

Expediente No. 2003-0051-TRA-PI

Solicitud de Medidas Cautelares

Óptica Visión Limitada

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO No 055-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil cuatro.-

Recurso de Apelación interpuesto por la señora María Victoria Alvarado González, mayor, viuda una vez, comerciante, vecina de Alajuela, con cédula de identidad número dos-trescientos trece- quinientos setenta y cinco, en su condición de Presidenta de la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ S.A., contra la resolución de las trece horas siete minutos del veintisiete de enero de dos mil tres, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.-

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintidós de enero de dos mil tres, el señor Javier Prada Torres, mayor, optometrista, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-doscientos treinta y cuatro-cero ochenta y cuatro, gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de OPTICA VISION LIMITADA, cédula jurídica tres-ciento dos- cero cero ocho mil cuatrocientos, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra de la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ SOCIEDAD ANONIMA, toda vez que la compañía que representa se dedica a la actividad de optometría y venta de anteojos desde el año 1958 y es dueña de la marca de fábrica y de comercio “VISION” en clase 9 internacional. Por su parte, la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ S.A., es propietaria de dos locales comerciales que se dedican también a la optometría y venta de anteojos, y que han denominado como “ + VISION”, generando una

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

confusión con respecto a los locales de su representada, al imitar en forma indebida una marca debidamente registrada. Que a tenor de lo estipulado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículos 1, 2, 25, 44 45, siguientes y concordantes; Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28 incisos a, b, c, d, 37, 38, 39, 40, siguientes y concordantes; de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, artículos 1, 2, 17, siguientes y concordantes y el Código Procesal Civil, artículos 432, siguientes y concordantes, solicita se tomen las medidas precautorias correspondientes para cesar en forma inmediata los actos de infracción, ya sea confiscando los rótulos ubicados en el frente de los locales en cuestión, los que estén pintados cubriéndolos a efecto de que no sean visibles para el público y se confisque cualquier papelería o documentos que se encuentren en los locales que contengan la marca “Visión”. A tal efecto, aporta fotografías de los locales con los rótulos “+ Visión” de las 12:36 horas, 12:37 horas y 12:51 horas del 23 de diciembre de 2002 y de las 15:31 horas, 15:32 horas, 15:37 horas de fecha 17 de enero de 2003 (folios 4, 5, 6, 9, 10 y 11), factura de contado No. 0021 extendida con fecha 16 de enero de 2003 a nombre del señor Guillermo Villalta, por concepto de un limpiador de anteojos, en la que consta al lado superior izquierdo impresa “Opticas + Visión” (folio 7), acta notarial número ciento uno, visible al folio ciento noventa y ocho del tomo tercero del protocolo del Notario Ignacio Herrero Knohr, de las trece horas treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil dos (folio 8), así como publicación efectuada en el diario La Nación, del sábado 14 de diciembre de 2002, página 20, Sección Viva, relacionada con una promoción de lentes de contacto, en la que aparece “+ Visión” como una de las ópticas en las que se puede adquirir el producto promocionado. (folio 14).

SEGUNDO: Que en resoluciones de las nueve horas treinta minutos y nueve horas treinta y nueve minutos ambas del veinticuatro de enero de dos mil tres, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió la procedencia de la solicitud de las medidas cautelares, autorizando el levantamiento del acta de decomiso y ordenando el retiro de rótulos, publicidad o cualquier otro medio que pudiese inducir a error o confusión al consumidor, en el sitio indicado por el promovente, todo de conformidad con lo que al efecto estipula el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículos 3, 4 y 7 siguientes y concordantes.

TERCERO: Que en resoluciones emitidas a las trece horas y siete minutos y a las trece horas y veinte minutos ambas del veintisiete de enero de dos mil tres, funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial debidamente autorizados, se apersonaron a los establecimientos comerciales propiedad de OPTICENTRO PRALVOROZ S.A., ubicados en las ciudades de Quepos y Heredia respectivamente, a hacer efectiva la medida cautelar decretada, retirando, en el caso del acta de las trece horas siete minutos, la mercadería ordenada y en el caso del acta de las trece horas veinte minutos, se retiraron dos rótulos que identifican el negocio ubicado en Heredia, propiedad de la citada sociedad anónima.

CUARTO: Que con fecha 29 de enero de 2003, la señora María Victoria Alvarado González, en su condición de Presidenta de la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ SOCIEDAD ANONIMA, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución de las trece horas siete minutos del veintisiete de enero de dos mil tres, y en su libelo manifiesta, que no es cierto que su empresa se ha denominado “+ **Visión**”, sino que más bien se denomina “**Optica + Visión**”, alegando que no se ha generado una confusión, ni que su representada esté sacando ventaja del nombre y de la marca propiedad de OPTICA VISION LTDA, ni que se está imitando su diseño o marca, ya que a la vista está que son absolutamente diferentes. Solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la inmediata devolución de los rótulos, además del pago de los daños y perjuicios ocasionados, para lo cual pide se ejecute la garantía otorgada.

QUINTO: Que por resolución de las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil tres, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria por ajustarse a derecho las resoluciones de las trece horas y siete minutos y de las trece horas veinte minutos ambas del día veintisiete de enero del año dos mil tres y, admitir el recurso de apelación interpuesto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO: Que por escrito presentado ante este Tribunal en fecha 1 de julio de dos mil tres, la señora María Victoria Alvarado González, en representación de OPTICENTRO PRALVOROZ S.A. contesta la audiencia que en su oportunidad le confirió este Tribunal, ratificando todos los fundamentos que ha argüido en nombre de su representada en escrito presentado el 29 de enero de 2003, alegando además, que su empresa se dedica a realizar exámenes de la vista por computadora y venta de recetas de anteojos, y su denominación es “OPTICAS + VISION”, por lo que nunca se ha imitado el diseño de la marca de la parte promovente de las medidas cautelares, toda vez que sus colores, el diseño, el estilo de su letra y dibujos, son totalmente diferentes y, respecto a la promoción realizada por una empresa totalmente ajena a su representada, que resulta ser la distribuidora de los productos en promoción, se ha hecho bajo la entera responsabilidad de esa empresa, por lo que en nada tiene que ver su representada, solicitando se proceda a la inmediata devolución de los rótulos y de todos los artículos decomisados, a la condenatoria del pago de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo rechazarse en todos sus extremos las medidas cautelares ordenadas y se proceda al archivo del expediente. Además, solicita que se declare legítimo por parte de su representada, el uso de la marca denominada “OPTICAS + VISION” y que se permita mantener dicha publicidad, promoción, rótulos, papelería, audiovisuales y similares, por estar ajustados a derecho.

SETIMO: Que mediante el voto No. 089-2003 de las nueve horas del catorce de julio de dos mil tres, dictado por este Tribunal en virtud de la acción de inconstitucionalidad número 02-005500-0007-CO, presentada por parte de ROMALY SOCIEDAD ANONIMA Y LUIS FEDERICO CARCHERI SCHAWARTS, mediante la cual se solicita se declaren inconstitucionales los artículos 3, 5, 51, 54 y 55 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, este Tribunal resolvió suspender el dictado de la resolución final de este proceso, hasta tanto la Sala Constitucional resuelva dicha Acción de Inconstitucionalidad.

OCTAVO: Que este Tribunal, en el voto No. 038-2004, de las diez horas con quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil cuatro, ordenó levantar la suspensión decretada mediante el voto No. 089-2003 y continuar con el trámite de rigor, en vista de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto 11925-03, dictado el veintitrés de octubre de dos mil tres, resolvió rechazar de plano la acción de inconstitucionalidad número 02-005500-0007-CO referida en el resultando anterior.

NOVENO: 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.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor resolver: Este Tribunal requirió prueba para mejor resolver mediante la resolución dictada a las catorce horas con quince minutos del diecinueve de abril de dos mil cuatro, la cual se ha tenido a la vista a efecto de emitir la presente resolución (ver folios del 92 al 225, inclusive, del expediente).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes que resultan necesarios para la solución del presente asunto: **1)** Que OPTICA VISION LIMITADA, es titular de la marca de fábrica y comercio VISION (diseño), en clase 9 internacional, inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, al tomo cuatrocientos uno, folio cero veintiocho, número ciento siete mil quinientos cincuenta y ocho, que distingue y protege todo tipo de anteojos graduados, anteojos de sol, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico (folios 12). **2)** Que la compañía OPTICENTRO PRALVOROZ S.A., se dedica a la confección de anteojos y lentes de contacto, accesorios, limpieza, comercio y práctica de exámenes de la vista. (folio 12). **3)** Que la demanda judicial que se refiere al proceso sumario de competencia desleal de Óptica Visión Limitada contra Opticentro Pralvoroz S.A., fue presentada el 3 de febrero de 2003 (ver folio 108).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: En cuanto a los hechos no probados: Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y se dispone: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.-

CUARTO: En cuanto al fondo: Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera de suma importancia señalar, en primer orden, circunstancias que si bien no vician el procedimiento seguido en el Registro para adoptar las medidas cautelares, sí es necesario hacerlas notar para que no se incurra en ellas en procesos futuros. **I.** 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 los lineamientos y procedimiento que debe de seguir el Registro de la Propiedad Industrial, para resolver la admisión de las medidas cautelares que se les presente, entre éstas, valorar dentro de las cuarenta ocho horas después de presentada la solicitud, la posibilidad de conceder la audiencia que indica el artículo 6 o proceder conforme al numeral 7 siguiente, pero en ambos casos deberá valorar la procedencia de lo solicitado; requerir una garantía suficiente con la finalidad de proteger al supuesto infractor y evitar abusos, y en cuanto al acta de decomiso, que es producto de la adopción de las medidas, debe redactarla en forma clara, concisa y precisa, identificando plenamente a los funcionarios que van a ejecutar esas medidas, como también la mercadería que se decomisa. Si bien en el caso que nos ocupa, el Registro valoró y motivó el acto administrativo que admite las medidas ordenando el retiro de los rótulos, publicidad o cualquier otro medio que pudiese inducir a error o confusión al consumidor, no tuvo cuidado a la hora de redactar las actas de decomiso, en las que en una forma confusa y casi repitiendo el texto de la resolución que adopta las medidas, se procede al retiro de la mercadería o rótulos de los negocios propiedad de la apelante, lo que este Tribunal no objeta, porque fue avalado por la empresa Opticentro Pralvoroz S.A. en su libelo de apelación, que en ningún momento se refiere al punto, como tampoco hace cuestionamiento alguno en cuanto a la garantía rendida por la solicitante de las medidas, a pesar de lo indicado en el artículo 3 segundo párrafo de la Ley de rito, el cual manda al Registro de la Propiedad Industrial requerir, que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que ésta se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos, lo

que, y como se indicó al inicio, si bien esta circunstancia no vicia el procedimiento, si debe el Registro observarla para no incurrir nuevamente en ella. Por lo anterior, se insta al Registro de la Propiedad Industrial, ser más cuidadoso y cauteloso a la hora de redactar las resoluciones, así como el deber de seguir el procedimiento que se establece para adoptar este tipo de medidas asegurativas, incluyendo la valoración de la caución que se deba rendir. **II.** Propiamente y entrando al conocimiento del proceso que nos ocupa, la doctrina ha definido las medidas cautelares 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”* (White Ward Omar A. Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales, 2º edición, San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2002, pág. 210), definición que ha sido recogida a través de la jurisprudencia judicial, por ejemplo, en el voto No. 916-E de las 9:20 horas del 25 de setiembre de 1996, del Tribunal Primero Civil de San José, que señaló respecto a éstas, en lo que nos interesa lo siguiente: *“Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, son actos procesales conectados directamente con la ejecución, o más bien, con el proceso de ejecución. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en la sentencia, no quedará reducido a una simple declaración, sino que se podrá realizar...”*. **III.** En materia de propiedad intelectual, a raíz de que nuestro país aprobó mediante la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, el Acta Final del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), acta que contempla la potestad de las autoridades judiciales y administrativas de ordenar medidas preventivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, a evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, incluyendo mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana, así como la obligación de preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (artículo 50 del ADPIC), nuestros legisladores en materia de potestad cautelar, promulgaron la Ley de Procedimientos de Observancia de los

Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000, estableciéndose como medidas cautelares a imponer: **a)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. **b)** El embargo de las mercancías falsificadas e ilegales. **c)** La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el punto b) anterior. **d)** La caución por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente; todo ello con la finalidad de que se adopten medidas de tipo preventivo, aplicables a aquellas personas físicas o jurídicas que lesionen los derechos de propiedad intelectual y, consecuentemente engañen al público consumidor, generando actos propios de competencia desleal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, dichos actos son contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, clasificando a esos actos como prohibidos cuando: *“a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.... D) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios de propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores...”*. A tenor de lo expuesto, es importante destacar que las medidas cautelares se encuentran revestidas de dos requisitos básicos que el Juez debe de apreciar para decretar o no la medida solicitada. Estos requisitos son: la verosimilitud del derecho y peligro en la demora. El primero considerado por la doctrina como: *“un presupuesto básico; no se trata de la certeza absoluta sino de la apariencia de ese derecho (fumus bonis iuris: humo de buen derecho). El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su pretensión...”* y, en lo atinente al peligro en la demora, se ha definido como aquel que: *“Señala el interés jurídico del peticionario; constituye la razón de ser de estas medidas...”* El peligro puede resultar de la propia cosa a cautelar, cuya guarda o conservación se requiere para asegurar el resultado de la

sentencia definitiva, como sucede con el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio...Asimismo, de la actitud de la parte contraria a la de quien solicita la medida...” (Arazi Roland y otros. Medidas cautelares, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, págs. 7 y 8). Además, y tal como lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, con relación a este tipo de medidas: “...*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”*. En el caso que nos ocupa, al examinar las pruebas aportadas por la empresa solicitante y, analizados los fundamentos sobre la base de una consideración relacional entre los intereses de terceros y la proporcionalidad entre los efectos de las medidas cautelares ordenadas por el **a quo** y los eventuales daños y perjuicios que con ellas se pudiere provocar, esta autoridad no encuentra ninguna base fáctica para ponderar la revocación de las medidas cautelares ordenadas por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se arriba a la conclusión de que las medidas cautelares dictadas por el **a quo** son ajustadas a derecho, al tutelar las pretensiones articuladas por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

representante de OPTICA VISION LIMITADA, propietario de los nombres comerciales OPTICA VISION y VISION DISEÑO y de la marca VISION, en clase 9 internacional, ya que se nota por parte de la empresa peticionaria, una apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris*, toda vez que los diseños utilizados por OPTICENTRO PRALVOROZ S.A., que constan en las fotografías de los rótulos a colores aportadas por el solicitante de las medidas cautelares, así como el diseño + VISION que aparece impreso al lado superior izquierdo de la factura número 0021, expedida por OPTICENTRO PRALVOROZ S.A. en fecha 16 de enero de 2003 y la publicación efectuada en fecha 14 de diciembre de 2002 en un diario de circulación nacional, en la que se promocionan 3 pares de lentes de contacto y un cuarto par totalmente gratis, adquiribles entre otros, en la óptica “+VISION”, pueden inducir a error o provocar confusión al público consumidor. **IV.** Como corolario de lo expuesto, habiéndose constatado por parte de este órgano **ad quem**, que el petente cumplió con todos los requisitos exigibles para presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud que ante esta instancia se conoce, además de la demanda judicial que indica el artículo 8 de la Ley supra dicha, lo procedente es mantener las medidas cautelares decretadas en contra de la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ SOCIEDAD ANONIMA.

QUINTO: En cuanto a las pretensiones de la apelante sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios, así como de la pretendida declaratoria de la legitimidad del uso de la marca denominada “OPTICA + VISION”, se omite pronunciamiento por falta de competencia de este Tribunal.

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Finalmente, por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora María Victoria Alvarado González, representante de la sociedad OPTICENTRO PRALVOROZ SOCIEDAD ANONIMA, por lo que se mantienen las medidas cautelares ordenadas por el Registro de la Propiedad Industrial. 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.- **NOTIFIQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada