

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0438-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción marca de fábrica y comercio “PANDABAG (DISEÑO)”**

**PLASTICOS EL PANDA S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3908-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0111-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-758-660, en su condición de apoderado especial de la empresa **PLASTICOS EL PANDA S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con un segundos del cinco de abril de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de abril de 2012, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado de la empresa **PLASTICOS EL PANDA S.A**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de la República de El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“PANDABAG (DISEÑO)”** en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: **“Bolsas Plásticas.”**

**SEGUNDO.** Que el Edicto de Ley fue entregado el día 08 de junio de 2012 por el Registro de la Propiedad Industrial, para que la empresa solicitante **PLASTICOS EL PANDA S.A** procediera con su debida publicación, los cuales fueron anunciados en el Diario Oficial La Gaceta números quince, dieciséis y diecisiete, de los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil trece. (v.f 09 y )

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con un segundos del cinco de abril de dos mil trece, resolvió: *“(...) por haber transcurrido el plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente. (...).”* Lo anterior, conforme el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y notificado el 21 de mayo de 2013. (v.f 10)

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **PLASTICOS EL PANDA S.A**, interpone para el día 24 de mayo de 2013, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, catorce minutos con cuarenta y cinco segundos del diez de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...), Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...). Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, enlistan como hechos de tal carácter los siguientes:

**1-** Que el día 22 junio de 2012 fue retirado el edicto para la publicación de marca de fábrica y comercio denominado “**PANDABAG (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional. (v.f 09 vuelto)

**2-** Que según comprobante numero 30012 de la Imprenta Nacional **el edicto fue cancelado** el día 07 de diciembre de 2012. (v.f 40)

**3-** El edicto de ley se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el día 22 de enero de 2013. (v.f 39)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar el abandono y archivo de la solicitud, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente **PLASTICOS EL PANDA S.A**, en su escrito de apelación alegó en términos generales que adjunta fotocopias certificada de la factura número 300132 de la Imprenta Nacional, del 07 de diciembre de 2013 con la cual se realizó la cancelación de las publicaciones. Además, comprueba que el edicto fue publicado en la Gaceta número 15 del 22 de enero del 2013, dentro del plazo correspondiente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal, estima relevante señalar que el artículo 9° de la Ley de Marcas y otros signos distintivos estipula que la solicitud de inscripción de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse por abandonada la solicitud conforme lo dispone el artículo 13 ibidem de la Ley de Marcas.

Un vez superada esa etapa de calificación, resulta esencial la publicación del edicto, pues se constituye en un elemento trascendente para el sistema de oposiciones, dado que esta es la vía más óptima para que los titulares de registros inscritos, así como cualquier interesado que considere lesionado un derecho, pueda ejercer la defensa de su signo y coadyuve con la administración en mantener una publicidad registral transparente y segura.

En esa línea, el autor Jorge Otamendi expresa: *“La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.”* OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 125. A su vez, el tratadista Carlos Novoa señala: *“La publicación de la solicitud abre el plazo para la presentación de oposiciones; y, por otro lado, pone en marcha la protección provisional que la nueva Ley otorga a la solicitud de marca (art. 34 Ley de Marcas)”*. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 1990, p. 153.

Bajo esa perspectiva, la publicación como tal no se puede considerar como un simple requerimiento, sino, que es una formalidad sustancial del procedimiento, cuya obligación de cumplimiento se encuentra en manos del solicitante, de ahí la importancia que su observancia esté ligada a plazos definidos. En ese sentido ya se había pronunciado este Tribunal en el voto 296-2011 de las 10:45 del 02 de setiembre de 2011, cuando indicó:

*“Finalmente, entiende este Tribunal que el plazo de seis meses corre a partir de que por medio de la notificación de cualquier prevención, el movimiento del procedimiento queda en manos del solicitante, es decir depende de la acción de éste la continuación del proceso tendiente a lograr la efectiva inscripción de la marca, conforme el iter procesal que determina la misma ley. En este caso concreto, puesto a disposición del solicitante el edicto de ley, lo único que genera un avance en tal iter procesal es la publicación de tal edicto dentro de los seis meses antes señalados, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda.(...)”*

Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Marcas estipula en lo conducente que “Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.(...). Si bien es cierto, en este artículo no se establece expresamente una sanción por su incumplimiento, como lo señala el recurrente, ello no implica que la inacción de la parte no esté sujeta a una sanción debidamente dispuesta en la Ley.

Como bien es sabido, el ordenamiento no debe interpretarse en forma aislada, sino acorde al conjunto de artículos que la componen y este a su vez con las normas que el propio régimen legal integra. Es así como, la misma Ley de Marcas contempla una norma de imperio, de carácter general que establece los supuestos en los cuales opera de pleno derecho el abandono de la gestión y en este sentido el Artículo 85 expresamente señala:

***“[...] Abandono de la gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso***

***dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.” (Negrita no es del original).***

Así las cosas, queda claro que la publicación es una acción que se debe ejercitar conforme lo ordena la ley en los artículos 9, 13, 15 y 85 al no cumplirse con la publicación conforme a lo prevenido, le resulta aplicable lo dispuesto por la norma en comentario, tal y como de esa manera procedió el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de no contar dicha instancia administrativa con algún elemento que le advirtiera de su cumplimiento.

Aunado a lo anterior, este Tribunal con un ánimo de que se cumpla lo preceptuado por el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos y en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y conservación de los actos realizados por la Administración, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y en consecuencia se advierte lo siguiente:

Tal y como se desprende del expediente de marras el Registro de la Propiedad Industrial, para el día 22 de junio de 2012 hace entrega a la señora Alejandra Acuña S. del edicto de Ley, correspondiente a la solicitud de la marca de fábrica y comercio denominada “PANDABAG (DISEÑO)” presentada por la empresa PLASTICOS EL PANDA S.A, para que esta proceda con el debido trámite de publicación. No obstante, dicha empresa para el 07 de diciembre de ese mismo año (v.f 40) realiza la cancelación de los edictos ante la Imprenta Nacional, y de acuerdo al plazo de los 6 meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas, este fenecía mediante un conteo ordinario para el 22 de diciembre de los corrientes, sea, que la parte cumplió dentro del término establecido en nuestra legislación marcaria.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, apoderado especial de la empresa **PLASTICOS EL PANDA S.A**, y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con un segundos del cinco de abril de dos mil trece, en virtud de determinarse que la parte cumplió con la diligencia administrativa encomendada antes del plazo de 6 meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas, y siendo que la solicitud cuenta con todos los requisitos de admisibilidad, lo procedente es que se continúe con su respectivo trámite, si otro motivo al aquí señalado no lo impidiese.

**SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, apoderado especial de la empresa **PLASTICOS EL PANDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos con un segundos del cinco de abril de dos mil trece, la cual se revoca para que se continúe con su



respectivo trámite de la solicitud si otro motivo al aquí señalado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*