

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0039-TRA-PI-29-05

Solicitud de Medidas Cautelares

"Celebrity, Sociedad Anónima", Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 88-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil cinco.—

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el tres de enero de dos mil cinco por el señor **Mike Canavati Iga**, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número ciento setenta y cinco-sesenta y seis mil ochocientos veintitrés-siete mil setecientos treinta y siete, en su calidad de *Apoderado Generalísimo sin límite de suma* de la sociedad denominada "**Celebrity, Sociedad Anónima**", con domicilio en San Joaquín de Flores, Heredia, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero quince mil ciento ochenta y nueve-veinte, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil cuatro, dentro de la *Solicitud de Medidas Cautelares* inicialmente incoadas contra la compañía denominada "**Diez Mil Uno, Sociedad Anónima**", con domicilio en la ciudad de Curridabat, Provincia de San José, Bufete Quirós y Asociados, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y ocho mil setenta y uno y luego contra "**American Classic, T. M. Y., Sociedad Anónima**", domiciliada en la Uruca, veinticinco metros al Oeste de la Bomba Shell, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco, representadas por su Presidente, el señor Jacobo Milgram Guzofski, mayor de edad, casado, ingeniero eléctrico, vecino de San José, cédula número uno-trescientos setenta y ocho-ochocientos sesenta y ocho, y su Secretaria, la señora Rebeca Rahme Cohen Guindi, mayor de edad, casada, administradora de empresa, administradora de empresas, panameña con cédula de residente rentista número cero dos mil seiscientos treinta y uno. Y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Una vez analizado el expediente venido en alza, llama la atención el hecho de que el Registro a-quo no dio fiel cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000, que a la letra dice: ***“Artículo 3° - Adopción de medidas cautelares. “...Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser 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”.*** (Lo destacado no es del original). De la simple lectura del párrafo destacado supra, queda claro que el procedimiento a seguir por la autoridad que conoce de una solicitud de medida cautelar es, en primer lugar, que el solicitante de las mismas sea el titular del derecho amenazado o su representante, y, en segundo lugar, que una vez que se tenga claro que ese solicitante es el titular del derecho, la autoridad debe “requerir” el otorgamiento de una garantía suficiente para proteger al supuesto infractor, para con ello evitar abusos, pero, dicha decisión debe emitirse antes de que la autoridad proceda a manifestarse sobre la procedencia o no de la medida cautelar concreta que corresponda según la ley, es decir, que la fijación de esa garantía debe hacerse de previo a examinar la procedencia o no de la solicitud, pues en caso de que esa autoridad determine que la medida no procede, lo será en tanto le resulte evidente que la solicitud es, por sí misma, improcedente, o bien, que, en el tanto que el solicitante no sea el titular del derecho amenazado, en cuyo caso se estaría en el primer supuesto del segundo párrafo de la norma transcrita, correspondiendo, en ambas hipótesis, el rechazo ad portas de la solicitud planteada. Queda claro, entonces, que el Registro lo que debió hacer fue fijar el monto tal y como lo prevé la norma en examen, es decir, que de previo a cualquier decisión sobre la solicitud planteada debió fijar el monto de la garantía, tal y como se dijo en el Voto N° 85-2004, (visible a los folios 28 a 31 de este expediente), motivo por el cual este Tribunal se ve obligado a declarar la nulidad parcial de la resolución dictada a las trece horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil cuatro (visible a folio 128), concretamente, de la siguiente frase: *“...Se advierte que en caso de que proceda la medida interpuesta, este Registro procederá a requerir la garantía que considere suficiente para actuar y proteger al supuesto infractor, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039.”*; y la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive ésta, de la resolución recurrida, dictada

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil cuatro, visible a folios 160 a 165, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a fijar el monto de la garantía que debe rendir la empresa solicitante de la medidas cautelares y, una vez depositado el monto fijado, se proceda emitir una nueva resolución final.

SEGUNDO: Además de lo anterior, se tiene que de los memoriales de contestación a la audiencia otorgada por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante las resoluciones de las siete horas cincuenta minutos del veinte de setiembre, y de las diez horas cuarenta minutos del diecinueve de octubre, ambas de dos mil cuatro, (ver folios 42 y 134), tanto la compañía **“Diez Mil Uno, Sociedad Anónima”**, como **“American Classic T. M. Y., Sociedad Anónima”**, opusieron a la solicitud de medidas cautelares las defensas de *Falta de Derecho* y *Falta de Legitimación Activa y Pasiva*, las que en la resolución final, dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil cuatro, no se resolvieron en debida forma pues, por un lado, pese a que en el **Considerando II** se abrió un aparte que tituló **“SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR EL REPRESENTANTE DE AMERICAN CLASSIC, TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, en dicho Considerando no resolvió, como debía, las defensas opuestas a la solicitud. Efectivamente, el Registro A-Quo, sobre el tema y en el aparte dicho, se limitó a decir: *“...Si bien es cierto, el aquí promovente se dirige en su solicitud de medida cautelar contra la empresa DIEZ MIL UNO, S. A.; es lo cierto que esta autoridad al determinar que la verdadera dueña de los establecimientos que utilizan el distintivo “AMERICAN CLASSIC”, era la compañía AMERICAN CLASSIC, TMY, S. A., procedió a enderezar el procedimiento notificando a la misma, quien contestó por medio de su representante Jacobo Milgram Gusofki. Al respecto, esta Autoridad aclara que el proceso cautelar previsto en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, tiene como fin primordial proteger los derechos e intereses del titular registral de la propiedad intelectual, previniendo o evitando una posible infracción contra tales derechos, por lo que lo importante es determinar al supuesto infractor, es decir, a aquel que presuntamente está utilizando ilegalmente el distintivo protegido por la legislación marcaría. A efecto de ahondar más en el tema, en el considerando infra se analizará la figura de la medida cautelar”*. De lo transcrito queda claro que no se examinó, ni se resolvió sobre las defensas (*“excepciones”*) opuestas por la sociedad Diez Mil Uno, S. A., que fue la empresa contra la cual se dirigió la solicitud de medidas cautelares y la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que al haber contestado la audiencia reglamentaria, las entabló en contra de la solicitud y ofreció prueba, lo que hizo que, con ello, se trabara el contradictorio y, por ende, no se le debía dejar fuera del procedimiento instaurado, como en autos se hizo, lo que provoca un quebrantamiento de sus derechos constitucionales a un debido proceso y de defensa. Esto quiere decir que el Registro debió resolver sobre las “excepciones” opuestas por la señora Rebeca Rahme Cohen Guindi, en representación de la precitada empresa, cosa no que sucedió, pues en forma alguna la Directora a. i. del Registro de Propiedad Industrial se pronunció, como era su deber, acogiendo o rechazando las defensas opuestas, previa motivación del por qué las acogía o rechazaba. Para mayor abundamiento, nótese que el único lugar donde se hace un pronunciamiento expreso al respecto, es en la parte dispositiva de esa misma resolución final, en donde la Directora a.i. del Registro se limitó a consignar, en cuanto a las defensas opuestas y sin mayor análisis: ***“...I) Rechazar las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa y pasiva, interpuestas por el representante de American Classic, TMY, S.A....”***, lo que pone de manifiesto que únicamente resolvió las defensas opuestas por la empresa denominada American Classic TMY, S. A., y no las que opuso la compañía Diez Mil Uno, S. A. Así las cosas, la omisión detectada por este Tribunal Registral Administrativo es un motivo más de nulidad, por cuanto el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el ***motivo***, el ***contenido*** y el ***fin***, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al ***motivo***, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de ***fundamentar o motivar*** debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Número 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002, y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la ***motivación***, al apuntar que ésta ***“... constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...)*** Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que ***constituye base esencial del régimen democrático y***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ..." (Considerando Segundo, Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal). Así las cosas, y tal como se infiere de lo expuesto hasta aquí, es evidente que el órgano de primera instancia, amén de lo señalado en el Considerando Primero, incurrió en una infracción del citado *principio de congruencia*, al haberse abstenido de pronunciarse con relación a las defensas esgrimidas por la sociedad Diez Mil Uno, S. A. y American Classic, T. M. Y., S. A.

TERCERO: En razón de lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136, 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con los numerales 155 y 197 del Código Procesal Civil, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de ninguna de las empresas intervinientes, la nulidad parcial de la resolución dictada a las trece horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil cuatro (visible a folio 128), y, como se dijo supra, concretamente de la siguiente frase: "...Se advierte que en caso de que proceda la medida interpuesta, este Registro procederá a requerir la garantía que considere suficiente para actuar y proteger al supuesto infractor, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039."; y la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive ésta, de la resolución recurrida, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil cuatro, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro proceda éste a fijar el monto de la garantía que debe rendir la empresa solicitante de la medidas cautelares y, una vez depositado el monto fijado, se proceda emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad conste un cabal pronunciamiento en relación con las defensas ("excepciones") entabladas por las empresas "Diez Mil Uno, Sociedad Anónima", y "American Classic TMY, Sociedad Anónima".—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad parcial de la resolución dictada a las trece horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil cuatro, concretamente, de la siguiente frase: "...*Se advierte que en caso de que proceda la medida interpuesta, este Registro procederá a requerir la garantía que considere suficiente para actuar y proteger al supuesto infractor, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039.*"; y la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive ésta, de la resolución recurrida, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del catorce de diciembre de dos mil cuatro, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro proceda éste a fijar el monto de la garantía que debe rendir la empresa solicitante de la medidas cautelares y, una vez depositado el monto fijado, se proceda emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad conste un cabal pronunciamiento en relación con las excepciones entabladas por las empresas "Diez Mil Uno, Sociedad Anónima", y "American Classic TMY, Sociedad Anónima".— 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 para lo de su cargo— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Jenny Herrera Alpízar

Lic. William Montero Estrada