

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2004-0054-TRA-PI**

**Solicitud de medida cautelar**

**INTACO COSTA RICA, S.A.**

**Registro de la Propiedad Industrial**

### ***VOTO No 121-2004***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil cuatro.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero cuarenta y cuatro-cuatrocientos setenta y cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de INTACO COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatro mil trescientos ochenta y tres, contra de la resolución dictada a las ocho horas del quince de julio de dos mil cuatro por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y

#### **CONSIDERANDO:**

**I-** Hecho el análisis respectivo, y por corresponderle a este Tribunal ejercer el debido control de la legalidad de las resoluciones definitivas dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, tal y como lo estipula el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000, habrá que declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del quince de julio de dos mil cuatro, por las razones que de seguido se exponen: en relación a la naturaleza y la función que cumplen las medidas cautelares, el artículo 242 del Código Procesal Civil dispone que el juez podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte, una lesión grave y de difícil reparación. Al respecto, es importante destacar que en doctrina las medidas cautelares se

han definido 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...Las medidas también se pueden adoptar en materia de propiedad intelectual o en procesos de familia, en materia agraria o de ambiente, cuando se debe evitar que se agrave la situación, ya sea para impedir que se siga dando una reproducción ilegal, o en protección de los consumidores, donde se podrá disponer el congelamiento o el decomiso de bienes y la suspensión de servicios”*. (White Ward Omar A., Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2 edición, págs. 210 y 228). Es así como, propiamente en materia de propiedad intelectual, a raíz de la aprobación de la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, que corresponde al Acta Final del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se contempla la potestad de las autoridades judiciales y administrativas de ordenar medidas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual (artículo 50), lo que motivó que nuestros legisladores promulgaran la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, con la finalidad de que se adoptaran medidas provisionales, aplicables en contra de aquellas personas físicas o jurídicas que lesionen un derecho de propiedad intelectual y, consecuentemente engañen al público consumidor, generando actos propios de competencia desleal. Así, el artículo 3 de la Ley citada, establece en cuanto a la adopción de medidas cautelares, lo siguiente: *“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 (sic) se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”.* **II-** El numeral de citas, es claro al indicar que, para la determinación de la procedencia o no de las medidas cautelares, es requisito indispensable, entre otros, que el Registro de la Propiedad Industrial analice en forma exhaustiva si la pretensión del representante de la empresa INTACO COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA, contiene o no el presupuesto básico de la verosimilitud del derecho, que consiste no en una certeza absoluta, sino la apariencia de ese derecho, toda vez que: “...no necesita ser profunda o plenamente convincente, basta con que sea aparente. No se trata de tener plena certeza de que el derecho reclamado va a ser acogido, eso queda para la sentencia, pues de exigirse la plena prueba se estaría anticipando la fase probatoria y dilatando la ejecución de la medida cautelar, precisamente lo que se pretende obviar con tales medidas. Entonces, lo que se requiere es, solamente, un grado de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria, pero que exceda de la simple afirmación superficial del derecho. Esto es, que aparezca jurídicamente aceptable la pretensión del actor, sin que se exija, eso si, una probabilidad cualificada...” (Sergio Artavia Barrantes. Derecho Procesal Civil Tomo II, 2º edición, Editorial Jurídica Dupas, San José, Costa Rica, pág. 326). **III-** De lo expuesto queda debidamente establecido que, en tratándose de la valoración que debe hacerse acerca de la procedencia o no de la medida cautelar, el Registro de la Propiedad Industrial no debe, bajo ninguna circunstancia conocer el fondo del asunto, lo cual es competencia exclusiva de la autoridad que conoce del proceso principal; o sea que en definitiva y de conformidad con el principio de legalidad al que están sometidos todos los funcionarios públicos, de acuerdo con los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, a lo que está facultado el Registro, es para valorar si eventualmente podría estarse presentando una violación a los derechos que le asisten a la empresa INTACO COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, como propietaria de la marca de fábrica BONDEX, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 27 de noviembre de 1991, bajo el registro número 77794, tomando muy en cuenta para su valoración, la prueba aportada por ambas partes, ya que ésta resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, para lo que se debe

analizar, estudiar y ponderar los extremos de proporcionalidad, sin que ello implique, una valoración sobre el fondo del asunto. Ocurre que en el presente caso, el órgano **a quo** en la resolución apelada, emitida a las ocho horas del quince de julio de dos mil cuatro, valora y dictamina que tanto la marca de fábrica BONDEX, como la marca MEGABONDES, se enmarcan dentro de las llamadas denominativas y por lo tanto, sólo se analizan en su aspecto fonético y gramatical, y en razón de ese análisis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, concluye que no existe similitud alguna, que pueda causar confusión. Este proceder es totalmente errado, ya que tratándose de medidas cautelares, el Registro se encuentra inhibido de conocer y resolver sobre esos aspectos, es decir, en cuanto a la supuesta infracción del derecho de propiedad intelectual, la cual debe ser conocida y resuelta por la autoridad judicial que conozca de la demanda principal, como antes se dijo, una vez que esa gestión es planteada por el titular del derecho, según lo presupone el artículo 8° de la Ley 8039. La resolución que emana del Registro de la Propiedad Industrial, que resuelve la procedencia de la solicitud de adopción de la medida cautelar, debe únicamente ponderar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que dicha medida pueda provocar, tal y como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; luego, eso sí, de constatar que quien solicita la medida ha acreditado ser el titular del derecho y ha requerido garantía suficiente. Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión de que en el presente asunto lo procedente es declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado, a partir de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del quince de julio de dos mil cuatro, debiendo el **a quo** pronunciarse expresamente sobre la procedencia o no de la medida, según lo dispone el artículo 4° de la Ley supra citada.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas del quince de julio de dos mil cuatro, a efecto de que se pronuncie sobre la procedencia de la medida cautelar

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

solicitada.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.-**NOTIFIQUESE.-**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***