

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0292-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar Roberto Alvarado M. y Grupo Internacional INCA S.A. Westomatic, S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC- 03-05)

VOTO No.057 - 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Aaron 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**, contra la resolución de las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, 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 catorce de marzo de dos mil cinco el 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, en su condición personal y como Presidente 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 adopción de medidas cautelares, tendientes a lograr el cese de la violación de sus derechos como inventor y propietario de la patente N° 2554. Además requirió el cese de la explotación ilegítima de dicha patente, en perjuicio suyo y de su representada, en contra de la sociedad **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

8043, domiciliada en Cartago, en el Alto de Ochomogo, del Servicentro Cristo Rey, ciento cincuenta metros al este, por la presunta producción y comercialización por parte de esa compañía del producto denominado *calentador instantáneo Westomatic SS-1*, que es idéntico o muy semejante al producto patentado, en violación a su derecho de exclusividad, perjudicándolo a él como inventor y su representada como empresa autorizada para la protección y comercialización exclusiva del artículo patentado.

SEGUNDO: Que por resolución de las nueve horas, cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió acoger la medida cautelar 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.

TERCERO: Que con fecha 08 de agosto de 2006, el señor Montero Sequeira en la representación dicha, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, alegando que la resolución recurrida adolece de nulidad absoluta por la inexistencia real y jurídica del motivo, en virtud que la misma se basó sobre supuestos que no existen. Que lo expresamente tutelado bajo la protección de los derechos industriales conferidos por dicha patente es distinto a lo comercializado por la solicitante de la medida. Que en la resolución que se recurre se omitió un análisis sobre los elementos probatorios presentados por la parte accionante, la que se refuta, pues el informe técnico debió objetarse desde un inicio por tratarse de una fuente proveedora expuesta a intereses subjetivos. Que en la resolución recurrida no se hizo un análisis veraz para asegurarse que el producto que comercializa el peticionario, sea el mismo producto patentado cuyos derechos fueron concedidos en la patente registrada; asimismo se omitió una análisis entre las acciones solicitadas y la afectación que puede causar a terceros la aplicación de las medidas, indicando el apelante una falta de proporcionalidad de esa medida. Por lo anterior solicita se acoja el recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución apelada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: Que por resolución de las nueve horas cuarenta minutos del diez de agosto de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria, rechazar por improcedente la solicitud de nulidad y admitir el recurso de apelación, en cuyo caso emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: Que mediante la resolución emitida por este Tribunal, a las once horas con quince minutos del treinta de noviembre de dos mil seis, se confirió audiencia por quince días al recurrente e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo.

SEXTO: 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 acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada, y se limita a señalar que el Hecho Probado **1**, se refleja en folios 357 y del 645 al 858; el Hecho Probado **2**, se refleja en el folio 357. Asimismo, se agregan tres Hechos Probados más bajo los números "**3, 4 y 5**", que dicen así: **3.-** Que el producto que se pretende cesar del mercado, se ha vendido por la compañía Westomatic, Sociedad Anónima en todo el territorio nacional desde el año 2002 (Hecho no controvertido y que consta a folio 284); **4.-** Que el señor Roberto Alvarado Moya cumplió a satisfacción con rendir la garantía prevenida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el depósito de garantía No 0431006, efectuado en el Banco de Costa Rica, a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, (folio 234); **5.-** Que en el expediente consta con sello original, copias de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

demanda prescrita en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, (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: EN CUANTO AL FONDO: I.- SOBRE LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES:- Estima este Tribunal que el Registro a quo realizó un amplio y acertado análisis general sobre la naturaleza y características de las medidas cautelares aplicables en esta materia; además de una valoración y motivación sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna.

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Roberto Alvarado Moya por sí y en representación de la sociedad Grupo Internacional Inca S.A. aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto previo examen de la solicitud tuvo por acreditados los elementos o presupuestos previstos y regulados en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) a saber: **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)** se comprobó en el caso concreto la existencia de la “apariencia de buen derecho” y un “peligro en la demora” . Asimismo, el Registro, al resolver la solicitud de las medidas, consideró tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiese provocarle al presunto infractor.

Razonablemente, en esta primera etapa del procedimiento no es factible para el Registro dar por acreditada la presentación de la demanda por cuanto el numeral 8º estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá

presentarla en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida, como es el caso que nos ocupa, la cual se acredita debidamente a folios 325 a 336.

CUARTO. En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba aportada resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. En el caso concreto, según se desprende del expediente, la solicitud de patente se encuentra inscrita bajo el número de concesión dos mil quinientos cincuenta y cuatro, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil, vigente hasta el treinta y uno de julio del dos mil once, mientras que el producto que se pretende cesar del mercado se ha vendido en todo el territorio nacional desde el año 2002.

La normativa de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, artículo 16 indica que, la patente conferirá al titular el derecho de explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación, sea que, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares al patentado que pueda crear confusión.

La presunta explotación de la patente por parte de la empresa Westomatic, Sociedad Anónima, se desprende de las pruebas aportadas al expediente tanto por el solicitante de la medida, como por la empresa Westomatic, Sociedad Anónima. El informe técnico preparado por el Ingeniero Carlos E. Umaña Quirós, aportado a los autos por el peticionario de la medida, en sus conclusiones indica que los calentadores analizados, entre ellos los modelos SS1.2 cuyo fabricante es la empresa Westomatic; TNT 12K, Super Economatic y Economatic, cuyo fabricante lo es Trav-O-Matic, S.A., hoy Grupo Internacional Inca, S.A., *“corresponden al grupo de calentadores instantáneos cuya característica es bajo volumen de reserva y alta recuperación de calor. Todos utilizan resistencias eléctricas, las cuales actúan como calentadores de inmersión para generar mediante efecto Joule (calentamiento por el paso de corriente eléctrica) el calor necesario para calentar el agua.*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por lo tanto los diagramas eléctricos son equivalentes y las únicas diferencias que se observan entre los calentadores se relacionan con el número de resistencias, la ubicación y disposición de los componentes (resistencias y termostatos), la forma y el color. (...) Los factores mencionados no establecen ninguna diferencia fundamental en el principio de operación.”

Por otro lado la prueba ofrecida por la compañía Westomatic, S. A. y que se refiere a informe técnico expedido por el Ingeniero Arturo Céspedes Ruiz, no difiere sustancialmente en lo expuesto en el anterior dictamen. En ese sentido se indica que las tres unidades de muestra fueron, los calentadores Titán y Economatic, producidos por el solicitante de las medidas y el calentador SS-1.2, producido por la presunta infractora.

Para los tres casos este profesional dictamina: *“se constató que su funcionamiento tiende a la mayor recuperación de calor por el paso de corriente eléctrica mediante resistencias sumergidas en el agua”,* acción que igualmente el Ingeniero Umaña Quirós señaló al decir: *“Todos utilizan resistencias eléctricas, las cuales actúan como calentadores de inmersión para generar mediante efecto Joule (calentamiento por el paso de corriente eléctrica) el calor necesario para calentar el agua”*

Básicamente en su informe el Ingeniero Céspedes Ruiz, establece diferencias entre los calentadores dichos de tipo formal, podría decirse accesorio al producto principal, en cuanto a volumen de agua, material utilizado en el cobertor y aislamiento, altura, peso, color, que quizás incidan sobre todo en cuanto al volumen de agua en la operación de cada calentador, pero estos factores aparentemente no inciden en una diferencia sustancial entre los productos.

El hecho de la presunta utilización de un producto idéntico o similar respecto del producto patentado, al mismo tiempo, que podría inducir a error al público, podría llegar a producir un perjuicio a los intereses del inventor y titular de la patente de invención, en el presente asunto al señor Roberto Alvarado Moya en su calidad personal como inventor y a su representada Grupo Internacional Inca, S.A. como fabricante y comerciante de los

productos protegidos, es decir, podría restringírsele su derecho de explotación exclusiva y configurarse un presunto daño a la imagen y reputación o al producto patentado, que puede llegar a convertirse en grave o irreparable, de ahí la urgencia en el pronunciamiento de la medida (*periculum in mora*).

Así las cosas, este Tribunal al haber verificado de los elementos probatorios contenidos en el presente asunto, un eventual uso indebido de la patente y sus posibles consecuencias; así como el cumplimiento de la garantía de los posibles daños y perjuicios que el dictado de la medida pudiere causar al supuesto infractor, requerida por el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante de la medida cautelar, y cumplida a satisfacción mediante el depósito de garantía No 0431006, efectuado en el Banco de Costa Rica, a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, (folio 234); es del criterio, que todo lo anterior conforman los presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la ejecutada, consolidándose con la presentación de la demanda prescrita en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, (ver folios 325 al 336).

QUINTO: EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la labor del Registro de Propiedad Intelectual, ante una solicitud de medida cautelar, debe encaminarse al análisis de la prueba aportada y reunir las razones que le permitan tener por cumplidos los elementos o presupuestos que enumera la Ley, pues es claro que en su esencia las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción y preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, por lo que, cualesquiera otras alegaciones que pudieren hacer que no sean atinentes a aquéllos, resultarían prematuras, pues es materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional declarativo. Por lo que es claro, que el presente proceso se debía limitar, como en efecto sucedió, a acreditar que el señor Roberto Alvarado Moya es la persona a quien se le concedió la patente de invención denominada “*calentador instantáneo de agua*” (que es el Hecho Probado 1); que el producto que se pretende cesar del mercado, se ha vendido por la compañía Westomatic, Sociedad Anónima en todo el territorio nacional desde el año 2002

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(hecho probado N° 3); que la sociedad demandante de la medida cautelar hubiese procedido a rendir la garantía de ley por su solicitud (Hecho Probado 4); y que hubiese procedido a presentar en estrados judiciales la demanda pertinente (Hecho Probado 5).

Consecuentemente, cabe determinar que el promovente de las medidas cautelares en esta instancia conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando comprobada la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular del derecho y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose con el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular de una patente inscrita.

Cabe indicar que ninguno de los agravios formulados por el apelante son de recibo en esta instancia, pues son propios de un juicio principal gestionado en la vía judicial. Tenga presente el recurrente que este proceso debe ser tramitado con celeridad, que es accesorio de uno principal y que las medidas que se impongan son temporales; el Registro y esta instancia, están vedados de conocer el fondo y en consecuencia ahondar en el análisis del problema, es por ello incluso, que la audiencia oral solicitada por el recurrente al folio 322 no es de recibo en esta vía, pues serán los Tribunales de Justicia en un proceso más amplio quienes examinarán todas las pruebas orales y escritas que se presenten y son ellos los encargados de dirimir en definitiva el conflicto suscitado por la patente de invención concedida al señor Alvarado Moya y en ese sentido, esta prueba es rechazada. Por lo expuesto, lo pertinente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, y confirmar ésta en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: 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 y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **WESTOMATIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución de las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0292 TRA-PI

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)

VOTO N° 057-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete.

Se conoce del Recurso de Reconsideración o Revocatoria y la Nulidad Concomitante presentada por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de "Westomatic S. A.", en contra del voto número 057-2007 dictado por este Tribunal a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete; y,

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Debe tenerse presente que la resolución cuya revisión se pretende, sea el voto N° 057-2007, no es impugnabile, por cuanto las resoluciones que dicta este Tribunal al conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y resoluciones definitivas o los cursos que emiten los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, **carecen de ulterior recurso**, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2000, publicada en La Gaceta N° 206 de 27 de octubre del año ya citado, en concordancia con lo preceptuado en el ordinal 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J de 2 de mayo del 2002, publicado en La Gaceta N° 92 de 15 de mayo del mismo año.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sin embargo, en respeto del derecho constitucional de petición (artículo 27 Constitución Política), se procede hacer las consideraciones del caso.

SEGUNDO. Del libelo presentado por el señor Montero Sequeira, de calidades y condición señaladas, se desprende que fundamenta su inconformidad con lo resuelto en el voto 057-2007, en la supuesta diferencia de los calentadores Titán y Economatic, producidos por Grupo Internacional Inca, Sociedad Anónima y SS-1.1 producido por Westomatic Sociedad Anónima. Al respecto, considera este Tribunal que los hechos en que fundamenta tales alegaciones no pueden ser acogidos en esta sede, pues constituyen puntos sobre los cuales la administración registral está inhibida a conocer, conforme lo disponen los artículos 9 y 153 de la Constitución Política que en lo que interesa establecen:

Artículo 9. El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias (la negrita y subrayado no es del original)

Artículo 153. Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso – administrativas así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. (la negrita y el subrayado no es del original).

Fundamentado en lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo es un ente adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia y éste último perteneciente al Poder Ejecutivo, inhibido conforme lo dispone el artículo anterior transcrito, para conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativas. Por medio del proceso cautelar que es lo que se ventila en esta instancia, es imposible conocer sobre aspectos de fondo propios de la demanda judicial que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Recuérdese que la medida cautelar es un proceso que busca garantizar la tutela jurisdiccional, es decir, que protege en forma instrumental, accesoria y provisional los bienes que se discutirán o discuten en la vía judicial, de ahí que, los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

hechos que se alegan deben ser conocidos por un juez del poder judicial, no por este Tribunal, cuyo fin último es agotar la vía administrativa (artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual).

Por otra parte, la resolución que indica el apelante como soporte a su inconformidad, es para el caso de una nulidad de patente, específicamente refiere al proceso de nulidad de la patente número 2532, conocida como Canopy Tour, proceso que difiere al analizado, pues éste se refiere a la solicitud de una medida cautelar, de modo alguno a nulidad de una patente, siendo que, no es éste el momento procesal oportuno para que el Tribunal se pronuncie sobre si está bien o mal otorgada la patente de invención “Calentador Instantáneo”.

En cuanto a la nulidad alegada, referente a que la resolución dictada por este Tribunal sufra de nulidad absoluta por la inexistencia real y jurídica del motivo y se basara en supuestos fácticos que no existen, se rechaza, ya que de la prueba que en su oportunidad ambas partes presentaron, se estableció que se trata de un producto cuyo funcionamiento es similar (véase el extracto de los dictámenes rendidos por los Ingenieros, folio 894 párrafo tercero de la resolución cuestionada), las referencias que se detallan en el escrito son de “forma”, sea de apariencia pero el funcionamiento de los calentadores, según lo dicho en los informes técnicos, aparentemente es similar.

TERCERO. En cuanto a los alegatos que hace el representante de Westomatic S.A. respecto a que se omitieron formalidades sustanciales que afectan y causan indefensión por cuanto se omitió efectuar un análisis concienzudo y objetivo sobre los elementos probatorios presentados por la parte accionante, considera este Tribunal que tales apreciaciones resultan infundadas, ya que se analizaron los informes técnicos presentados tanto por el solicitante de la medida cautelar como por el presunto infractor, de los cuales se desprendió la aparente similitud existente entre los productos analizados por esos profesionales, por lo que no puede considerarse un quebrantamiento al principio del debido proceso y el derecho de defensa.

Además, no debe olvidarse, tal y como también se le indicó en la resolución de que se trata, que la adopción de medidas cautelares es un procedimiento que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia del proceso principal, ya que la tutela que confiere toda medida

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cautelar va hacia el futuro. El artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000), estipula lo siguiente:

"Artículo 3° Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. / 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".

Ese artículo deja claramente establecido que la adopción de *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual, pueden ser dictadas por autoridades judiciales o administrativas, en cualquier momento, antes del inicio del proceso jurisdiccional por la presunta infracción de los derechos del afectado; durante su trámite, o durante la eventual fase de ejecución de sentencia y que su propósito es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria. Asimismo, que sólo pueden ser procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido; y si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger al presunto infractor.

Además, el ya citado numeral 8°, estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso correspondiente, el titular de los derechos solicitante debe presentar la demanda judicial dentro del plazo de un mes, de no hacerlo, o hacerlo de manera extemporánea, las medidas se revocarían, y el solicitante sería responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor.

Tal y como están reguladas las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción; preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde, por la naturaleza de ese proceso, serán ventilados los argumentos, peticiones, informes,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

peritajes, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes. Esto quiere decir, que la labor de la autoridad que examina la solicitud de medida cautelar debe encaminarse, a determinar la confluencia de los presupuestos esenciales según lo establece la normativa, a saber: la titularidad, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, cualquier otro asunto de fondo que se alegue resultaría improcedente y anticipado, ya que es materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional declarativo y no procedería en esta sede resolverlo, de hacerlo, se resolvería en forma interlocutoria lo que supone una negación del carácter provisional, accesorio y preventivo de las medidas cautelares.

CUARTO. En cuanto a que la resolución dictada por este Tribunal a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero pasado, es nula, por no haberse pronunciado sobre la Nulidad planteada en forma concomitante contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, considera este Tribunal que no es un motivo atendible en razón que el citado Registro resolvió la nulidad concomitante alegada (véase folios del 314 al 315 del expediente) y en el tanto que este Tribunal resolvió confirmar dicha resolución, se está confirmando lo resuelto por esa nulidad. Por lo que, tampoco puede considerarse que lleve razón el solicitante como para reconsiderar lo ya resuelto.

QUINTO. Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal aspecto alguno que deba reconsiderar, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de reconsideración o revocatoria, así como la nulidad concomitante, presentada por el señor Aarón Montero Sequeira como representante de Westomatic, Sociedad Anónima, del voto N° 057 -2007 emitido por este Tribunal a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero del año en curso, con ocasión del recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante presentado contra las resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis.

POR TANTO

Con fundamento en las anteriores consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de reconsideración o revocatoria, así como la nulidad concomitante del voto de este Tribunal N° 057-2007, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 19 de febrero de 2007,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentado por el señor Aarón Montero Sequeira, como apoderado especial de WESTOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA, por no existir aspectos que obliguen a reconsiderar la resolución cuestionada. Previa copia de ley, sin más trámite, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca