la Sociedad Rosales Amplifoto Sociedad Anónima Capital Variable, del domicilio de San Salvador, República de El Salvador, contra la Sociedad “Foto Rápida Sociedad Anónima de Capital Variable” de ese mismo domicilio. **RESULTA I:** Que esta solicitud fue comunicada a esta Corte, por medio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador el día veintiuno de septiembre del dos mil cinco y fue recibida en la Secretaría General de este Tribunal el día veintiocho de septiembre del año dos mil cinco. Las peticionarias actúan en nombre y representación de un Tribunal integrante del Poder Judicial de la República de El Salvador, el cual está conociendo en apelación y se encuentra pendiente de resolución definitiva. **RESULTA II:** Que esta Corte atendiendo esta solicitud dictó el Auto cuyo texto es el siguiente: “**CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA**. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veinticuatro de noviembre del año dos mil cinco. Tiénese por recibida la solicitud de consulta prejudicial presentada por las Magistradas propietarias de la Cámara Primera de los Civil de la Primera Sección del Centro del Municipio y Departamento de San Salvador, Doctora Gloria Palacios Alfaro y Licenciada María Luz Regalado Orellana, en su oportunidad se resolverá sobre la misma conforme lo establecido en el Artículo 22 letra k) del Convenio de Estatuto y en el Capítulo Tercero de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte. Comuníquese al Tribunal consultante”. **CONSIDERANDO I).** Que de conformidad con el Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), “la Corte Centroamericana de Justicia garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo”. Asimismo el Artículo 22 literal k) del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, este Tribunal tiene la competencia para “resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminado a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Sistema de la Integración Centroamericana”, por lo que esta Corte es competente para resolver la consulta formulada por las Magistradas del Tribunal salvadoreño en referencia. **CONSIDERANDO II).** Que es pertinente hacer referencia a la vigencia para el Estado de El Salvador del “Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial” y la “Convención de París sobre la Protección de Propiedad Industrial”. Al respecto, el primero fue suscrito el 1º de junio de 1968 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Entró en vigor para Nicaragua, Costa Rica y Guatemala el 27 de mayo de 1975 y para El Salvador el 7 de abril de 1989. Posteriormente, el 17 de septiembre de 1999, los Estados antes mencionados firmaron el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con el objetivo de derogar a partir del 1º de enero del año 2000 dicho Convenio Centroamericano, fundamentándose en que contiene disposiciones que son inconsistentes con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Convenio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio en materia de marcas y otros signos distintivos. El Estado de El Salvador, mediante Decreto No. 764 de la Asamblea Legislativa, ratificó el Protocolo que deroga el Convenio Centroamericano el veintisiete de febrero del año dos mil dos, el cual entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. No obstante lo anterior, se dispuso en el Artículo Transitorio de dicho Protocolo lo siguiente: “En los países que no entre en vigencia su respectiva ley nacional el 1º de enero del año 2000, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) se prorrogará como ley nacional hasta la fecha que entre en vigor una nueva ley nacional que regule estas materias”. Posteriormente, el Estado de El Salvador puso en vigencia una nueva normativa sobre Propiedad Industrial, posterior a la ratificación del Protocolo Derogatorio del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al decretar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la cual

entró en vigencia el 8 de julio de 2002, por lo que en relación a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, para el Estado de El Salvador, está vigente como ley nacional. **CONSIDERANDO III).**En cuanto a la Convención de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial, ésta ha sido ratificada por 169 Estados. Para los países centroamericanos entró en vigor en las siguientes fechas: Belice: 17 de junio 2000; Costa Rica: 31 de octubre 1995; El Salvador: 19 de febrero 1994; Guatemala: 18 de agosto 1998; Honduras: 4 de febrero 1994; Nicaragua: 3 de julio 1996; y Panamá: 19 de octubre 1996. Esta Convención que entró en vigor en 1884 ha sido revisada en diversas ocasiones: Bruselas 14 de diciembre de 1900, Washington 2 de junio 1911, La Haya 6 de noviembre 1925, Londres 2 de junio 1934, Lisboa 31 de octubre 1958, Estocolmo 14 de julio 1967, y su última enmienda el 28 de septiembre de 1979. **POR TANTO:** En nombre de Centroamérica y con fundamento en el artículo 22 literal k) del Convenio de Estatuto de esta Corte y artículos 57, 58 y 59 de la Ordenanza de Procedimientos, por mayoría, se da respuesta a las diferentes interrogantes planteadas en la Consulta Prejudicial formulada por las excelentísimas Magistradas de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de El Salvador, en los términos que a continuación se expresan, anteponiendo las respectivas preguntas: **CONSULTA:** ¿Cuál es la situación jurídica actual de vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección Industrial y el Convenio de París, según lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 del Protocolo de Tegucigalpa?. **RESPUESTA:** Por las razones señaladas en los Considerandos anteriores, el Convenio Centroamericano está derogado a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas antes citada, por lo que es pertinente concluir que la ley aplicable en este caso es ésta última, en todo aquello que no contradiga lo establecido en el Convenio de París, el cual está vigente. **CONSULTA:** ¿Constituye la inscripción en el Registro de Comercio (correspondiente) el requisito esencial para brindar protección judicial (estatal) al nombre comercial a favor de un titular de la empresa o establecimiento comercial, de conformidad al artículo 52 del Convenio Centroamericano?, ¿Sí o no?. Explique. **RESPUESTA:** Tomando en cuenta que el Convenio de París establece en su artículo 8, que el nombre comercial será protegido sin obligación de depósito o de registro, nos encontramos ante un caso típico de contradicción entre una ley nacional y un tratado internacional. Este tipo de situaciones son resueltas de conformidad al artículo 144 de la Constitución de

la República de El Salvador, que a la letra dice: *Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.* Esto implica que para el Estado de El Salvador no es esencial el registro del nombre comercial a partir de la fecha en que dicho Estado ratificó el Convenio de París. **CONSULTA:** ¿Una vez inscrito el nombre comercial en el Registro respectivo, es potestativo el uso de ese nombre por el titular del establecimiento o empresa, o es obligatorio el uso del mismo a tenor de lo que establecen los artículos 48 y 52 del referido Convenio?. **RESPUESTA:** Estando derogado en este momento el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, los artículos señalados en esta pregunta no son aplicables. **CONSULTA:** ¿Se aplica la prioridad registral a que aluden los artículos 19 y 20 del Convenio para los nombres comerciales?. **RESPUESTA:** Estando derogado en este momento el Convenio Centroamericano la prioridad registral aplicable sería la contemplada en el artículo 6 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de El Salvador, relacionado con los artículos 56 y 60 de la misma. **CONSULTA:** ¿La protección del nombre comercial se circunscribe al territorio del país donde se inscribió, sí o no? **RESPUESTA:** De conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París, la protección del nombre comercial se circunscribe a los países signatarios de dicho Convenio. **CONSULTA:** ¿Existe antinomia entre ambas disposiciones, sí o no? (Art. 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y Art. 8 de la Convención de París). **RESPUESTA:** Sí existe y se resuelve a favor del segundo, por las razones expresadas en respuestas anteriores. **CONSULTA:** ¿El artículo 8 del Convenio de París derogó la disposición 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sí o no?. **RESPUESTA:** El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial está derogado en su totalidad. Estando respondidas todas las consultas, notifíquese la presente resolución. “**VOTO RAZONADO** del Magistrado Vicepresidente **FRANCISCO DARÍO LOBO LARA**. Expreso por este medio un voto parcial disidente al texto de la Opinión aprobada por la mayoría de mis Colegas Magistrados, de manera específica sobre lo siguiente:

1) Con respecto a **LA PREGUNTA SOBRE SI EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL ES OBLIGATORIO O FACULTATIVO**. Yo no estoy de acuerdo con que se afirme que el uso del nombre comercial sea facultativo. Si bien es cierto que la pregunta se refiere al Convenio Centroamericano de Protección a la Propiedad Industrial, y que éste en la actualidad está derogado, considero que es indispensable, interpretar la normativa jurídica aplicable que es el Código de Comercio de El Salvador, el cual es similar a los Códigos de Comercio de Honduras y México, que son de los más avanzados del Continente Americano, porque han recibido la influencia directa de la Legislación, Doctrina y Jurisprudencia de Italia. Dicho Código salvadoreño establece que, “el nombre comercial es un elemento esencial de la empresa” y que la unidad de destinos de sus elementos dinámicos como estáticos está protegida legalmente, así lo dispone su Art. 556 en relación con el Art. 557, protección que existe mientras la empresa ejerza continuamente sus actividades, por lo tanto el uso del nombre comercial es obligatorio, ya que si éste no se usare, dejaría de cumplir sus funciones de identificar la empresa y atraer clientela e implicaría que la empresa estaría inactiva y por la falta de continuidad en su actividad perdería la protección legal y en consecuencia se le aplicaría como sanción la liquidación de la misma Empresa. Así lo establece su Art. 562: “Cuando una empresa mercantil deje de ser explotada por más de seis meses consecutivos, sin que su naturaleza justifique la suspensión, perderá el carácter de tal y sus elementos dejarán de constituir la unidad jurídica que este Código reconoce”. Por lo tanto, es procedente afirmar que, siendo el nombre comercial un elemento esencial de la Empresa, ésta obligatoriamente debe estar activa y el uso del nombre comercial es obligatorio, de lo contrario pierde protección legal. Entre estas normas jurídicas y lo dispuesto en el Convenio de París existe armonía puesto que este Convenio Internacional por estas razones reconoce el uso del nombre comercial, lo cual implica actividad constante de la empresa y no simplemente el registro de su nombre. 2) En relación con la pregunta sobre la **VIGENCIA DEL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**. Su derogación es precisamente a partir de la entrada en vigencia del Protocolo a ese mismo Convenio de fecha 17 de septiembre de 1999 y no a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas, ya que ésta última siendo una ley nacional no puede derogar un Convenio Internacional. Prueba indubitable de esta afirmación, es el contenido

del Artículo primero del Protocolo al Convenio Centroamericano, que dispone: “Se deroga a partir del 1º de enero del año 2000 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), suscrito el 1º de junio de 1968, de conformidad a lo establecido en los Artículos 54, 65 y 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. 3) Obviamente debe tomarse en consideración la fecha de presentación de la demanda y la vigencia correspondiente de estos Convenios Internacionales para determinar con exactitud su aplicabilidad y no solamente la situación actual de derogación. Por todas estas razones, dejo constancia de mi voto parcial disidente.” (f) Carlos A. Guerra G.. (f) SR (f) Ricardo Acevedo P (f) F Darío Lobo L. (f) Alejandro Gómez V. (f) C Vega Masís (f) OGM”.