

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0928-TRA-PI

**Solicitud de Apertura de Proceso Administrativo y Aplicación de Medidas Cautelares
(Proceso de Información no Divulgada)**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 61001)

SAKATA CENTROAMERICA S.A. (SAKATA), Apelante

[Subcategoría: Información no divulgada]

VOTO N° 1480-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Ignacio Gallegos Gurdíán**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0866-0119, en su condición de Apoderado General Judicial de la empresa **SAKATA CENTROAMÉRICA S.A. (SAKATA)**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio de dos mil nueve, el señor **Rafael Alvarado Blanco**, mayor, casado, Agrónomo, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0247-0810, en su condición de Apoderado de la empresa **SAKATA CENTROAMÉRICA S.A.**, filial de

SAKATA SEED CORPORATION, según consta en certificación adjunta a los autos, interpuso según su criterio, proceso administrativo de conformidad con los artículos 33 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, con el propósito de que se declare culpables a los allí demandados de violar el secreto profesional, la confidencialidad en las relaciones laborales y comerciales, violentando así información no divulgada en perjuicio de su representada, y asimismo se le condene al pago de daños y perjuicios causados.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de julio de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “... **POR TANTO:** *En ocasión de lo expuesto, SE RESUELVE: I. Declarar inadmisile la gestión de apertura de proceso administrativo y rechazar la solicitud de medidas cautelares presentada por el señor RAFAEL ALVARADO BLANCO, en representación de SAKATA CENTROAMERICA S.A. (SAKATA), cédula jurídica 3-101-073661, filial de SAKATA SEED CORPORATION, contra el señor YO ARITA, ciudadano japonés, portador de la cédula de residencia costarricense 1392001324; LAURA FLORES TREJOS, cédula de identidad 1-899-500; y FLORARTE DEL SOL S.A., cédula jurídica 3-101-448067. (...).*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiocho de julio de dos mil nueve, el Licenciado Juan Ignacio Gallegos Gurdíán en su condición de Apoderado General Judicial de la empresa gestionante, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, expresó agravios.

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 o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se hace un listado de hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución, por versar la litis sobre un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisible la gestión de apertura de proceso administrativo y rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada, con fundamento en que:

“(...) De la normativa citada, se desprende con claridad que la única competencia que tiene el Registro de Propiedad Industrial en lo que se refiere al ámbito de la Información No Divulgada, consiste en ofrecer la custodia y el resguardo de la información que le sea entregada para su depósito, por parte de sus titulares. En este punto debe aclararse que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en el Capítulo III, Sección V dedicado a los Procedimientos Administrativos en materia de Información no divulgada, no establece ningún procedimiento administrativo específico a cargo del Registro de

Propiedad Industrial, pues únicamente se limita a remitir los procedimientos a aquellos establecidos en la ley que rige la materia.

Por todo lo anterior, concluye este Registro, que no posee las facultades ni la competencia requeridas para establecer un proceso administrativo, a fin de dilucidar conflicto surgidos entre particulares, fundamentados en el presunto uso indebido de información amparada bajo el régimen de la Ley de Información no Divulgada, motivo por el cual debe declararse inadmisibile la presente gestión y rechazarse la misma

II. Sobre la Solicitud de Medidas Cautelares: i. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. [...]

ii. Sobre los efectos de los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República. [...]

iii. Sobre el dictamen C-034-2007.

Es criterio del órgano consultor que además de la competencia exigida para la adopción de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, debe el órgano competente estar facultado para imponer una sanción final, por lo que carece de sentido que el mismo se encuentre inhibido para llegar hasta la etapa final del procedimiento, que es justo lo que sucede en el caso de las medidas cautelares tramitadas en sede administrativa. De esta manera, “La posibilidad de que un órgano administrativo adopte una medida cautelar –como una competencia dada expresamente o bien las que se adoptan en aplicación de los artículos 14 y 146 de la Ley General– procede en tanto se tengan los demás elementos esenciales de la potestad sancionatoria previamente determinados por norma de rango legal.”

La posibilidad de adoptar medidas cautelares en sede administrativa, forma parte del ius puniendi de la administración. En este sentido debe observarse, que si bien el artículo 3 de la Ley N° 8039, identifica a los órganos a los cuales se les atribuye la competencia para la adopción de medidas cautelares –Registro de la Propiedad

Industrial o Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos—, el legislador omite regular los demás elementos de la potestad sancionatoria administrativa los cuales deben estar establecidos en norma legal expresa, a saber: a) descripción precisa de la conducta típica o supuesto de hecho imputable al administrado; b) sanción o consecuencia jurídica negativa que se atribuye como efecto de la comisión de la infracción; c) procedimiento a seguir para el ejercicio de tal potestad.

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 la 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 de medida cautelar interpuesta y ordenar el archivo del expediente respectivo.”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que el criterio del Registro para rechazar la solicitud presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“... 1. La competencia del Registro SI incluye proteger la Información No Divulgada.

Establece la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley No. 8039) la posibilidad de establecer un procedimiento administrativo especial para conocer las violaciones a CUALQUIER derecho de

propiedad intelectual establecido en las leyes nacionales o en convenios internacionales ratificados por el país. Es claro que yerra el Registro cuando dice que no está previsto en la legislación el procedimiento de protección para la información no divulgada.

[...]

La Ley claramente encarga al Registro de la Propiedad Industrial el ejercicio de las medidas cautelares que la misma Ley 8039 describe para TODOS los derechos de propiedad intelectual que requieran protección. Es más, aún si la ley no hubiese otorgado potestades específicas, que si lo hace, el Registro estaría obligado a actuar bajo la doctrina constitucional de las potestades implícitas, la cual se deriva de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional.

2. Las medidas cautelares no son sanciones.

Yerra de nuevo el Registro al asimilar el uso de medidas cautelares con el de procedimientos sancionatorios. Los procedimientos sancionatorios administrativos no tienen ninguna relación con las medidas contempladas en la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Tal y como lo explica la Ley 8039, lo que se espera que la Administración Pública haga en esta instancia es tan solo proceder a otorgar medidas cautelares protectoras, las cuales no pueden de ninguna manera ser confundidas con sanciones.”

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la resolución recurrida se encuentra o no a derecho, de conformidad con la normativa correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte y avala este Tribunal lo manifestado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las 16 horas con 09 minutos y 05 segundos del 12 de agosto de 2009, al resolver el recurso de revocatoria planteado por la aquí recurrente en primera instancia al indicar:

“Considera este Registro que yerra el recurrente al afirmar que la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual establece y describe un procedimiento, pues dicha ley en materia de información no divulgada, remite expresamente a la ley respectiva y como reiteradamente se dijo en la resolución impugnada, esta indica expresamente que la única facultad que ostenta el Registro de Propiedad Industrial en este campo, se limita a la custodia y resguardo de la información que le sea entregada para su depósito, y no se establece ningún procedimiento administrativo específico a cargo de este Registro. Por todo lo anterior, y en apego al principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el mismo numeral de la Ley General de la Administración Pública, se reitera que el Registro de Propiedad Industrial, no posee las facultades ni la competencia requerida para establecer un proceso administrativo, para dilucidar conflictos surgidos entre particulares, fundamentados en el presunto uso indebido de información protegida. De la misma forma en lo que se refiere a la aplicación de medidas cautelares, no lleva razón el representante SAKATA CENTROAMERICANA S.A., al indicar que el Registro de Propiedad Industrial asimila las medidas cautelares con el de procedimientos sancionatorios, pues lo que indica la Procuraduría General de la República, es que la posibilidad de adoptar medidas cautelares en sede administrativa, forma parte del ius puniendi de la administración, y al omitir el legislador la regulación de todos los elementos de la potestad sancionatoria administrativa, carece de eficacia normativa. Desconoce el recurrente el hecho de que los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, resultan vinculantes, y por ende se inhibe a este Registro de conocer sobre las medidas cautelares.”

De lo anteriormente expuesto, así como lo que al efecto establecen respectivamente los artículos 3 de la Ley de Información no Divulgada, No. 7975, y 3 del Reglamento a la Ley

de Información no Divulgada, Decreto Ejecutivo No. 34927-J-COMEX-S-MAG al indicar textualmente lo siguiente:

“Artículo 3.- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial. Lo referente a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 de esta ley, será custodiado por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Registro Nacional, según Ley No. 5695, Creación de la Junta Administrativa del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo concerniente al depósito del soporte de la información que se considere como no divulgada, para lo cual adoptará todas las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros.”

“Artículo 3.- Órgano encargado de la custodia. El Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional, es el órgano competente para custodiar el depósito de los soportes que contengan la información de los secretos comerciales e industriales de carácter confidencial, cuando de manera voluntaria, lo solicite el titular de dicha información, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento. El titular de la información no estará obligado a someter a custodia la información no divulgada para obtener protección de la misma.”

Se desprende con suma claridad que la competencia del Registro de la Propiedad Industrial se limita única y exclusivamente en el ámbito de Información no Divulgada, a brindar y a ofrecer la custodia y el resguardo de la información que le sea entregada para su depósito por los respectivos titulares. Debe tenerse claro que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, no establece ningún procedimiento administrativo específico que competa al Registro de la Propiedad Industrial, ya que lo que hace es remitir a los procedimientos establecidos en la ley que rige la materia (ver artículos 27 al 36).

Por todo lo anterior, es criterio de este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, no posee las facultades ni la competencia requerida para establecer un proceso administrativo, para dilucidar conflictos surgidos entre particulares, fundamentados en el presunto uso indebido de información amparada bajo el régimen de la Ley de Información no Divulgada.

Por otra parte, en lo que respecta a la aplicación de medidas cautelares por parte del Registro de la Propiedad Industrial de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, para brindar protección a derechos de propiedad intelectual, debe tenerse claro que el Órgano a quo se encuentra imposibilitado de aplicarlas en virtud del Dictamen C-034-2007, emitido por la Procuraduría General de la República, por los motivos allí indicados, sea la omisión por parte del legislador de regular elementos de la potestad sancionatoria administrativa detallados en la resolución recurrida, lo cuales deben establecerse en norma legal expresa, la cual no existe, resultando el citado dictamen de carácter vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial, viéndose inhibida la Administración Registral a conocer sobre esas cautelares, según quedó establecido además en el Voto No. 374-2007 de las 13:45 horas del 20 de diciembre de 2007, dictado por este Tribunal.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Ignacio Gallegos Gurdíán**, en su condición de Apoderado General Judicial de la empresa **Sakata Centroamérica S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Juan Ignacio Gallegos Gurdían**, en su condición de Apoderado General Judicial de la empresa **Sakata Centroamérica S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de julio de dos mil nueve, la cual 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.-

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Información no Divulgada

- Medidas Cautelares
- Sanciones administrativas
- Incompetencia
- Procuraduría General de la República