

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0005-TRA-PI

Solicitud de medidas cautelares

Kativo Chemical Industries S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° MC-15-2005

VOTO N° 089-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del siete de abril de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Román Fatjó Fernández, cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciséis-mil noventa y uno, quien actúa en su condición de apoderado general de Kativo Chemical Industries Sociedad Anónima, sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del cinco de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I.** En fecha nueve de noviembre de dos mil cinco, el señor Román Fatjó Fernández representando a Kativo Chemicals Industries Sociedad Anónima, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la adopción de medidas cautelares para que BZR Group Sociedad Anónima (American Paint Outlet) cese toda publicidad en la que use las marcas de su representada, que se tase el daño causado, y que se impida a los medios de comunicación pautar publicidad que comprometa a sus marcas.
- II.** A las ocho horas cuarenta y ocho minutos del cinco de diciembre de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...***D*** *Rechazar de plano por inadmisibile la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor ROMAN FATJÓ FERNÁNDEZ, en su condición de Apoderado General de **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, empresa titular de las marcas*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“PROTECTO”, “GLIDDEN”, “KATIVO” Y “H.B. FULLER” contra la sociedad BRZ GROUP S.A. (...)” (negritas y mayúsculas del original).

- III.** En fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco, el señor Fatjó Fernández en su condición citada, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada en el resultando anterior, argumentando que por estar usando sus marcas la demandada, sí es competente el Registro de la Propiedad Industrial para ejecutar las medidas cautelares solicitadas, y que no debió declararse incompetente.
- IV.** 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 el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Análisis de los hechos que provocan la solicitud de medidas cautelares.

Kativo Chemical Industries S.A., como licenciataria de las marcas PROTECTO, GLIDDEN, KATIVO Y H.B. FULLER, solicita se ordene a BZR Group S.A. cese el uso de sus marcas en su publicidad de American Paint Outlet. Concretamente alega el promovente (al folio 11):

“...Evidentemente, las conductas antes mencionadas, constituyen una violación a la normativa nacional e internacional en materia de propiedad intelectual, y más específicamente a los artículos 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad intelectual y en congruencia con los Artículos 7 (sic) de la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor...”

El inciso b) del artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, citado por el recurrente determina lo siguiente:

“Artículo 28.- Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

(...)

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

(...)

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.’’

Conforme lo anterior, en el presente asunto las acciones descritas por el promovente y que dan origen a la solicitud de medidas cautelares, son tipificadas por la ley como prácticas de competencia desleal.

Es claro que el párrafo final del artículo 28 transcrito, establece que la competencia para ejecutar medidas cautelares en sede administrativa, cuando estas son atinentes a competencia desleal, corresponde a la Comisión Nacional del Consumidor.

Este Tribunal considera que no lleva razón el apelante al indicar que dicho párrafo crea una doble competencia: la del Registro de la Propiedad Industrial y la de la Comisión Nacional del Consumidor, cuando se den “efectos reflejos al consumidor”; más bien el sentido de la ley debe interpretarse desde el punto de vista técnico-funcional que conforme a la ley, corresponda conocer a cada uno de los órganos dichos; de tal manera que si Kativo Chemical Industries S.A. denuncia hechos que se configuran como competencia desleal según la ley, la competencia funcional para valorar, ordenar y ejecutar medidas cautelares en vía administrativa corresponde a

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Comisión Nacional del Consumidor; siendo ésta la que podrá valorar, conforme su competencia, los conflictos en materia de efectos reflejos al consumidor.

SEGUNDO. Competencia. Este Tribunal no encuentra que las acciones denunciadas por el promovente configuren violaciones de las tipificadas en el artículo 25 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice lo siguiente:

“... El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros...”

Dado que las acciones que pretende repeler el promovente no corresponden a un uso de los tipificados por el artículo 25 citado, y tomando en cuenta la competencia que el artículo primero de la Ley N° 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, otorga a esta instancia administrativa respecto del ámbito de aplicación de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual, que en lo conducente dice:

*“...La violación de **cualquier derecho sobre la propiedad intelectual** establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, **sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico**...”* (lo resaltado no es del original),

este Tribunal debe rechazar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución final venida en alzada, pues los aspectos a resolver en este caso no corresponden a los que por ley, pueden ser conocidos en la sede administrativa registral, por lo cual no existe competencia alguna para conocer sobre los extremos apelados; además, se trata de publicidad comparativa a dirimir

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en el campo del derecho del consumidor al tenor de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472.

TERCERO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Kativo Chemical Industries S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del cinco de diciembre de dos mil cinco, la que 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez