

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0056-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

Plásticos Ibéricos de Costa Rica S. A.

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. Original MC-12-2004

VOTO N° 116-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil cuatro.—

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación presentado por el señor **José Luis García Córdoba**, mayor, casado una vez, empresario, de nacionalidad salvadoreña, con pasaporte número cuatrocientos cuatro mil novecientos cuarenta y ocho, vecino de San Salvador, República de El Salvador, quien actúa en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecisiete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, a las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado el primero de julio de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora María del Carmen González Magdalena, mayor, casada una vez, ingeniera civil, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos treinta y cuatro-cero setenta y cinco, en su calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de Maderas Industriales Bosqueverde, Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho, presentó solicitud de medida cautelar contra la sociedad Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER) Sociedad Anónima, a efecto de evitar que su representada sufriera algún daño irreparable, en razón de la supuesta infracción en que incurrió la accionada por el uso de las marcas “GARBAL” (DISEÑO) y “DUX”, cuyo titular es

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Maderas Industriales Bosqueverde, Sociedad Anónima.

II.- Que por resolución de las diez horas y quince minutos del nueve de julio de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve, en lo que interesa: “(*... SE PREVIENE al solicitante para que deposite ¢500.000,00 (quinientos mil colones), en el plazo máximo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la presente notificación, en la **cuenta N° 001-0236801-3 del Banco de Costa Rica**, bajo apercibimiento que de incumplir con lo requerido no se le dará trámite a la solicitud presentada. **ES TODO. NOTIFÍQUESE.**”*

III.- Que por escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de julio de dos mil cuatro, la señora María del Carmen González Magdalena de calidades ya citadas, contesta la prevención conferida mediante la resolución relacionada en el resultando segundo de la presente resolución y manifiesta que ha procedido a depositar el monto prevenido.

IV.- Que mediante resolución de las quince horas diez minutos del veintitrés de julio de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de medida cautelar interpuesta por la sociedad Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima.

V.- Que mediante resolución de las quince horas cuarenta minutos, del veintisiete de julio de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la ejecución de la medida cautelar en contra de la cual por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto de dos mil cuatro, el señor José Luis García Córdoba, de calidades ya indicadas, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual fue admitido por resolución de las siete horas y cincuenta minutos del seis de agosto de dos mil cuatro.

VI.- Que por resolución de las quince horas y treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil cuatro, este Tribunal Registral Administrativo, confirió audiencia a los señores José Luis García Córdoba y a la señora María del Carmen González Magdalena, ambos en su calidad de apoderados generalísimos sin límite de suma de las sociedades ya mencionadas, contestando dicha audiencia mediante escritos recibidos por este Tribunal los días siete y nueve de setiembre de dos mil cuatro, respectivamente.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

VII- 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 o interesados, así como la invalidez o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como Hechos Probados de importancia para solución del presente asunto, los siguientes: **A-)** Que la sociedad MADERAS INDUSTRIALES BOSQUEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho, se encuentra inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público, Tomo 294, Folio 0135, Asiento 129, siendo su representante la señora María del Carmen González Magdalena, apoderada generalísima sin límite de suma, representación que se encuentra inscrita al Tomo 909, Folio 134, Asiento 213 (ver hecho primero de la solicitud de la accionante, visible a folio 2, en relación con la certificación visible a folio 25). **B-)** Que la sociedad accionante es la titular de las marcas DUX, para distinguir y proteger en clase 25, zapatos, la cual se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según Acta número 90981 desde el 27 de abril de 1995 y GARBAL (DISEÑO) para distinguir y proteger, dentro de la clase 25, zapatos, la cual fue inscrita por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según número de registro 91743 desde el 14 de junio de 1995, vigente hasta el 14 de junio de 2005. (Ver hechos 2º, 3º, 4º y 5º del escrito de solicitud, visible al folio 2, en relación con las certificaciones visibles a folios 17 y 19). **C-)** Que el señor José Luis García Córdoba, ciudadano salvadoreño, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San Salvador, República de El Salvador, pasaporte número 404.948, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad PLÁSTICOS IBÉRICOS DE COSTA RICA (PLASTIBER), SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecisiete. (Ver certificación notarial de folio 26). **D-)** Que la sociedad denunciada PLÁSTICOS IBÉRICOS DE COSTA RICA (PLASTIBER), SOCIEDAD ANÓNIMA, sin autorización alguna de la titular de la marca GARBAL (DISEÑO), MADERAS INDUSTRIALES BOSQUEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA, está comercializando en Costa Rica calzado con ese nombre. (Ver hecho 7 del escrito de solicitud visible a folio 3, en relación con el acta de ejecución de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la medida cautelar, visible a folios 68 y 69). **E-)** Que la denunciada factura los productos con la marca GARBAL (DISEÑO), propiedad de la accionante (Ver hecho 8 del escrito de solicitud, en relación con la factura de folio 15).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resolución que conoce del recurso de revocatoria no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega este considerando y se dispone: **HECHO ÚNICO NO PROBADO:** Se tiene como hecho único no probado que la denunciada PLÁSTICOS IBÉRICOS DE COSTA RICA (PLASTIBER), SOCIEDAD ANÓNIMA, esté comercializando en Costa Rica calzado con el nombre de DUX. (Ver hechos 7 y 8 del escrito de solicitud visible al folio 3).

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1.-) El artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Número 7978, establece con meridiana claridad que el objeto de dicha ley, en lo que respecta a marcas, es proteger en forma efectiva los derechos e intereses de quienes sean sus titulares, para evitar que personas físicas y jurídicas utilicen ilegítimamente una marca registrada a nombre de un tercero. Ahora bien, el titular de una marca, como en el caso que nos ocupa, no está obligado a esperar el reconocimiento de su derecho en la vía jurisdiccional para evitar la trasgresión a su derecho marcario, pues para ello existen las medidas precautorias reguladas en los artículos 3 a 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de doce de octubre de dos mil, las cuales pueden solicitarse para evitar que el daño que se le pueda causar a ese derecho resulte agravado por la llegada tardía del remedio jurisdiccional. Lo anterior se encuentra recogido en el artículo 3° de la ley de cita, el cual dispone que: “**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 (...)*”. Así las cosas, al haber comprobado en los autos que la denunciante es la propietaria de la marca GARBAL (DISEÑO), inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 91.743, en la clase 25 y, asimismo, al aportar dicha gestionante la documentación que hace presumir en forma suficiente, que la denunciada está distribuyendo y comercializando artículos protegidos con su marca, ello legitima la actuación del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, por lo que las medidas cautelares decretadas y ejecutadas en los autos deban ser confirmadas en esta sede. 2.-) Teniendo claro este Tribunal lo dicho en el considerando 1 anterior, vemos que los alegatos de la contestación a la solicitud de la denunciante no son atendibles en esta sede, por no revestir los argumentos y motivos allí esgrimidos hechos de importancia que lleven, en esta etapa preliminar, a desvirtuar el dictado de la resolución tomada por el Registro **a quo**. En primer lugar, debe tener presente la sociedad recurrente que tratándose de **medidas cautelares**, este Tribunal debe ocuparse únicamente de analizar, o estudiar si la medida adoptada es procedente o no, de tal manera que, los alegatos expuestos por el señor José Luis García Córdoba, en su condición de representante de Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima, no son de recibo en sede administrativa, en razón de que lo que plantea en su escrito de apelación es un análisis cronológico de la relación comercial existente entre su representada y la sociedad denunciante, así como los nexos de parentesco entre la señora María del Carmen González Magdalena, representante de la empresa solicitante de las medidas cautelares y de uno de los fundadores de Maderas Industriales Bosqueverde, S. A., alegándose a favor de la denunciada una supuesta mala fe en que pudo haber incurrido la sociedad solicitante, aspectos que, sin lugar a dudas, deben ser ventilados ante la autoridad judicial correspondiente y no en esta sede administrativa, a este órgano únicamente le compete examinar, como ya se indicó supra, si la medida cautelar ordenada es o no procedente, conforme a lo previsto en el artículo 3º, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual y, en segundo lugar, porque no es en este tipo de procedimiento –medidas cautelares– en el que se pueda discutir y dilucidar acerca de la cancelación de una marca por el supuesto no uso de la misma, o bien, solicitar su nulidad por la también supuesta notoriedad de otra marca no inscrita, ya que el medio para solicitar ambas, es a través de los procedimientos previstos en los artículos 37 y 39 de nuestra Ley de Marcas, que a todas luces resultan ser distintos a aquel en que se ha de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas ante una presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual, en donde técnicamente no es dable la posibilidad del contradictorio, que prevé el otorgamiento de audiencia a la otra parte interesada y el examen y evaluación de las pruebas aportadas al proceso, a fin de dictar la resolución final, posibilidad ésta, que en el caso en estudio no se da. Debe tomarse en cuenta que lo solicitado, se plantea en el escrito en el que se recurre la ejecución de la medida cautelar tomada por el Registro a quo, entendido, lógicamente, como recurso contra la resolución que acoge la medida cautelar solicitada, ya que de resolver en la forma como se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ha solicitado, ello conllevaría indefectiblemente, a la violación del debido proceso y del derecho de defensa, consagrados por los numerales 39 y 41 de nuestra Constitución Política. **3.-)** Por todo lo dicho, resulta propio indicar que, en el caso concreto, la señora María del Carmen González Magdalena, demostró ser representante de la solicitante de las medidas cautelares en examen y, por ende, ser la persona con capacidad jurídica procesal para entablar la presente gestión, a fin de obtener para su representada la medida cautelar solicitada al Registro de la Propiedad Industrial, con el objeto de prohibirle a la denunciada, el ejercicio de actividades de comercialización y explotación de la marca GARBAL (DISEÑO), ejercicio que corresponde en forma exclusiva, por tenerla debidamente inscrita, a MADERAS INDUSTRIALES BOSQUEVERDE, S. A.

CUARTO: Que si bien es cierto, el señor José Luis García Córdoba, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución de Ejecución de Medida Cautelar, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro, no obstante, considera este Tribunal que el mismo resulta de recibo, al tenor de lo dispuesto por el numeral 348 de la Ley General de la Administración Pública, que consagra el principio de informalismo en materia recursiva, por lo que este Tribunal debe interpretar, al tenor de la citada norma, que la resolución que se quiso recurrir fue la de las quince horas con diez minutos del veintitrés de julio de 2004, por medio de la cual el Registro de Propiedad Industrial, acogió la solicitud de medida cautelar planteada.

QUINTO: Por las razones y citas de ley, se resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Luis García Córdoba, en su condición de Presidente y Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima y, como consecuencia de ello, se confirma la resolución venida en alzada, de las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA: De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2002 y para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación formulado por el señor José Luis García Córdoba, en su calidad de Presidente y Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima, en contra de la resolución venida en alzada dictada a las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro por el Registro de la Propiedad Industrial, 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0056-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

Plásticos Ibéricos de Costa Rica S. A.

Registro de la Propiedad Industrial

Expte. Original MC-12-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.—

Recurso de Apelación presentado por el señor **José Luis García Córdoba**, mayor, casado una vez, empresario, de nacionalidad salvadoreña, con pasaporte número cuatrocientos cuatro mil novecientos cuarenta y ocho, vecino de San Salvador, República de El Salvador, quien actúa en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la sociedad Plásticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecisiete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, a las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro.

Con fundamento en el artículo 158 del Código Procesal Civil, supletorio de la materia registral según los establecen los numerales 229, inciso 2, de la Ley General de Administración Pública y 22, de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Autor, se aclara la parte dispositiva del voto número **ciento dieciséis**, emitido por este Tribunal a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil cuatro, en cuanto a que la resolución que se confirma es la de las quince horas con diez minutos del veintitrés de julio de dos mil cuatro.- **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada