

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No 2005-0309-TRA-PI-46-07**

**Solicitud de medida cautelar de Óptica Visión Ltda. contra Más Visión S.A.**

**Apelante: Óptica Visión Ltda.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen MC- 10-2005)**

**Marcas y Otros Signos**

### **VOTO No 216 -2007**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del catorce de junio del dos mil siete.*

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad número nueve-cero sesenta-novecientos ochenta y dos, en su calidad de apoderado especial administrativo de la compañía **ÓPTICA VISIÓN LTDA.**, cédula de persona jurídica número 3-102-008400, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veinticinco minutos del dieciséis de febrero del dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante Voto No 070-2006 de este Tribunal Registral Administrativo, dictado a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de marzo del dos mil seis, se dispuso: “ **POR TANTO:** *Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara CON LUGAR por mayoría el recurso de apelación presentado por el señor Javier Prada Torres, en representación de “Óptica Visión Limitada”, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y dos minutos del primero de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca. Se requiere al gestionante, que previo a la ejecución, deposite en la cuenta en colones del Registro Nacional en el Banco de Costa Rica, cuenta número 001-0236801-3, la suma de un millón de colones por concepto de garantía. Una vez verificado dicho depósito, proceda el Registro a ejecutar las medidas cautelares impuestas, que corresponden al cese inmediato de los actos que constituyan la infracción para lo cual se*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*deberán confiscar los rótulos en que se consigne la razón Ópticas Más Visión S.A., así como la papelería o documentos en que conste dicho nombre social... ( )”*

**SEGUNDO.** Que mediante auto dictado por el Registro a- quo de las quince horas, veinticinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil siete, notificado el día veinte de febrero de ese mismo año, por considerarse que la parte interesada no cumplió con la prevención efectuada por el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto No 070-2006 y teniendo en cuenta que habían transcurrido más de seis meses desde la notificación de la indicada notificación, se dispuso: “ **POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de ley indicadas, se declara el abandono de la solicitud de la medida cautelar de ÓPTICA VISIÓN LTDA. contra MÁS VISIÓN S.A. y se ordena el archivo del presente expediente... ( )”

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el veintitrés de febrero del dos mil siete, el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en representación de la compañía mercantil relacionada, presentó recurso de revocatoria y subsidiariamente apelación de la resolución referida, alegando en síntesis que la orden escrita del Tribunal Registral Administrativo no estableció plazo para que el gestionante rindiera la garantía; además sostiene que el proceso de marras no es susceptible de ser declarado en abandono con las consecuencias de caducidad estipuladas en el artículo 85 de la Ley No 7978, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, pues el mismo no responde a ningún tipo de registro o proceso delimitado por dicha Ley, dado que se trata de una medida cautelar, la cual tiene una dinámica propia establecida por la Ley No 8039, que es la “Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”. Al sustanciar el recurso ante esta Instancia, con fundamento en las conclusiones vertidas en el Criterio de la Procuraduría General de la República No C-034-2007, sostiene que existe una imposibilidad lógica de ejecutar la medida cautelar solicitada y por tanto ello hace innecesario el depósito por caución.

**CUARTO:** Que en audiencia concedida a la compañía Más Visión S.A., el Licenciado Otto Giovanni Ceciliano Mora, en representación de la misma, pide se confirme en todos sus

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

extremos la resolución venida en apelación y el abandono de la medida cautelar, argumentando que conforme el artículo 85 de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos , *“resulta claramente de aplicación la figura del abandono, esto por cuanto como acto administrativo eficaz y con respecto del debido proceso se notificó a la parte interesada de la garantía requerida para la ejecución de la medida cautelar, Y ESTA NO FUE CUMPLIDA POR EL DENUNCIANTE Y A SU VEZ A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO MÁS DE SEIS MESES SIN QUE SE CUMPLIERA ESTA PREVENCIÓN...( )*

**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 el Juez Durán Abarca; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal establece, como hechos de importancia que se tienen por probados para la resolución de este asunto los siguiente: **1)** Que ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el Expediente No 06-000494-0163-CA, se encuentra pendiente de resolución el proceso ordinario contencioso administrativo interpuesto por Más Visión S.A. contra El Estado y Ópticas Visión, para que mediante sentencia se deje sin efecto lo resuelto por el Registro Público de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y dos minutos del primero de noviembre del dos mil cinco y por consiguiente la nulidad absoluta del Voto No 070-2006, dictado a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de marzo del dos mil seis por el Tribunal Registral Administrativo, en donde se resuelve un recurso de apelación y determina declararlo con lugar ( folio 237 AL 298). **2)** Que mediante dictamen No C-034-2007 de fecha 09 de febrero del 2007, la Procuraduría General de la República evacuó la consulta planteada por la Ministra de Justicia, Licenciada Laura Chinchilla Miranda, respecto de las circunstancias y condiciones en que

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

es competente la autoridad administrativa (Registro Nacional) para ordenar y ejecutar el embargo de bienes de particulares en el contexto de una medida cautelar solicitada al amparo de la Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (8039/2000), ello en contraposición a los artículos 23 de la Constitución Política y 50 del ADPIC (folio 299).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:** De interés para la resolución de este asunto, se tiene como no probado el siguiente: **1)** Que la compañía Óptica Visión Ltda., haya cumplido con el depósito de garantía, por la suma de un millón de colones, ordenada en el Voto No 070-2006 dictado por este Tribunal, dentro del término previsto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, contados a partir de su notificación, la que se verificó el siete de abril del dos mil seis.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1) Respecto de la caducidad de las acciones conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual:** El artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, confiere al titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Al respecto, dispone dicho numeral en lo que interesa:

*“... el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:*

*a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.*

*e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro*

*f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso... ( )*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Por su parte, el artículo 85 de dicha Ley, dispone que las solicitudes de registro y **las acciones (entre las que se encuentra obviamente la defensa del derecho de exclusiva del titular)** que se ejerciten bajo el imperio de esa Ley, **se tendrán por abandonadas y caducarán**, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un **plazo de seis meses**, contados desde la última notificación a los interesados. Una de las acciones defensivas de los derechos en materia marcaria, es la interposición de medidas cautelares en sede administrativa, reguladas en el artículo 3 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, “ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). De lo anterior se entiende el por qué, al definir el legislador el ámbito de aplicación de la referida Ley, dispuso en su artículo primero y en lo que interesa lo siguiente:

*“La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al **ejercicio de las acciones administrativas** ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la **presente ley**, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico.”* (La negrilla no es del original)

La normativa transcrita nos permite concluir con claridad meridiana, que la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es de carácter adjetivo respecto a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Las acciones que en esta última están contempladas, además de las vías procesales de carácter judicial existentes, encuentran sustento en la primera, de forma tal que ambas leyes deben interpretarse íntegramente. Por esta razón, no es de recibo el agravio del apelante en cuanto sostiene que las medidas cautelares, como la que nos ocupa, tienen una dinámica propia establecida por la Ley No 8039 y que por su naturaleza atienden necesariamente a la oportunidad y la estrategia para su ejecución.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

De lo anterior se colige que, si en el presente caso, el Tribunal Registral Administrativo requirió al gestionante de las medidas cautelares, mediante el Voto No 070-2006, una garantía dineraria para su ejecución, aunque no fijó un plazo expresamente, y ocurrió que éste no la cumplió dentro del término fatal que señala el artículo 85 de la Ley de Marcas, necesariamente opera, de pleno derecho, la caducidad del proceso administrativo incoado. Aunque dicho Superior Jerárquico pudo haber fijado un término expreso para la rendición de la garantía, a su discreción, pues estamos ante un plazo judicial - dado que no hay norma legal que fije un plazo en concreto - debe entenderse que en ningún caso podría asumirse que el plazo para cumplir lo prevenido quede abierto en forma indefinido, pues ello es contrario a la naturaleza del proceso cautelar, específicamente su accesoriedad, urgencia, temporalidad y la sumario cognitio. La rendición de garantías como la que está aquí relacionada, es expresión del sistema contracautelar en esta materia, lo cual resulta básico para evitar abusos procesales de parte de los solicitantes, a fin de tratar de equilibrar la igualdad entre las partes y evitar el periculum in mora. presupuesto básico para la procedencia de las medidas, conforme el artículo 3 párrafo final de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual.

El acto administrativo dictado por el Tribunal Registral Administrativo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, produjo sus efectos desde el momento en que fue notificado al administrado, tanto a lo que se refiere a su exigibilidad o eficacia como a su ejecutoriedad y el hecho de que haya sido impugnado en sede administrativa o jurisdiccional, no afecta esas condiciones de eficacia. Ello implica que tanto la Administración, en este caso la Registral, como el administrado, deben acatar en forma inmediata lo que el mismo disponga. En el presente caso, se ha traído al expediente, como prueba, una copia del proceso ordinario contencioso administrativo interpuesto por Más Visión S.A. contra El Estado y Ópticas Visión, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, seguido bajo el Expediente No 06-000494-0163-CA, y que se encuentra pendiente de resolución, el cual pretende dejar sin efecto lo resuelto por el Registro Público de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y dos minutos del primero de noviembre del dos mil cinco y por consiguiente la nulidad absoluta del Voto No 070-2006, dictado a las nueve

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

horas con treinta minutos del veintiuno de marzo del dos mil seis por este Tribunal Administrativo, en donde se resuelve ese recurso de apelación y se determina declararlo con lugar. Al respecto, debe reiterarse, que la interposición de esa acción contenciosa administrativa no es excusa para que la compañía Óptica Visión Ltda. no haya cumplido con lo que se le previno, debiendo haberse considerado al efecto el plazo que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en su artículo 85, pues de lo contrario, por imperativo legal deviene la caducidad del procedimiento y el abandono de la gestión. Al respecto ordena el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“Cuando se tenga una solicitud por abandonada de acuerdo a lo prescrito en el artículo 85 de la Ley, el Registrador lo hará constar en los antecedentes que obran en las bases de datos y ordenará su archivo, firmando la resolución dictada en el respectivo expediente.”*

Sobre el tema de la eficacia de los actos administrativos, nos dice la doctrina: “

*“El acto ejecutorio impone a la administración la obligación de comportarse conforme al mismo y, a pesar que, en general, pueda revocarlo, mientras ello no ocurra, ella debe conformarse con él y no puede contravenirlo, por actos materiales. Por su parte el administrado se encuentra ligado al acto y debe conformarse igualmente al mismo, mientras no lo afecte en su derecho subjetivo o interés legítimo. Podríamos llamar a esta situación obligación bilateral...”*

*Señala Ranelletti que el acto administrativo es ejecutorio aun cuando fuere anulable o fuera impugnado en sede administrativa o jurisdiccional. Así el acto anulable por vicio de legitimidad o mérito es ejecutorio. Para que el acto sea ejecutorio debe ser comunicado al interesado. Solamente así puede producir los efectos a que está destinado, sea que imponga una obligación al particular, sea que extinga o limite un derecho. En otros supuestos la comunicación se hace con el objeto que el interesado tenga conocimiento legal y pueda interponer los recursos contra el acto.*

*La protección jurisdiccional de los derechos e intereses de los particulares se realiza a posteriori. En realidad la administración pública, dice Caetano, es un poder paralelo al judicial. Los órganos administrativos pueden adoptar resoluciones obligatorias para los particulares y exigir su cumplimiento coercitivamente...”* DIEZ (Manuel María), *“El Acto Administrativo”*, Tipográfica Editora Argentina, II Edición, Buenos Aires, 1961, P. 262.

La figura del “abandono de la gestión”, que encontramos en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, encuentra su homólogo en el instituto de la “deserción” existente en el proceso civil. Respecto a su naturaleza, vista en el aspecto subjetivo, la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

deserción lo que pretende es evitar que los procesos pendan indefinidamente sin solución. Por ello, aunque el proceso civil se desarrolla por impulso procesal de oficio y también por actividad de las partes, según dispone el artículo 1 del Código Procesal Civil, si el tribunal no actúa o se retarda en hacerlo, el actor debe activar el proceso y si él tampoco lo hace es responsable de esa omisión.

En el ámbito administrativo, encontramos una disposición similar en el artículo 222 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “1- *El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio, sin perjuicio del que puedan darle las partes.* 2- *La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para efectos de caducidad del procedimiento* “.

Este artículo establece el impulso oficial a fin de que el conflicto jurídico sometido a debate del órgano decisor sea resuelto mediante un acto o resolución final, que constituye la forma normal de terminar el procedimiento. Si armonizamos esta disposición con lo dispuesto en el procedimiento administrativo ordenado para las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vemos como la caducidad de las mismas y la declaratoria de abandono oficioso sólo requiere de la concurrencia en los autos de dos requisitos: el abandono de la parte actora a partir de su último acto procesal y su notificación y el transcurso del plazo de seis meses. La oficiosidad del abandono sólo procede cuando es la única alternativa que tiene la Administración para impulsar el procedimiento, lo que ocurre cuando el acto procesal siguiente depende exclusivamente de la parte actora. Ejemplo claro es el caso que nos ocupa: la parte gestionante de las medidas cautelares es prevenida mediante una sentencia, para que rinda una garantía dineraria, como condición para la ejecución de las mismas y habiendo transcurrido sobradamente más de seis meses sin que ello se cumpla, lo procedente es declarar su abandono y el archivo del expediente.

### **2) En relación al Criterio de la Procuraduría General de la República No C- 034-2007**

En su expresión de agravios el recurrente manifiesta que conforme a las conclusiones vertidas por la Procuraduría General de la República, en su Criterio No C-034-2007 “*existe una imposibilidad lógica de ejecutar la medida cautelar solicitada y por tanto ello*



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*hace, innecesario el depósito por caución.” Sin que se requiera entrar a analizar el contenido de dicho Criterio, este Tribunal hace ver que el mismo tiene fecha 09 de febrero del dos mil siete, siendo que todo el procedimiento al que se refiere este expediente, incluyendo el Voto No 070-2006 de las 09:30 horas del 21 de marzo del 2006 y advenimiento del plazo fatal de caducidad, transcurrió con anterioridad al dictado de ese dictamen. Por disposición constitucional, ni las leyes, ni mucho menos la jurisprudencia o un criterio administrativo, pueden tener efectos retroactivos, en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas (artículo 34 de la Constitución Política). El procedimiento administrativo que devino caduco y que fue así declarado en forma legítima, por inactividad de la empresa petente de las medidas cautelares que se han conocido en este expediente, no puede ser reabierto en perjuicio de la compañía denunciada, a la luz de un pronunciamiento o una interpretación que no existía al momento de resolverse la litis.*

**CUARTO: Lo que debe resolverse:** Por las razones de ley y de doctrina expuestos, habiéndose comprobado que el procedimiento que ha causado la interposición de las medidas cautelares solicitadas por la empresa Óptica Visión Ltda. contra la compañía Más Visión S.A., devino caduco conforme al artículo 85 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues la denunciante no cumplió en el plazo legal con la rendición de la garantía exigida en el Voto No Voto No 070-2006 de las 09:30 horas del 21 de marzo del 2006 de este Tribunal Administrativo, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, veinticinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil siete, notificado el día veinte de febrero de ese mismo año.

**QUINTO: Agotamiento de la vía administrativa:** 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, se da por agotada la vía administrativa.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en nombre de la empresa ÓPTICA VISIÓN LTDA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos del dieciséis de febrero 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **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*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **DESCRIPTORES:**

- **Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa**
- **Protección de la Propiedad Intelectual**