

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2004-0039-TRA-PI

Solicitud de Medidas Cautelares

Celebrity S.A.

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de Origen: MC-09-2004

VOTO N° 085 -2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil cuatro.-

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mike Canavati**, mayor, casado, Industrial, vecino de Escazú, con cédula de residencia número ciento setenta y cinco—seis mil ochocientos veintitrés—siete mil setecientos treinta y siete, en su condición de Gerente de la sociedad CELEBRITY SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución de las ocho horas del treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial en diligencias de solicitud de medida cautelar incoada por el señor Canavati contra Diez Mil Uno Sociedad Anónima.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Una vez examinado el expediente de la presente apelación, este Tribunal observa que el Registro de la Propiedad Industrial, no cumplió el procedimiento que establece el artículo 6° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual es claro en prescribir, que dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar deberá el Registro que corresponda, conceder audiencia a las partes por el plazo de tres días hábiles para que se manifiesten sobre la solicitud, siendo que transcurrido ese término, con contestación o sin ella, resolverá lo procedente sobre la medida cautelar solicitada. Debe recordarse que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

es un deber de la Administración observar el debido proceso en los asuntos que se sometan a su conocimiento y resolución, máxime cuando se trata de diligencias en los que se debe cumplir un procedimiento expresamente establecido por ley, por la misma naturaleza de la figura de que se trata, donde se hace necesario constatar los hechos que servirán de motivo para el dictado del acto o resolución final, en el presente supuesto, la resolución que acoge o rechaza la medida cautelar requerida. Analizadas las actuaciones de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, este no concedió la audiencia de ley a la empresa Diez Mil Uno S.A. contra la cual se solicitaron las medidas cautelares, por lo que debe este Tribunal anular lo resuelto a partir de la resolución dictada a las ocho horas del día treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, a fin de que se otorgue la audiencia conforme lo establece el artículo de la ley citado.-

SEGUNDO: Adicionalmente ha de indicarse que, conforme al artículo 3º párrafo segundo de la citada Ley N° 8039, el presupuesto de la garantía es otro de los requisitos primarios para dar curso a una solicitud de medida cautelar. Dicha garantía, según el citado numeral, deberá ser requerida por la autoridad competente, en el caso en estudio por el Registro de la Propiedad Industrial, quien deberá apreciar que sea suficiente para proteger al supuesto infractor y evitar abusos. Respecto a este requisito la Procuraduría General de la República en su dictamen C-123-2004 de fecha 23 de abril de 2004, señaló: “... *la caución, debemos manifestar que contribuyen (sic) a mitigar los eventuales errores o riesgos inherentes que implica la adopción de una medida cautelar, pues al estar basadas en una cognición sumaria, en ocasiones, pueden ser fuente de un daño injusto irrogado al destinatario pasivo de la medida. Como bien nos indica el Dr. Ernesto Jinesta, “La medida cautelar implica un riesgo o margen de error que constituye el precio de la rapidez o del “hacer pronto”, el cual debe recaer en las espaldas de quien se beneficia del mismo.” (JINESTA LOBO, Ernesto. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-Administrativo, Ediciones Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1995, pág.149).*” De lo parcialmente transcrito, queda claro que por la naturaleza de la figura el cumplimiento de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

garantía según lo establece la ley de cita es un requisito previo a la adopción de cualquier protección cautelar. Del estudio del caso particular, se encuentra que el solicitante de las medidas cautelares acompañó con su escrito inicial un entero por la suma de veinticinco mil colones en timbres del Registro Nacional, en garantía a efecto de que se procediera a ejecutar las medidas precautorias solicitadas (ver folio 1 vuelto), procediendo el Registro con lo solicitado y validando el entero, actuación que desnaturaliza el fin primordial que cobija la garantía solicitada por ley N° 8039 en su artículo 3° citado. La ley es muy clara en determinar que la finalidad de la garantía es la de indemnizar al demandado en caso de que se determine que no hubo infracción, lo cual además, encuentra sustento en el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Debe recordarse, que el timbre del Registro Nacional posee una finalidad taxativa que de ninguna forma puede equipararse con la garantía que debe rendir el solicitante de la medida cautelar, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Aranceles del Registro Público N° 4564 de 29 de abril de 1970 y su reforma, *“Todos los documentos presentados para su inscripción en el Registro Público y las certificaciones expedidas por él, pagarán de acuerdo con el arancel registral aquí estipulado...”* Esos timbres y tributos se cancelarán mediante entero bancario y podrá aplicárseles un descuento de un 6% (art.3°) y por disposición del numeral 16 de dicha Ley, los ingresos por ese concepto se destinarán al sustento económico al Registro Nacional. De forma que, garantizar con timbres del Registro Nacional, no puede considerarse como una caución o cautela que proteja al supuesto infractor y sirva como medio para evitar abusos al acogerse una medida de aseguramiento de los derechos de propiedad intelectual.-

TERCERO: Con fundamento en las consideraciones hechas y citas de ley, concluye este Tribunal que lo procedente es anular las resoluciones emitidas por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del treinta y uno de mayo y la de las ocho horas del diez de junio, ambas de dos mil cuatro,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

siendo la primera la resolución final y por conexión la que admite el recurso de apelación planteado y emplaza a las partes

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se anulan las resoluciones emitidas por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del treinta y uno de mayo y la de las ocho horas del diez de junio, ambas del año dos mil cuatro, a fin de que ese Registro proceda conforme sus atribuciones de ley. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Roberto Arguedas Pérez

Lic. William Montero Estrada