



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0558-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ÓPTICA LA CURACAO (diseño)

Unión Comercial de El Salvador S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11861-2006)

Marcas y otros signos

VOTO N° 758-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, abogado, con cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su calidad de apoderado especial de la empresa UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:04:06 horas del 11 de agosto de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre del 2006, la Licenciada **Ana Cristina Arroyave Rojas**, en representación de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción del nombre comercial





como nombre comercial para distinguir “Un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de negocios financieros, negocios monetarios, servicios financieros y crediticios. Venta de artículos ópticos, tales como lentes, anteojos, lentes de contacto, y accesorios para los mismos. Servicios ópticos y de oftalmología”.

II- Que mediante resolución dictada a las a las trece horas con cuatro minutos del once de agosto dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente”*.

III- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 setiembre de 2008, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 13 de noviembre del 2008, expresó agravios.

IV- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la resolución de esta litis.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Con tal carácter se tiene el siguiente: Que la



empresa gestionante no cumplió a satisfacción con la prevención emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46 horas del 19 de febrero del 2007, notificada el 06 de julio del 2007, no quedando acreditada la capacidad procesal de la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: PERTINENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado, quedando sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. Por eso, una carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto, en tanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso debe quedar claro que el órgano decisor no puede suplir lo omitido por la parte contumaz.

Partiendo de esa tesis, teniendo a la vista la relación de lo establecido en los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000) y 3º y 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), fácil es colegir que en lo que respecta al solicitante de la inscripción de un signo distintivo, recae sobre él la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto (si acaso no los satisfizo inicialmente), si no los cumple correctamente dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud.

De tal manera, los artículos 9º de la Ley de Marcas, y 3º y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de inscripción



marcaría, previéndose en el numeral **13** de la ley de la materia lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su omisión, pero siempre que ello ocurra **dentro del plazo de quince días hábiles** y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.¹ Dentro de los relacionados, requisitos el citado numeral, según la reforma introducida por la Ley No 8632, publicada en La Gaceta No 80 del 25 de abril del 2008, expresa en su inciso j):

“La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: (...) El comprobante de la tasa establecida. Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esa y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.”

En relación al tema de la representación de personas jurídicas, resulta de importancia, traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto No 022-2007, de las 16:45 horas del 8 de enero del 2007, al señalar:

*“Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, en el lenguaje jurídico corriente se habla de **personas jurídicas** en lugar de **personas físicas**. A la hora de ejercer los distintos actos de la vida civil, ese grupo con personalidad propia, debe ejercitarlos conforme las reglas que le imponen las normas que regulan la actividad de las personas jurídicas.*



*De ahí que, cuando esas personas jurídicas se presentan a ejercer sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la **representación**, mediante la designación de uno o varios **apoderados**, razón por la cual, llegado el momento, éstos deben ostentar un poder suficiente y válido, sea, un mandato subyacente, para actuar en nombre de quienes se lo confirieron.*

*No obstante, para que el apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser aceptado su representación idónea, previa presentación del poder, mediante la acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, pues, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra porque concierne a la **legitimatio ad processum** necesaria para entablar procesos o procedimientos en los que se podrían debatir cuestiones que podrían ser litigiosas, para impedir llegar al absurdo de entrar a dictarse resoluciones viciadas y nulas. Entonces, fácil es colegir que la demostración de la personería, **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. De ahí que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o resolverse de oficio la ausencia de personería en cualquier estado del trámite (...)”.*

De igual manera ha indicado este Tribunal, que la capacidad procesal debe estar en orden desde el inicio ya que:

“consentir lo contrario contravienen el mandato legal previsto en el artículo 103 del Código Procesal civil, que dispone: “Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen”. Dicha norma responde al precepto jurídico que indica que no puede una persona actuar en el procedimiento en representación de otra sin haber sido otorgado el correspondiente poder por parte del legitimado. (Ver Voto No 291-2007 de las 10:15 horas del 18 de setiembre del 2007). (el subrayado es del texto original).



A la luz de la jurisprudencia citada, y tomando en consideración lo prescrito en los numerales 9 párrafo segundo y 82 Bis, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero del 2006, 4 del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N^o 30233-J, del 20 de febrero del 2002, y 1256 del Código Civil y 103 del Código Procesal Civil, tenemos, que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, **su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya**, pues en caso contrario, **si un trámite se instaura o se enfrenta por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder**, sólo se puede concluir que **tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica**, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

En el caso de marras, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de registro del nombre



comercial , presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre del 2006, la Licenciada **Ana Cristina Arroyave Rojas** afirmó actuar en su calidad de apoderada especial de la empresa **UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.** y aportó al efecto un poder especial otorgado en la ciudad de San Salvador a las diez horas del quince de febrero del dos mil seis; no obstante, como en el indicado instrumento público no se le concedía facultades de apoderada a la Licenciada Arroyave Rojas, el Registro a quo le previno, mediante auto de las 08:46 horas del 19 de febrero del 2007, notificado el 06 de julio de ese mismo año (ver folio12), aclarar esa circunstancia.

En observancia de esta prevención, el 19 de febrero del 2007, se apersona el Lic. Manuel Enrique Lizano Pacheco, como apoderado especial de la empresa gestionante, acreditando su mandato remitiendo al poder aportado al Expediente No 2006-7802 y ratificando todo lo actuado. Sin embargo, según se observa de las copias certificadas por el Registro, visibles a folio 15 y 16, en dicho documento no consta poder alguno investido a favor del señor Lizano Pacheco ni de la Licenciada Arroyave Rojas. Por esta razón, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, le declara el abandono de la solicitud y ordena



archivar el expediente.

Finalmente, al interponerse el recurso de revocatoria y la apelación y en la expresión de agravios que hace el representante de la empresa gestionante ante esta Instancia, se aportan unas copias simples, es decir, sin estar certificadas, que refieren a un poder otorgado en noviembre del 2001 a la Licenciada Arroyave Rojas, remisión que deviene procesalmente inoportuna según lo regulado por el inciso J) del artículo 9 de la Ley de Marcas. Las indicadas copias no fueron validadas por el Registro, lo cual resulta atinado conforme lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública,

Analizado el cuadro factual anteriormente descrito, este Tribunal avala la forma en que el Registro a quo decidió declarar el abandono de la solicitud planteada, pues teniendo a la vista la literalidad del numeral 13 de la Ley de Marcas, lo que se puede concluir es que la intención del legislador fue la de sancionar con el abandono de una solicitud de registro marcario, no sólo la abstención que hubiere cometido el interesado de subsanar, dentro del plazo establecido, el error o la omisión, de carácter estrictamente formales, entendidas como condiciones de admisibilidad de la petición, sino también el hecho de que lo contestado sea improcedente.

Debe tomar en cuenta el apelante, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398.), y que su incumplimiento del modo que sea, es causal suficiente para que se aplique la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, la de declarar abandonada la solicitud marcaria.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE: Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo pertinente es, declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique



Lizano Pacheco en representación de la empresa UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:04:06 horas del 11 de agosto de 2008, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en representación de la empresa UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:04:06 horas del 11 de agosto de 2008, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. *NOTIFÍQUESE.*

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho



Descriptores

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16