

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0292 TRA-PI

Solicitud Medida Cautelar Roberto Alvarado M. y Grupo Internacional INCA S. A.

Westomatic, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° MC 03-2005)

VOTO N° 181-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas del veintiuno de mayo de dos mil siete.

Se conoce del Recurso de Reconsideración o Revocatoria y la Nulidad Concomitante presentada por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de "**Westomatic S. A.**", en contra del voto número 057-2007 dictado por este Tribunal a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete; y,

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Debe tenerse presente que la resolución cuya revisión se pretende, sea el voto N° 057-2007, no es impugnabile, por cuanto las resoluciones que dicta este Tribunal al conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y resoluciones definitivas o los cursos que emiten los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, **carecen de ulterior recurso**, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2000, publicada en La Gaceta N° 206 de 27 de octubre del año ya citado, en concordancia con lo preceptuado en el ordinal 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J de 2 de mayo del 2002, publicado en La Gaceta N° 92 de 15 de mayo del mismo año.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sin embargo, en respeto del derecho constitucional de petición (artículo 27 Constitución Política), se procede hacer las consideraciones del caso.

SEGUNDO. Del libelo presentado por el señor Montero Sequeira, de calidades y condición señaladas, se desprende que fundamenta su inconformidad con lo resuelto en el voto 057-2007, en la supuesta diferencia de los calentadores Titán y Economatic, producidos por Grupo Internacional Inca, Sociedad Anónima y SS-1.1 producido por Westomatic Sociedad Anónima. Al respecto, considera este Tribunal que los hechos en que fundamenta tales alegaciones no pueden ser acogidos en esta sede, pues constituyen puntos sobre los cuales la administración registral está inhibida a conocer, conforme lo disponen los artículos 9 y 153 de la Constitución Política que en lo que interesa establecen:

Artículo 9. El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias (la negrita y subrayado no es del original)

Artículo 153. Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso – administrativas así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. (la negrita y el subrayado no es del original.

Fundamentado en lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo es un ente adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia y éste último perteneciente al Poder Ejecutivo, inhibido conforme lo dispone el artículo anterior transcrito, para conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativas. Por medio del proceso cautelar que es lo que se ventila en esta instancia, es imposible conocer sobre aspectos de fondo propios de la demanda judicial que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Recuérdese que la medida cautelar es un proceso que busca garantizar la tutela jurisdiccional, es decir, que protege en forma instrumental, accesoria y provisional los bienes que se discutirán o discuten en la vía judicial, de ahí que, los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

hechos que se alegan deben ser conocidos por un juez del poder judicial, no por este Tribunal, cuyo fin último es agotar la vía administrativa (artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual).

Por otra parte, la resolución que indica el apelante como soporte a su inconformidad, es para el caso de una nulidad de patente, específicamente refiere al proceso de nulidad de la patente número 2532, conocida como Canopy Tour, proceso que difiere al analizado, pues éste se refiere a la solicitud de una medida cautelar, de modo alguno a nulidad de una patente, siendo que, no es éste el momento procesal oportuno para que el Tribunal se pronuncie sobre si está bien o mal otorgada la patente de invención “Calentador Instantáneo”.

En cuanto a la nulidad alegada, referente a que la resolución dictada por este Tribunal sufra de nulidad absoluta por la inexistencia real y jurídica del motivo y se basara en supuestos fácticos que no existen, se rechaza, ya que de la prueba que en su oportunidad ambas partes presentaron, se estableció que se trata de un producto cuyo funcionamiento es similar (véase el extracto de los dictámenes rendidos por los Ingenieros, folio 894 párrafo tercero de la resolución cuestionada), las referencias que se detallan en el escrito son de “forma”, sea de apariencia pero el funcionamiento de los calentadores, según lo dicho en los informes técnicos, aparentemente es similar.

TERCERO. En cuanto a los alegatos que hace el representante de Westomatic S.A. respecto a que se omitieron formalidades sustanciales que afectan y causan indefensión por cuanto se omitió efectuar un análisis concienzudo y objetivo sobre los elementos probatorios presentados por la parte accionante, considera este Tribunal que tales apreciaciones resultan infundadas, ya que se analizaron los informes técnicos presentados tanto por el solicitante de la medida cautelar como por el presunto infractor, de los cuales se desprendió la aparente similitud existente entre los productos analizados por esos profesionales, por lo que no puede considerarse un quebrantamiento al principio del debido proceso y el derecho de defensa.

Además, no debe olvidarse, tal y como también se le indicó en la resolución de que se trata, que la adopción de medidas cautelares es un procedimiento que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia del proceso principal, ya que la tutela que confiere toda medida

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cautelar va hacia el futuro. El artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000), estipula lo siguiente:

"Artículo 3° 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".

Ese artículo deja claramente establecido que la adopción de *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual, pueden ser dictadas por autoridades judiciales o administrativas, en cualquier momento, 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 y que su propósito es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria. Asimismo, que sólo pueden ser procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido; y si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger al presunto infractor.

Además, el ya citado numeral 8°, 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, 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.

Tal y como están reguladas las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción; preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde, por la naturaleza de ese proceso, serán ventilados los argumentos, peticiones, informes,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

peritajes, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes. Esto quiere decir, que la labor de la autoridad que examina la solicitud de medida cautelar debe encaminarse, a determinar la confluencia de los presupuestos esenciales según lo establece la normativa, a saber: la titularidad, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, cualquier otro asunto de fondo que se alegue resultaría improcedente y anticipado, ya que es materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional declarativo y no procedería en esta sede resolverlo, de hacerlo, se resolvería en forma interlocutoria lo que supone una negación del carácter provisional, accesorio y preventivo de las medidas cautelares.

CUARTO. En cuanto a que la resolución dictada por este Tribunal a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero pasado, es nula, por no haberse pronunciado sobre la Nulidad planteada en forma concomitante contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, considera este Tribunal que no es un motivo atendible en razón que el citado Registro resolvió la nulidad concomitante alegada (véase folios del 314 al 315 del expediente) y en el tanto que este Tribunal resolvió confirmar dicha resolución, se está confirmando lo resuelto por esa nulidad. Por lo que, tampoco puede considerarse que lleve razón el solicitante como para reconsiderar lo ya resuelto.

QUINTO. Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal aspecto alguno que deba reconsiderar, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de reconsideración o revocatoria, así como la nulidad concomitante, presentada por el señor Aarón Montero Sequeira como representante de Westomatic, Sociedad Anónima, del voto N° 057 -2007 emitido por este Tribunal a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de febrero del año en curso, con ocasión del recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante presentado contra las resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil seis.

POR TANTO

Con fundamento en las anteriores consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de reconsideración o revocatoria, así como la nulidad concomitante del voto de este Tribunal N° 057-2007, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 19 de febrero de 2007,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentado por el señor Aarón Montero Sequeira, como apoderado especial de WESTOMATIC, SOCIEDAD ANONIMA, por no existir aspectos que obliguen a reconsiderar la resolución cuestionada. Previa copia de ley, sin más trámite, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- **Agotamiento**
- **Agotamiento de la vía administrativa**