

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No 2006-0292-TRA-PI-236-07

Solicitud Medida Cautelar Roberto Alvarado M. y Grupo Internacional INCA S. A.

Westomatic, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° MC 03-2005)

Patentes y otros Signos

VOTO N° 374-2007

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.*— Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y un minutos del cinco de julio de dos mil siete.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en resolución de las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, imponer medidas cautelares a la empresa WESTOMATIC, S. A. y ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, lo que en el caso concreto significa que Westomatic, Sociedad Anónima, no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos que se presumen explotados ilegítimamente. Dicha resolución fue apelada ante este Tribunal.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintiuno de diciembre de dos mil seis el señor Ramón María Iglesias Piza, como apoderado especial del señor **ROBERTO ALVARADO MOYA**, mayor, casado, Ingeniero mecánico, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y tres-trescientos sesenta y siete, y de la sociedad **GRUPO INTERNACIONAL INCA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en Santa Ana, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- ochenta y ocho mil quinientos setenta y nueve, solicitó la ampliación de las medidas cautelares en contra de **WESTOMATIC S.A.**, pidiendo además, que se le de publicidad en los diarios de circulación nacional, en los medios de comunicación colectiva y revistas, a la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas, cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, que es donde se acogen las medidas cautelares contra **WESTOMATIC S.A.**

TERCERO. Que por resolución de las once horas, veintisiete minutos del dieciocho de enero de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, suspendió el trámite de la solicitud planteada hasta tanto este Tribunal resolviera el recurso de apelación incoado contra lo resuelto por el Registro en la resolución indicada supra.

CUARTO. Que con fecha 24 de abril de 2007, el señor Aarón Montero Sequeira en representación de **Westomatic S.A.**, solicitó el levantamiento de las medidas decretadas y en escrito de fecha 27 del mismo mes y año, solicitó la nulidad de la resolución que ordena las medidas, fundamentándose en el dictamen emitido por la Procuraduría General de la República C-034-2007.

QUINTO: Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante Voto 57 -2007 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete, el cual fue

confirmado por el Voto N° 181-2007 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo de 2007, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Westomatic S.A. contra la resolución de las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil seis dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO: Que por resolución de las nueve horas, cuarenta y un minutos del cinco de julio de dos mil siete el Registro de la Propiedad Industrial dispuso levantar el suspenso decretado, rechazar la solicitud de ampliación de la medida cautelar interpuesta y rechazar la solicitud de nulidad de la resolución que las acoge. Inconforme con la citada resolución, el señor Aarón Montero Sequeira de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio. El Registro mediante resolución de las diez horas veintinueve minutos del trece de setiembre de dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el de apelación.

SETIMO. 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 e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en fecha 1° de setiembre de 2006 se presentó al Primer Circuito Judicial de San José, Proceso Ordinario Abreviado de Roberto Alvarado Moya y Grupo Internacional Inca S.A. contra Westomatic S.A. . (Ver folios 325 al 336).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* resolvió levantar el suspenso decretado, rechazar la solicitud de ampliación de la medida cautelar interpuesta por el señor Ramón María Iglesias Piza en la representación dicha y rechazar la solicitud de nulidad de la resolución que las acoge interpuesta por el apelante, con fundamento en el dictamen C-034-2007 de la Procuraduría General de la República, el cual determinó que el numeral 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual carecía de eficacia normativa no teniendo potestad el Registro para aplicar medidas cautelares, no obstante reconociendo que dicho criterio administrativo, no puede aplicarse con efecto retroactivo.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la resolución dictada a las nueve horas cuarenta y un minutos del cinco de julio de dos mil siete es incongruente, ya que si el Registro avala lo establecido por la Procuraduría General de la República, en cuanto a que los elementos del acto sancionador son insuficientes, de conformidad con el principio de legalidad debe el Registro corregir la resolución impugnada levantando la medida cautelar. Argumenta además, que mantener la eficacia de la medida infringe el acatamiento obligatorio que exige los dictámenes de la Procuraduría.

CUARTO. El artículo 2º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, le atribuye efectos vinculantes a los dictámenes y pronunciamientos emitidos por ese Órgano por parte de las instituciones públicas que los solicitan. Dicho artículo establece “*Los dictámenes y pronunciamientos de la*

Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”, es decir, que va implícita la decisión de sujetarse al criterio externado y se da una aceptación previa de la institución consultante de los efectos jurídicos del dictamen.

La Procuraduría ha señalado que realizada la notificación al consultante, el dictamen o el pronunciamiento surte plenos efectos jurídicos (véase el criterio de la Procuraduría General de la República N° C221-89 de fecha 20 de diciembre de 1989) y en tal sentido el dictamen C-034-2007 del 9 de febrero de 2007 de la Procuraduría General de la República, que se pronunció en relación a la competencia del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos y del Registro de la Propiedad Industrial para ordenar y ejecutar medidas cautelares, en virtud de la consulta por parte del Registro Nacional, resulta vinculante e inhibe a la Administración Registral a conocer sobre esas cautelares.

Debe quedar claro que los procedimientos y actos administrativos autorizados por la Administración Registral antes de dicho criterio, son válidos y deben tenerse como legítimos, pues el mismo no podrá tener efectos retroactivos, tal como lo pretende el apelante. Al respecto, este Tribunal ha manifestado que *“Por disposición constitucional, ni las leyes, ni mucho menos la jurisprudencia o un criterio administrativo, pueden tener efectos retroactivos, en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas...”* (Voto 216- 2007 de las 10:30 horas del 14 de junio de 2007).

Bajo esta concepción, no puede concederse lo peticionado por el recurrente en relación al levantamiento de la medida cautelar, ni acogerse la tacha de incongruencia de la resolución recurrida, toda vez que tal y como lo indica el Registro en relación al dictamen C-034-2007:

“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; ...”.

Ha de tenerse presente, que el acto administrativo dictado por el Registro mediante el cual se imponen las medidas cautelares, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, produjo sus efectos desde el momento en que fue notificado al administrado y el hecho de que haya sido impugnado en sede administrativa o jurisdiccional, no afecta esas condiciones de eficacia.

QUINTO. Por otra parte, valga recordar, que el procedimiento de adopción de medida cautelar que contempla la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, en el Capítulo II, Sección I, no considera la figura de la ampliación de la medida. El artículo 3° de la citada Ley, establece que la labor del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar *provisionalmente*, la efectividad del acto final o de la sentencia, éste último dictado por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La labor de la Administración Registral previo al otorgamiento de una medida cautelar, era antes del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, verificar: **a)** que el solicitante de la medida cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido; **b)** que se otorgara la garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, y **c)** la comprobación de la existencia de la “apariencia de buen derecho” y el “peligro en la demora”, ya que las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción y preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado. Cualesquiera otras alegaciones que no sean atinentes a los requisitos de ley expuestos, que en el caso concreto y en su oportunidad fueron discutidos, representa materia a ser dilucidada ya no dentro de la

esfera registral sino en sede judicial, y tal como se tiene comprobado, consta a folios 325 al 336 del expediente, que el proceso principal en la vía judicial fue instaurado desde el primero de setiembre de dos mil seis. Además, este Tribunal ya agotó la vía administrativa en este proceso, no siendo posible seguir conociendo sobre incidencias que no son atinentes a esta sede, debiendo las partes dirigirse a la autoridad judicial competente.

SEXTO. Prima facie y sin entrar a conocer el contenido del criterio emitido por la Procuraduría General de la República C.034-2007 de fecha nueve de febrero de dos mil siete, este Tribunal considera aflictivo para la Administración Registral no utilizar una herramienta dada por ley acorde con las políticas internacionales para la protección de la propiedad industrial e intelectual, que extirpa en esta sede el carácter instrumental y provisional propio de este tipo de medidas y que la Sala Constitucional expresamente lo ha señalado en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, al decir:

“...Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como “un conjunto de potestades procesales del juez —sea justicia jurisdiccional o administrativa— para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final” . La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconvenientes a los intereses y derechos representados en el proceso principal;

g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución”, (lo resaltado no es del original), características que este Tribunal ha tenido muy claro y así se han externado en los votos número: 055-2004 de las 9 horas 45 minutos del 12 de mayo de 2004; 068-2004 de las 8 horas 30 minutos del 18 de junio de 2004 y 361-2006 de las 11 horas 45 minutos del 9 de noviembre de 2006 entre otros.

El voto de la Sala Constitucional citado con anterioridad, al igual que los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y que se encuentran dentro del Capítulo II de Medidas Cautelares, establecen la competencia tanto para la Administración como para la Jurisdicción de resolver la admisión de las medidas cautelares que se les presente, pues éstas tienen como finalidad: “... *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*” (White Ward Omar A. Teoría general del proceso: temas introductorias para auxiliares judiciales, 2º edición, San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2002, pág. 210).

Todas estas característica que se le han apuntado a la medida cautelar no fueron valoradas ampliamente en el criterio ibidem de la Procuraduría General de la República y más bien, se dictaminó sobre su “carácter sancionador” a la luz de lo estipulado en la Ley de Observancia citada, lo que riñe con el carácter instrumental, asegurativo y provisional a que ha hecho referencia la Sala Constitucional.

SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE Conforme a las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Aarón Montero Sequeira, en representación de la compañía **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución de las nueve horas cuarenta y un minutos del cinco de julio de dos mil siete, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma..

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, en representación de la compañía **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución de las nueve horas cuarenta y un minutos del cinco de julio de dos mil siete, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma. Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Luis Jiménez Sancho ponen nota. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Nota de los Jueces Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Lic. Luis Jiménez Sancho

Los abajo firmantes, no compartimos las razones dadas en el considerando sexto, dado que, en el recurso venido en alzada sólo se discute, la irretroactividad del dictámen emitido por la Procuraduría General de la República número C-034-2007 de fecha nueve de febrero de dos mil siete y no su contenido.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jiménez Sancho



DESCRIPTOR

MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TG: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.45.73