



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

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 petitum 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 una 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 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).

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 alzada 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TG: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.45.73