

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0018-TRA-PI

Solicitud de medidas cautelares

3M Company, solicitante

Comercializadora Americana Coamesa, S.A. y Logistix S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° MC-14-2005

VOTO N° 097-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Andrés Gurdíán Bond, cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y uno-setecientos dos, quien actúa representando a Logistix S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos mil ciento cincuenta y cinco y a Comercializadora Americana Coamesa S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y un mil cuatrocientos veintiocho, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta minutos del seis de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, la Licenciada Anneth Jiménez Calvo, representando a 3M Company, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la adopción de medidas cautelares contra Comercializadora Americana Coamesa S.A. y Logistix S.A., para evitar que comercialicen esponjas con una marca muy similar a la marca Scotch-Brite, propiedad de su representada.
- II.** Que a las siete horas cincuenta minutos del seis de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...**I-** Acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Licenciada Anneth Jiménez Calvo, en su condición de Apoderada Especial de **3M COMPANY** contra las empresas **COMERCIALIZADORA AMERICANA**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

COAMESA S.A. y LOGISTIX S.A., sin otorgar la audiencia previa al supuesto infractor.
II.- Ordenar EL CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN, lo que en el caso concreto significa que **COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A. y LOGISTIX S.A.** no podrán utilizar en los embalajes de los productos identificados bajo la marca “**FULL BRITE**”, diseños similares al registrado por **3M COMPANY** para la marca “**SCOTCH-BRITE**”, sea el protegido bajo el registro número 138072, bajo apercibimiento que de incumplir con lo ordenado este Registro procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la Autoridad Administrativa. Asimismo, en el acto de notificación de la presente resolución, se ordena, **EL DECOMISO INMEDIATO** de los embalajes utilizados para los productos “**FULL BRITE**”, cuyo diseño sea similar al registrado a favor de las empresas solicitantes, sea el protegido bajo la marca “**SCOTCH-BRITE (DISEÑO)**” registro número 138072, de lo cual se levantará acta y se procederá a consignarlas en depósito del supuesto infractor, previa advertencia de sus obligaciones como depositario previstas en el artículo 1384 siguientes y concordantes del Código Civil. Se advierte que la presente medida se restringe a prohibir el uso del diseño bajo el cual la denunciada comercializa la marca “**FULL BRITE**”, no así el uso de dicha marca denominativa, toda vez que la misma se encuentra debidamente inscrita a favor de **COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMESA S.A.** bajo los registros N° 142967 y N° 142966. La medida cautelar tampoco prohíbe la fabricación y distribución de productos (esponjas, instrumentos y materiales de limpieza), sino que únicamente impide el uso del diseño indicado en los embalajes de dichos productos. (...)" (subrayados, negritas y mayúsculas del original).

- III.** Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil seis, el señor Juan Andrés Gurdián Bond, representando a Comercializadora Americana Coamesa S.A. y a LOGISTIX S.A., presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada en el resultado anterior, argumentando básicamente que su marca Full Brite está inscrita y que entre ésta y Scotch Brite hay suficientes elementos que la diferencien como para convivir en el mercado, por lo que solicita se revoque la medida cautelar dictada.
- IV.** Que no se notan defectos u omisiones que deban ser corregidos o que pudieren haber provocado la indefensión de los intervenientes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. Por la forma en que se resuelve, como hechos probados de importancia para la resolución del presente asunto se tienen:

I.- La resolución que acoge las medidas cautelares de las siete horas, cincuenta minutos del seis de enero de dos mil seis, fue notificada a todas las partes los días dieciocho y diecinueve de enero de dos mil seis (Ver folios 76, 88, 101, 102).

II.- La demanda judicial atinente a la solicitud de medidas cautelares se presentó ante la autoridad correspondiente en fecha veintitrés de febrero de dos mil seis (Ver folios 174 y siguientes).

SEGUNDO. Carácter accesorio de las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se crean en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 de 12 de octubre de 2000, al igual que las medidas cautelares en general que se utilizan tanto en procedimientos civiles como penales, tienen un carácter evidentemente accesorio a un proceso principal sobre infracción a derechos de propiedad intelectual, principio que se encuentra enunciado en el párrafo primero del artículo 3 de dicha Ley, al disponer lo siguiente:

“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. (...)”

Si el proceso principal ya se encuentra en trámite, o está en su fase de ejecución, al acogerse la solicitud de medidas cautelares éstas simplemente se tienen como un procedimiento

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

accesorio a ese proceso principal; pero, cuando las medidas cautelares se solicitan y acogen de previo a la instauración de la demanda judicial correspondiente, ese carácter accesorio adquiere una connotación distinta, pues obliga a que se presente la demanda judicial en un plazo de tiempo determinado, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 8 del cuerpo legal citado, al establecer que:

“Artículo 8.- 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.”

En el presente caso, habiéndose notificado por fax la adopción de medidas cautelares a 3M Company el diecinueve de enero de dos mil seis (folio 101), le correspondía a esta empresa presentar la demanda judicial a más tardar en fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, según la relación que se desprende de lo dispuesto, tanto por la norma antes transcrita, así como de las disposiciones contenidas en los artículos 145 y 146 del Código Procesal Civil, el numeral 3 del Reglamento para el Uso del Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales y el artículo 6 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales número 7637 de 21 de octubre de 1996, lo cual, la parte interesada no cumplió, al presentar la denuncia penal correspondiente hasta el día veintitrés de febrero de dos mil seis, según se desprende de la razón de recibido del documento visible al folio 174 del presente expediente. Ante este estado de cosas, este Tribunal, en función de contralor de legalidad de los procedimientos administrativos-registrales, resuelve revocar la medida cautelar dictada mediante resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas cincuenta minutos del seis de enero del dos mil seis.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se revocan las medidas cautelares dictadas por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas cincuenta minutos del seis de enero de dos mil seis. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez