

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: MEDIDAS CAUTELARES APLICADO A LAS MARCAS.

RESUMEN: La presente recopilación de doctrina, normativa y jurisprudencia tiene como objeto dar un acercamiento al estudio de las medidas cautelares aplicado al tema de marcas, analizándose con la información disponible la conceptualización y tipos de medidas aplicables, además de determinar cuales son las medidas cautelares típicas; en el apartado de jurisprudencia se recopilan los fallos más significativos del Tribunal Registral Administrativo y de la Procuraduría General de la República que se refieren al tema.

Índice de contenido

1DOCTRINA.....	2
a)Las medidas cautelares en materia de la Propiedad Intelectual	2
b)Sistema Gradual de medidas Cautelares Típicas en Propiedad intelectual.....	4
Prohibición de Innovar, contratar o cesar una actividad: cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.....	4
Infracciones o Actos de Competencia Desleal: periculum in mora y fumus boni iuris.....	5
Secuestro Precautorio de bienes: Embargo de mercadería falsificada o ilegal.....	6
Incorrecta denominación legal de la medida.....	6
Doble finalidad de la medida: autónomo o complementario.....	7
2NORMATIVA.....	9
a)De Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.....	9
3JURISPRUDENCIA.....	12
c)Jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo.....	12
d)Opiniones de la Procuraduría General de la República.....	54
Las medidas cautelares. Generalidades.....	56
Medidas cautelares en la ley de procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual.....	60
Sobre el responsable de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares.....	63

1 DOCTRINA

a) Las medidas cautelares en materia de la Propiedad Intelectual

[FIGUEROA ACUÑA]¹

"Dentro de las medidas de observancia se destacan las medidas preventivas mismas que en el caso particular de la protección cautelar o de aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual, la ley en comentario lo regula a partir del Capítulo II (artículos 3 y siguientes), donde se describen no sólo los tipos de medidas que pueden solicitar los interesados, sino, además, el procedimiento a seguir. De acuerdo con dicha normativa, las medidas cautelares pueden ser adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales que correspondan, a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante, en cualquier momento, es decir, antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su tramitación o en la fase de ejecución.

Las medidas cautelares que se adopten deberán ser las adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o sentencia (artículo 3). Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que aquella pueda provocar, de manera tal que se adopte la medida menos lesiva para las partes cuyos intereses aparecen confrontados (artículos 3 y 4).

Entre los requisitos o presupuestos para dar curso a una solicitud de protección cautelar están los de demostrar la titularidad del derecho que se pretende tutelar y el rendir la garantía que, a juicio de las autoridades competentes, sea suficiente para proteger al supuesto infractor y evitar abusos (artículo 3, párrafo segundo).

En cuanto a las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar para la protección de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 5 de la ley de referencia dispone:

"Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inc. b).
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

Conforme se puede apreciar, la norma transcrita señala algunas de las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar; sin embargo, no son las únicas, pues al incluir en ella la terminología "entre otras", implícitamente autoriza a las autoridades judiciales y administrativas para ordenar las medidas que mejor se adecúen al caso concreto y que, repito, resulten suficientes para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o sentencia.

En lo que al procedimiento se refiere, tal y como se indicó, la medida cautelar puede ser solicitada en cualquier momento: antes o durante la tramitación de un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, o bien en su fase de ejecución. Una vez formulada la solicitud y verificada la titularidad del derecho por parte del interesado, la autoridad judicial o administrativa competente, dentro de las 48 horas siguientes de recibida, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de 3 días, se manifiesten sobre la solicitud, vencido dicho plazo, las autoridades competentes cuentan con un plazo igual, a saber de 3 días, para resolver lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución que se dicte deberá ejecutarse inmediatamente, siendo que el recurso de apelación, que eventualmente llegare a instaurarse, no suspenderá los efectos de la ejecución de la medida (artículo 6). En casos de urgencia, la solicitud de una medida cautelar puede ser acogida sin participación del supuesto infractor, en cuyo caso deberá notificársele dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ejecución. Lógicamente, la parte afectada tiene derecho a recurrir la medida ejecutada (artículo 7).

Finalmente, en el caso que la medida cautelar se solicite en la vía judicial y se adopte antes de incoarse el proceso correspondiente, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, en caso de determinarse que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados (arts. 8 y 9)."

b) Sistema Gradual de medidas Cautelares Típicas en Propiedad intelectual

[PICADO]²

Prohibición de Innovar, contratar o cesar una actividad: cese inmediato de los actos que constituyen la infracción

Medida Cautelar Autosatisfactiva o Anticipativa

"Esta medida cautelar constituye una manifestación especial de la medida de Prohibición de Innovar o Contratar, analizada en el capítulo anterior en materia de protección al consumidor.

Doble finalidad de esta medida

Su justificación radica en que el titular de un derecho de autor, o de una patente, marca o cualquiera de los derechos de propiedad industrial "no le basta con la reacción mediata del ordenamiento jurídico, sino que precisa de una reacción inmediata para que no se le ocasione un perjuicio irreparable, que el legislador presume por el hecho de explotar lapatente o realizar actos preparativos serios y efectivos con esta finalidad."206

Esta medida cautelar es de naturaleza autosatisfactiva, indudablemente, ya que busca una finalidad que también puede hallarse dentro de las pretensiones principales del proceso principal, el cual es el cese de la actividad que constituya una infracción a la normativa en esta materia.

Pero su finalidad no queda ahí, pues cumple con una doble función: por un lado evita el riesgo de una imposibilidad de ejecución específica de la sentencia, menoscabada por la conducta de competencia desleal y por otro lado, un daño de difícil reparación por la dificultad de valorizar y cuantificar los daños, aunque sean indemnizables.

Infracciones o Actos de Competencia Desleal: periculum in mora y fumus boni iuris

Las infracciones en que se fundamenta su dictado constituyen los supuestos fácticos de periculum in mora tipificados también por el legislador, en el artículo 28 de la LPODPI, que los denomina como actos de competencia desleal, los cuales son:

"Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000."

A pesar de encontrarse tipificadas las infracciones, como presupuesto fáctico para el decreto de esta medida, debemos tomar en cuenta el tecnicismo en que cada una de estas infracciones pueden suscitarse en el caso concreto. La casuística es

variadísima en un mundo globalizado, donde las formas de comercio y propaganda se dan en una forma cada vez más sofisticada al ritmo de los avances tecnológicos y mucho más rápido que el dictado de una medida cautelar, o peor aún, de un proceso judicial. Por ejemplo, "en el caso de una campaña de promoción de un producto, ya iniciada cuando se solicita la cautela y seguramente finalizada cuando termina el proceso principal; lo que sucedería, con carácter general, en aquellos de conductas desleales de carácter esporádico".

En estos casos, esta medida autosatisfactiva o anticipativa supera el examen de verosimilitud debuen derecho o *fumus boni iuris* con la acreditación del solicitante como titular de los derechos de autor o de propiedad industrial, según sea el caso. Recordemos que en este tipo de medidas, la pretensión cautelar es similar al de la principal, no hay correlatividad por esta identidad de pretensiones, pero, no significan la incons-titucionalidad de estas medidas, pues son previstas por el legislador, para tutela de casos urgentes de un daño irreparable, que, al final de cuentas, es lo que procura evitar la ley proscribiendo las acciones con la calidad de infracciones.

Secuestro Precautorio de bienes: Embargo de mercadería falsificada o ilegal

De acuerdo con Martínez Votos, "denomínase secuestro, en sentido lato, a la medida judicial en cuya virtud se desapodera a un apersona de una cosa litigiosa o embargada o de un documento que tiene el deber de presentar o de restituir. Como medida cautelar el secuestro puede ser autónomo, complementario y sancionatorio"

Incorrecta denominación legal de la medida

De la anterior definición de Martínez extraemos varios elementos importantes sobre la denominación que la LPODPI hace a esta medida. El artículo quinto inciso b) denomina a esta medida cautelar el embargo de mercadería falsificada o ilegal. El secuestro puede recaer sobre bienes embargados (embargo practicado con la figura costarricense con la denominación también cuestionable del "Juez ejecutor"). Pero secuestro, encontramos, es

la figura de esta medida y no el embargo.

Se tiende a confundir la figura del embargo con la del secuestro, cuando ambas son medidas cautelares distintas: en primer lugar, el secuestro no puede realizarse sobre bienes inmuebles y precisamente, la mercadería son bienes muebles. En todo caso, un secuestro de un inmueble resulta innecesario, pues el aseguramiento de los mismos, a las resultas del juicio, existen medidas con mayor eficacia, precisamente el embargo.

Pero, la distinción más importante en una figura a otra, radica que en el embargo, el bien queda en poder del embargado, mientras que en el secuestro se da un desapoderamiento de los bienes, que quedan depositados a nombre de un tercero. Si esta medida se da en la modalidad de Medidas en Frontera, es la Dirección de Aduanas la depositaria de la mercadería. Si el producto o mercadería ya ha ingresado al mercado nacional, el depositario sería quien designe el Juez o el ente administrativo competente.

Remitimos al lector al capítulo anterior sobre la tutela cautelar en materia del consumidor, sobre la figura del decomiso de bienes, en que se analizó el procedimiento y necesidad de la orden de allanamiento civil en mucho de los casos.

Doble finalidad de la medida: autónomo o complementario

El secuestro de bienes puede ser autónomo como medida cautelar cuando lo que se procura, por sí mismo, es garantizar la eficacia de la sentencia con la retención definitiva de la mercadería con que se viola el derecho de propiedad intelectual, o puede ser complementario, cuando el secuestro más bien es un acto preparatorio necesario para la medida cautelar de suspensión de actos (prohibición de innovar, contratar o cesar una actividad), anteriormente analizada."

Medidas Cautelares aplicables a las Marcas

[COLL ARGUELLO]³

Sobre estas medidas, Leovigildo Rodríguez Anchia nos manifiesta:

"Al tenor del artículo 69, una vez entablada la acción se puede llegar a determinar una serie de medidas cautelares para evitar que el acto siga su curso y produzca los efectos no deseados. Esto queda dispuesto de la siguiente manera:

Artículo 69.- Entablada la acción de competencia desleal, el Juez o autoridad a quien se ocurra, podrá dictar, siempre que el autor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios, aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo o la incautación de la correspondiente mercadería o el retorno de las cosas al estado que guardaban antes de la comisión de los actos de competencia desleal.

A este respecto añadimos que el derecho de fondo o sustancial para esta acción se encuentra claramente establecido en el artículo 26 del Convenio: 'el propietario de una marca registrada tendrá los derechos siguientes:

- a) Oponerse a que la registre cualquier otra persona;
- b) Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquella;
- c) Hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla;
- d) Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado por el empleo indebido; y
- e) Denunciar los delitos contemplados en los literales b) c) y d) anteriores, el propietario podrá solicitar a las autoridades competentes el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mercancías que la lleven ilícitamente".

En el sentido de lo último reseñado, tenemos la siguiente sentencia:

"El extremo de la acción por daños y perjuicios que pide que una vez firme el fallo, y ante una posible persistencia del demandado en continuar con el comercio ilícito, se embarguen los cilindros y envases con la marca de la actora sin necesidad de ningún depósito, se acoge, pero no en lo demás, sea, que dichos bienes se entreguen en propiedad a la actora a título de compensación y pago de daños y perjuicios futuros, pues tal extremo es improcedente".

En cuanto estas medidas, Breuer Moreno dice que:

"El embargo debe decretarse aún cuando la marca actora pueda resultar nula (...) por los mismos motivos, aún cuando el juez personalmente esté persuadido de la invalidez de la marca actora, debe decretar el embargo. Si en definitiva la acción se rechaza, corresponderá el pago de daños y perjuicios, por los que puede responder una amplia caución exigida.

No corresponde del juicio en razón usurpador la nulidad ella no se declare, efectos. Si en la resolviera que la resolverse nada correccionales no levantarlo durante el trámite de haber alegado el presunto de la marca actora; mientras el titulo surte todos sus sentencia definitiva se marca es nula (no puede antes, pues en los juicios caben las excepciones de precio pronunciamiento) está por los perjuicios derecho".

Y en otra parte de su comentario a la jurisprudencia Argentina, señala este autor:

"En el juicio (...), la Cámara resolvió que el embargo es siempre procedente -el artículo (...) establece que las mercaderías o productos con marca encontrasen en poder del culpable serán comisadas y vendidas (...). Para que tales sanciones sea eficaces y no resulten ilusorias llegado el caso de condenación, el artículo (...) faculta a todo propietario de una marca a pedir el embargo de dichos objetos bajo las cauciones que se juzguen necesarias o la mera responsabilidad."

2 NORMATIVA

a) De Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual

[ASAMBLEA LEGISLATIVA]⁴

CAPÍTULO II

Medidas cautelares

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 3.- Adopción de medidas cautelares

Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. Antes de ordenar la medida, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.

(Así reformado por el artículo 1º aparte a) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)

Artículo 4º-Proporcionalidad de la medida. Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar.

Artículo 5º-Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

Artículo 6º–Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

Artículo 7º–Medida cautelar sin participación del supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

Artículo 8º–Plazo para presentar denuncia o demanda. Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo

de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

Artículo 9º–Daños y perjuicios. Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

3 JURISPRUDENCIA

c) Jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]⁵

Expediente N° 2007-0013-TRA-PI

Medidas Cautelares: Desarrollos Originales Organizados de Oro S. A.

Contra Cafetería Centro Villa Sarchí.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC- RPI-16-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO No. 215- 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del catorce de junio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Irma Guardado Valladares, con cédula de residencia número ocho cero siete seis cinco cuatro tres, en su calidad de propietaria de "Cafetería Centro Villa Sarchí", contra la resolución de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, los señores Alvaro Enrique Alfaro Benavides y Ronald Alvarado Soto, ambos en su calidad de representantes con facultades suficientes de "Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima, solicitaron la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra del propietario de la "Cafetería Centro Villa Sarchí, por la presunta infracción de derechos de propiedad intelectual, al utilizar el nombre Villa Sarchí para identificar un local comercial, en detrimento del derecho marcario inscrito Villa Sarchí en clase 30 y señal de propaganda bajo la misma denominación indicada.

Para impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicitan se ordene, el cese inmediato del uso de la señal de propaganda; que se elimine cualquier tipo de propaganda comercial que contenga inserta la señal de propaganda de su representada Villa Sarchí; que se les obligue a asumir las costas del proceso y que cese el uso del nombre del negocio propiedad de la demandada, como también se decomise la publicidad que se tenga con la señal de propaganda no registrada.

SEGUNDO: Que por resolución de las once horas, treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger las medidas cautelares y ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, lo que en el caso concreto significó, que la señora Irma Guardado Valladares, propietaria del local comercial supra

indicado, no podrá utilizar para distinguir su local comercial denominaciones y o diseños similares al registrado por Desarrollos Originales Organizados de Oro, S.A., para la marca y señal de propaganda Villa Sarchí, (diseño), advirtiéndolo dicho Registro que la presente medida únicamente impide el uso del distintivo indicado en el local comercial propiedad de la supuesta infractora

TERCERO: Que con fecha 01 de febrero de dos mil siete, la señora Guardado Valladares presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, alegando que el nombre de su local comercial es muy distinto a los derechos intelectuales protegidos, además de que es genérico pues vive en un pueblo que se llama Sarchí; que el giro comercial de su local es la venta de comidas rápidas, nunca vender café empacado, molido o tostado, solicitando se revoque la resolución apelada.

CUARTO: Que por resolución de las once horas diez minutos del nueve de febrero de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria, admitió el recurso de apelación y emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada y agrega uno más en el siguiente sentido: 4) Que la empresa "Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima, presentó demanda judicial contra la señora Irma Guardado Valladares el día veintiocho de febrero de dos mil siete (folios 135 al 243).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo: Estima este Tribunal que el Registro a quo realizó un amplio y acertado análisis general sobre la naturaleza y características de las medidas cautelares aplicables en esta materia; además de una valoración y motivación sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna.

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por la sociedad Desarrollos Originales Organizados de Oro, S.A., aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto previo examen de la solicitud tuvo por acreditados los elementos o presupuestos previstos y regulados en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) a saber: a) que la sociedad solicitante de la medida cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido; b) que se otorgara la garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, y c) se comprobó en el caso concreto la existencia de la "apariencia de buen derecho" y un "peligro en la demora".

Asimismo, el Registro, al resolver la solicitud de las medidas, consideró tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor.

Por otra parte y ante esta instancia, el solicitante de la medida acreditó mediante los documentos constantes a folios 135 a 243, la presentación de la demanda judicial que estipula el numeral 8 de la Ley de cita.

En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba aportada resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. En el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas

cautelares, constante a folios del 6 al 13 podemos afirmar que la empresa Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima, es la titular de la marca de fábrica y de comercio y señal de propaganda Villa Sarchí (Diseño), para distinguir y proteger café molido y tostado, debidamente empacado, hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que, cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas).

La presunta utilización de la marca "Villas Sarchí" por parte de la señora Guardado Valladares en su local comercial denominado "Cafetería Centro Villa Sarchí", según se desprende de la prueba aportada visible a folios 12 y 13, dejan suficiente evidencia para considerar una aparente vulneración de los derechos intelectuales del solicitante, lo cual configura la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* citado.

El hecho de la presunta utilización de una marca idéntica o similar, al mismo tiempo, que podría inducir a error al público, podría llegar a producir un perjuicio a los intereses del titular de los derechos intangibles mencionados, en este caso, a la titular de éstos, que podría restringírsele su derecho de diferenciar sus productos o servicios y configurarse un presunto daño a la imagen y reputación o el nombre de su marca y señal de propaganda debidamente inscritos, que puede llegar a convertirse en grave e irreparable, de ahí la urgencia en el pronunciamiento de la medida (*periculum in mora*).

Así las cosas, este Tribunal ha verificado de los elementos probatorios contenidos en el presenta asunto, por un lado, el presunto uso indebido de los mencionados signos y sus posibles consecuencias, obsérvese que estamos ante actividades relacionadas, ya que la marca inscrita protege café molido y tostado, mientras que la aquí accionada tiene un negocio comercial de cafetería, donde además de vender comidas rápidas y platos fuertes, también expende café, este hecho viene a contribuir a crear esa posible confusión a la que se ha hecho referencia. Además, si cotejamos la marca y señal de propaganda inscritas "Villa Sarchí" y el nombre utilizado por la recurrente "Cafetería

Centro Villa Sarchí", muestra que no son nombres distintos, porque los signos inscritos están incluidos en el nombre de la cafetería y siendo que las palabras predominantes son Villa Sarchí, ello constituye otro hecho fundamental para esa posible confusión a que se ha hecho referencia; y por otro lado, el cumplimiento de la garantía de los posibles daños y perjuicios que el dictado de la medida pudiere causar al supuesto infractor, requerida por el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante de la medida cautelar y cumplida a satisfacción, mediante el depósito de garantía No.33456792, efectuado en el Banco de Costa Rica, Oficina en Sarchí, el 22 de Diciembre de 2006 a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

El hecho de que los signos inscritos constituyen vocablos o términos de origen genérico, tal como lo manifiesta la recurrente, lo cierto es que están debidamente registrados y en este tipo de procesos "medidas cautelares", interesa determinar los supuestos indicados de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, para mantener el derecho exclusivo que una marca confiere a su titular. Recuérdese que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi). Este tipo de manifestaciones deben ser ventiladas en el proceso principal que según consta en el expediente fue presentado ante los Tribunales de Justicia..

Lo anterior conforman los presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la ejecutada, consolidándose con la presentación de la demanda prescrita en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, según lo requirió este Tribunal mediante la resolución dictada a las diez horas con quince minutos del primero de junio de dos mil siete y aportada, mediante copias debidamente certificadas por el Licenciado Minor Chavarría Vargas, Juez del Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, a las quince horas del cuatro de junio de dos mil siete, con lo cual se tuvo como probada la presentación de la demanda que se ventila en el Juzgado Sexto Civil de San José, bajo el expediente No. 07-100110-0295-CI.

Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, cabe determinar que la sociedad promovente de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular de los signos y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose con el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular que le confiere la marca y señal de propaganda inscritas.

De lo expuesto se infiere, que ninguno de los agravios formulados por la apelante son de recibo en esta instancia, siendo lo pertinente declarar sin lugar el Recurso de Apelación, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete y confirmar ésta en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Irma Guardado Valladares, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc.

Jorge

Enrique

Alvarado

Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]⁶

Exp. N° 2008-0129-TRA-PI

Solicitud Medida Cautelar

Chanel SARL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° MC-RPI-01-2008)

Marcas y otros signos

VOTO N° 331 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del siete de julio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticinco de febrero de dos mil

ocho, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián representando a Chanel SARL, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra de la empresa Inversiones Jochi R&C S.A.

SEGUNDO. Que por resolución de las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta.

TERCERO. Que en fecha diez de marzo del dos mil ocho, el Licenciado Zürcher Gurdián, en la condición dicha, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, no existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO.

EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución final dictada, rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por el apelante y ordenó el archivo del expediente respectivo; lo anterior, con fundamento en el dictamen de la Procuraduría General de la República C-034-2007 del nueve de febrero de dos mil siete, que elimina la potestad de conocer en sede administrativa las

medidas cautelares señaladas en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. La resolución venida en alzada en lo conducente establece lo siguiente:

"(...) En virtud de que no es posible identificar la totalidad de los elementos indispensables de la potestad sancionatoria de la administración, y siendo que el numeral 3 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el dictamen analizado, carece de eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango legal, se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar medidas cautelares; asimismo, y de conformidad con el Voto 374-2007 de las 13:45 horas del 20 de diciembre de 2007, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, el dictamen C-034-2007 "resulta vinculante e inhibe a la Administración Registral a conocer sobre esas cautelares"; por tanto, lo procedente es rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordenar el archivo del expediente respectivo." (itálicas del original).

El apelante inconforme con tal resolución solicita en su escrito de expresión de agravios que se ordene la aplicación de la medida cautelar.

TERCERO. El Dictamen C-034-2007 del 9 de febrero del 2007 de la Procuraduría General de la República, realizó un estudio sobre los elementos que deben existir para que la Administración en ejercicio del Ius puniendi, esté legitimada para la ejecución de medidas cautelares, y estableció cuatro elementos a saber: a.- órgano competente; b.- Descripción de la infracción; c.- Procedimiento; y d.- Sanción respectiva; de los cuales el único que está contenido en la norma vigente en materia de medidas cautelares en sede administrativa, es el relacionado con el órgano competente. Al respecto considera que:

"(...) existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa (...)".

Como corolario de lo anterior, dispone finalmente en lo que interesa lo siguiente:

"...Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad -adecuados a la materia sancionatoria administrativa-, es criterio de este órgano Asesor que, ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y derechos conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen potestad para aplicar medidas cautelares, sea el embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de la ley No. 8039, toda vez que no es posible desprender de los textos legales analizados -Ley No. 8039, Ley 6683 y Ley 7978- los elementos que deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este estudio. En consecuencia, la disposición reseñada carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal (...)" (subrayado y negritas nuestras)

En el caso de marras, nos encontramos ante la disyuntiva, de que, por un lado nos enfrentamos con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, que establece cómo debe llevarse a cabo el procedimiento referido a las medidas cautelares, y por otra parte, nos vemos condicionados por los numerales 2° y 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, en donde queda establecido, que los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República son de carácter vinculante, se concluye, que el criterio C-034-2007, al igual que el C-026-2002 de 23 de enero del 2002, citados en la resolución venida en alzada, son vinculantes para el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto, a ese carácter vinculante mencionado, la opinión jurídica OJ-120-2005 del 09 de agosto del 2005, de la Procuraduría General de la República, dispuso en lo que interesa lo siguiente:

"(...) El artículo 5° de nuestra Ley Orgánica, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982, excluye de los asuntos consultables los propios de los órganos administrativos que tienen una jurisdicción especial establecida por ley; supuesto en que se hallan los pendientes de resolver ante sus diversas instancias, pues por vía de un dictamen obligatorio ejerceríamos, de manera indirecta, funciones de administración activa, lo que no procede.

Aun cuando esa doctrina es aplicable a la calificación y trámite

de inscripción de documentos registrales, deben aclararse los aspectos que siguen para obviar indebidas deducciones. En primer lugar, de acuerdo con dicha Ley Orgánica (art. 1º), la Procuraduría General de la República es órgano superior consultivo de la Administración Pública, con la obligatoriedad de acatamiento que le atribuye el art. 2º, y el carácter de jurisprudencia administrativa que tienen sus criterios. Dentro de sus facultades está la de emitir dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, sobre las cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado y los demás organismos públicos (art. 3º, inc. b). (...)"

En virtud de lo anterior, determina este Tribunal, que el Registrador de los diferentes Registros del Registro Nacional, a la hora de desplegar su actividad calificadora, no solamente debe aplicar la normativa escrita constante en el ordenamiento jurídico, sino también la normativa no escrita, que regula su actuación administrativa. Sobre este punto específico, la Opinión Jurídica citada anteriormente señala en lo que interesa lo siguiente:

"Conforme a la Ley General de la Administración Pública, la Administración está sujeta a todas las normas escritas y no escritas de Derecho Administrativo, sin poder derogarlas ni desaplicarlas en casos concretos (art. 13). Las normas no escritas, como la jurisprudencia y los principios generales de derecho, sirven para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, con el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7º.1)".

De ahí que el Registro de la Propiedad Industrial deba acatar los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que en su oportunidad solicitó. El Voto de este Tribunal N° 373-2007, de las 13:30 horas del 20 de diciembre de 2007, expresó:

"No obstante, este Tribunal ante todo debe -como superior jerárquico en materia sustantiva de los Registros que conforman el Registro Nacional- verificar que la resolución que conoce en apelación esté o no dictada conforme el principio de legalidad, es decir con apego a las normas que integran el proceso de calificación al cual se avoca el Registrador cuando conoce de una determinada solicitud de inscripción, o como en este caso, conoce de un procedimiento instaurado por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; procedimiento que, por medio del dictamen C-34-2007 de 9 de febrero de 2007, la Procuraduría posteriormente ordena desaplicar; criterio que en este caso, es vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial..." (subrayados y negritas del original).

CUARTO. SOBRE LA ACTUACIÓN DEL REGISTRO A QUO. Al respecto es necesario exaltar, que la actuación del Registro a quo, fue acorde a lo dispuesto en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto se sometió al régimen jurídico establecido, por lo que no cabría entonces admitir por parte del Registro a quo otro tipo de actuación, de ahí, que la decisión tomada de rechazar la solicitud de medida cautelar por carecer de potestad para conocer del procedimiento con fundamento en los dictámenes C-034-2007 y C-026-2002, ambos de la Procuraduría General de la República, está conforme al principio de legalidad, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdian en representación de Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo Durán Abarca pone nota. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la

oficina de origen. NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca
Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora Dr.
Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

NOTA DEL JUEZ ADOLFO DURÁN ABARCA

El suscrito Juez, a pesar de que comparte el criterio de la mayoría de este Tribunal respecto a la aplicación del Dictamen externado por la Procuraduría General de la República, aclaro que lo hago

independientemente del parámetro del juicio de constitucionalidad al que puede ser sometido dicho criterio, en cuanto ordena desaplicar la legislación vigente que tutela la propiedad intelectual, conforme los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica, conforme fue externado por este Tribunal en el Voto 373-2007 de las 13:30 horas del 20 de diciembre de 2007.

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]⁷

Expediente No. 2006-0400-TRA-PI
Solicitud de Medida Cautelar

Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial
(Exp. de Origen No. MC-RPI-12-2006)

VOTO No. 089-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del doce de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor, Jorge González Esquivel, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número seis-cero cero setenta y dos-cero seiscientos tres, en su condición de apoderado especial administrativo de DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y un mil doscientos veintisiete, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de agosto de dos mil seis, el señor Jorge González Esquivel, de calidades y condición referidas, solicitó la adopción de medida cautelar a favor de la sociedad DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA., cédula jurídica tres-ciento uno-cero cincuenta y un mil doscientos veintisiete contra la ASOCIACIÓN LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE, cédula de persona jurídica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres, con domicilio social en Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, representada por su presidente Rafael Ortiz Fábrega, titular de la cédula de identidad número uno-cero cuatrocientos cuarenta y uno-cero cero setenta y tres, por cuanto manifiesta el solicitante de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 5, 27, y 28, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, y Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978; artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472; y Libro II de la Ley General de la Administración Pública, número 6227, que su representada es propietaria de la marca de

comercio "SAPRISSA DE CORAZÓN", en clase 35 internacional, desde el 15 de abril de 2004, solicitud que se tramitó según expediente número 0005386, y que se encuentra inscrita bajo el registro número 146572; en clase 41 internacional, desde el 27 de julio de 2004, tramitada bajo el expediente 2003-5388 e inscrita bajo el registro 148788 y como señal de propaganda, sin embargo, no hace alusión a las citas de inscripción de la misma. Indica además, que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense anunció al mercado el lanzamiento del lema "Liguista de Corazón" y actualmente está utilizando dicho signo en rótulos y vallas en el Estadio Alejandro Morera Soto; en prendas y artículos, tales como camisas y maletines; y en anuncios promocionales del partido contra Maratón. Dentro de la pretensión aduce, que la Liga Deportiva Alajuelense ha realizado claras maniobras parasitarias, nocivas para su representada como titular de la marca, para el público consumidor, y para la sociedad en general. Por ello, resulta procedente y necesario combatirlas, y proteger las marcas notorias de su representada, las cuales son conocidas por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante-en virtud de su uso intenso y constante-, y que gozan de gran difusión. Por lo que alega, que la Liga Deportiva Alajuelense, ha cometido una clara y flagrante infracción marcaria, al mostrar el lema "Liguista de Corazón" en camisas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, pues ha obviado la prohibición legal de usar marcas confundibles con las registradas, lo que busca la infractora es que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio, el cual puede ser visual, que resulta de la imagen gráfica u ortográfica que despiertan las marcas enfrentadas; o fonética por razón de su pronunciación; o conceptual, por razón de las ideas afines que provocan. Por lo que el signo "Liguista de Corazón" deviene ilícito y engañoso, pues lesiona derechos y altera la percepción del consumidor, en cuanto a la naturaleza, procedencia y calidad de los productos o servicios, siendo, y en un aprovechamiento injusto de la reputación del signo, en forma de ventaja desleal.

SEGUNDO. Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, resolvió, declarar sin lugar la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de Apoderado Especial de DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, empresa titular de las marcas de servicio "SAPRISSADECORAZÓN" en clases 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza, contra la ASOCIACIÓN LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE, en virtud de que no existe

riesgo de confusión por parte del público consumidor en cuanto a los distintivos utilizados por cada una de las partes.

TERCERO. Que con fecha veintisiete de octubre de dos mil seis, el señor Jorge González Esquivel, en su condición y calidades indicadas, presentó recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta de agosto de dos mil seis, el cual fue admitido mediante resolución dictada por dicha Dirección a las once horas, treinta minutos, del seis de noviembre del dos mil seis.

CUARTO. Que en resolución emitida por este Tribunal Registral Administrativo, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta de noviembre de dos mil seis, confirió audiencia por quince días a las partes e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo, siendo, contestada por el señor Jorge Alarcón Collignon, en su condición de gerente general y apoderado generalísimo sin límite de suma del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva (ver folios 152 a 162) y por el señor Manrique Lara Bolaños, en su condición de vicepresidente con representación legal y facultades de apoderado general de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense (ver folios 176 a 188).

QUINTO.

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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.

EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los consignados en la resolución impugnada como 1 y 2, y agrega como hechos con tal carácter el siguiente:

1) Que el Licenciado Jorge González Esquivel, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número seis-cero cero setenta y dos-cero seiscientos tres, Jorge Alarcón Collignon, cédula de residencia costarricense número ciento cincuenta-ciento noventa y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro-cero cero mil setecientos veintiséis, y Carlos Cortinas de La Fuente, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, vecino de Lorente de Tibás, de nacionalidad mexicana, pasaporte de su país número cero cinco uno cuatro cero dos cero seis siete uno cinco, son por su orden, apoderado especial (folio 32) y apoderados generalísimos sin límite de suma de la compañía Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cincuenta y un mil doscientos veintisiete (folio 92).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y se dispone: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en consideración las pruebas aportadas, declaró sin lugar la medida cautelar interpuesta por el señor Jorge González Esquivel, en la condición y calidades indicadas, en virtud de que considera que no existe riesgo de confusión por parte del público en cuanto a los distintivos utilizados por cada una de las partes, pues es sabido que gran cantidad de productos alusivos a estos equipos se encuentran a disposición del público consumidor desde hace muchos años, de ahí que es posible determinar que dichos productos de ninguna manera representan un riesgo de confusión para el público consumidor y mucho menos de asociación en cuanto a la naturaleza, procedencia y calidad de los mismos, en el tanto, de que la gran mayoría de los consumidores conoce las diferencias entre las marcas, lemas y otros signos distintivos utilizados por ambos equipos de fútbol, principalmente en cuanto a los colores y diseños utilizados.

El Registro de conformidad con el considerando cuarto de la resolución impugnada, afirma que en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de

proporcionalidad. Señala que en el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas cautelares DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA., es la titular de las marcas de servicios "SAPRISSADECORAZÓN" en clase 35 y 41, registrados por la empresa indicada bajo los registros números 146572 y 148788 (ver folios 55 y 57), hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas).

Por su parte, el representante de la empresa recurrente destacó en el recurso de apelación y expresión de agravios, que tres años después de la inscripción de Saprissa de Corazón JVC, S.A.D. en el Registro Mercantil, y dos años después del registro de Saprissa de Corazón como marcas, la denunciada Asociación Liga Deportiva Alajuelense anunció al mercado el lanzamiento del lema "Liguista de Corazón", por lo que actualmente está utilizando dicho signos en rótulos y vallas en el estadio Alejandro Morera Soto; en prendas y artículos, tales como camisetas y maletines; y en anuncios promocionales de los partidos de fútbol de su equipo de primera división, tal como ha quedado acreditado en autos.

Aduce, que Liga Deportiva Alajuelense ha cometido una clara y flagrante infracción marcaría, al utilizar el lema "Liguista de Corazón" en camisetas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, pues ha olvidado la prohibición legal de usar marcas iguales o parecidas con las registradas, por lo que el signo "Liguista de Corazón" devienen en ilícito y engañoso, pues lesiona derechos y altera la percepción del consumidor, en cuanto a la naturaleza y calidad de los productos o servicios, resultando, que la denominación de signo ilícito y engañoso, lleva a actos de competencia desleal, por lo que la administración está obligada a actuar de manera estricta y absoluta, y debe tomar en cuenta aspectos tales como la prioridad, el principio de especialidad y territorialidad, y el derecho sobre signos notoriamente conocidos.

Por otra parte, indica que el Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva es el titular, tanto del corpus mysticum, como del

corpus mechanicum, como se denominan en doctrina a la creación misma y al vehículo en que se materializa, indicando, que el registro de la marca tiene, como propósito fundamental, darle publicidad al hecho de apropiación de la marca, que requiere ser conocida por las mismas autoridades y por los demás comerciantes.

Asimismo, expresa que "Sapriisa de Corazón" es un signo distintivo, es decir, un medio identificador que utiliza su representada para distinguirse a sí misma en el comercio, su negocio o establecimientos, los productos que fabrica o comercializa, o los servicios que presta. Además, alega, que se trata de una creación intelectual propia, que facilitan el uso, o hace más agradable la presentación de determinados objetos o la prestación de determinados servicios, por lo que cumple, entonces, con una función de identificación, de indicador del origen de las mercancías, y de publicidad, goza de una capacidad distintiva, que le permite atribuir a ese producto o servicio un origen empresarial determinado, el de su representada, pues, el signo distintivo "Sapriisa de Corazón" lleva en la mente del consumidor una calidad implícita, que se le atribuye a su representada., y se traduce en el buen nombre y prestigio de ésta. Por consiguiente, permitir que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense utilice el distintivo "Liguista de Corazón", equivale a consentir que empresas utilicen injustamente señales distintivas de sus competidores.

Como consecuencia de lo anterior, destaca, que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, faculta al titular del derecho lesionado a solicitar las medidas cautelares, tendientes a evitar un daño grave y de difícil reparación, y garantizar al menos provisionalmente la efectividad del acto final o de la sentencia, asimismo, hace alusión al numeral 28 de la Ley citada, relativo a la competencia desleal, en que ha incurrido la Asociación mencionada.

Arguye también, que el Registro de la Propiedad Industrial, admite, en el apartado "Sobre lo que debe ser resuelto", que efectivamente su representada tiene inscrito el distintivo Sapriisa de Corazón, no obstante, fundamenta su rechazo a la gestión de su representada, en el hecho de que dicho distintivo se registra como sapriissadecorazón, como una sola palabra. En base a dicho argumento, tenemos, que la cantidad de palabras niega la existencia de similitud alguna entre los distintivos sapriisa de corazón y liguista de corazón., siendo, que existe similitud gráfica, ortográfica y fonética, hay similitud gráfica, en el sentido de que no solo hay coincidencia de letras, sino de dos palabras de las tres que componen la figura: de corazón., agrega además, que también existe similitud fonética; al pronunciar ambos

distintivos, pues fácilmente se aprecia el parecido sonoro, y esta coincidencia se debe a las partuelas de corazón, existentes en ambos signos, de ahí, que no es de recibo el argumento esbozado por el Registro, de que la expresión de corazón es un término genérico.

Finalmente, alega, que la resolución impugnada pretende desvirtuar la notoriedad de las marcas de su representada, en el sentido de que el Registro indica una serie de elementos que deben conjugarse para que exista notoriedad, de tal forma que negar la notoriedad de Saprissa, considerándolo como un todo, incluyendo sus marcas, no es más que una consecuencia de la simpleza.

CUARTO: SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. Propiamente y entrando al conocimiento del proceso que nos ocupa, la doctrina ha definido las medidas cautelares como: "actos procesales que se pueden dictar previa solicitud de las partes. Aparecen antes o en el curso de los procesos de cualquier tipo y su finalidad es la de asegurar los bienes, las personas, o mantener circunstancias que podrían cambiar con el curso del tiempo o por acción humana. De esta manera, estas medidas buscan la consolidación de ciertas situaciones, el resguardo de las personas y la satisfacción de sus necesidades procesales urgentes" (WHITE WARD, Omar A., Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales, 2º edición, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002, p. 210), definición que ha sido recogida a través de la jurisprudencia judicial. A manera de ejemplo, en el voto No. 916-E de las 9:20 horas del 25 de setiembre de 1996, del Tribunal Primero Civil de San José, señaló, en lo que nos interesa lo siguiente: "Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, son actos procesales conectados directamente con la ejecución, o más bien, con el proceso de ejecución. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en la sentencia, no quedará reducido a una simple declaración, sino que se podrá realizar (...)".

En materia de propiedad intelectual, a raíz de que nuestro país aprobó mediante la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, el Acta Final del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), acta que contempla la potestad de las autoridades judiciales y administrativas de ordenar medidas preventivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, a evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la

jurisdicción de aquellas, incluyendo mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; así como la obligación de preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (artículo 50 del ADPIC), nuestros legisladores en materia de potestad cautelar, promulgaron la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000. En este cuerpo jurídico, se establecieron como medidas cautelares a imponer: a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. b) El embargo de las mercancías falsificadas e ilegales. c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el punto b) anterior. d) La caución por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente; todo ello con la finalidad de que se adopten medidas de tipo preventivo, aplicables a aquellas personas físicas o jurídicas que lesionen los derechos de propiedad intelectual y, consecuentemente engañen al público consumidor, generando actos propios de competencia desleal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, dichos actos son contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, clasificando a esos actos como prohibidos cuando: "a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.... D) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios de propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores (...)" .

A tenor de lo expuesto, es importante destacar que las medidas cautelares se encuentran revestidas de dos requisitos básicos que el Juez debe de apreciar para decretar o no la medida solicitada. Estos requisitos son: la verosimilitud del derecho y peligro en la demora. El primero considerado por la doctrina como: "un presupuesto básico; no se trata de la certeza absoluta sino de la apariencia de ese derecho (fumus bonis iuris: humo de buen derecho). El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el

derecho en que funda su pretensión (...)” y, en lo atinente al peligro en la demora, se ha definido como aquel que: “Señala el interés jurídico del peticionario; constituye la razón de ser de estas medidas (...)” El peligro puede resultar de la propia cosa a cautelar, cuya guarda o conservación se requiere para asegurar el resultado de la sentencia definitiva, como sucede con el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio (...) Asimismo, de la actitud de la parte contraria a la de quien solicita la medida (...)” (ARAZI, ROLAND y otros, Medidas cautelares, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, p.p. 7 y 8). Además, y tal como lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, con relación a este tipo de medidas: “ (...) Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como “un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final” . La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconvenientes a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución”.

Bajo esta tesitura, propiamente en materia de Propiedad Intelectual, las medidas cautelares están previstas y reguladas en el Capítulo II de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, estableciéndose en el artículo 3º, lo siguiente: “Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la

autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”.

De lo anterior se concluye que las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, además de poder ser dictadas por autoridades judiciales, también pueden ser ordenadas por autoridades administrativas; que esas medidas pueden ser dictadas en cualquier momento, sea antes del inicio del proceso jurisdiccional por la presunta infracción de los derechos del afectado, durante su trámite, o durante la eventual fase de ejecución de sentencia; que el propósito de las medidas es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria y que las medidas sólo pueden ser procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido y si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, en el supuesto de que la solicitud de las medidas resulte abusiva.

A tal efecto, el numeral 4° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece que al resolverse la solicitud de las medidas, se debe considerar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor. Por otra parte, el artículo 8° estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso correspondiente, el titular de los derechos solicitante debe presentar la demanda judicial dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que las acoge, pues de no hacerlo, o hacerlo de manera extemporánea, las medidas se revocarían, y el solicitante sería responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor, que se liquidarían siguiendo el trámite de una ejecución de sentencia.

Se deriva de lo anterior, que las medidas cautelares en esencia, tienen como finalidad: 1) hacer cesar la presunta infracción y 2) preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde por la naturaleza de ese proceso, será el lugar en el que deben ser ventilados, merced del contradictorio que supone, los presupuestos de hecho, argumentos, peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en pos de sus respectivos intereses contrapuestos.

QUINTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS PRESENTADOS POR LA COMPAÑÍA DEPORTIVO SAPRISSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA.

Respecto a los aspectos relacionados en el considerando tercero de la presente resolución, este Tribunal es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, todas vez, que analizados en su conjunto, las marcas de servicio inscritas en clase 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza "SaprissadeCorazón" y el lema no inscrito "Liguista de Corazón", no se evidencia una similitud gráfica, fonética ni ideológica como lo pretende hacer ver la empresa recurrente, lo que por sí es motivo para denegarle el recurso interpuesto por la apelante. El representante de la empresa apelante, en defensa de los intereses de ésta, argumenta, que resulta evidente la similitud fonética entre las marcas inscritas "SAPRISSA DE CORAZÓN" y el lema "LIGUISTA DE CORAZÓN", por lo que señala que no es de recibo el argumento esbozado por la Directora del Registro de la Propiedad Industrial, cuando indica, que la expresión de corazón es un término genérico. Esta posición, obliga a este Tribunal a realizar el cotejo integral, gráfico, fonético e ideológico, de las marcas indicadas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas y el lema comparado, todo ello conforme a lo prescrito en los numerales 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

SEXTO. Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que tanto entre uno como otro caso, debe identificarse cuál es el factor tópico de las marcas contrapuestas, porque la "pauta del acusado relieve del elemento dominante" constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que "Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría

este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público" (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva.

En las marcas inscritas "SAPRISSADECORAZÓN" el vocablo donde se centra la fuerza distintiva, y por el cual se descarta, que dicho signo pueda generar confusión, es la palabra "saprissa", en su condición de sustantivo, la cual constituye, el elemento preponderante dentro del conjunto de palabras que conforman las marcas correspondientes, que en el caso bajo estudio no concuerda con la primera palabra del distintivo no inscrito, "LIGUISTA DE CORAZÓN", donde el factor tópico del signo distintivo, lo constituye el vocablo "liguista", entendiéndose de tal situación, lo siguiente "...que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva. " *ibidem*, p. 233); siendo, que sobre esta base es que debe llevarse a cabo el cotejo marcario.

Así, las cosas, desde un punto de vista gráfico, las marcas inscritas "SAPRISSADECORAZÓN" y el lema no inscrito "LIGUISTA DE CORAZÓN" no son similares, ya que los vocablos "saprissa" y "liguista" son diferentes, los cuales como se indicó anteriormente, constituyen el factor tópico, siendo, sobre la base de esas dos primeras expresiones donde se concentra la fuerza distintiva de los signos mencionados, y no en las palabras subsiguientes. Este elemento preponderante, es el que va a causar indiscutiblemente sensación en la mente del consumidor, en ese sentido, resulta casi imposible, que los aficionados del Deportivo Saprissa se puedan confundir con los productos que lleven el lema "liguista de corazón", ya que éstas, sin necesidad de los vocablos "decorazón" y "de corazón" producen un impacto visual en el consumidor, incluyendo los niños y hasta los analfabetos, pues los distintivos citados son reconocidos. Desde un punto fonético, las marcas inscritas y el lema bajo estudio no se pronuncian igual, y

desde un punto de vista ideológico o conceptual, tanto las marcas como el lema citado, aluden a productos relacionados con el deportivo saprissa y la liga deportiva alajuelense, siendo, que en su vocalización son distintos.

Por lo expuesto anteriormente, no pueden ser de recibo los agravios formulados por la empresa apelante, en el sentido de que las marcas y el lema confrontados no son idénticos o similares, porque las marcas inscritas al igual que el lema deben ser analizados tomando en consideración los vocablos "saprissa" y "liguista", lo cual hace posible que ambos coexistan; siendo que el lema utilizado por la Asociación Liga Deportiva Alajuelense no afecta en nada el derecho de terceros, ni induce a confusión o error al consumidor, pues el factor tópico mencionado, las identifican y las individualizan, no así, la palabras "decorazón" y "de corazón" las cuales carecen de fuerza expresiva y distintiva, característica que sí poseen los vocablos "saprissa" y "liguista". Pues, las palabras "decorazón" y "de corazón" constituyen términos genéricos, de ahí, que este Tribunal comparte los argumentos de la empresa recurrida cuando manifiesta a folio ciento ochenta y uno del expediente que "El término "DE CORAZÓN" es un término, no solo en el ámbito nacional, sino en muchos otros países de habla hispana alrededor del mundo, para designar en forma común un sentimiento hacia una cosa o actividad. Por lo tanto es de uso genérico y no susceptible de apropiación particular...", por lo que conforme a lo analizado, este Tribunal no puede compartir lo dicho por la empresa apelante cuando señala que: "En el asunto de marras, es evidente la concurrencia de las dos primeras: gráfica u ortográficas, y fonéticas. Por un lado, la similitud gráfica se refiere a coincidencia de letras y raíces; en los distintivos que nos ocupan, no sólo hay coincidencia de letras, sino de dos palabras de las tres que componen la figura: de corazón. Pero más asombrosa y determinante, resulta la similitud fonética: al pronunciar ambos distintivos, fácilmente se aprecia el perecido sonoro; y esta coincidencia de sonido se debe sin ir más lejos, a las partículas de corazón, existentes en ambos signos, por lo que tampoco es de recibo el argumento esbozado por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, de que la expresión de corazón es un término genérico".

Por eso aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la

realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

este Tribunal arriba a la conclusión de que, no resulta improcedente la coexistencia del lema "LIGUISTA DE CORAZÓN" empleado por la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, de conformidad con las consideraciones expresadas, también porque los productos que estarían distinguiendo y protegiendo son diferentes, por lo que no podría darse ningún tipo de conexión competitiva entre las marcas y el lema mencionado, además porque no existe posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por los signos cotejados, de tal forma que no se violenta el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

SÉTIMO. Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas "SAPRISSADECORAZÓN", aducida por el representante de la empresa apelante, aspecto que fundamenta en el hecho de que tales marcas son notoriamente conocidas entre el público consumidor, por lo que considera que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, al utilizar el lema "LIGUISTA DE CORAZÓN" en camisas, maletines, anuncios de prensa, y en rótulos y vallas en su estadio, deviene en ilícito y engañoso, ocasionando con dicho uso, un daño económico o comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva del signo; y el aprovechamiento injusto de la reputación del signo, en forma de ventaja desleal; siendo, que su representada ha registrado todas sus marcas, y el registro de la marca tiene, como propósito fundamental, darle publicidad al hecho de apropiación de la marca, que requiere ser conocida por las mismas autoridades y por los demás comerciantes. Al respecto, ha de indicarse, que no puede ser de recibo tal alegación.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 6 de enero del 2000, marca notoriamente conocida es el: "...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, a los círculos empresariales", circunstancia que no fue debidamente acreditada por la empresa apelante quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el ámbito o mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal y como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16, 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que por su orden disponen:

"Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d)El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue."

"Artículo 31.- Sector Pertinente. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

a)Los consumidores reales y / o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.

b)Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c)Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca."

"Artículo 16.- Derechos Conferidos

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público incluso la notoriedad inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del "Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice "...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso..." (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que las marcas inscritas en clase 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, son notorias o, bien que ha habido dilución de la fuerza distintiva de tales marcas, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de las marcas asegure que éstas son notorias, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro, cuando citando el Voto N° 254-2003 de las 10 horas del 31 de julio de 2003, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, dispuso: "...no basta con afirmar la supuesta "notoriedad" de un signo marcario, sino que se debe probar, los elementos que deben confugarse para que exista la notoriedad son: (a) Antigüedad de la marca; (b) empleo extendido de la marca; y c) esfuerzo publicitario importante."

OCTAVO. Por otra parte, cabe destacar, que la empresa apelante en el recurso de apelación como en el de apersonamiento ante el Tribunal Registral Administrativo (ver folios 113 a 124 y 134 a 162), señala que la Asociación Liga Deportiva Alajuelense ha incurrido en actos de competencia desleal, y como consecuencia de ello, debe ser sancionada, para lo cual hace alusión al numeral 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley número 8039 del 12 de octubre del 2000, el cual establece los actos que constituyen competencia desleal, en concordancia con el numeral 17, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.

Al respecto, este Tribunal considera que los argumentos expuestos por la empresa apelante a los folios anteriormente indicados, en cuanto a la existencia de actos de competencia desleal no proceden en esta fase o etapa del proceso, por cuanto la discusión sobre cual parte posee mejor derecho, no corresponde dilucidarlo al Registro, ni tampoco a este Tribunal, sino a la vía jurisdiccional por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil, tal y como lo

establece el numeral 17 citado, pues lo que le compete prima facie a ambas instancias, es determinar si la sociedad promovente de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, no quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio (*periculum in mora*) para el titular del derecho y la apariencia del buen derecho (*fumus boni iuris*), en virtud de que no se entrevé la existencia de riesgo de confusión a la que hace referencia en el recurso de apelación y escrito de agravios la empresa apelante, pues, en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución quedó establecido, que no existe posibilidad de crear confusión entre el público consumidor de un producto proveniente del Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva con un producto derivado de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, por lo que resulta inverosímil señalar, que un consumidor seguidor del Deportivo Saprissa, se confunda con un producto de color rojo y negro, el cual comprenda el lema "liguista de corazón"

NOVENO.

SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como corolario de lo expuesto, habiéndose constatado por parte de este órgano ad quem, que en este asunto no se dan los requisitos esenciales exigibles para que se decrete la medida cautelar, sea, el "*fumus boni iuris*" o el "*periculum in mora*", en razón de que no se logra determinar a través del estudio de la documentación que consta en el expediente, así como del cotejo efectuado por el Registro y este Tribunal, de las marcas de servicio inscritas, en clase 35 y 41 de la Nomenclatura Internacional de Niza, "SAPRISSADECORAZÓN" y del lema "LIGUISTA DE CORAZÓN", el riesgo de confusión alegado por la empresa apelante, por lo que este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de apoderado especial del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la que en este acto se con firma.

DÉCIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge González Esquivel, en su condición de apoderado especial del Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.- NOTIFÍQUESE.

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]⁸

Expediente N° 2007-0165-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

Habas S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° MC-RPI-03-2007)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No. 373 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el señor Eduardo Guardia Rouillon, mayor, soltero, abogado, titular de cédula de identidad número 1-912-424, en su condición de apoderado especial de la sociedad Havas, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos del primero de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que por medio de escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de marzo de 2007, el señor Eduardo Guardia Rouillon, en su condición de apoderado especial de la sociedad Havas, solicita se impongan medidas cautelares en contra la sociedad Comunicación Internacional Sociedad Anónima.

SEGUNDO: Que por resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas veinte minutos del primero de junio de 2007, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: "...Por Tanto: Con ocasión de lo expuesto, normativa legal citada, y en razón de la imposibilidad del Registro de la Propiedad Industrial de aplicar medidas cautelares, Se resuelve: I) Rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Eduardo Guardia Rouillon, en representación de Havas, contra Comunicación Internacional S. A. II- Ordenar el archivo del expediente respectivo ...".

TERCERO: Que con fecha ocho de junio de dos mil siete, el señor Eduardo Guardia Rouillon, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada anteriormente.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las catorce horas del cinco de julio de dos mil siete, en el punto I) del Por Tanto declaró sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Eduardo Guardia Rouillon, en contra de la resolución emitida por el Registro a quo a las trece horas veinte minutos del primero de junio de 2007, siendo que en el punto II) admitió el recurso de apelación presentado contra dicha resolución.

QUINTO: Que en resolución emitida por este Tribunal Registral Administrativo, a las once horas, cuarenta y cinco minutos, del diecinueve de octubre de dos mil siete, se confirió audiencia por quince días a las partes e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo; audiencia que no fue contestada por ninguno de los interesados.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u

omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Que el señor Eduardo Guardia Rouillon, es apoderado especial de la sociedad francesa Havas. (Ver folio 54 en relación con los folios 49 a 53).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No se advierten hechos con tal naturaleza de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: Planteamiento del problema. El Registro de la Propiedad Industrial por medio de la resolución de las trece horas veinte minutos del primero de junio de dos mil siete, rechaza la medida cautelar solicitada por el apelante; lo anterior con fundamento en el dictamen de la Procuraduría General de la República C-34-2007 del 9 de febrero de 2007, que elimina la potestad de conocer medidas cautelares en sede administrativa del artículo 3 de la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. La resolución venida en alzada en conducente establece los siguiente:

"...En virtud de que no es posible identificar la totalidad de los elementos indispensables de la potestad sancionatoria de la administración, y siendo que el numeral 3 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el dictamen analizado, carece de eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango legal, se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar medidas cautelares; por tanto, lo procedente es rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordenar el archivo del expediente respectivo..."

El apelante inconforme con tal resolución, solicita que la misma sea revocada basado en que la medidas cautelares no son un proceso

sancionatorio, haciendo énfasis en los siguientes puntos en lo conducente:

"...Hay una evidente confusión sobre la naturaleza de las medidas cautelares y los procesos sancionatorios.

Las medidas cautelares tienen carácter instrumental, es decir, no es un proceso autónomo, es accesorio a un proceso principal al que esta vinculado, la finalidad de las medidas cautelares consiste en asegurar el resultado del proceso al cual son accesorias, evitar que el resultado se frustre y contribuir al mejor éxito de la sentencia para garantizar su eficacia.

(...)

Al no tener la medida cautelar pretensión de fondo, no puede imponerse con ellas una condena o sanción, pues como se indicó, son instrumento de un proceso y por ello no es exigible, para el otorgamiento de medidas cautelares el requisito de la tipicidad de la sanción, como erradamente lo sostiene la Procuraduría de la República y el Registro..."

Este tribunal en su Voto No. 361 -2006 de las once horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil seis, emitido con anterioridad al dictamen de la Procuraduría General de la República C-34-2007 del 9 de febrero de 2007; ya se había pronunciado de forma extensa respecto de las características de las medidas cautelares en sede administrativa, y los fines de tales medidas en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual -criterio que desde el punto de vista técnico jurídico mantenemos-; siendo de importancia resaltar de tal voto 361-2006 lo siguiente:

"...El procedimiento cautelar regulado en la sección primera del capítulo segundo de la Ley de Procedimientos de Observancia, operativamente tiene varias características las cuales -por ser de relevancia para comprender la solución al presente asunto- será oportuno su delimitación. Tales precisiones conceptuales son necesarias para ubicar de mejor manera la finalidad que se persigue con el conocimiento de estas medidas en sede administrativa, y paralelamente para dimensionar con mayor certeza los límites con que la sede administrativa actúa otorgando, denegando o revocando medidas cautelares, en materia de protección a los derechos derivados de la propiedad intelectual.

Lo primero que se debe decir, es que la medida cautelar es accesoria a un proceso principal; no es un proceso autónomo. Sobre este aspecto el autor costarricense Picado Vargas arguye lo siguiente:

"...La medida cautelar no puede, ni debe constituir un fin en sí misma. Es accesoria precisamente por que (sic) siempre se debe encontrar en función de una petititum que es su razón de ser. De lo contrario, perfectamente estaríamos en presencia de un ejercicio abusivo del instituto, en el cual, por ejemplo, el actor interpone una demanda, solicita una medida cautelar, y pierde interés en impulsar el proceso, pues su objetivo se centraba más en producirle un daño al demandado con la aplicación de un medida cautelar que en obtener una sentencia a su favor y que el conflicto se solucionara..." (Lo subrayado es nuestro) PICADO VARGAS (Carlos Adolfo) "Medidas Cautelares en Procesos Comerciales", Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2005, pag. 72.

Esta condición accesoria a un proceso principal, está íntimamente ligada a dos presupuestos funcionales (Picado Vargas, op cit, pag 66): La correlatividad, en cuanto a la necesaria conexidad que debe existir entre la pretensión cautelar y la pretensión principal; además de la Instrumentalidad, respecto de la idoneidad funcional de la medida cautelar solicitada, en cuanto su capacidad de proteger el derecho de propiedad intelectual de que se trate, así como de su aptitud para evitar daños irreparables o de difícil reparación..."

Continúa señalando el voto citado, algunas consideraciones respecto del conocimiento de tales medidas en sede administrativa:

"...Tal valoración preliminar en sede administrativa Registral (competencia que le otorga el artículo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia), al igual que la sede judicial; no tiene como finalidad el determinar y sancionar de manera definitiva la violación de un derecho sobre la propiedad intelectual, limitándose a brindar una protección preliminar del derecho, ante la apariencia de afectación del mismo, acudiendo a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas alegadas; siempre guardando una proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien jurídico tutelado, conforme al artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia, y además, tomando en cuenta que la

valoración definitiva del daño causado por la infracción al derecho de propiedad intelectual (y por supuesto su existencia) y la definitiva sanción -como protección del derecho que se violó-, se conocerá únicamente en el proceso principal; es decir, exclusivamente en sede judicial..." (lo resaltado no es del original)

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que lleva razón el apelante cuando considera que la aplicación de medidas cautelares en sede administrativa son de índole instrumental, por tanto, accesorias a un proceso principal que -de manera obligatoria- deben plantearse en sede judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge; siendo dentro de tal proceso judicial (principal) donde se procede con la sanción propiamente dicha al infractor del derecho de propiedad intelectual que sea del caso proteger.

No obstante, este Tribunal ante todo debe -como superior jerárquico en materia sustantiva de los Registros que conforman el Registro Nacional- verificar que la resolución que conoce en apelación esté o no dictada conforme el principio de legalidad, es decir con apego a las normas que integran el proceso de calificación al cual se avoca el Registrador cuando conoce de una determinada solicitud de inscripción, o como en este caso, conoce de un procedimiento instaurado por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; procedimiento que, por medio del dictamen C-34-2007 de 9 de febrero de 2007, la Procuraduría posteriormente ordena desaplicar; criterio que en este caso, es vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial, independientemente del parámetro del juicio de constitucionalidad al que puede ser sometido dicho criterio, en cuanto ordena desaplicar la legislación vigente que tutela la propiedad intelectual, conforme los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica.

Conforme lo anterior, a lo que debe avocarse este tribunal en el presente asunto, es a verificar los alcances del carácter vinculante del criterio de la Procuraduría General de la República tantas veces citado, respecto de la materia registral; y luego de ello, cotejar la validez de la resolución venida en alzada.

CUARTO: Sobre la calificación registral y la competencia de la Procuraduría General de la República para pronunciarse en materia registral.

El Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, conforme fue establecido en nuestro voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis, es el encargado de realizar un control de legalidad de los documentos que ingresan para ser

tramitados en tal Registro, procedimiento al que genéricamente se le llama: calificación.

La finalidad de la función calificadora en el Registro de la Propiedad Industrial fue abordada en el voto citado de la siguiente manera:

"...El Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas, facilitar los trámites a los usuarios y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción. Es por ello que este Tribunal considera oportuno y de previo a entrar a la concreta solución del presente asunto, realizar un análisis de la principal función que tiene en sus manos la figura del Registrador dentro del Registro de la Propiedad Industrial: la calificación e inscripción de documentos.

La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, derechos que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente:

"El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos..." (lo resaltado no es del original)..."

Debe tenerse claro que esta función calificadora es obligatoria e indelegable, de forma tal que, recibido un documento por parte de cualquier registro de los que conforman el Registro Nacional; debe el Registrador asignado -por medio de la función calificadora- rendir conforme su especialidad un criterio técnico jurídico respecto de la rogación hecha por parte del administrado, donde se

determinará tres situaciones básicas: a) si el documento calificado es apto para generar un asiento en el registro de que se trate; b) si adolece de algún defecto que impide llevar a cabo lo rogado; y c) si procede el denegar la rogatoria por estar viciada de un defecto insubsanable, dentro de los cuales se incluye la falta de competencia del Registro para conocer de la rogación planteada por el administrado. Tal criterio técnico registral debe apegarse al principio de legalidad, valga es decir, al bloque de legalidad conformado por todas las fuentes de derecho, donde tiene un lugar dentro de tal jerarquía de normas la jurisprudencia administrativa, sobre todo si esta particularmente tiene carácter vinculante, como luego se verá.

Por otra parte, la calificación registral es indelegable, y es una función que conforme a la Ley Sobre Inscripción del documentos en el Registro Público corresponde a los Registros que de acuerdo a su especialidad, conforman el Registro Nacional, y desde el punto de vista subjetivo, tal actividad corresponde al Registrador que concretamente sea asignado de la calificación de un documentos concreto; no pudiendo otra institución o funcionario arrogarse tal función.

En este contexto de procedimientos registrales, se enmarca conforme al artículo 3 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia citada, la actividad calificadora del Registrador respecto de las solicitudes de medidas cautelares en sede administrativa. Es decir, debe el Registrador valorar todos los aspectos que -conforme a legalidad- proceda calificar para otorgar o no una medida cautelar. Dentro de tales aspectos -y de relevancia para el caso concreto- está la competencia para conocer de tales medidas en sede administrativa.

En principio, la competencia para conocer en sede administrativa de una medida cautelar, tal y como fue antes relacionado; está regulado en el capítulo II Sección I de la Ley de procedimientos de Observancia No. 8039.

No obstante, el dictamen C-034-2007 del 9 de febrero de 2007 de la Procuraduría General de la República haciendo un análisis de los elementos que deben existir para que la administración en ejercicio del principio del Ius puniendi, esté legitimada para la ejecución de medidas cautelares; delimita cuatro elementos a saber: a.- Órgano competente; b.- Descripción de la Infracción; c.- Procedimiento; y d.- Sanción respectiva; de los cuales según tal criterio el único de ellos que está contenido en la normativa vigente en materia de medidas cautelares en sede administrativa, es la delimitación del órgano competente; y considera que:

"...existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por ese Registro..."

Como consecuencia de lo anterior dispone finalmente lo siguiente:

"...Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad -adecuados a la materia sancionatoria administrativa-, es criterio de este Órgano Asesor que, ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y derechos conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen potestad par aplicar medidas cautelares, sea el embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de al ley No. 8039, toda vez que no es posible desprender de los textos legales analizados -Ley No. 8039, Ley 6683 y Ley 7978- los elementos que deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este estudio. En consecuencia, la disposición reseñada carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal..." (lo subrayado no es del original)

Ahora bien, conforme los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República No. 6815 y sus reformas; este dictamen tiene carácter vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial.

En la opinión jurídica OJ-120-2005 de 09 de agosto del 2005, respecto del carácter vinculante de los dictámenes sobre la calificación registral; la Procuraduría manifestó lo siguiente:

"...El artículo 5º de nuestra Ley Orgánica, Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982, excluye de los asuntos consultables los propios de los órganos administrativos que tienen una jurisdicción especial establecida por ley; supuesto en que se hallan los pendientes de resolver ante sus diversas instancias, pues por vía de un dictamen obligatorio ejerceríamos, de manera indirecta, funciones de administración activa, lo que no procede.

Aun cuando esa doctrina es aplicable a la calificación y trámite de inscripción de documentos registrales, deben aclararse los aspectos que siguen para obviar indebidas deducciones. En primer lugar, de acuerdo con dicha Ley Orgánica (art. 1º), la Procuraduría General de la República es órgano superior consultivo

de la Administración Pública, con la obligatoriedad de acatamiento que le atribuye el art. 2º, y el carácter de jurisprudencia administrativa que tienen sus criterios. Dentro de sus facultades está la de emitir dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, sobre las cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado y los demás organismos públicos (art. 3º, inc. b).

Conforme a la Ley General de la Administración Pública, la Administración está sujeta a todas las normas escritas y no escritas de Derecho Administrativo, sin poder derogarlas ni desaplicarlas en casos concretos (art. 13). Las normas no escritas, como la jurisprudencia y los principios generales de derecho, sirven para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, con el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7º.1).

(...)

La interpretación de normas jurídicas -sustantivas en este caso- que deben aplicarse en la calificación e inscripción de documentos registrales forma parte de la materia consultiva a cargo de la Procuraduría. Sí está inhibida para asumir o suplantar al Registro en la calificación o inscripción de un documento concreto, o indicarle la forma en que debe hacerlo. Mas no para delimitar en abstracto y de manera genérica, los alcances de las normas a aplicar en el trámite de calificación puntual de los documentos..." (Lo resaltado no es del original)

De tal manera que, debe entenderse que el dictamen C-034-2007 del 9 de febrero de 2007 de la Procuraduría General de la República; no se arroga la función calificadora del Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pero si delimita genéricamente el alcance de la norma que debe aplicarse al proceso de calificación, en este caso para desaplicar por ineficacia la normativa que regula las medidas cautelares en sede administrativa; desaplicación que a partir de dicho dictamen -y dado su carácter obligatorio-, se incorpora al bloque de legalidad dentro del cual debe ejercer su función el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. Sobre la legalidad de la resolución apelada. Sin entrar en mayores abundamientos, dado que el Registro en la resolución venida en alza denegó la solicitud de medida cautelar por carecer de potestad para conocer tal procedimiento con base en el dictamen C-34-2007 de la Procuraduría, cumpliendo con el principio de legalidad al observar las normas aplicables al momento del dictado de tal resolución final, y por tanto la misma es válida por adecuarse a derecho.

SEXTO: Lo que debe ser resuelto. Por las razones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo Guardia Rouillon, en su condición de apoderado especial de la sociedad Havas, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos del primero de junio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

SETIMO: Sobre el agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo Guardia Rouillon, en su condición de apoderado especial de la sociedad Havas, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos del primero de junio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.

d) Opiniones de la Procuraduría General de la República

[PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA]⁹

C-123-2004

23 de abril del 2004

Licenciada

Patricia Vega Herrera
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA
S. D.

Estimada señora Ministra:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, tengo el gusto de dar respuesta a su estimable oficio n.º D.M. 1836-09-2003, del 16 de setiembre del 2003, mediante el cual solicita a este órgano consultivo, técnico jurídico, determinar la persona u órgano responsable de cubrir los costos que se generen en la ejecución de las medidas cautelares que acuerden los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Al efecto, nos remite el criterio legal elaborado por el señor Randall Salazar Solórzano, Jefe del Departamento de Asesoría Legal del Registro Nacional -oficio n.º DAJRN-833-03, del 7 de julio del 2003-, quien, luego de analizar la figura jurídica de las medidas cautelares y su tratamiento en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, en lo que interesa, concluye que:

"1. La adopción de las medidas cautelares que los particulares soliciten al Registro de la Propiedad Industrial y al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, son competencia exclusiva de sus Directores. Para determinar su procedencia y ejecución el Director necesariamente debe realizar una valoración o ponderación de los derechos, bienes e intereses tutelados. Lo anterior, implicará que su actuar se encuentra limitado por los presupuestos y procedimiento citados en el presente dictamen. Además, los criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad con el fin.

2. (...)

3. Los costos que generan la ejecución material de las medidas cautelares que adopten los respectivos Registros deben ser cubiertos por la parte solicitante. El anterior aspecto es importante que la Administración Pública proceda a su debida reglamentación." (Lo sublineado no es del original).

De previo a dar respuesta al aspecto consultado, consideramos oportuno hacer referencia, aunque sea brevemente, a la figura de las medidas cautelares (fundamento, justificación, características, presupuestos, etc.), así como a su regulación en el ordenamiento jurídico costarricense y, de manera particular, en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Las medidas cautelares. Generalidades.

A pesar de que ha sido una pretensión constante, por parte de los legisladores, la de simplificar o eliminar los trámites innecesarios en los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, con miras a hacer realidad el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), es lo cierto que, en muchos casos, el tiempo que transcurre en su tramitación puede hacer nugatorio o ineficaz el derecho reclamado. De hecho, la lentitud de los procesos constituye una de las causas principales de la desconfianza de las personas en la administración de justicia.

La eficacia de la justicia depende, en gran parte, de la rapidez con que se otorgue. No obstante, la realización de todo proceso -jurisdiccional o administrativo-, con todas las garantías debidas, requiere tiempo. La larga y obligada espera para el reconocimiento de un derecho puede conllevar no sólo el desconocimiento de ese derecho, sino, además, hacer nugatorio, repito, el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida. Y si a lo anterior aunamos la actitud de ciertos demandados inescrupulosos que alargan a conveniencia los procesos, o el daño irreparable que la acción del demandado pueda causar al actor, constituyen aspectos que ameritan la existencia de mecanismos procesales que den garantía y seguridad a quien acuda a los órganos jurisdiccionales o administrativos en busca de justicia.

El remedio que el legislador ha dado a esos problemas comunes a todo tipo de procesos -atendiendo las recomendaciones señaladas por la doctrina-, es el de las medidas cautelares o de aseguramiento, que buscan mantener viva la esperanza y la confianza en el sistema y, particularmente, hacer realidad el derecho constitucional a una tutela jurisdiccional -y administrativa- efectiva.

Si la justicia se pudiera otorgar de manera inmediata, las medidas cautelares no tendrían sentido; no obstante, es evidente que, en la mayoría de los casos, no puede actuarse con esa deseable celeridad. En ese sentido, las medidas cautelares vienen a constituir la garantía que ofrece el Derecho frente a la inevitable lentitud de los procesos. En efecto, las medidas cautelares sirven para que el Juez o la Autoridad administrativa correspondiente, en cada caso concreto sometido a su conocimiento, utilice los medios que sean necesarios para que el derecho cuya tutela se le solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia o resolución que, eventualmente, reconociese tal derecho. Como bien lo ha señalado la Sala Constitucional

"Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como «un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final». La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no

responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución." (Considerando IV de la Sentencia n.º 7190-94, de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994. En el mismo sentido véase la sentencia n.º 3929, dictada por la misma Sala a las 15:29 horas del 18 de julio de 1995).

Como bien apunta la Sala Constitucional, las medidas cautelares o aseguratorias presentan ciertos rasgos característicos, entre los cuales destacan la instrumentalidad, la provisionalidad, la mutabilidad y la sumaria cognitio. La instrumentalidad significa que el proceso cautelar no es autónomo, por lo que siempre va vinculado a un proceso principal, al que sirve, garantizando la efectividad de su resultado.

La provisionalidad, por su parte, hace referencia a que los efectos de las medidas cautelares son temporales -nacen con una vida limitada-, se mantienen hasta que adquiera firmeza la sentencia dictada en el proceso principal, porque a partir de allí pierde vigencia la razón de ser que le dio origen. La provisionalidad consiste, entonces, en la duración temporalmente limitada de la eficacia de la medida cautelar al lapso que debe mediar entre su emanación y el dictado de la sentencia definitiva, en donde el inicio de los efectos de la segunda, implica la cesación de los de la primera.

Íntimamente relacionada con la anterior tenemos la característica de la mutabilidad de las medidas cautelares. El carácter temporal de la medida produce que ésta pueda ser aumentada, disminuida, sustituida o adaptada a nuevas necesidades cuando las condiciones objetivas que le dieron origen hayan cambiando, decaído o extinguido.

La sumaria cognitio, por su parte, hace referencia a que el trámite para solicitar y ordenar una medida cautelar debe de ser rápido y ágil, pues el factor tiempo es un elemento determinante para garantizar el adecuado acceso a la justicia. Así, basta la solicitud de la medida cautelar, si se comprueba el dicho del interesado, para que el Juez, en la misma resolución que le da curso, la ordene.

Cabría apuntar, finalmente, los presupuestos para la adopción de

dichas medidas -desarrollados ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia-, entre los cuales destacan la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), el peligro en la demora (*periculum in mora*), la caución y la compatibilidad de la medida cautelar con el interés público.

Respecto al primer presupuesto, el *fumus boni iuris*, debemos indicar que, para decretar una medida cautelar, ésta debe de fundarse en cierto grado de probabilidad de que la pretensión de la demanda principal es fundada o seria, esto es, que aparentemente va a ser admitida en sentencia. En ese sentido, la indagación del *fumus boni iuris*, se reduce a un juicio o cálculo de probabilidad y verosimilitud sobre la existencia de la situación jurídica sustancial tutelada; basta con que el juez compruebe y llegue al convencimiento, en virtud de la prueba disponible, que el derecho o interés legítimo invocado por el solicitante, probable o presumiblemente, será reconocido en la sentencia definitiva. Esto es, la situación jurídica sustancial debe presentar "prima facie" una razonable apariencia de que puede ser acogida; o si se quiere, en un sentido negativo, que los motivos de la pretensión no sean manifiestamente infundados, por lo que el recurrente tiene probabilidad de salir vencedor en la contienda.

En relación con el peligro en la demora o *periculum in mora*, podemos indicar que, cuando se inicia un proceso y se prevé que el resultado de la sentencia firme va a tardar cierto tiempo, el cual puede poner en peligro el derecho reclamado o la efectividad de la sentencia, es mejor cautelar ese derecho, es decir asegurarlo para que la futura sentencia no vaya a resultar inoperante e inútil. En ese sentido, el *periculum in mora* consiste en el temor fundado de que la situación jurídica subjetiva resulte dañada o perjudicada, grave o irreparablemente, durante el transcurso del tiempo necesario para dictarse la sentencia principal.

Respecto a la caución, debemos manifestar que contribuyen a mitigar los eventuales errores o riesgos inherentes que implica la adopción de una medida cautelar, pues al estar basadas en una cognición sumaria, en ocasiones, pueden ser fuente de un daño injusto irrogado al destinatario pasivo de la medida. Como bien nos indica el Dr. Ernesto Jinesta, "La medida cautelar implica un riesgo o margen de error que constituye el precio de la rapidez o del «hacer pronto», el cual debe recaer en las espaldas de quien se beneficia del mismo." (JINESTA LOBO, Ernesto. La Tutela

Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-Administrativo, Ediciones Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1995, pág. 149).

Finalmente, respecto a la necesaria compatibilidad entre la medida cautelar a adoptar y el interés público, podemos indicar que toda medida cautelar no debe lesionar ningún fin o interés público importante. Como bien lo señaló, en su momento, el ilustre Profesor Eduardo Ortíz Ortíz:

“El interés público de la administración y la eventualidad de daños graves al mismo son materia de obligada consideración para decidir sobre la petición de suspensión del acto impugnado y para rechazarla si, otorgarla, lesionaría severamente un fin o interés público de importante rango. De este modo, cabe concluir en que no basta la procedencia de la demanda cautelar de suspensión que el particular invoque y pruebe daños graves o de difícil reparación por obra o con motivo de la ejecución del acto impugnado, sino que es necesario que así resulte ser después de haberlos comparado con los que produciría al interés público la suspensión de esa misma ejecución, dados los hechos del caso y el rango de los bienes jurídicos en conflicto.” (Ortíz Ortíz, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, (Cuatro Estudios), San José, Litografía e Imprenta LIL, 1990, pág. 370).

Medidas cautelares en la ley de procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual

En el ordenamiento jurídico costarricense, la protección de los derechos en general corresponde, en tesis de principio, a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, en materia de propiedad intelectual, existe la posibilidad de recurrir, además de la vía judicial, a la vía administrativa. En efecto, la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, n.º 8039 del 12 de octubre del 2000, establece un modelo de protección optativo, es decir, el titular del derecho puede decidir entre una vía u otra. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley en referencia:

“La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios

internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional.” (Lo sublineado no es del original).

En el caso particular de la protección cautelar o de aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual, la Ley en comentario la regula a partir del Capítulo II (artículos 3 y siguientes), donde se describen no sólo los tipos de medidas que pueden solicitar los interesados, sino, además, el procedimiento a seguir. De acuerdo con dicha normativa, las medidas cautelares pueden ser adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales que correspondan, a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante, en cualquier momento, es decir, antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su tramitación o en la fase de ejecución.

Las medidas cautelares que se adopten deberán ser las adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o sentencia (artículo 3). Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que aquella pueda provocar, de manera tal que se adopte la medida menos lesiva para las partes cuyos intereses aparecen confrontados (artículos 3 y 4).

Entre los requisitos o presupuestos para dar curso a una solicitud de protección cautelar están los de demostrar la titularidad del derecho que se pretende tutelar y el rendir la garantía que, a juicio de las autoridades competentes, sea suficiente para proteger al supuesto infractor y evitar abusos (artículo 3, párrafo segundo).

En cuanto a las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar para la protección de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 5 de la Ley en estudio dispone:

"Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente." (Lo sublineado no es del original)

Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita señala algunas de las posibles medidas cautelares que se pueden adoptar; sin embargo, no son las únicas, pues al incluir en ella la terminología "entre otras", implícitamente autoriza a las autoridades judiciales y administrativas para ordenar las medidas que mejor se adecuen al caso concreto y que, repito, resulten suficientes para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o sentencia.

En lo que al procedimiento se refiere, tal y como se indicó, la medida cautelar puede ser solicitada en cualquier momento: antes o durante la tramitación de un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, o bien en su fase de ejecución. Una vez formulada la solicitud y verificada la titularidad del derecho por parte del interesado, la autoridad judicial o administrativa competente, dentro de las 48 horas siguientes de recibida, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de 3 días, se manifiesten sobre la solicitud. Vencido dicho plazo, las autoridades competentes cuentan con un plazo igual, a saber de 3 días, para resolver lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución que se dicte deberá ejecutarse inmediatamente, siendo que el recurso de apelación, que eventualmente llegare a instaurarse, no suspenderá los efectos de la ejecución de la medida (artículo 6).

En casos de urgencia, la solicitud de una medida cautelar puede ser acogida sin participación del supuesto infractor, en cuyo caso

deberá notificársele dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ejecución. Lógicamente, la parte afectada retiene derecho a recurrir la medida ejecutada (artículo 7).

Finalmente, en el caso que la medida cautelar se solicite en la vía judicial y se adopte antes de incoarse el proceso correspondiente, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, en caso de determinarse que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados (artículos 8 y 9).

Sobre el responsable de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares

La consulta que nos ocupa tiene por objeto determinar quién es la persona u órgano responsable de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares que acuerden los Registros de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Tal y como tuvimos oportunidad de analizar en el apartado anterior, la Ley en referencia define las posibles medidas cautelares que pueden adoptarse dentro de un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual; asimismo, regula el procedimiento que se debe seguir al efecto. Sin embargo, la ley es omisa en cuanto a la persona u órgano obligado a cubrir los gastos que genere la correspondiente ejecución de las medidas cautelares que llegaren a adoptar los Registros competentes.

Sobre el particular, este Despacho comparte plenamente la tesis esbozada por el Asesor Legal del Registro Nacional, en el sentido de que, para llenar el vacío normativo que presenta la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, debe recurrirse a otras leyes, particularmente, a la Ley General de la Administración Pública la cual, a su vez, autoriza en estos supuestos para recurrir a las normas del Código

Procesal Civil. Así lo establecen, expresamente, los artículos 9 y 229 de la citada Ley General. Este último numeral dispone:

"1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga.

2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las demás normas escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de Procedimientos Civiles, La Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común."

Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita, de manera clara y expresa, señala que la Ley General de la Administración Pública es la que regirá los procedimientos administrativos, salvo norma legal en contrario. Lo anterior significa que los procedimientos especiales regulados por ley, tal y como es el caso de los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, se regirán por la ley respectiva y, en ausencia de regulación, por lo dispuesto en la citada Ley General y por la normativa a la que ella refiera.

Ahora bien, tanto la Ley General de la Administración Pública, como el Código Procesal Civil, parten de del principio de que los gastos del proceso deben ser cubiertos por la parte interesada. Por ejemplo, el artículo 299 de la citada Ley General, dispone:

"En los casos en que, a petición del interesado, deban recibir prueba cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el depósito anticipado de los mismos."

Por su parte, el artículo 227 del Código Procesal Civil dispone:

"Ningún funcionario que administre justicia podrá exigir o percibir honorarios o derechos por diligencias practicadas en el ejercicio de sus funciones, salvo los gastos a que se refiere el párrafo siguiente. Cuando el funcionario hubiere de salir del

lugar de su residencia, solo o en compañía de su secretario, fijará en autos, prudencial y moderadamente, la suma necesaria para toda clase de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, que suplirá de previo la parte interesada; todo lo cual deberá comunicarlo a la Secretaría de la Corte y a la Inspección Judicial; si no lo hiciera, será corregido disciplinariamente. Será destituido de su cargo sin perjuicio de que se le juzgue por exacción ilegal, el funcionario a quien se le demuestre que ha contravenido la prohibición contenida en el párrafo primero de este artículo o que solicite o consienta en recibir parte de los honorarios que correspondan a otro funcionario o empleado que le esté subordinado, o a otra persona que aunque no le esté subordinada derive la percepción de honorarios del nombramiento que aquél haga. Igual sanción se les impondrá a los demás funcionarios y empleados que cobren o perciban honorarios en los casos no autorizados expresamente por la ley." (Lo sublineado no es del original).

De la normativa transcrita se desprende que, si bien el acceso a la justicia -tanto jurisdiccional como administrativa- es gratuita, los gastos que se generen para evacuar determinadas pruebas o ejecutar lo dispuesto, corren por cuenta de la parte interesada. Otras disposiciones contenidas en el Código de rito confirman el principio de que los gastos procesales deben correr por cuenta de la parte interesada: los honorarios de ejecutores, notificadores, peritos y representantes (artículos 228, 229, 232 y 262); la dieta de los testigos de asistencia y testigos declarantes (artículos 230 y 231); y cualquiera otros gastos para el pago de las diligencias indispensables que no estén a cargo de funcionarios por su oficio (artículo 232).

En el caso particular de los gastos que genere la ejecución y mantenimiento de medidas cautelares, este Despacho ha sostenido, en pronunciamientos anteriores, que deben correr por cuenta de la parte interesada. Por ejemplo, en el Dictamen C-354-2003, del 11 de noviembre del 2003, en lo que interesa, se indicó:

"Las medidas cautelares o de aseguramiento de bienes son el medio que le garantizan al actor civil que en caso de que su pretensión sea aceptada, el patrimonio del condenado civil responderá de manera efectiva, ya que impide que el titular disponga de los bienes mientras se lleva a cabo el proceso penal.

Esta última circunstancia indiscutiblemente constituye un perjuicio para el titular de dicho patrimonio y es la razón que justifica a que se le exija, a quien solicita la aplicación de una medida cautelar o de aseguramiento de bienes, asumir una serie de obligaciones que en algunos casos consisten en el depósito de una garantía que responderá por daños y perjuicios y en otros, en los gastos correspondientes al mantenimiento de los bienes que se encuentran retenidos.

Si bien es cierto, los gastos que se requieren para darle mantenimiento a los bienes embargados o/y objeto de la intervención judicial no constituyen «garantías judiciales» en sentido estricto, al ser consecuencia de la imposición de garantías judiciales, son obligaciones que le corresponde asumir también a quien solicita el embargo o/y intervención. Lo anterior resulta lógico no sólo porque se debe asegurar que el bien en caso de rechazarse la pretensión del actor civil pueda devolverse a su titular en el mismo estado en el que estaba al momento del embargo o intervención, sino porque al mismo actor civil le interesa que no se deteriore, para que esté en óptimas condiciones cuando deba responder por los daños producto del delito, si así es demostrado en sentencia.-

(...)

Una vez constituido el Estado como actor civil, la Junta solicitó el embargo e intervención judicial de una serie de bienes propiedad de los acusados, dentro de los que se encontraba la finca, (...) fue la Junta Liquidadora -en representación de los intereses del Estado- quien solicitó el embargo e intervención de la finca propiedad de Gondreville S.A., dentro de un proceso penal seguido en contra de los expersoneros del Banco Anglo, su Ex Gerente y los Hermanos López Gómez, para que respondieran por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados el Estado como consecuencia de los actos ilícitos cometidos por los imputados.-

En razón de lo anterior, los gastos que se generen como consecuencia de la puesta bajo embargo e intervención judicial de la propiedad antes indicada, así como de su mantenimiento en dicha condición, deben ser asumidos por el Estado.-

La anterior conclusión es acorde con lo dispuesto en el Dictamen de esa Procuraduría General N° C-047-1999, de 1° de marzo de 1999 - también citada en el pronunciamiento de la Dirección Jurídica que fue adjuntado a la presente- mediante el cual se sostuvo que

el Estado cuando es parte del proceso y ha solicitado una medida cautelar está obligado a cubrir las garantías correspondientes, como una consecuencia directa y necesaria de su gestión.-

En ese sentido, manifestamos que si en dicho pronunciamiento se señaló la obligación del Estado de asumir las garantías judiciales correspondientes a las medidas cautelares por él solicitadas, es indiscutible que deba correr también con los gastos de mantenimiento de los bienes sobre los cuales pidió que se ordena la medida cautelar, ya que esto es simplemente otra consecuencia de su gestión judicial.-

Según lo indicado, claramente se concluye que por ser producto el gasto en cuestión de un embargo e intervención judicial solicitado por el Estado dentro de un proceso en el cual tiene la condición de actor civil, le corresponde al Estado asumirlo.-" (Lo sublineado no es del original).

Conforme se podrá apreciar, la Procuraduría ha sido conteste con el principio procesal de que quien solicita la adopción de una medida cautelar es quien debe asumir los costos que su ejecución requiera, así como los gastos que para su mantenimiento resulten indispensables.

Por consiguiente, en el caso de las medidas cautelares adoptadas por los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante, los gastos que implique su ejecución y mantenimiento deberán ser cubiertos por los interesados. En apoyo a lo anterior, cabría agregar que la obligación en referencia deriva, implícitamente, de la norma contenida en la misma Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, que obliga a quien solicite una medida cautelar a rendir garantía suficiente, antes de que aquella se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos (artículo 3, in fine). En efecto, una consecuencia lógica de la imposición de una medida cautelar es la de que el interesado cubra los gastos que su ejecución y mantenimiento resulten necesarios.

Distinto sería el caso si tales medidas fuesen adoptadas directamente por las autoridades administrativas en ejercicio de sus atribuciones y en resguardo de los intereses públicos o de la

colectividad, pues en tal caso sería la propia Administración la que debe sufragar los gastos que la ejecución y mantenimiento de tales medidas impliquen.

Conclusión

De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que:

a) La eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la rapidez con que se otorgue; no obstante, la realización de todo proceso -jurisdiccional o administrativo- con todas las garantías debidas, requiere tiempo lo cual puede conllevar el desconocimiento del derecho de que se trate y, además, hacer nugatorio el derecho constitucional de justicia pronta y cumplida. El remedio que el legislador ha dado a esos problemas comunes a todo tipo de proceso, es el de las medidas cautelares, facultando a los jueces -judiciales y administrativos- a adoptar las medidas que sean necesarias para que el derecho cuya tutela se le solicita, permanezca íntegro durante el tiempo que dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su día la sentencia o resolución que, eventualmente, reconociese tal derecho.

b) La Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual faculta a los titulares de tales derechos, o a sus representantes, para solicitar la tutela cautelar tanto en la vía judicial como administrativa. En sede administrativa, tal atribución le ha sido encomendada a los Registros de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos.

c) Las medidas cautelares que se adopten para la protección de los derechos de propiedad intelectual deben ser las adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia que se llegue a dictar. Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que pueda provocar, de manera tal que se adopte la medida menos lesiva para las partes cuyos intereses aparecen confrontados.

d) A pesar de la gratuidad del acceso a la justicia judicial como administrativa, constituye un principio procesal, reconocido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, que los gastos procesales, incluyendo los que generen la ejecución y mantenimiento de medidas cautelares, deben ser asumidos por la parte interesada.

e) Consecuentemente, los responsables de cubrir los costos que genere la ejecución de las medidas cautelares que adopten los Registros de la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como los gastos que para su mantenimiento resulten indispensables, será la persona interesada, es decir, el titular del derecho o su representante, que solicite la adopción de la medida cautelar.

Sin otro particular, de la señora Ministra, se suscribe,

FUENTES CITADAS

- 1 FIGUEROA ACUÑA, Ronald. La ley de Procedimientos de observancia de los Derechos de propiedad intelectual en Costa Rica. Artículo de revista publicado en IVSTITIA No. 232-233. Año 20. abril - mayo 2006. pp 40-41.
- 2 PICADO VARGAS, Carlos. Medidas cautelares en procesos comerciales; aplicables en materia de Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual y Sociedades Mercantiles. 1º edic. San José, C.R. IJSA, 2005. pp 234-239.
- 3 COLL ARGUELLO, Marco. El régimen marcario a la luz de la jurisprudencia y la practica registral. Tomo I. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. U.C.R. 1989. pp 375-377.
- 4 Asamblea Legislativa. De Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. Ley: 8039 del 12/10/2000
- 5 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO No. 215- 2007. Goicoechea, a las diez horas del catorce de junio de dos mil siete.
- 6 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO N° 331 -2008. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del siete de julio del dos mil ocho.
- 7 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO No. 089-2007. Goicoechea, a las trece horas del doce de marzo de dos mil siete.
- 8 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. VOTO No. 373 -2007. Goicoechea, al ser las trece horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.
- 9 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen: C-123-2004. 23 de abril del 2004