

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0233-TRA-PI

Solicitud de medidas cautelares

Eddy Barquero Solano y Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° MC-08-2005

VOTO N° 017-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del treinta de enero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Eddy Barquero Solano, mayor, casado, comerciante, cédula de identidad número uno-setecientos dieciséis-trescientos cincuenta y nueve, quien actúa en su condición personal y como Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y dos minutos del trece de setiembre de dos mil cinco.

RESULTANDO:

- I.** En fecha diez de mayo de dos mil cinco, el señor Eddy Barquero Solano, actuando en su condición personal y como Presidente de Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial la adopción de medidas cautelares para que La Nación S.A. cese toda publicación escrita o digital que incluya la marca de servicio “M2” y el nombre comercial “Metro Cuadrado” (diseño)”, propiedad de su representada.
- II.** En fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco, el Lic. Manuel Peralta Volio, apoderado generalísimo de La Nación S.A., contesta la solicitud de medida cautelar indicando que lo solicitado se constituye en una censura previa, que dichas medidas fueron rechazadas en sede judicial, que no se configura el buen derecho ni el peligro de mora, por lo que solicita rechazar la gestión presentada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- III. A las once horas treinta y dos minutos del trece de setiembre de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...*Acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Eddy Barquero Solano, en su carácter personal y como apoderado generalísimo de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces S.A., en los términos siguientes: Se ordena a la empresa LA NACION S.A., proceder (sic) en el plazo de 24 HORAS contadas a partir de la notificación de la presente resolución, aL (sic) depósito de una caución que esta Dirección fija en la suma de ¢ 15. 000. 000.00 (QUINCE millones de colones) a razón de fianza que proteja al titular de los distintivos marcarios “M2 BIENES RAÍCES (DISEÑO)”, registro N° 137157, “M2 (DISEÑO)” registro N° 142010 y del nombre comercial METRO CUADRADO, inscrito bajo el registro N° 14199, por los posibles daños y perjuicios que sufra mientras se dilucida el asunto en vía judicial. Dicha suma de dinero deberá ser depositada por LA NACION S.A., a la cuenta N° 001-0236801-3 del Banco de Costa Rica, de lo cual, el supuesto infractor deberá aportar a este Registro, el comprobante original del depósito. (...)*” (negritas y mayúsculas del original).
- IV. En fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, el señor Barquero Solano en la doble condición citada, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada en el resultando anterior, argumentando, que la medida seleccionada por el Registro es insuficiente para cumplir los objetivos de la “institución”, ya que por una parte, no evita la continuación de la lesión grave y de difícil reparación al titular de los derechos, y por la otra, no es representativa económicamente en comparación, con los ingresos que recibe La Nación por semana al publicar el periódico utilizando las marcas de la actora. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida, para que en su lugar se considere la solicitud planteada en el escrito inicial de dictar una medida que impida a la demandada continuar utilizando indebidamente los signos distintivos propiedad de los actores, solicitud que reitera bajo otros argumentos en su escrito de fecha primero de diciembre de dos mil cinco, presentado ante esta instancia.
- V. Que en fecha veintiséis de setiembre de 2005, el señor Manuel Peralta Volio, en la condición con que comparece, presenta escrito en el que formuló los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las catorce horas cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil cinco, solicitó la sustitución de la medida cautelar impuesta en la resolución apelada, por otra que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ordene suspender el uso de la marca supuestamente infringida, mientras se ventila y decide en los Tribunales el derecho de usar M2 como el nombre de un suplemento periodístico.

- VI. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal, el seis de diciembre de dos mil cinco, La Nación S.A., opone la excepción de falta de legitimación, en su doble acepción, activa y pasiva.
- VII. No se notan defectos u omisiones que deban ser corregidos o que pudieren haber provocado la indefensión de los intervinientes, 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: HECHOS PROBADOS: Por corresponder a las pruebas que constan en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados que constan en la resolución apelada.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen de importancia para la resolución de este proceso.

TERCERO: SOBRE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. La excepción de falta de legitimación *ad causam pasiva* y *ad processum*, opuesta por la presunta infractora, debe este Tribunal declararla sin lugar. Como principio general establecido en la normativa procesal, el momento oportuno para oponer la excepción de falta de legitimación es dentro del término del emplazamiento para contestar la demanda opuesta, y así lo establecen los artículos 298, 423 y 433 segundo párrafo del Código Procesal Civil, normas de aplicación supletoria, conforme lo indican los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con el 229.2 de la Ley General de la Administración Pública. En el escrito de contestación que hace la presunta infractora, en relación con las medidas solicitadas por el señor Barquero Solano en su doble condición, en fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco, no opone la alegada excepción de falta de legitimación, a pesar de que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tiene conocimiento de que el Grupo Nación GN, S.A. absorbió las operaciones de producción, operación y administrativas de la Nación S.A, desde el primero de octubre de dos mil dos. Por ello, no se justifica que sea en segunda instancia, donde venga el Licenciado Peralta Volio a oponer esa excepción, con violación a la normativa que para el caso expresamente contempla el ordenamiento jurídico que, por el Principio de Legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, es de acatamiento obligatorio, tanto para la Administración como para el administrado. En base a lo anterior, y por ser opuesta en forma extemporánea, se rechaza la excepción alegada por el representante de La Nación S.A.

CUARTO: SOBRE EL FONDO: El Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Eddy Barquero Solano, en su carácter personal y como apoderado generalísimo de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces S.A., aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ordenando a la presunta infractora, depositar una caución que esa Dirección fijó en la suma de quince millones de colones. El recurrente al apelar alega, que la medida seleccionada por el Registro es insuficiente para cumplir los objetivos de la cautelar, ya que por una parte, no evita la continuación de la lesión grave y de difícil reparación al titular de los derechos, y por la otra, no es representativa económicamente en comparación, con los ingresos que recibe La Nación por semana al publicar el periódico utilizando las marcas de la actora. Por su parte, La Nación S.A., por medio de su representante, a pesar de que no recurre la resolución donde fijan la medida cautelar en su contra, sí presenta un escrito solicitando al Registro de la Propiedad Industrial, la sustitución de esa medida por otra que ordene suspender el uso de la marca supuestamente infringida, mientras se ventila y decide en los Tribunales el derecho de usar M2 como el nombre de un suplemento periodístico.

QUINTO: El artículo 5 de la Ley de Procedimientos citada, establece un elenco de medidas que pueden ser ordenadas, de las cuales la Autoridad adoptará, según lo establece el artículo 3 de ese mismo cuerpo normativo, la que sea adecuada y suficiente para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, con lo que se garantiza asimismo, en forma

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

provisional, la efectividad del acto final o de la sentencia. Para que el Juez escoja la medida que mayor se ajuste a la necesidad expuesta en el caso concreto, debe analizar no solamente la existencia de los factores que configuran como necesario el instituto cautelar, sino también, con observancia de la cautelar pedida por la parte. En el caso concreto, si bien se comprobó la existencia de la “apariencia de buen derecho” y el “peligro en la demora” y por ello se conceden las medidas del inciso d) del artículo 5 antes relacionado, éstas no son las más adecuadas para la protección del derecho pretendido por el accionante, siendo además, vulnerables de ser desacatadas por el presunto infractor, con el consecuente perjuicio para el titular del derecho. Según se desprende del expediente, concretamente en la petitoria del escrito inicial, la parte afectada pide, **que la medida cautelar se limite a impedir que la demandada continúe utilizando indebidamente los signos distintivos**, significando ello, que en el suplemento que semanalmente publica la presunta infractora, se elimine la marca M2, lo que no implica, como bien lo indica el apelante, **descontinuar el servicio informativo que presta la demandada**, aspecto que no fue valorado por el Registro a-quo y contrariamente indica: *“ordenar la aplicación de la medida establecida en el artículo 5 inciso d) correspondiente a “La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente”, en lugar de la solicitada por el promovente en su escrito inicial, consistente en el cese inmediato por parte de la demandada, de toda publicación escrita o digital (...) y el retiro del tráfico económico de los servicios...”* Si se analiza la gestión inicial, así como, los agravios expuestos por el apelante en su escrito presentado de fecha 20 de setiembre de 2005, ambos son coincidentes en la medida pedida, que de ningún modo significa descontinuar el suplemento. Al no valorarse lo solicitado por la parte, fundamentado en el principio de proporcionalidad, o hacerlo en forma equívoca, provoca que la medida que se adopte, lejos de evitar una lesión grave o de difícil reparación para el solicitante, hace que su situación sea más gravosa, pues la posible violación que constituye el uso del signo marcario se sigue dando a través del tiempo, creando con esa medida, un mayor debate acerca de los posibles daños y perjuicios, además, del desacato injustificado de la presunta infractora de no depositar la caución que le fue fijada.

SEXTO: Con fundamento en lo anterior, esta instancia considera que la solicitud de la cautelar pedida por el titular del derecho, se logra ordenando la medida estipulada en el inciso

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que indica “*El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.*”, sea, la no utilización del signo en el suplemento semanal, siendo esta medida la que mejor se ajusta a lo requerido por el apelante, y guardando la debida proporcionalidad tanto de los intereses de la presunta infractora, pues no se le está limitando la circulación del suplemento, como la proporcionalidad entre el efecto de la medida, que es únicamente la abstención de utilizar el signo M2 y los daños y perjuicios que ella puede provocar, tal y como se relaciona del numeral 4 de la Ley de cita. Por lo que, este Tribunal debe revocar parcialmente la resolución recurrida, en cuanto a la adopción como medida cautelar del depósito de una fianza de quince millones de colones (¢ 15.000.000,00) y en su lugar, ordenar a La Nación S.A. el cese inmediato del uso del signo marcario “M2 ” (diseño), en el suplemento que semanalmente se edita, hasta que los tribunales ordinarios decidan definitivamente sobre el asunto. Salvo lo aquí revocado parcialmente, en todo lo demás, se confirma la resolución recurrida.

TERCERO: AGOTAMIENTO DE LA VIA 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en los consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Eddy Barquero Solano, en su condición personal y como representante de Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y dos minutos del trece de setiembre de dos mil cinco, la que se revoca en forma parcial, únicamente en cuanto a la medida adoptada, la que se sustituye por el **cese inmediato** de los actos que constituyen la infracción, debiéndose entender, que lo es, en cuanto al uso del signo M2 (diseño) en el suplemento, no en cuanto a la circulación de esa publicación, hasta

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tanto la autoridad judicial respectiva, resuelva definitivamente sobre el asunto. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no cumplir con esta orden una vez notificada la presente resolución, se dará parte a las autoridades correspondientes para lo que corresponda. Salvo lo aquí revocado parcialmente, en todo lo demás se confirma la resolución recurrida. La Licenciada Xinia Montano Álvarez pone nota.- 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.— **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Licda. Xinia Montano Álvarez

NOTA DE LA LICDA. MONTANO ÁLVAREZ

Si bien concuerdo plenamente con la parte dispositiva de este Voto, así como también con el rechazo efectuado del elenco de excepciones formuladas por la sociedad presunta infractora, sí difiero de las consideraciones que sirvieron de fundamento para eso último.-

Ocurre que ni la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que regula de manera expresa el tema de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual; ni la Ley General de la Administración Pública, ni el Código Procesal

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Civil, estos dos últimos de aplicación supletoria en este Tribunal, prevén la posibilidad de que dentro del contexto de unas medidas cautelares como las señaladas, sea viable la interposición de excepciones, sean previas, o sean de fondo.-

Nótese sobre el particular, que la citada Ley de Procedimientos de Observancia lo que estipula en su artículo 3º, párrafo segundo, es que: “...*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 se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos*”, estableciendo en su ordinal 6º el procedimiento que ha de seguir el órgano que conozca de la solicitud de tales medidas, iter que de ninguna manera comprende la posibilidad de interponer –por el carácter temporal y urgente de esas diligencias- alguna clase de defensa como las indicadas, y que más bien esa Ley permite –siempre por ese mismo carácter apremiante de toda solicitud de medidas cautelares-, en su numeral 7º, que la ejecución de las medidas cautelares bien pueda darse sin la participación del supuesto infractor, y en el 8º, que si el solicitante de tales medidas no presenta en estrados judiciales la demanda pertinente dentro del plazo de un mes a contar desde la ejecución de aquellas, la cautelar adoptada se tendrá por revocada.-

Dicho lo anterior, estimo que es claro que en el ánimo del legislador, no hubo la intención de que un procedimiento expedito, como debe serlo toda solicitud de aplicación de medidas cautelares en el ámbito de la propiedad intelectual, se vea sujeto a obstáculos procesales como los que supone, necesariamente, la tramitación y resolución de excepciones, puesto que, para repetirlo, en esa fase lo único que interesa –en lo que atañe a lo discutido en esta oportunidad- es que el solicitante de las medidas haya acreditado –amén del **periculum in mora** y de la eventual **irreversibilidad de los daños y perjuicios o la dificultad de su reparación**- ser el titular del derecho que invocó como lesionado por el presunto infractor (art. 3º), es decir, lo que se conoce por la doctrina como “**Fumus boni iuris**”. Cabe colegir, entonces, que no interesa aquí, en el contexto de una solicitud de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual, entrar a determinar la legitimación pasiva, sea procesal, o la de fondo, del supuesto infractor, pues esa ha de ser una discusión que queda reservada, no para esa fase, sino precisamente para la judicial, tal como se infiere del artículo 8º de la Ley de Procedimientos de Observancia ya referida.-

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Bajo esta tesitura, ocurrió en el caso de marras que la sociedad presunta infractora reprochó, por primera vez, ante esta segunda instancia, su supuesta falta de legitimación procesal y de fondo, amparándose en una certificación emitida por una Contadora Pública Autorizada. Sin embargo, teniendo a la vista ese documento, es evidente que éste tiene los efectos meramente contables a que se refiere el inciso b) del artículo 7° de la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos (N° 1038, del 19 de agosto de 1947), y 9° del Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 13606-E, del 5 de mayo de 1982) y, por ende, la argumentación de la presunta infractora no puede ser de recibo, no sólo por todas las consideraciones que anteceden, sino porque también no fueron ventiladas en primera instancia, y porque ni tan siquiera sirvieron de base para una eventual apelación. Esto quiere decir, por lo tanto, que como tales razonamientos no fueron motivo de agravio, y tanto así que esa sociedad se avino, a lo que resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, consintiendo ese acto y no interesándose por apelar, no es procedente que ahora pretenda que sus argumentaciones puedan prevalecer, desdiciéndose de lo que de manera tácita dio por bueno a todo lo largo de la primera instancia, e incluso una vez dictada por el Registro de la Propiedad Industrial la resolución final. Y a mi entender, es esta relación de circunstancias, y no las ofrecidas por el resto de los integrantes de este Tribunal, lo que debe motivar el rechazo de las excepciones presentadas por la presunta infractora. **ES TODO.-**

Licda. Xinia Montano Álvarez