

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0013-TRA-PI

Medidas Cautelares: Desarrollos Originales Organizados de Oro S. A.

Contra Cafetería Centro Villa Sarchí.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC- RPI- 16-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO No. 215- 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del catorce de junio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Irma Guardado Valladares, con cédula de residencia número ocho cero siete seis cinco cuatro tres, en su calidad de propietaria de “Cafetería Centro Villa Sarchí”, contra la resolución de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, los señores Alvaro Enrique Alfaro Benavides y Ronald Alvarado Soto, ambos en su calidad de representantes con facultades suficientes de “Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima, solicitaron la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra del propietario de la “Cafetería Centro Villa Sarchí, por la presunta infracción de derechos de propiedad intelectual, al utilizar el nombre Villa Sarchí para identificar un local comercial, en detrimento del derecho marcario inscrito *Villa Sarchí* en clase 30 y señal de propaganda bajo la misma denominación indicada.

Para impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicitan se ordene, el cese inmediato del uso de la señal de propaganda; que se elimine cualquier tipo de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

propaganda comercial que contenga inserta la señal de propaganda de su representada Villa Sarchí; que se les obligue a asumir las costas del proceso y que cese el uso del nombre del negocio propiedad de la demandada, como también se decomise la publicidad que se tenga con la señal de propaganda no registrada.

SEGUNDO: Que por resolución de las once horas, treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger las medidas cautelares y ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, lo que en el caso concreto significó, que la señora Irma Guardado Valladares, propietaria del local comercial supra indicado, no podrá utilizar para distinguir su local comercial denominaciones y o diseños similares al registrado por Desarrollos Originales Organizados de Oro, S.A., para la marca y señal de propaganda *Villa Sarchí, (diseño)*, advirtiendo dicho Registro que la presente medida únicamente impide el uso del distintivo indicado en el local comercial propiedad de la supuesta infractora

TERCERO: Que con fecha 01 de febrero de dos mil siete, la señora Guardado Valladares presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, alegando que el nombre de su local comercial es muy distinto a los derecho intelectuales protegidos, además de que es genérico pues vive en un pueblo que se llama Sarchí; que el giro comercial de su local es la venta de comidas rápidas, nunca vender café empacado, molido o tostado, solicitando se revoque la resolución apelada.

CUARTO: Que por resolución de las once horas diez minutos del nueve de febrero de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria, admitió el recurso de apelación y emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: 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.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: *En cuanto a los hechos probados:* Este Tribunal acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada y agrega uno más en el siguiente sentido: 4) Que la empresa “Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima, presentó demanda judicial contra la señora Irma Guardado Valladares el día veintiocho de febrero de dos mil siete (folios 135 al 243).

SEGUNDO: *En cuanto a los hechos no probados:* No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: *En cuanto al fondo:* Estima este Tribunal que el Registro a quo realizó un amplio y acertado análisis general sobre la naturaleza y características de las medidas cautelares aplicables en esta materia; además de una valoración y motivación sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna.

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por la sociedad **Desarrollos Originales Organizados de Oro, S.A.**, aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto previo examen de la solicitud tuvo por acreditados los elementos o presupuestos previstos y regulados 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) a saber: **a)** que la sociedad solicitante de la medida cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido; **b)** que se otorgara la garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, y **c)** se comprobó en el caso concreto la existencia de la “apariencia de buen derecho” y un “peligro en la demora”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Asimismo, el Registro, al resolver la solicitud de las medidas, consideró 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.

Por otra parte y ante esta instancia, el solicitante de la medida acreditó mediante los documentos constantes a folios 135 a 243, la presentación de la demanda judicial que estipula el numeral 8 de la Ley de cita.

En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba aportada resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. En el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas cautelares, constante a folios del 6 al 13 podemos afirmar que la empresa **Desarrollos Originales Organizados de Oro, Sociedad Anónima**, es la titular de la marca de fábrica y de comercio y señal de propaganda *Villa Sarchí (Diseño)*, para distinguir y proteger café molido y tostado, debidamente empacado, hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que, cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas).

La presunta utilización de la marca "*Villas Sarchí*" por parte de la señora Guardado Valladares en su local comercial denominado "*Cafetería Centro Villa Sarchí*", según se desprende de la prueba aportada visible a folios 12 y 13, dejan suficiente evidencia para considerar una aparente vulneración de los derechos intelectuales del solicitante, lo cual configura la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* citado.

El hecho de la presunta utilización de una marca idéntica o similar, al mismo tiempo, que podría inducir a error al público, podría llegar a producir un perjuicio a los intereses del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

titular de los derechos intangibles mencionados, en este caso, a la titular de éstos, que podría restringírsele su derecho de diferenciar sus productos o servicios y configurarse un presunto daño a la imagen y reputación o el nombre de su marca y señal de propaganda debidamente inscritos, que puede llegar a convertirse en grave e irreparable, de ahí la urgencia en el pronunciamiento de la medida (*periculum in mora*).

Así las cosas, este Tribunal ha verificado de los elementos probatorios contenidos en el presenta asunto, por un lado, el presunto uso indebido de los mencionados signos y sus posibles consecuencias, obsérvese que estamos ante actividades relacionadas, ya que la marca inscrita protege café molido y tostado, mientras que la aquí accionada tiene un negocio comercial de cafetería, donde además de vender comidas rápidas y platos fuertes, también expende café, este hecho viene a contribuir a crear esa posible confusión a la que se ha hecho referencia. Además, si cotejamos la marca y señal de propaganda inscritas “*Villa Sarchí*” y el nombre utilizado por la recurrente “*Cafetería Centro Villa Sarchí*”, muestra que no son nombres distintos, porque los signos inscritos están incluidos en el nombre de la cafetería y siendo que las palabras predominantes son *Villa Sarchí*, ello constituye otro hecho fundamental para esa posible confusión a que se ha hecho referencia; y por otro lado, el cumplimiento de la garantía de los posibles daños y perjuicios que el dictado de la medida pudiere causar al supuesto infractor, requerida por el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante de la medida cautelar y cumplida a satisfacción, mediante el depósito de garantía No.33456792, efectuado en el Banco de Costa Rica, Oficina en Sarchí, el 22 de Diciembre de 2006 a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

El hecho de que los signos inscritos constituyen vocablos o términos de origen genérico, tal como lo manifiesta la recurrente, lo cierto es que están debidamente registrados y en este tipo de procesos “*medidas cautelares*”, interesa determinar los supuestos indicados de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, para mantener el derecho exclusivo que una marca confiere a su titular. Recuérdesse que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

posibilidad de confusión (*ius prohibendi*). Este tipo de manifestaciones deben ser ventiladas en el proceso principal que según consta en el expediente fue presentado ante los Tribunales de Justicia..

Lo anterior conforman los presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la ejecutada, consolidándose con la presentación de la demanda prescrita en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, según lo requirió este Tribunal mediante la resolución dictada a las diez horas con quince minutos del primero de junio de dos mil siete y aportada, mediante copias debidamente certificadas por el Licenciado Minor Chavarría Vargas, Juez del Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia, a las quince horas del cuatro de junio de dos mil siete, con lo cual se tuvo como probada la presentación de la demanda que se ventila en el Juzgado Sexto Civil de San José, bajo el expediente No. 07-100110-0295-CI.

Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, cabe determinar que la sociedad promovente de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular de los signos y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose con el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular que le confiere la marca y señal de propaganda inscritas.

De lo expuesto se infiere, que ninguno de los agravios formulados por la apelante son de recibo en esta instancia, siendo lo pertinente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación*, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete y confirmar ésta en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:
Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Irma Guardado Valladares, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós de enero de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.

DESCRIPTOR:

- Medidas
- Aplicación de Medidas de Protección.
- Emisión de Medidas Cautelares.
- Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa.