

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0044-TRA-PI-176-04-111-05

Solicitud de Medidas Cautelares

Oscar Ramón Sánchez Pérez, en representación de "Ropa Sensual, S.A.", apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expte. N° MC-08-2004)

VOTO N° 165-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas del veintisés de julio de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación y Nulidad concomitante, presentado por el señor **Oscar Ramón Sánchez Pérez**, mayor de edad, casado, Gerente de Supermercado, vecino de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cuarenta y cinco-novecientos ochenta y seis, en su calidad de Tesorero con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad denominada "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y dos mil ciento treinta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, dentro de la *Solicitud de Medidas Cautelares* entabladas originalmente en contra de él a título personal, y luego reconducida en contra de esa sociedad, gestionada por el señor **Mike Canavati Iga**, mayor de edad, casado, Industrial, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de residencia número uno siete cinco-seis seis ocho dos tres-siete siete tres siete, en su calidad de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad denominada "**Celebrity, Sociedad Anónima**", titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero quince mil ciento ochenta y nueve.—

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el trece de mayo de dos mil cuatro ante el Registro de Propiedad Industrial, el señor **Mike Canavati**, en representación de la sociedad "**Celebrity, Sociedad Anónima**", acreditando que ésta es la propietaria de la marca de fábrica "**Sensual**", en **Clase 25 Internacional** para proteger ropa íntima de mujer y ropa en general, formuló las diligencias indicadas en el acápite con el propósito de que ese Registro procediera a tomar las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

medidas necesarias para hacer cesar los actos de infracción a las disposiciones en materia marcaria, que estaría cometiendo el citado señor **Oscar Ramón Sánchez Pérez**, y aclarado luego el punto, la sociedad "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", por la utilización de la marca "**Sensual**" para la venta de ropa íntima.—

2º.- Que una vez conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia respectiva al señor **Sánchez Pérez**, en lugar de éste se apersonó la señora **Juana María Sánchez**, en representación de la sociedad "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", indicando mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil cuatro, que esa empresa, por ser la propietaria del nombre comercial "**Tienda Sensual**", tan sólo se había limitado a ejercer los derechos que le asisten conforme a la normativa nacional y supranacional, y posteriormente, mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil cuatro, aclaró que las etiquetas usadas por la empresa, sólo indicar el nombre del negocio ("**Sensual**") y el respectivo código de barras de los artículos, porque cada producto que venen tiene su propia marca.—

3º.- Que la Licenciada Vanesa Cohen Jiménez, Directora del Registro de Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO / En ocasión de lo expuesto y normativa legal citada, SE RESUELVE: I.- Acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Mike Canavati, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía CELEBRITY, S.A. contra la empresa ROPA SENSUAL, S.A. representada por los señores Oscar Ramón Sánchez Pérez y Juana María Sánchez. II.- Ordenar EL CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN, lo que en el caso concreto significa que ROPA SENSUAL, S.A. no podrá utilizar el distintivo "SENSUAL", propiedad de CELEBRITY, S.A.; como marca para fabricar, comercializar y distribuir su producto, que en el presente caso se refiere a ropa íntima y ropa en general, bajo apercibimiento que de incumplir con lo ordenado este Registro procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público pro desobediencia a la autoridad administrativa. Asimismo, en el acto de la notificación de la presente resolución, se ordena, el decomiso inmediato de las prendas de vestir que contengan como marca de fábrica el término "SENSUAL", de lo cual se levantará acta y se procederá a consignarlas en depósito del supuesto infractor, previa advertencia de sus obligaciones como depositario previstas en el artículo 1348 siguientes y concordantes del Código Civil. [...] Se advierte que los citados recursos no suspenderán los efectos de la ejecución de la medida, por disponerlo así el artículo 6 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE."**—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

4°.- Que inconforme con dicho fallo, el señor **Oscar Ramón Pérez Sánchez**, en representación de "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", planteó Recurso de Revocatoria, que le fue rechazado, y de Apelación en subsidio, que le fue admitido, alegando, en términos muy generales, que la resolución impugnada demostraba una carencia de estudio, tanto técnico como analítico, de los hechos y pruebas presentadas; que sólo hizo referencia a uno de los argumentos expuestos, desechando los demás, no fundamentándose debidamente la decisión; que algunas de las prendas incautadas poseían las etiquetas que consignaban el nombre "**Sensual**", que no tenían algún efecto marcario, pues se utilizaban como soporte para consignar datos exigidos por otras autoridades públicas, tales como el código de barras, como el precio del artículo; que como en la resolución se indicó que había una alta probabilidad de que en la vía judicial se le reconociera al solicitante el derecho con el que fundamentó su petición, esa resolución es una decisión subjetiva y arbitraria, violentándose el *debido proceso*; y que el Registro a quo no tenía parámetros para suponer algún riesgo de confusión del público consumidor.—

5°.- Que durante la substanciación del procedimiento fueron corregidos los defectos u omisiones que pudieron haber provocado la indefensión de los intervinientes, o la invalidez de lo actuado y no se notan otros más que deban enmendarse, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.—

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO AL ALEGATO DE NULIDAD CONCOMITANTE DE LA RESOLUCIÓN APELADA: Al momento de impugnar la resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de abril del año en curso, el señor **Oscar Ramón Sánchez Pérez** adujo la "**nulidad concomitante**" de esa resolución, alegato que debe ser examinado antes que cualquier otro extremo.— **A-)** El acto administrativo es todo acto que procede de la Administración destinado a producir un efecto jurídico; es una decisión jurídica que toma la Administración, cualquiera que sea la autoridad que la haya producido, quedando sometida, en última instancia, al control jurisdiccional contencioso-administrativo. **B-)** La validez de un acto administrativo como lo es la resolución apelada, está condicionada al cumplimiento de los requisitos de forma que garanticen su valor como acto externo. Así, es tan importante la forma en que se manifiesta la decisión contenida en el acto administrativo, como la forma en que dicha decisión representa el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

punto final de un procedimiento o serie de actuaciones; por eso, los requisitos formales son, además de un mecanismo de protección de los derechos e intereses de los particulares, una garantía de la buena gestión de la Administración. **C-)** Para que un acto administrativo sea legítimo, debe ser perfecto, es decir, debe tener una "*validez indubitable*" (véase DROMI (José Roberto), El Acto Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1973, p. 49). La doctrina prevaleciente en esta materia, así como la misma inteligencia de los ordinales 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, permiten deducir que la legalidad de un acto administrativo está conformada por dos grandes esferas: por la de su mérito u oportunidad, y por la de sus requisitos o elementos, siendo aquí el lugar en donde se podría ubicar la teoría de las nulidades de los actos administrativos. A sabiendas de que cualquier clasificación que se haga acaba siendo arbitraria, guiándose por lo establecido en la citada Ley, puede sostenerse que tales elementos esenciales de los actos administrativos son fundamentalmente los siguientes: **1º** la competencia; **2º** la voluntad; **3º** el fin; **4º** el contenido, y **5º** el motivo, que satisfechos en forma adecuada por la Administración, permiten el nacimiento de un acto "perfecto", es decir, de uno en el que concurren simultáneamente las condiciones para su *validez* (conforme al ordenamiento jurídico vigente) y *eficacia* (apto para ser puesto en práctica). **D-)** De lo anterior se sigue que un "acto viciado de nulidad", sería aquél que ha surgido a la vida jurídica sin haber satisfecho los presupuestos legales que son ordenados para su validez, o para su eficacia. En tales casos el acto administrativo adolecería de un "vicio", esto es, de una imperfección o falla con la que surgió al mundo del Derecho, en detrimento de su subsistencia jurídica y su virtual ejecución (véase MARIENHOFF (Miguel S.), Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A., 3ª. Edición, 1988, p. 457). En resumen, el acto puede resultar viciado por el DEFECTO o la AUSENCIA de alguno de sus elementos esenciales, de forma tal que, según sea la gravedad del vicio, el acto puede ser **anulable** o **nulo**, respectivamente, o incluso **inexistente**, como lo entra a referir algún sector de la doctrina (véase DROMI, op.cit., p. 52). Consecuentemente, para poder determinar la legalidad de un acto administrativo específico, habría que acudir al análisis de sus diversos elementos, verificando si resultan afectados por presuntos vicios, pudiéndose destacar, sin perjuicio de lo indicado en los numerales 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública, los siguientes: 1) los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades particulares susceptibles de amparo constitucional; 2) los dictados por un órgano manifiestamente incompetente; y 3) los que sean constitutivos de una infracción penal. **E-)** Teniendo a la vista lo expuesto, resulta que una vez examinado a profundidad el escrito de apelación del señor Sánchez Pérez (visible a folios del 316 al 319), se tiene que **no determinó, propiamente,**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuáles serían los vicios contenidos en la resolución impugnada, que podrían servir de fundamento para decretar su nulidad, no siéndole posible a este Tribunal entrar a profundizar acerca de ello si, tal como fue señalado en el Resultando 5° de esta resolución, no se han observado defectos u omisiones que pudieren provocar, en general la invalidez de lo actuado por el Registro de Personas Jurídicas, y, en particular, la indefensión del apelante, por lo que sería pertinente indicarle al señor Sánchez Pérez, que no toda inconformidad o disparidad de criterio respecto al fondo de una resolución, puede servir de sustento para alegar su "nulidad concomitante". **F-)** Así las cosas, y por la falta de acreditación de los motivos que podrían servir para ello, lo pertinente es rechazar la pretendida ***nulidad concomitante*** de la resolución apelada.—

SEGUNDO: 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 los folios 6 y 7; el **Hecho Probado 2**, se refleja en el folio 16; el **Hecho Probado 3**, se refleja en el folio 146; y el **Hecho Probado 4**, se refleja en los folios 5, 102, 105, 124, 137, del 282 al 292; en las confesiones espontáneas visibles a folios 13 y 14, 62 y 63, y 316 y 317; en las fotocopias no controvertidas visibles a folios del 110 al 123; y en los folios del 16 al 33 del legajo de la *Apelación por Inadmisión* agregado al expediente principal. Asimismo, se agrega un **Hecho Probado** más bajo el número "5", que dice así: "Que el señor **Mike Canavati Iga**, en representación de la sociedad denominada "**Celebrity, Sociedad Anónima**", presentó el 14 de julio de 2004, ante el Juzgado Quinto Civil de San José, un *Proceso Ordinario* en contra de la sociedad "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", con fundamento en los mismos motivos que habrían justificado las medidas cautelares que se conocen ahora (ver folios del 75 al 78).—

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.—

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: Tal como se infiere de la resolución apelada, el tema de las *medidas cautelares* ha sido abordado por órganos tan diversos como la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, y este mismo Tribunal Registral Administrativo, tomando todos una misma dirección, y alcanzando semejantes conclusiones, por lo que no debería ahora tener que extenderse acerca de su naturaleza jurídica, sus presupuestos y sus efectos, pues sobre estos

aspectos la resolución combatida hizo un correcto análisis, que este Tribunal avala y ratifica sin enmienda alguna. Sin embargo, teniendo a la vista los agravios expuestos por el señor **Oscar Ramón Sánchez Pérez**, en representación de la sociedad "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", al momento de impugnar la resolución venida en alzada, con los que estaría negando el carácter **provisional, accesorio y preventivo** de las *medidas cautelares* impugnadas, ello forzaría a exponer las siguientes consideraciones adicionales, además de las expuestas por el órgano a quo: **A-) Sobre las medidas cautelares en general:** **1-)** El *proceso cautelar* forma un cuarto género después del *proceso de conocimiento*, del *proceso de ejecución*, y del *proceso de impugnación* (Véase a Arguedas Salazar [Olman], *Teoría General del Proceso*, Editorial Juritexto, San José, 2000, p. 203), y como los dos últimos que dependen del primero, no tiene existencia por sí mismo, sino que va unido a un proceso principal. Se trata de un proceso que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia de otro proceso, que es precisamente el proceso principal, de lo que se deduce que la tutela que confiere toda medida cautelar va hacia el futuro, pues tomando en consideración el tiempo que transcurriría entre el inicio de un proceso y su finalización mediante sentencia, y el riesgo de que pueda suceder cambios de circunstancias que hagan imposible la obtención de lo pretendido, es posible que el fin práctico del proceso principal no llegue a lograrse.— **2-)** Por lo anterior, debe aceptarse que la regulación del proceso cautelar, es decir, de las *medidas cautelares*, fue concebida para eliminar el **periculum in mora** —peligro de daño— al que puede llevar esa dilación o morosidad del proceso principal, garantizándose así la eficacia de los resultados de ese proceso. En definitiva, como en muchas ocasiones el tiempo constituye un peligro para los involucrados, el propósito y justificación de las *medidas cautelares* es neutralizar la tardanza en el trámite del proceso principal, por lo que acaba siendo una tutela provisoria o protección jurídica provisional y, por ende, un medio para conciliar la celeridad procesal con la seguridad jurídica (Véase a Arguedas Salazar [Olman], *op.cit.*, p. 205). Así entonces, debido a que la duración excesiva del proceso puede hacer surgir el peligro de sufrir un daño jurídico (**periculum in mora**), para contrarrestarlo han surgido las *medidas cautelares*; dicho de otro modo, ante el peligro de daño el legislador consideró necesario que la anticipación de la tutela sea urgente, precisamente porque es inminente el peligro, y esa urgencia va a estar determinada por la lentitud de la tutela ordinaria.— **3-)** Ahora bien, con la aclaración de que en materia cautelar, el **fumus boni iuris** ("*apariencia de buen derecho*") y el **periculum in mora** ("*peligro de daño*"), se suelen especificar mediante variados elementos, para justificar el dictado de una *medida cautelar* la más autorizada doctrina nacional (Véase a Arguedas Salazar [Olman], *op.cit.*, pp. 211-214), compendiando las tendencias doctrinales y jurisprudenciales, los resume en tres presupuestos o

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

requisitos: **1º: VEROSIMILITUD DE LA ALEGACIÓN:** Verosimilitud significa tener la calidad de verosímil, y este último concepto significa que lo alegado tenga apariencia de verdadero, creíble por no tener carácter alguno de falsedad. No es que lo alegado tenga que ser verdadero, o sea verdadero, sino que tenga la apariencia de serlo, o, en otras palabras, que sea creíble. Pero como para un juzgador puede ser verosímil una alegación que para otro no lo es, la aplicación de cualquier proceso cautelar lleva en sí un significativo margen de error, por lo cual cabe razonar que sólo debería prosperar cuando haya una fuerte probabilidad de que el interesado tenga razón, esto es, de que sean verdaderas sus alegaciones. La verosimilitud sería, pues, la apariencia de verdadero, no la certeza de serlo. **2º: PRUEBA INEQUÍVOCA:** La demostración de que es necesario el proceso cautelar debe resultar de una plena aptitud de dicha demostración. Es decir, en la mente del juzgador no debe quedar ninguna duda acerca de la necesidad de la tutela anticipada, siendo idóneo para ello cualquier medio de prueba admitido por la ley, y a veces, hasta incluso el simple dicho del interesado. En este caso, lo que debe producirse es un convencimiento en la mente del juzgador respecto de la necesidad de dictar una determinada medida cautelar. Y **3º: DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN:** El daño que se pudiera producir sin la anticipación de la tutela tiene que ser irreparable, o cuando menos de difícil reparación. Para eso es necesario que el fundado recelo del interesado en la medida cautelar, deba estar basado en datos concretos, y no en datos abstractos o supuestos. Por esa razón es que los simples inconvenientes de la demora procesal no son suficientes, pues ésta es inevitable dentro del sistema del contradictorio y amplia defensa. Entonces, para la anticipación de la tutela el daño que se podría producir, debería tener como característica la de ser irreparable (no susceptible de devolverse al estado original) o de difícil (por lo oneroso o lo complicado) reparación.— **B-) Sobre las medidas cautelares en materia marcaria: 1-)** El legislador constitucional reconoció la importancia de la *propiedad intelectual* a través de los artículos 45 y 47, que la conciben como comprendida dentro del derecho de propiedad privada. En efecto, la Constitución Política prevé en el numeral 45, garantizándose el principio de su inviolabilidad en términos generales, el derecho individual a la propiedad privada, pero más adelante, en el artículo 47, reconoce de manera específica el derecho constitucional a la propiedad sobre las creaciones del intelecto, dentro de las que cabe incluir, desde luego, los signos distintivos, de los que la *marca* en uno de sus tipos. Congruente con esto, el Código Civil señala en el artículo 275 que "*Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se registrarán por leyes especiales*", lo que permite constatar que se le reconoce a la propiedad intelectual la calidad de propiedad "especial", distinta a su concepto meramente civil.— **2-)** Por otra parte, la propiedad intelectual en el ámbito infraconstitucional, pero

supralegal, se concibe también como un derecho humano fundamental para el desarrollo, pues así se encuentra reconocido en varios convenios e instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en el Artículo XIII que se reconoce la calidad de derecho humano a la propiedad intelectual; pero, a su vez, este instrumento refleja la presencia de dos intereses mutuamente conflictivos que deben ser protegidos: por un lado el derecho de la sociedad a acceder a la producción cultural, y por el otro, el derecho de los creadores a obtener una protección moral y patrimonial de sus intereses legítimos sobre sus producciones intelectuales; y en esa misma línea, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en el artículo 14 inciso 1.c) el reconocimiento del derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.— **3-)** En el ámbito internacional se encuentra la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es el órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, tratando de establecer las bases para un sistema multilateral de comercio. Como se sabe, sus funciones esenciales son: administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales; servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales; tratar de resolver las diferencias comerciales; supervisar las políticas comerciales nacionales; y cooperar con las demás instituciones internacionales que participan en la adopción de políticas económicas a nivel mundial. Entonces, en virtud de la relevancia económica que adquiere la propiedad intelectual en el orden económico mundial y su participación en el comercio, la OMC decidió incluir entre sus Anexos de constitución (Anexo 1C) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC"), que tiene como finalidad establecer un sistema mínimo de protección de la propiedad intelectual, de carácter uniforme, entre todos los Estados que participan en el comercio internacional. El Acuerdo de los ADPIC tiene como fin reducir las distorsiones y obstáculos tanto al comercio internacional, como al interno, mediante la efectiva y adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual; y de velar para que los procedimientos destinados a respetar dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al libre comercio.— **4-)** Ahora bien, Costa Rica forma parte de la Organización Mundial del Comercio, desde que ratificó el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (concertado el 15 de abril de 1994), cuando aprobó el Acuerdo sobre la OMC y sus anexos 1, 2 y 3, mediante la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994 (Ley de Aprobación del Acta Final en que se Incorporan los Resultados de la Ronda

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales), constituyéndose, por lo tanto, en miembro co-fundador de la OMC, a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 1995 [y asimismo, a efectos de implementar adecuadamente los resultados de esta ronda y cumplir con los compromisos adquiridos por el país en esas negociaciones, se promulgó también la Ley N° 7473 del 20 de diciembre de 1994 (Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales)]. En virtud de ello, Costa Rica debe hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Acuerdo de los ADPIC. Ahora bien, debe tenerse presente que el Acuerdo de los ADPIC, "*...no define los procesos que deben contemplarse ni obliga a instaurar un sistema judicial específico, sino se limita a indicar las características que deben tener los procedimientos, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; sin embargo, impone a los Estados Miembros la obligación de no establecer para el trámite gastos innecesarios o excesivamente gravosos que puedan dificultar la reclamación de los derechos. La mayoría de las características que prevé el Artículo 41 del Acuerdo, en relación con los procedimientos administrativos y judiciales, se refieren a garantías procesales que ya se encontraban contempladas en las leyes generales sobre los procedimientos civiles y penales de todas las legislaciones centroamericanas...*" (Véase a FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual – Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 57; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal), de lo expuesto se colige, entonces, que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la OMC deben prever en su legislación interna; ergo, en defecto de lo enunciado como mínimo en el Acuerdo, los procedimientos de observancia de los derechos de la Propiedad Intelectual deben completarse y quedar sujetos a lo que establezca en definitiva la legislación interna de cada país.— 5-) En materia de *medidas cautelares*, se tiene que la Parte III, "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual", de ese Acuerdo, señala, en términos generales, el objeto y requisitos para ordenar una medida cautelar, así como las consecuencias a que queda sujeta la parte que las solicite en el caso de que no inicie el procedimiento para obtener una decisión sobre el fondo del asunto. Estipula que tales medidas pueden solicitarse antes de iniciar la acción penal o civil, o durante la tramitación del procedimiento. Señala que si se solicitan antes de iniciar la acción principal, su duración es temporal, y que la persona a cuyo favor se otorgan debe constituir una fianza o garantía suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida a la parte contraria. En el caso de Costa Rica, las *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual están previstas y reguladas en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000), donde se estipula lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

siguiente: "***Artículo 3º—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***". Del análisis de esa norma se obtienen varias conclusiones: Primera: Que en el medio costarricense, el decreto de *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual, además de poder ser dictadas por autoridades judiciales, también pueden serlo por autoridades administrativas, como lo son los señores Directores de los Registros que tienen a su cargo ese ámbito. Segunda: Que esas medidas pueden ser dictadas en cualquier momento, sea 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. Tercera: Que el propósito de las medidas es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria. Cuarta: Que las medidas sólo pueden ser procedentes: a) si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido; y b) si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, por si acaso la solicitud de las medidas resulta abusiva, es decir, injustificada o maliciosa. Además, el artículo 4º establece que al resolver la solicitud de las medidas, se debe considerar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor, y el numeral 8º 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, contado a partir de la notificación de la resolución que las acoge, pues 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, que se liquidarían siguiendo el trámite de una ejecución de sentencia.— 6-) De todo lo recién expuesto se puede sostener que, tal y como están reguladas, es claro que en su esencia las *medias cautelares* tienen como finalidad: 1º, hacer cesar la presunta

infracción; y 2º, preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde –por la naturaleza de ese proceso– será el lugar en el que deben ser ventilados, merced del contradictorio que supone, los presupuestos de hecho, argumentos, peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en pro de sus respectivos intereses contrapuestos.— Esto quiere decir, pues, que para los efectos de solicitar una *medida cautelar*, y atendiendo sus elementos y presupuestos ya referidos (el **fumus boni iuris**; el **periculum in mora**; la **verosimilitud de la alegación**; la **prueba inequívoca**; y la **posibilidad de sufrir un daño irreparable o de difícil reparación**), la labor de la autoridad que examina la solicitud debe encaminarse, única y exclusivamente, a reunir las mínimas razones de juicio que le permitan tener por cumplidos tales elementos o presupuestos. Ergo, cualesquiera otras alegaciones que pudieren hacer, sea el titular solicitante, o el presunto infractor, que no sean atinentes a aquéllos, resultarían, si no improcedentes o impertinentes, por lo menos prematuras, pues deberían ser, más bien, materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional plenario y declarativo, y más concretamente, de un ***proceso abreviado***, tal y como está previsto en el artículo 420, inciso 15, del **Código Procesal Civil**.— **C-) Sobre los agravios del apelante:** 1-) Como fue enunciado al inicio de esta resolución, el señor **Oscar Ramón Pérez Sánchez**, en representación de "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", alegó, en términos muy generales, que la resolución impugnada demostraba una carencia de estudio, tanto técnico como analítico, de los hechos y pruebas presentadas; que sólo hizo referencia a uno de los argumentos expuestos, desechando los demás, no fundamentándose debidamente la decisión; que algunas de las prendas incautadas poseían las etiquetas que consignaban el nombre "**Sensual**", que no tenían algún efecto marcario, pues se utilizaban como soporte para consignar datos exigidos por otras autoridades públicas, tales como el código de barras y el precio del artículo; que como en la resolución se indicó que había una alta probabilidad de que en la vía judicial se le reconociera al solicitante el derecho con el que fundamentó su petición, esa resolución es una decisión subjetiva y arbitraria, violentándose el *debido proceso* al que tiene derecho su patrocinada; y que el Registro a quo no tenía parámetros para suponer algún riesgo de confusión del público consumidor, que justificara la concesión de las medidas. Sin embargo tales observaciones, por más comprensibles y respetables que sean, en esta vía y en este momento resultan improcedentes, pues nótese que ninguna de ellas se destinó a combatir, propiamente, los razonamientos seguidos por el **a quo** para declarar con lugar la solicitud de las medidas, sino que son argumentaciones que por su índole, su conocimiento corresponde a la sede judicial, y para aclarar más el punto, al Juzgado Quinto Civil de San José, que es el despacho en donde quedó presentado el proceso entablado oportunamente por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

representante de la sociedad "**Celebrity, Sociedad Anónima**", reclamando la presunta infracción de sus derechos atinentes a la Propiedad Intelectual.— **2-)** Conforme a lo que ha sido razonado en páginas y líneas precedentes, y a lo establecido en el artículo **3º** ya analizado de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la labor del Registro de Propiedad Intelectual se debía limitar, como en efecto sucedió, a acreditar que "**Celebrity, Sociedad Anónima**" fuera la titular de la marca de fábrica "**Sensual**" (que es el **Hecho Probado 1**); que "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**" estaba utilizando el vocablo "**Sensual**", ya sea como marca de fábrica de algunas de las prendas que tenía en venta, o como soporte físico para colocar el precio o el código de barras de otras prendas que tenía en venta (**Hecho Probado 4**); que "**Celebrity, Sociedad Anónima**" hubiese procedido a rendir la garantía de ley por su solicitud (**Hecho Probado 3**); y que hubiese procedido a presentar en estrados judiciales la demanda pertinente (**Hecho Probado 5**, agregado por este Tribunal), que es sobre lo que versó, esencialmente, la resolución venida en alzada. Desde el punto de vista de este Tribunal, el resto de los razonamientos del Registro **a quo** contenidos en su resolución final, reprochados por el apelante en sus agravios, estima este Tribunal que tan sólo es el resultado del necesario cumplimiento que le correspondía a ese Registro, de tener a la vista lo dispuesto en el artículo **4º** de la citada Ley de Procedimientos de Observancia y la protección que prevé de los intereses de los terceros, es decir, de los consumidores, que es el segundo componente que interesa en materia de Propiedad Intelectual, y el marco de referencia dentro del cual debía ejercer sus atribuciones.— **3-)** Se infiere de lo recién expuesto, entonces, que como ninguno de los agravios formulados por el apelante son de recibo en esta instancia, lo pertinente será declarar sin lugar el *Recurso de Apelación y Nulidad concomitante*, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, y confirmar ésta en todos sus extremos.—

QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación y Nulidad concomitante* presentado por el señor Oscar Ramón Sánchez Pérez, en representación de "**Ropa Sensual, Sociedad Anónima**", en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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 para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. William Montero Estrada