

Expediente No. 2005-0102-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

THAIS E. HERRERA RAMÍREZ

TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. MC-006-2005)

VOTO No 198-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil cinco.-

Recurso de Apelación e incidente de nulidad concomitante, interpuesto por la señora Thais E. Herrera Ramírez, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento trece-trescientos noventa y tres, quien dice ser titular del nombre comercial **SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo de dos mil cinco, la señora Thais E. Herrera Ramírez, de calidades y condición dichas, solicitó la adopción de medidas cautelares en contra de la compañía **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, toda vez que la citada sociedad está utilizando ilegalmente el nombre comercial al emplearlo para distinguir un establecimiento que se dedica a la venta de pollo, cuya decoración y logo son muy similares a los que utiliza su negocio comercial, constituyendo tal actuación una infracción a los derechos de propiedad intelectual, induciendo a error a los clientes, porque éstos consideran que se trata de una misma empresa, por lo que solicita se tomen las medidas precautorias necesarias a fin de que se ordene la suspensión en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

forma inmediata del uso del nombre **SUS AMIGOS**, ofreciendo para ello prueba testimonial y aportando luego de la prevención que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, simples fotocopias de la nota enviada a la Universidad Latina, Institución Educativa que arrienda el local donde opera la mencionada sociedad, **SUS AMIGOS PH, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEGUNDO: Que en resolución de las diez horas catorce minutos del primero de abril de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, concedió audiencia a la sociedad anónima **SUS AMIGOS P H**, a efecto de que se manifestara sobre la medida cautelar solicitada.

TERCERO: Que por resolución emitida a las once horas cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar por improcedente la solicitud de medida cautelar, al considerar que no concurren ninguno de los dos elementos fundamentales para el decreto de la medida cautelar solicitada, consistentes en el “*fumus boni iuris*” y “*periculum in mora*”, toda vez que no se vislumbra indicio alguno que hiciera presumir que la utilización de la denominación social “SUS AMIGOS PH, S.A.”, ocasione a quien dice ser la titular del nombre comercial “SUS AMIGOS”, alguna lesión grave y de difícil reparación.

CUARTO: Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de abril de dos mil cinco, la señora Thais E. Herrera Ramírez interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad concomitante contra lo resuelto por la Dirección **a quo**, alegando que de la documentación presentada por la parte denunciada no se le concedió la audiencia que señala la ley, además de que ofreció prueba testimonial y la misma no fue evacuada, así como que la legislación establece la protección del nombre comercial registrado frente a la razón social que pueda inscribirse.

QUINTO: Que por resolución de las quince horas nueve minutos del dos de mayo de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por improcedente, el recurso de revocatoria, declarar sin lugar el incidente de nulidad y admitir el recurso de apelación interpuesto.

SEXO: Que mediante resolución de las diez horas quince minutos del veinte de junio de dos mil cinco, este Tribunal concedió audiencia a las partes e interesados, a efecto de que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo, contestando la audiencia conferida únicamente el señor Sebastián Vega Herrera, mayor, soltero, empresario, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento setenta y uno-novecientos cuarenta y dos, en su condición de apoderado general de la empresa **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 1 de julio de 2005.

SÉTIMO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Por ser fiel reflejo de lo que informa el expediente, este Tribunal acoge el Hecho que como Probado y numerado como "2.-" tuvo el *a quo* en la resolución apelada.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: Este Tribunal acoge como Hecho no Probado el tenido como tal por el Registro *a quo*.

TERCERO: En cuanto al fondo: Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera importante señalar, en primer orden, aquellas circunstancias que, si bien no vician el procedimiento seguido en el Registro para resolver la solicitud planteada, sí es necesario hacerlas notar para que no se incurra en ellas en procesos futuros. I. Los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Derechos de Propiedad Intelectual y que se encuentran dentro del Capítulo II de Medidas Cautelares, establecen los lineamientos y el procedimiento que debe de seguir el Registro de la Propiedad Industrial, para resolver la solicitud de adopción de las medidas cautelares que se le presenten, entre éstas, valorar dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud, la posibilidad de conceder la audiencia que indica el artículo 6 o proceder conforme al numeral 7 siguiente, pero en ambos casos deberá valorar la procedencia de lo solicitado. Nótese que en el presente asunto, la petente en su escrito inicial (ver folio 2), solicitó la fijación de la “caución” o garantía suficiente y ésta no fue contestada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial. Por otra parte, la prueba documental aportada por la solicitante y que fue requerida por el Registro **a quo** mediante resolución de las once horas veintiún minutos del veintiocho de marzo de dos mil cinco (ver folio 4), son simples fotocopias (ver folios 6 y 7) y no requirió ese Registro a la solicitante, la prueba pertinente en donde se demuestre que la Universidad Latina no contestó su misiva. Además, la contestación a la audiencia conferida por el Registro de la Propiedad Industrial al representante de **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA** y que consta a folios del 11 al 14, se encuentra sin rubricar, por lo que el Registro debe tomar nota de las mismas, a efecto de no volver a incurrir nuevamente en ellas. II. Propiamente y entrando al conocimiento del proceso que nos ocupa, la doctrina ha definido las medidas cautelares como: *“actos procesales que se pueden dictar previa solicitud de las partes. Aparecen antes o en el curso de los procesos de cualquier tipo y su finalidad es la de asegurar los bienes, las personas, o mantener circunstancias que podrían cambiar con el curso del tiempo o por acción humana. De esta manera, estas medidas buscan la consolidación de ciertas situaciones, el resguardo de las personas y la satisfacción de sus necesidades procesales urgentes”* (White Ward Omar A. Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales, 2° edición, San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2002, pág. 210), definición que ha sido recogida a través de la jurisprudencia judicial, por ejemplo, en el voto No. 916-E de las 9:20 horas del 25 de setiembre de 1996, del Tribunal Primero Civil de San José, que señaló respecto a éstas, en lo que nos interesa lo siguiente: *“Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, son actos*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

procesales conectados directamente con la ejecución, o más bien, con el proceso de ejecución. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en la sentencia, no quedará reducido a una simple declaración, sino que se podrá realizar...". III. En materia de propiedad intelectual, a raíz de que nuestro país aprobó mediante la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, el Acta Final del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), acta que contempla la potestad de las autoridades judiciales y administrativas de ordenar medidas preventivas, destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, a evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, incluyendo mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana, así como la obligación de preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (artículo 50 del ADPIC), nuestros legisladores en materia de potestad cautelar, promulgaron la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000, estableciéndose como medidas cautelares a imponer: **a)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. **b)** El embargo de las mercancías falsificadas e ilegales. **c)** La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el punto b) anterior. **d)** La caución por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente; todo ello con la finalidad de que se adopten medidas de tipo preventivo, aplicables a aquellas personas físicas o jurídicas que lesionen los derechos de propiedad intelectual y, consecuentemente engañen al público consumidor, generando actos propios de competencia desleal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, dichos actos son contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, clasificando a esos actos como prohibidos cuando: *"a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores... D) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios de propiedad de terceros. También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores...". A tenor de lo expuesto, es importante destacar que las medidas cautelares se encuentran revestidas de dos requisitos básicos que el Juez debe apreciar para decretar o no la medida solicitada. Estos requisitos son: la verosimilitud del derecho y peligro en la demora. El primero considerado por la doctrina como: *"un presupuesto básico; no se trata de la certeza absoluta sino de la apariencia de ese derecho (fumus bonis iuris: humo de buen derecho). El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su pretensión..."* y, en lo atinente al peligro en la demora, se ha definido como aquel que: *"Señala el interés jurídico del peticionario; constituye la razón de ser de estas medidas..."* El peligro puede resultar de la propia cosa a cautelar, cuya guarda o conservación se requiere para asegurar el resultado de la sentencia definitiva, como sucede con el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio...Asimismo, de la actitud de la parte contraria a la de quien solicita la medida..." (Arazi Roland y otros. Medidas cautelares, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, págs. 7 y 8). Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, con relación a este tipo de medidas señaló: *"...Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como "un conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final" .* **IV.** En el caso que nos ocupa, al estar inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, al tomo 969, folio 296, asiento 399, la empresa **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuatro mil seiscientos sesenta y tres y al tener como objeto “*el ejercicio del comercio en todas sus modalidades, y las explotación de restaurantes de comidas rápidas...*”, según consta de la certificación expedida a las nueve horas del once de abril de dos mil cinco, por la Notaria Lilliana Valverde Mora (ver folio 15), no es fundamento para que este Tribunal considere que existe una lesión o quebranto a los derechos de quien dice ser la titular del nombre comercial **SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)**, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de pollos fritos, ocurriendo que más bien, de conformidad con lo que al efecto establece el párrafo tercero del numeral 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 9 de mayo de 2000: “*Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción*”, razón para determinar que no existe impedimento legal alguno, para que la empresa **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en el ejercicio del comercio, utilice esa denominación social, que de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 103 del Código de Comercio, es propiedad exclusiva de la sociedad anónima. Además, este Tribunal considera que no existe impedimento legal alguno para que dicha empresa explote el objeto al cual se dedica y que motivó su constitución, y que consiste en la explotación de restaurantes de comidas rápidas, sin que ello implique, por ende, la infracción a los derechos que le asisten a la recurrente, toda vez que el giro comercial de esa sociedad anónima, así lo faculta; de ahí que los argumentos esgrimidos por la recurrente para solicitar la aplicación de la medida cautelar, a fin de que se ordene la suspensión en forma inmediata del uso del nombre comercial “SUS AMIGOS”, es del todo improcedente, por lo que este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro **a quo** en el sentido de que la inscripción de la sociedad **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no afecta bajo ningún punto de vista la inscripción del nombre comercial **SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)**, toda vez que la inscripción de un nombre comercial no impide la inscripción de una denominación social, a tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de citas. Aunado a esto, resulta ser que el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

derecho exclusivo sobre el nombre comercial, se adquiere conforme lo señala el artículo 64 de dicha Ley, sea, a partir del primer uso en el comercio, derecho que opera, frente a otro nombre comercial igual o similar al registrado, pero nunca ante una denominación o razón social, toda vez que la inscripción de un nombre comercial, es para identificar establecimientos o empresas comerciales, ya que: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa”* (artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), mientras que el giro de las actividades de una sociedad anónima, es para desarrollar el objeto para el cual los socios se han organizado, situación contraria a lo que establece el artículo 29 del mismo cuerpo legal, que prohíbe expresamente el uso de una marca como parte de una razón o denominación social, impedimento legal que no alcanza a comprender lo referido a los nombres comerciales, lo que lleva a concluir que la intención del legislador no fue nunca prohibir el uso de un nombre comercial dentro de una razón social o denominación social de una persona jurídica, y es por esa circunstancia que no se contempló esa prohibición dentro de esa norma. En razón de ello, la prueba testimonial ofrecida por la solicitante de la medida cautelar es innecesaria, al igual que lo consideró el Registro **a quo**. Por lo anterior, este Tribunal concluye que la solicitud de medida cautelar interpuesta por la señora Thais Herrera Ramírez, quien dice ser titular del nombre comercial **SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)**, contra la empresa **SUS AMIGOS P H, SOCIEDAD ANÓNIMA**, deba rechazarse por improcedente.

CUARTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Finalmente, 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la señora Thais Herrera Ramírez, quien dice ser titular del nombre comercial **SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)** y en su lugar se confirma la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta minutos del catorce de abril de dos mil cinco. El Juez William Montero Estrada salva el voto. 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.- **NOTIFIQUESE.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada

VOTO SALVADO DEL JUEZ WILLIAM MONTERO ESTRADA

El suscrito Juez, se separa del voto de mayoría, el cual entra a examinar el fondo del asunto, por las siguientes razones: **PRIMERO:** Consta en los autos, que la señora Thais E. Herrera Ramírez, solicitante de la medida cautelar, no acredita en los autos

ser la titular del derecho que reclama como violado, sea, del nombre comercial “**SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)**”. Efectivamente, en los autos no consta documento alguno agregado al expediente por la solicitante, o por el mismo Registro de la Propiedad Industrial, que sustente la afirmación hecha por ella en el hecho primero de su solicitud y que a la letra dice: “Soy titular de un **NOMBRE COMERCIAL**, debidamente inscrito es este registro (sic) **bajo el número 91090, tomo 291, folio 57, desde el 2 de mayo de 1995**”. **SEGUNDO**: Al no haber acompañado la prueba que sustentara su dicho, a fin de demostrar su titularidad, ello obligaba al Registro a prevenir el aporte de ese documento, o bien, agregarlo de oficio, a fin de provocar que el expediente se sustentara por sí mismo. **TERCERO**: Al no haberse procedido en la forma indicada en el aparte “**SEGUNDO**” de este voto salvado, no quedaba otra alternativa al Registro que rechazar de plano la solicitud planteada, pues el artículo 3º de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000, al decir: “**Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser titular del derecho o su representante**” (lo destacado no es del original), limita las facultades de las Autoridades competentes a declarar las medidas cautelares, únicamente en el caso que el solicitante demuestre en los autos ser el propietario del derecho que alegarse estarse lesionando, o bien, su representante, lo que pone de manifiesto que al no acreditarse ese derecho de la solicitante Herrera Ramírez, que ella es la propietaria del nombre comercial “SUS AMIGOS (YOUR FRIENDS) (DISEÑO)”, ello obligaba al Registro **a quo** a rechazar de plano la solicitud de adopción de medidas cautelares en contra de la empresa SUS AMIGOS PH, S. A., y no como se hizo, al analizar los argumentos esbozados por los interesados dentro del procedimiento, lo analizado sobre la naturaleza y las medidas cautelares en sí, para rechazar la solicitud, por no concurrir los elementos necesarios para decretar la medida solicitada, lo cual es un examen de fondo, lo que considero que no era necesario realizar, para llegar a la misma conclusión de rechazar la solicitud, creando una falsa expectativa en el usuario de que por la vía de apelación podría obtener un fallo favorable a sus pretensiones. **CUARTO**: Así las cosas, considera el suscrito que el fondo del asunto no debió tampoco conocerse por parte de este Tribunal, tal y como

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se hace en el voto de mayoría del cual me separo, toda vez que, según mi criterio, y siguiendo el razonamiento efectuado en este voto de minoría, el presente asunto debió confirmarse pero por las razones dichas. **QUINTO:** Por todo lo anterior mi voto es, por confirmar el rechazo de la solicitud por no haber acreditado la solicitante su derecho, y no por las razones indicadas en la resolución recurrida.

Lic. William Montero Estrada