

RESOLUCIÓN FINAL

Exp. N° 2008-0032-TRA-PI

**Solicitud Medida Cautelar ALVARO ARDILA DUARTE c/ BENDIG MAQUINARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Alvaro Ardila Duarte, representado por Franklin Ortiz Mora, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC-RPI-03-07)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO No 253 - 2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con treinta minutos del cinco de junio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Franklin Ortiz Mora**, mayor, casado, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-ciento sesenta-doscientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial del señor Alvaro Ardila Duarte, mayor, casado, ingeniero mecánico, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Bucaramanga, República de Colombia, pasaporte de su país número diecinueve-ciento cincuenta y uno-seiscientos ochenta, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiún minutos, del veintiocho de enero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha dieciocho de diciembre del dos mil siete, el Licenciado Franklin Ortiz Mora, en su calidad de apoderado especial del señor Alvaro Ardila Duarte, solicitó la

adopción de medidas cautelares a favor de su representado y en contra de la empresa **BENDIG MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por la supuesta fabricación y promoción sin la licencia respectiva de una máquina denominada “**DESMUCILAGINADORA BENDIG**”, por parte de la empresa **BENDIG MAQUINARIA S.A.**

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas veintiún minutos del veintiocho de enero del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Licenciado Franklin Ortiz Mora, en representación de Álvaro Ardila Duarte y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que con fecha cinco de febrero del dos mil ocho, el Licenciado Franklin Ortiz Mora, en representación del señor Álvaro Ardila Duarte, interpuso recurso de apelación en contra dicha resolución.

CUARTO. Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y un minutos del siete de febrero del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación referido anteriormente.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, no existen de interés para la resolución de este proceso.

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 DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial por medio de la resolución de las diez horas, veintinueve minutos, del veintiocho de enero del dos mil ocho, **rechazó** la solicitud de medida cautelar interpuesta por el apelante y ordenó el archivo del expediente respectivo; lo anterior, con fundamento en el dictamen de la Procuraduría General de la República **C-034-2007** del 9 de febrero del 2007, que elimina la potestad de conocer medidas cautelares en sede administrativa señaladas en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039. La resolución venida en alzada en lo conducente establece lo siguiente:

*“(...) En virtud de que no es posible identificar la totalidad de los elementos indispensables de la potestad sancionatoria de la administración, y siendo que el numeral 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, **de conformidad con el dictamen analizado**, carece de eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango legal, se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar medidas cautelares; por tanto, lo procedente es rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordenar el archivo del expediente respectivo.”*

El apelante inconforme con tal resolución, solicita en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la misma sea revocada y en su lugar se ordene al Registro de la Propiedad Industrial: *“a) subsanar el procedimiento administrativo; b) conferir la audiencia de ley a la parte denunciada de violentar el derecho de propiedad intelectual que ampara a su representado; y c) resolver lo que en derecho corresponda, acorde a los hechos y a la prueba aportada constante en autos (...)”*. Además, en el punto IV de la apelación, señala que: *“El Registro de la Propiedad Industrial, como órgano competente, tiene el deber de substanciar el procedimiento administrativo solicitado conforme a la normativa de los artículos 1 y 2 de la LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (...)”*.

CUARTO. En nuestro criterio, apreciamos que el Dictamen **C-034-2007** del 9 de febrero del 2007 de la Procuraduría General de la República, desarrolló un estudio sobre los elementos que deben existir para que la Administración Pública en ejercicio del ius puniendi, ostente legitimación para la ejecución de medidas cautelares, estableciendo al efecto cuatro elementos, a saber: **a.-** Órgano competente; **b.-** Descripción de la infracción; **c.-** Procedimiento; y **d.-** Sanción respectiva; determinando que, de éstos el único que está contenido en la norma vigente en materia de medidas cautelares en sede administrativa, es el relacionado con el órgano competente; y considera que:

“(...) existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa (...)”.

Como corolario de lo anterior, dispone finalmente en lo que interesa:

“...Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad –

*adecuados a la materia sancionatoria administrativa-, es criterio de este órgano Asesor que, **ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y derechos conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen potestad para aplicar medidas cautelares, sea el embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de la ley No. 8039**, toda vez que no es posible desprender de los textos legales analizados –Ley No. 8039, Ley 6683 y Ley 7978- los elementos que deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este estudio. En consecuencia, **la disposición reseñada carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal** (...)”
(lo subrayado no es del original)*

En el caso de marras, nos encontramos ante la disyuntiva, de que por un lado nos enfrentamos con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, que establece cómo debe llevarse a cabo el procedimiento referido a las medidas cautelares, y por otra parte, nos vemos condicionados por los numerales 2° y 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, en donde queda establecido, que los dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República son de carácter vinculante, siendo, que el criterio **C-034-2007**, al igual que el **C-026-2002**, de 23 de enero del 2002, citados en la resolución venida en alzada, son vinculantes para el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto, a ese carácter vinculante mencionado, la opinión jurídica **OJ -120-2005** del 09 de agosto del 2005, de la Procuraduría General de la República, dispuso en lo que interesa lo siguiente:

“(…) El artículo 5° de nuestra Ley Orgánica, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982, excluye de los asuntos consultables los propios de los órganos administrativos que tienen una jurisdicción especial establecida por ley; supuesto en que se hallan los pendientes de resolver ante sus diversas instancias, pues por vía de un dictamen obligatorio ejerceríamos, de manera indirecta, funciones de administración activa, lo que no procede.

*Aun cuando esa doctrina es aplicable a la calificación y trámite de inscripción de documentos registrales, deben aclararse los aspectos que siguen para obviar indebidas deducciones. En primer lugar, de acuerdo con dicha Ley Orgánica (art. 1°), la Procuraduría General de la República es órgano superior consultivo de la Administración Pública, con la obligatoriedad de acatamiento que le atribuye el art. 2°, y el **carácter de jurisprudencia administrativa que tienen sus criterios**. Dentro de sus facultades está la de emitir dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, sobre las cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado y los demás organismos públicos (art. 3°, inc. b). (…)*”.

En virtud de lo anterior, determina este Tribunal, que el Registrador de los diferentes Registros del Registro Nacional, a la hora de desplegar su actividad calificadora, no solamente debe aplicar la normativa escrita constante en el ordenamiento jurídico, sino también la normativa no escrita, que regula su actuación administrativa. Sobre este punto específico, la Opinión Jurídica citada anteriormente señala en lo que interesa lo siguiente:

“Conforme a la Ley General de la Administración Pública, la Administración está sujeta a todas las normas escritas y no escritas de Derecho Administrativo, sin poder derogarlas ni desaplicarlas en casos concretos (art. 13). Las normas no escritas, como la jurisprudencia y los principios generales de derecho, sirven para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito, con el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7º.1)”.

De ahí que el Registro de la Propiedad Industrial deba acatar los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que en su oportunidad solicitó, así, como el Voto N° 373-2007, dictado por este Tribunal a las trece horas, treinta minutos, del veinte de diciembre del dos mil siete, que en lo conducente dispone:

*“(…) este Tribunal ante todo debe -como superior jerárquico en materia sustantiva de los Registros que conforman el Registro Nacional- verificar que la resolución que conoce en apelación esté o no dictada conforme el principio de legalidad, es decir con apego a las normas que integran el proceso de calificación al cual se avoca el Registrador cuando conoce de una determinada solicitud de inscripción, o como en este caso, conoce de un procedimiento instaurado por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; **procedimiento que, por medio del dictamen C-34-2007 de 9 de febrero de 2007, la Procuraduría posteriormente ordena desaplicar**; criterio que en este caso, es vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial, (…)”.*

*(…) Debe tenerse claro que esta función calificadoradora es **obligatoria e indelegable**, de forma tal que, recibido un documento por parte de cualquier registro de los que*

conforman el Registro Nacional; debe el Registrador asignado -por medio de la función calificadora- rendir conforme su especialidad un criterio técnico jurídico respecto de la rogación hecha por parte del administrado, donde se determinará tres situaciones básicas: a) si el documento calificado es apto para generar un asiento en el registro de que se trate; b) si adolece de algún defecto que impide llevar a cabo lo rogado; y c) si procede el denegar la rogatoria por estar viciada de un defecto insubsanable, dentro de los cuales se incluye la falta de competencia del Registro para conocer de la rogación planteada por el administrado. Tal criterio técnico registral debe apearse al principio de legalidad, valga es decir, al bloque de legalidad conformado por todas las fuentes de derecho, donde tiene un lugar dentro de tal jerarquía de normas la jurisprudencia administrativa, sobre todo si esta particularmente tiene carácter vinculante, como luego se verá.

*De tal manera que, debe entenderse que el dictamen C-034-2007 del 9 de febrero de 2007 de la Procuraduría General de la República; no se arroga la función calificadora del Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pero si delimita genéricamente el alcance de la norma que debe aplicarse al proceso de calificación, en este caso para **desaplicar por ineficacia** la normativa que regula las medidas cautelares en sede administrativa; desaplicación que a partir de dicho dictamen -y dado su carácter obligatorio-, se incorpora al bloque de legalidad dentro del cual debe ejercer su función el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial”.*

QUINTO. SOBRE LA ACTUACIÓN DEL REGISTRO A QUO. Al respecto es necesario exaltar, que la actuación del Registro a quo, fue acorde a lo dispuesto en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto se sometió al régimen jurídico establecido, por lo que no cabría entonces admitir por parte del Registro a quo otro tipo de actuación, de ahí, que la decisión tomada por ese Registro de rechazar la solicitud de medida

cautelar por carecer de potestad para conocer del procedimiento con fundamento en los dictámenes **C-034-2007** y **C-026-2002**, ambos de la Procuraduría General de la República, está conforme al principio de legalidad, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiún minutos del veintiocho de enero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Franklin Ortiz Mora, en representación del señor Álvaro Ardila Duarte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiún minutos, del veintiocho de enero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 y artículo 2° de Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales que anteceden, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Franklin Ortiz Mora, en representación del señor Álvaro Ardila Duarte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiún minutos, del



veintiocho de enero del dos mil ocho, 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

- **Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa**
- **TG. Protección de la Propiedad Intelectual**
- **TRN. 00.45.73**