

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0045-TRA-PI-137-06

Medida Cautelar

Darren Hreniuk Mitchell, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen MC-O4-2004)

VOTO N° 281-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del once de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación y Acción de Nulidad interpuesto por la señora **Ana Isabel Zeledón Mora** conocida como Any Zeledón Mora, mayor, soltera, egresada en derecho, vecina de San José, cédula de identidad número uno-seiscientos cinco-cero dieciséis, en su condición de Apoderada Especial del señor **Darren Hreniuk Mitchell**, mayor, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número ciento veinticinco-ciento sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco-cero cero cero novecientos cincuenta y cinco, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y cinco minutos, del dieciocho de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de marzo de dos mil tres, el señor Darren Hreniuk Mitchell, de calidades citadas, presentó solicitud de medida cautelar contra las empresas Miramar Canopy Tour, Sky Trek, Monteverde Canopy Tours, Aventura Canopy Monteverde, Eco Lodge Lago Coter, Los Lagos, Arenal Paraíso, Arenal Canopy Tour La Fortuna, Hotel Valle Escondido-San Lorenzo, Hotel Villa Lapas, Waterfalls Canopy, Chiclets Tree Tour-Hotel Terraza del Pacífico, Canopy, Safari, y Titi Canopy Tour.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que por resolución de las trece horas treinta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial fundamentada en los votos números: 2004-10177, de las quince horas, seis minutos, del veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, 2004-10762 de las dieciocho horas, cincuenta y nueve minutos, del veintinueve de setiembre del dos mil cuatro, 2004-12215, de las catorce horas, un minutos, del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, 2004-12222, de las catorce horas, ocho minutos, del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, y 2005-1079, de las diez horas, veintinueve minutos, del cuatro de febrero de dos mil cinco, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y el voto número 501-2004, de las once horas, del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, dispuso: “...**I)** *En estricto apego a lo ordenado por la Sala Constitucional, ordenar el archivo de las medidas cautelares presentadas por la señora Any Zeledón Mora, en su condición de Apoderada Especial del señor DARREN HRENIUK contra las siguientes empresas: Canopy Aventuras RGG de Quepos propietaria de TITI CANOPY, Carara Hotel y Club, S.A. titular de VILLA LAPAS, hotel Las Góndolas, S.A. dueña de CHICLETS TREE TOUR-HOTEL TERRAZA DEL PACÍFICO, La Estrella de la Fortuna, S.A. propietaria de Arenal Paraíso, Sky Trek.* **II)** *Dejar sin efecto las medidas cautelares presentadas por el señor Darren Hreniuk contra los siguientes establecimientos: Monteverde Canopy, Canopy Safari, Los Lagos, Arenal Tour La Fortuna, Aventura Canopy Monteverde, Miramar Canopy Tour, Waterfalls; y Hotel Valle Escondido San Lorenzo, y consecuentemente ordenar su archivo...*”, puesto que el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José Goicoechea, mediante resolución de las once horas, quince minutos, del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, anula la patente de invención concedida al señor Darren Hreniuk Mitchell, inscrita el veinte de octubre de de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número 2532, denominada “Sistema de Transporte Forestal elevado con propulsión de la gravedad utilizando arnés y poleas por una línea horizontal simple”.

TERCERO: Que la representante del señor Darren Rreniuk Mitchel, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cinco segundos del diez de mayo de dos mil cinco, recurre la resolución indicada interponiendo acción de nulidad de actuaciones y recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil cinco, debe ser declarada nula toda vez que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Patentes de Invención número

6867, ordena la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de toda resolución firme referente a las declaraciones de nulidad de las patentes. Adujo, que el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como Acuerdo “ADPIC” establece como formalidad, darle la debida publicidad a toda resolución o decisión administrativa, asimismo, señala que el Registro en la resolución recurrida, omite pronunciarse y hacer referencia sobre los recursos de apelación interpuesto a las medidas cautelares relacionadas con el expediente 004-2003, y por otra parte, no le da continuidad a las diligencias de medidas cautelares solicitadas en fecha treinta y uno de mayo de dos mil tres. Finalmente, solicita se anule la resolución recurrida.

CUARTO: Que como prueba de interés para resolver este proceso, este Tribunal incorporó de oficio la resolución dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, del II Circuito Judicial de San José, que corresponde al Voto 501-2004 de las once horas quince minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, mediante el cual dicho Tribunal resolvió agotando la vía administrativa, anular la patente de invención otorgada al señor Darren Hreniuk inscrita el veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, bajo el número dos mil quinientos treinta y dos, folios doscientos diecinueve, doscientos veinte y doscientos veintiuno del tomo décimo séptimo, denominada “*Sistema de Transporte Forestal elevado con propulsión de la gravedad utilizando arnés y poleas por una línea horizontal simple*”. Sobre dicho documento el Registro a quo fundamentó entre otro la resolución apelada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La mayoría del Tribunal es del criterio que los agravios formulados por parte del recurrente no son de recibo, toda vez que examinada la documentación que consta en el expediente, se determina que el Registro a-quo actuó de conformidad con lo dispuesto en el voto 501-2004 dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo a las once horas, quince minutos, del diecisiete de diciembre de ese mismo año. Como puede observarse, la pretensión del recurrente no es procedente, ya que dicho Tribunal, mediante el voto de cita declaró nula la patente de invención número dos mil quinientos treinta y dos, cuyo titular lo era el señor Darren Hreniuk Mitchell, por considerar, que la patente cuestionada incumplió dos de los

requisitos necesarios para que una invención sea patentable, ***la novedad y la aplicación industrial***. Esta resolución conforme lo determina el numeral 6 de la Ley de Creación de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, No. 7274, del 29 de noviembre de 1991, tiene como efecto jurídico, ***agotar la vía administrativa***, y siendo ésta un acto definitivo, le corresponderá únicamente ser revisada en la vía jurisdiccional. Con respecto al agotamiento en la vía administrativa, la doctrina ha dicho que: “... *Generalmente se emiten estos actos cuando la Administración resuelve un recurso y la decisión causa estado, es decir, que ya no es susceptible de recurso alguno en sede administrativa, a la par con ella queda abierta la vía jurisdiccional. En otros términos: es la palabra final de la Administración sobre un determinado asunto.*” (Fernández Vásquez, Emilio. Diccionario de Derecho Público, Editorial Astrea, Buenos Aires, pág. 13).

Conforme a lo anterior todo aquello relacionado con la solicitud de las medidas cautelares interpuestas por el señor Darren Hreniuk Mitchell en vía administrativa, no puede ser objeto de discusión, ya que la resolución 501-2004 de cita, que agota la vía administrativa, declaró la nulidad de la patente de invención, derecho intangible que pretendía ser protegido por medio de las medidas cautelares. Desde esa óptica, el Registro a-quo está inhibido a entrar a conocer asuntos referentes a la patente dicha, por existir precisamente un pronunciamiento que declaró la nulidad de esa patente de invención, y como efecto de ello, las medidas cautelares interpuestas por el recurrente quedan insubsistentes, dado que no existe un interés jurídico actual tutelable que dé sustento a estas diligencias, pues no existe ningún derecho de propiedad intelectual que legitime al recurrente que conforme al ordenamiento jurídico deba cautelarse.

SEGUNDO: En adición a lo indicado en el acápite anterior sobre el impedimento del conocimiento de este asunto por parte del Registro a quo, es criterio de este Tribunal que la nulidad alegada por la recurrente fundamentada en la falta de la publicación del edicto de ley, conforme al artículo 22 de la Ley de Patentes, tampoco puede ser de recibo por esta Instancia en razón de que la publicación a que hace referencia el numeral de cita, es en relación a las nulidades declaradas por el propio Registro con base en el artículo 21 del mismo cuerpo legal y no habiendo sido por ende declarada dicha nulidad por el órgano registral sino por el Tribunal Contencioso Administrativo, resultando dicha declaratoria de nulidad cosa juzgada material, la actuación del Registro se limita únicamente a la práctica de dicha resolución como en efecto lo hizo.

TERCERO: Conforme lo expuesto, por mayoría considera este Tribunal que lleva razón el Registro al dejar sin efecto y ordenar el archivo de las medidas cautelares interpuestas por el señor Darren Hreinuk Mitchel, razón que obliga a este Tribunal a rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Isabel Zeledón Mora conocida como Any Zeledón Mora, en la condición referida, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos, del dieciocho de abril de dos mil cinco.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, y de doctrina que anteceden, por mayoría se rechaza de plano el *Recurso de Apelación* presentado por la señora Ana Isabel Zeledón Mora conocida como Any Zeledón Mora, en su condición de apoderada especial del señor Darren Hreinuk Mitchell, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos, del dieciocho de abril de dos mil cinco. 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 para lo de su cargo. El Doctor Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el Voto. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Voto Salvado Del Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El Juez que suscribe salva el voto con fundamento en las siguientes consideraciones: No comparto el criterio de la mayoría de este Tribunal porque considero, que debe continuarse el procedimiento correspondiente, para luego, a través de una resolución de fondo, resolver todos y cada uno de los agravios esgrimidos por el apelante.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez