

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No 2005-0114TRA-PI**

**Solicitud de Medida Cautelar**

**Lanco Manufacturing Corporation, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° MC 07-2005)**

### ***VOTO N° 169-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil cinco.***

***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Eduardo Calderón Odio**, mayor, de edad, casado, con cédula de identidad número uno– ochocientos setenta y tres–setecientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de Lanco Manufacturing Corporation, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado Asociado Libre de Puerto Rico, domiciliada en Urbanización Aponte número cinco, San Lorenzo, Estado Asociado Libre de Puerto Rico, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del trece de mayo de dos mil cinco y,

#### **RESULTANDO:**

***PRIMERO.-*** Que mediante el memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de abril de dos mil cinco, los señores Ignacio Osante Blanco, mayor, casado una vez, administrador, cédula de identidad 1-758-020, vecino de Ciudad Colón, en su condición de Gerente General, de Lanco & Harris Manufacturing Corporation, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-202548, Mauricio Salas Villalobos, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad 1-788-208, vecino de Barrio Tournón y Eduardo Calderón Odio, de calidades indicadas, en su condición de apoderados especiales de la empresa Lanco Manufacturing Corporation, solicitaron la adopción de medidas cautelares contra las empresas Kativo Chemical Industries, Sociedad Anónima (Sucursal Costa Rica) con cédula de persona jurídica costarricense 3-012-054489, Kativo Costa Rica, Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica 3-101-005434 y Reqa Química, Sociedad Anónima,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

cédula jurídica 3-101-011283, denominadas en conjunto para efectos de la solicitud como Grupo Kativo, por considerar lesionados los derechos de sus representadas, alegando que las empresa supra aludidas han incurrido en actos de competencia desleal al hacer uso de una etiqueta para su producto Silicone Protec con elementos similares (diseño, nombre, exclusividad ideológica) a los utilizados en el producto que comercializan sus representadas, bajo la marca Siliconizer.

**SEGUNDO.-** Que por resolución de las diez horas veinte minutos del catorce de abril de dos mil cinco, el Registro advirtió al señor Ignacio Osante Blanco, de condición indicada, que su representada no era considerada como promovente de la solicitud de medida cautelar, en virtud de no ser la titular registral de la marca Siliconizer, teniendo a la empresa Lanco Manufacturing Corporation como única solicitante de la medida cautelar.

**TERCERO.-** Que habiendo sido conferidas las audiencias pertinentes a los interesados, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas del trece de mayo de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO: En ocasión de lo expuesto y normativa legal citada, SE RESUELVE: 1) Rechazar por improcedente la solicitud de medida cautelar interpuesta por los señores Mauricio Salas Villalobos y Eduardo Calderón Odio, en su condición de apoderados especiales de LANCO MANUFACTURING CORPORATION en su condición de titular de la marca SILICONIZER contra el GRUPO KATIVO... NOTIFIQUESE...”*

**CUARTO.-** Que inconforme con dicha resolución, el señor Eduardo Calderón Odio, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco, recurso de apelación, por considerar errónea la apreciación del Registro en cuanto a la ausencia de los requisitos esenciales para la adopción de la medida cautelar en relación con la marca Siliconizer y, por estimar que el Registro debió reconocer el renombre y notoriedad de la marca al momento de analizar la medida cautelar rechazada, que conformarse con el incumplimiento de los requisitos de notoriedad desprotege el trabajo y la inversión de su representada en la consolidación de la marca Siliconizer dentro del mercado costarricense, por lo que solicitó declarar con lugar el recurso de apelación planteado, revocar la resolución

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

recurrida y declarar con lugar la medida cautelar solicitada contra el Grupo Kativo.

**QUINTO.-** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que hayan provocado la indefensión del gestionante, o la invalidez de lo actuado.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Por ser fiel reflejo de lo que informa el expediente, este Tribunal acoge los Hechos que como Probados tuvo el *a quo* en la resolución apelada, indicándose que el hecho tenido como 1) se sustenta en el documento visible a folio 36, el consignado como 2) se sustenta en el documento visible a folio 53, el consignado como 3) se sustenta en los documentos visibles a folios 138 y 139, el consignado como 4) se sustenta en el documento visible a folio 137 y el consignado como 5) se sustenta en el documento visible a folio 61.

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO:** Analizados los agravios expuestos por la apelante, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es factible acceder a lo peticionado, por los motivos que de seguido se dirán: **I.- SOBRE LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES:** Efectivamente, estima este Tribunal que el Registro a quo realizó un amplio y acertado análisis sobre la naturaleza y características de las medidas cautelares, que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna, por lo que no debería ahora tener que extenderse acerca de su naturaleza jurídica, sus presupuestos y sus efectos. Sin embargo, teniendo a la vista los agravios expuestos por el señor Eduardo Calderón Odio, en representación de la empresa Lanco Manufacturing Corporation, al momento de impugnar la resolución venida en apelación, ello forzaría a exponer las siguientes consideraciones adicionales, además de las expresadas por el órgano a quo, tal como oportunamente se pronunció este Tribunal en el Voto N°165 de las quince horas del veintiséis de julio de dos mil

cinco, en el cual se expuso que “ 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 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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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* es 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 regirán 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.- En virtud de la relevancia económica que adquiere

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

la propiedad intelectual en el orden económico mundial y su participación en el comercio, la Organización Mundial del Comercio 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. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), donde se estipula lo 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***

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*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 provocar 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 que contiene a su vez**; 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.” **II).- SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 3º, de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, y en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de medida cautelar de marras, por no observar la concurrencia de los dos elementos fundamentales para el decreto de la medida cautelar solicitada, es decir el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*, además, por no haber encontrado indicio alguno de que, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se pudiera presumir que la utilización del término Silicone ocasionara al titular de la marca Siliconizer alguna lesión grave y de difícil reparación. **2.-)** La empresa “Lanco Manufacturing Corporation” destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, varios aspectos a saber: a) La errónea apreciación del Registro en cuanto a la ausencia de los requisitos esenciales para la adopción de la medida cautelar en relación con la marca Siliconizer; y, b) La ausencia del examen de notoriedad, argumentando que es esencial aún en procesos de medidas cautelares. **3.-)** En relación al primer aspecto alegado, considera este Tribunal que el Registro a quo efectuó una apreciación atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, pues se considera esencial para la adopción de una medida cautelar como la solicitada la coincidencia de los dos elementos materiales señalados (“*fumus boni iuris* y *periculum in mora*”). En el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada, la empresa Lanco Manufacturing Corporation, es la titular de la marca de fábrica y de comercio “SILICONIZER”, para distinguir y proteger colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, en clase 2 de la Nomenclatura Internacional, inscrita desde

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

el 23 de mayo de 2003 y vigente hasta el 23 de mayo de 2013 (ver folio 36). Por otra parte, se resalta que la empresa Lanco & Harris Manufacturing Corporation, S.A., presentó el 4 de diciembre de 2003, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de registro de la marca SILICONIZER (diseño) en clase 17, con reserva de los colores rojo, azul, celeste, negro, amarillo, gris y blanco, indicando, que no se hace reserva de ningún término o elemento que resulte genérico o descriptivo, para proteger un sellador elastomérico modificado con silicona (que es un producto de goma no comprendido en otras clases) (ver folio 53). Ese hecho es el que, según la recurrente, acredita tanto el derecho que pretende proteger como la notoriedad invocada. Sin embargo, tal como se mencionó precedentemente, la normativa de la Ley de Marcas citada, establece que, cuando se registra una marca de fábrica o de comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares a la misma marca que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas). Nótese que en este caso, de la prueba constante en autos se desprende con claridad que no se da una presunta utilización de la marca registrada SILICONIZER, pues la empresa Grupo Kativo hace uso de un término genérico, como lo es “SILICONE”, distinguiéndolo con las marcas PROTECTO, inscrita desde el 10 de mayo de 1982 y PROTEC, inscrita desde el 20 de octubre de 1994, las cuales a la fecha se encuentran vigentes (ver folios 137-138) y no hace uso del término marcario SILICONIZER, propiedad de la solicitante de las medidas cautelares. Del mismo modo, lleva razón el Registro a quo en la evaluación efectuada a la utilización, por parte del Grupo Kativo, de las etiquetas en el producto Silicone, presuntamente similares, toda vez que, la prohibición y el derecho exclusivo, que confiere el registro de una marca conforme al artículo 25 incisos c) y e), se da precisamente con ocasión del registro de la marca; lo que le da derecho al dueño de esa marca de impedir la reproducción o inclusión de su marca en las etiquetas del producto o servicio perteneciente a otra persona. Es claro que la marca Siliconizer (diseño) se encuentra presentada y en proceso de inscripción (ver folio 53) y que fue solicitada por Lanco & Harris Manufacturing Corporation, compañía que no fue tenida como promovente de la presente solicitud de medida cautelar, por no ser titular registral de una marca presuntamente vulnerada (folio 115), pues las medidas cautelares como medio de defensa conferido por el derecho marcario, de conformidad con el artículo 3° de la Ley 8039, sólo pueden ser solicitadas por quien acredite ser el titular del derecho o su representante, entendiéndose, en principio que

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

titular es “*Quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor*” (Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VIII T-Z, 2001). Además, ha de tenerse presente que las etiquetas que utiliza el Grupo Kativo no contienen ni reproducen la marca inscrita SILICONIZER, pero que sí integran otros elementos diferenciadores, como lo son que al término genérico Silicone lo acompañan las marcas “Protecto”(con el diseño de una flor) y “Protec” en forma visible, simulando en su fondo una serie de gotas de agua. Considerando tales características diferenciadoras, para este Tribunal no se da un riesgo de confusión en el público consumidor del producto y no logra configurarse la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), ni un presunto daño a la imagen y reputación del producto distinguido mediante la marca debidamente inscrita, que pueda llegar a convertirse en grave o irreparable (*periculum in mora*), pues de las pruebas aportadas no logra establecerse un presunto uso indebido de la mencionada marca y sus posibles consecuencias, presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la solicitada. 4.-)El otro punto controvertido en este asunto, ha sido el de la presunta notoriedad, de la marca Siliconizer, el que si bien es un aspecto de fondo, este Tribunal debe referirse a él por ser un agravio expuesto por el apelante. El autor Carlos Fernández-Novoa ha señalado que la “...marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 32). Así, la marca notoria resulta ser una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. La protección jurídica que ella tiene, sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, por lo que no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Una marca para ser notoria debe reunir las características que se refieren: a) al grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo, ya sea por distinción; b) a la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada; y c) al grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo, y, no puede atenderse a la sola manifestación de una de las partes en un procedimiento, ya que quien alega la notoriedad de su marca tiene que probar ante la autoridad los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida en el mercado para que pueda determinarse que la misma es notoria. Conforme a lo

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

anterior, la parte recurrente omitió hacer llegar al expediente prueba idónea acerca de la notoriedad de su marca Siliconizer y Siliconizer (diseño), ya que los elementos de prueba aportados **certificados de inscripción de origen de la marca, certificados en nuestro país**, así como numerosos anuncios publicitarios, que argumenta la recurrente como suficientes para reconocer a la marca Siliconizer (diseño) como notoria o de renombre, no resultan suficientes para otorgárseles a las marcas indicadas tal consideración; la inscripción de la marca en nuestro país data del veintitrés de mayo de dos mil tres, los anuncios publicitarios son del año 2002, por lo que, en realidad, se trata de una marca relativamente joven. Por lo antes señalado, no puede calificarse la actuación del Registro como evasión de la responsabilidad, al no haber considerado conocer de aspectos de fondo, como sería determinar la notoriedad de la marca, pues efectivamente tal y como lo establece el artículo 6° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, el procedimiento de medidas cautelares es un procedimiento sumario, provisional sujeto a un proceso, a fin de evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente la efectividad del acto final o de la sentencia, so pena de tenerse por revocada la medida cautelar si se omite presentar la denuncia o demanda, el artículo 8° de la citada ley establece: *“Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial... De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada...”* De manera que el Registro a-quo, actuó en apego al principio de legalidad y competencia que le manda la ley cumplir en su función. **III.-) SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO**: Consecuentemente, cabe determinar que en el presente caso no concurren los presupuestos materiales indicados tal y como se establecieron en el punto I por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del trece de mayo del dos mil cinco, toda vez que, en el presente caso no confluyen los presupuestos esenciales según lo establece la normativa para el decreto de la medida cautelar.

**CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 350.2 de la Ley General de la Administración

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Pública, Ley No 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones hechas, citas normativas, de jurisprudencia y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Eduardo Calderón Odio, en su condición de apoderado especial de Lanco Manufacturing Corporation, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del trece de mayo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***