

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0169-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

Henkel Capital S.A. C.V., y Distribuidora Repo, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. MC-RPI-04-2006)

VOTO No 310 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del dos de octubre de dos mil seis.-

Recurso de Apelación interpuesto por los señores, **Raúl Pinto Odio**, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, portador de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y tres-setecientos nueve, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento-ochenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho, domiciliada en la ciudad de San Pedro, Los Yoses, de la Primera entrada cincuenta metros al sur, y **Juan Pablo Ruiz Imbert**, mayor, soltero, abogado, vecino de San Isidro de Coronado, portador de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y dos-cero quinientos cincuenta y dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad Henkel Capital, Sociedad Anónima de Capital Variable, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, trece minutos, del treinta de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de mayo de dos mil seis, el señor Juan Pablo Ruiz Imbert, de calidades y condición referidas, solicitó la adopción de medida cautelar a favor de la sociedad

HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., contra la sociedad **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, toda vez que la sociedad que representa es la titular de la marca de adhesivos “Resilikon” y del diseño y envases de sus variantes “Resilikon 850” y “Resilikon 5015”, en clase 1 y 16 de la nomenclatura internacional, siendo que la sociedad **DISTRIBUIDORA REPO, S.A.**, está vendiendo y distribuyendo a nivel nacional una nueva línea de adhesivos denominada “**El Carpintero**”, utilizando para ese fin el mismo envase y un diseño prácticamente idéntico a los de las marcas inscritas y utilizadas por su representada. Aduce, que la palabra “Resilikon” fue sustituida por los vocablos “El Carpintero” en la misma forma y color de la marca registrada y que el símbolo hexagonal que contiene el diseño inscrito fue sustituido por una figura en forma de diamante con las letras CPC, ubicándolo en la misma posición que la figura del diseño registrado, con el mismo color y dimensiones. Para comprobar lo afirmado la empresa solicitante adjuntó fotografías de los productos de las marcas “Resilikon” y “El Carpintero”, considerando que tal situación constituye competencia desleal, toda vez que la empresa DISTRIBUIDORA REPO S.A. se aprovecha del prestigio y la amplia presencia a nivel nacional de la marca “Resilikon”, por cuanto utiliza un diseño y envase casi idénticos para su propio beneficio. Para impedir que sigan aumentando los daños contra su representada, solicita la aplicación previa de las medidas cautelares, todo a tenor de lo dispuesto en el Capítulo de la Ley 8039, (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual).

SEGUNDO: Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, a las once horas, trece minutos, del treinta de mayo de dos mil seis, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “...**SE RESUELVE: I.- Acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por Juan Pablo Ruiz Imbert, en representación de Henkel S.A. DE C.V (sic) contra DISTRIBUIDORA REPO S.A., sin otorgar audiencia al supuesto infractor. II.- Ordenar El CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN**, lo que en el caso concreto significa que a partir de la notificación de la presente resolución, REPO S.A (sic) **no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos identificados con un diseño que resulte igual o similar a los registrados por HENKEL CAPITAL S.A (sic) DE C.V (sic) bajo los registros N° 156682, 156683, 156684, 156685, 156686, 156687, 156688 y 156689; bajo el apercibimiento que de**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*incumplir con lo ordenado este Registro procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad administrativa. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES Y CINCO DÍAS HÁBILES, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en caso de interponerse apelación, si se encuentra en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039. **Se advierte que los citados recursos no suspenden los efectos de la ejecución de la medida, por disponerlo así el artículo 6 del citado cuerpo normativo. NOTÍFIQUESE.***

TERCERO: Que con fecha cinco de junio de dos mil seis, el señor Raúl Pinto Pinto, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA REPO S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en su libelo manifiesta, que la resolución impugnada no toma en cuenta que la marca “EL Carpintero” se encuentra debidamente inscrita a favor de su representada y que además se encuentran en trámite la inscripción de varios diseños similares a los registrados, por lo que el Registro no debió otorgar la medida cautelar, en razón de la disputa existente sobre el mejor derecho de tales diseños. Argumenta además, que la medida de suspender la comercialización de los productos CPC El Carpintero, es extrema, injusta y que causa un daño irreparable a su representada y no se tomó en consideración que los términos 850 y 5051 que aparecen en el etiquetado de los productos de su representada son términos genéricos sobre los que el gestionante no puede alegar exclusividad.

Por otra parte, aduce que la medida cautelar ordenada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se toma bajo un supuesto de “culpabilidad” de su representada, siendo que el Registro debió conceder audiencia al supuesto infractor, puesto que la actividad de su representada ha sido transparente, por lo que la medida no debió concederse de forma abrupta. Señala también el recurrente que lo que pretende el solicitante con la medida

cautelar es apropiarse del mercado que le pertenece a su representada, quien tiene un mercado mucho mayor que el de su competidor, situación que califica como competencia desleal. Reitera que tanto los productos **El Carpintero** como **Resilikon** aparecen en las fotos aportadas al expediente envasados por REPOSA S.A., en razón de que dicha empresa fue concesionaria, durante doce años, de la distribución exclusiva, del pegamento de la marca **Resilikon**, en virtud de un contrato que luego fue rescindido unilateralmente por la compañía **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.** Es por ello que el producto **Resilikon** se importaba en estaños y la empresa concesionaria lo envasaba, lo distribuía y comercializaba, con su propia etiqueta, porque lo único regulado en el contrato, era el uso de la marca y no de la etiqueta. Por este motivo considera que el diseño del envase le pertenece a dicha sociedad, siendo que lo que existe más que un plagio de etiquetas es una disputa comercial, la cual debe dirimirse de otra forma que con una simple medida cautelar. Finalmente, objeta lo referente a la garantía porque ésta cubre la venta del producto por un día, por lo que aduce que esa garantía deber ser al menos de un mes, es decir no menos de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE COLONES** renovables cada mes que la medida esté vigente.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las once horas del seis de junio de dos mil seis, dispuso: “... **SE RESUELVE: I.)** Rechazar por improcedente el recurso de aclaración planteado por el señor **PINTO ODIO** respecto a la resolución emitida por este Registro a las 11:13 horas del 30 de mayo del 2006. **II.)** Declarar sin lugar el incidente de suspensión de los efectos del acto incoado contra la resolución emitida por este Registro a las 11:13 horas del 30 de mayo del 2006. **III.)** Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor **PINTO ODIO** contra la resolución emitida por este Registro a las 11:13 horas del 30 de mayo del 2006 y en su lugar se admite el recurso de apelación...”

QUINTO: Que con fecha veintiuno de junio de dos mil seis, el señor Juan Pablo Ruiz Imbert, representante de la sociedad **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, señaló su inconformidad con la medida cautelar ordenada por el Registro de la Propiedad Industrial, argumenta que de las cinco medidas cautelares solicitadas solamente acogió la primera, al

disponer en el punto II del Por tanto de la resolución impugnada “...Ordenar EL CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN, lo que en el caso concreto significa que a partir de la notificación de la presente resolución, REPO S.A. **no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos identificados con un diseño que resulte igual o similar a los registrados por HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., bajo los registros NO. 156682, 156683, 166684, 156685, 156686, 156687, 156688 y 156689;** bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado este registro procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad administrativa. (...)” siendo que el Registro omitió fundamentar las razones por las cuales desatendió la solicitud sobre las demás medidas, y que el Registro omitió exponer los razonamientos de hecho y de derecho que le llevaran a descartar el resto de las medidas solicitadas, aún y cuando a su criterio resultaría ser sumamente efectivas. Agrega que los días 2, 3 y 4 junio del presente año, se llevaría a cabo en el campo ferial de “El Pedregal” la feria ferretera más importante del país, denominada “ExpoFerretera 2006”, donde la denunciada tendrá un puesto para la exhibición y venta de sus productos, por lo cual se encontraría en toda la libertad de presentar sus adhesivos de la marca “El Carpintero”, con el envase y diseño objeto del conflicto.

SSEXTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las diez horas del ocho de junio de dos mil seis, en el punto 1) del Por Tanto declaró sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Juan Pablo Ruiz Imbert, en representación de la empresa HENKEL CAPITAL S.A. C.V., en contra de la resolución citada en el resultando segundo y admitió el recurso de apelación.

SÉTIMO: Que en resolución emitida por este Tribunal Registral Administrativo, a las quince horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil seis, se confirió audiencia por quince días a las partes e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo.

OCTAVO: Que por escrito presentado ante este Tribunal en fecha diecisiete de agosto de dos mil seis, se apersonó el Licenciado Eric Gutiérrez Rojas, mayor, casado en segundas

nupcias, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número unoquinientos cuarenta y seis-cero cero cuarenta y uno, carné de Colegio de Abogados número 2804, en su condición de apoderado especial sin límite de suma de la compañía HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., y contestó la audiencia conferida, en la que argumentó que lo procedente es sancionar los actos de competencia desleal llevados a cabo por la “DISTRIBUIDORA REPO S.A.”, por encontrarnos dentro de los supuestos que prevé el artículo 50 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, por cuanto al día de hoy la legítima y única titular de los derechos de la marca de adhesivos “Resilikon” y el diseño y envase de sus variantes “Resilikon 850 y “Resilikon 5015”. Alega que la empresa Distribuidora Repo (Reposa) ha actuado con evidente mala fe comercial al reiniciar la venta y distribución a nivel nacional de una nueva línea de adhesivos denominada “El Carpintero”, utilizando para dicho fin el mismo envase y diseño casi idéntico a los de la marca “Resilikon”. Al respecto, señala que la palabra “Resilikon” fue cambiada por la palabra “El Carpintero” también en mayúscula y de color azul, y que el símbolo hexagonal fue sustituido por un diamante con las letras CPC, ubicándose dicho diamante con las letras CPC, exactamente en el mismo lugar donde antes se ubicaba la figura hexagonal y conservando el mismo color azul y dimensiones, el resto del diseño es exactamente el mismo, incluyendo color, tipo y tamaño de letra, así como el envase de color blanco con tapa roja para el caso del “Carpintero 850” y el envase metálico con forma de cilindro para “Resilikon 5115”, constituyéndose abierta y manifiestamente en actos de competencia desleal, conducta definida en el inciso d) del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, toda vez que la sociedad DISTRIBUIDORA Repo, S.A., aprovechándose del prestigio y la amplia presencia a nivel nacional de la marca “Resilikon” utiliza un diseño y envase prácticamente iguales para su propio beneficio, prestándose a confusión.

NOVENO: Que por escrito presentado ante este Tribunal en fecha veinticinco de agosto de dos mil seis, se apersonó el representante de la empresa DISTRIBUIDORA REPO, S.A., y contestó la audiencia conferida mediante resolución dictada por este Tribunal a las quince horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil seis.

DÉCIMO: 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: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los consignados en la resolución impugnada como 1 y 2, y agrega como hechos con tal carácter, los siguientes que resultan necesarios para la solución del presente asunto:

1) Que los Licenciados Juan Pablo Ruiz Imbert, mayor, soltero, abogado, vecino de San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y dos-quinientos cincuenta y dos, Eric Gutiérrez Rojas, mayor, casado en segundas nupcias, abogado, vecino de San José, Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y seis-cero cero cuarenta y uno, y Elizabeth Álvarez Morales, mayor, casada en primeras nupcias, abogada y notaria, vecina de San José, Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos tres-quinientos setenta y tres, son apoderados especiales sin límite de suma de la empresa **HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.**, poder que los faculta para actuar conjunta o separadamente en nombre de su representada (folio 10 frente y vuelto).

2) Que el señor Raúl Pinto Odio, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y tres-setecientos nueve, es presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, poder otorgado por el apoderado generalísimo sin límite de suma de dicha compañía, quien se encuentra facultado para sustituir total o parcialmente el mandato concedido (folio 11).

3) Que **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, es propietaria de las siguientes marcas: CPC “El Carpintero” en clase 16 de la nomenclatura internacional,

Registro No. 153501 para distinguir y proteger adhesivos para uso del hogar y oficina, inscrito desde el 11 de agosto de 2005, vigente hasta el 11 de agosto de 2015, y CPC “El Carpintero” en clase 1 de la nomenclatura internacional, Registro No. 153484 para distinguir y proteger adhesivos industriales. (folios 178 a191).

4) Que entre la empresa HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA existió un contrato de Distribución Mercantil, con una duración de un año contado a partir del 22 de agosto de 2003, para su comercialización en Costa Rica, del producto inscrito con la marca “RESILIKON”, y que conforme a la cláusula cuarta de dicho contrato, el distribuidor se comprometió a respetar los lineamientos de imagen de marca y envase, estipulándose que las etiquetas de los productos que se envasen deberían contener la leyenda de “Hecho en México por IASA” y no por Industrias Resistol” (folios 57 a 64).

5) Que la demanda judicial fue presentada por la empresa HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., dentro del plazo que exige el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (ver folios 195 a 209).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega y se dispone: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el representante de la empresa HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., presenta solicitud de medida cautelar en contra de la compañía DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA, por cuanto dicha empresa es titular de la marca de adhesivos “Resilikon” y del diseño y envases de sus variantes “Resilikon 850” y “Resilikon 5015”, en clase 1 y 16 de la nomenclatura internacional, está vendiendo y distribuyendo a nivel nacional una nueva línea de adhesivos denominada “El Carpintero”, utilizando para ese fin el mismo envase y un diseño prácticamente idéntico a los de las marcas inscritas y utilizadas por su representada. Aduce, que la palabra “Resilikon” fue sustituida por los vocablos “El Carpintero” en la misma forma y color de

la marca registrada y que el símbolo exagonal que contiene el diseño inscrito fue sustituido por una figura en forma de diamante con las letras CPC, ubicándolo en la misma posición que la figura del diseño registrado, con el mismo color y dimensiones. Para comprobar los hechos la empresa solicitante adjunta fotografías de los productos de las marcas “Resilikon” y “El Carpintero”, constituyéndose tal situación en actos de competencia desleal, toda vez que la empresa DISTRIBUDORA REPO S.A. se aprovecha del prestigio y la amplia presencia a nivel nacional de la marca “Resilikon”, por cuanto utiliza un diseño y envase casi idénticos para su propio beneficio. Para impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicita la aplicación previa de las medidas cautelares, todo a tenor de lo dispuesto en el Capítulo de la Ley 8039, (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual).

El Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en consideración las pruebas aportadas, acogió la medida cautelar interpuesta, ordenándose “... ***EL CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN***, lo que en el caso concreto significa que a partir de la notificación de la presente resolución, REPO S.A (sic) ***no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos identificados con un diseño que resulte igual o similar a los registrados por HENKEL CAPITAL S.A (sic) DE C.V (sic) bajo los registros N° 156682, 156683, 156684, 156685, 156686, 156687, 156688 y 156689; bajo el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado este Registro procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad administrativa...***”

CUARTO: SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 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, Corte Suprema de Justicia,

Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002, p. 210), definición que ha sido recogida a través de la jurisprudencia judicial. A manera de 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, señaló, en lo que nos interesa lo siguiente: *“Las medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, son actos 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 (...)”*.

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. En este cuerpo jurídico, se establecieron 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, 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 de 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, p.p. 7 y 8). Además, y tal como lo ha señalado 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: *“ (...) 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” . La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconvenientes a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución”.

Bajo esta tesis, propiamente en materia de Propiedad Intelectual, las medidas cautelares están previstas y reguladas en el Capítulo II de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, estableciéndose en el artículo 3º, lo siguiente: *“Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”.*

De lo anterior se concluye que las medidas cautelares en materia de Propiedad Intelectual, además de poder ser dictadas por autoridades judiciales, también pueden ser ordenadas por autoridades administrativas; que esas medidas pueden ser dictadas en cualquier momento, sea antes del inicio del proceso jurisdiccional por la presunta infracción de los derechos del afectado, durante su trámite, o durante la eventual fase de ejecución de sentencia; que el propósito de las medidas es evitarle al titular de los derechos, una lesión grave y de difícil reparación, garantizándole, provisionalmente, la efectividad de una sentencia confirmatoria y que las medidas sólo pueden ser procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido y si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, en el supuesto de que la solicitud de las medidas resulte abusiva.

A tal efecto, el numeral 4° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece que al resolverse la solicitud de las medidas, se debe considerar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocar al presunto infractor. Por otra parte, el artículo 8° estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso correspondiente, el titular de los derechos solicitante debe presentar la demanda judicial dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que las acoge, pues de no hacerlo, o hacerlo de manera extemporánea, las medidas se revocarían, y el solicitante sería responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados al presunto infractor, que se liquidarían siguiendo el trámite de una ejecución de sentencia.

Se deriva de lo anterior, que las medidas cautelares en esencia, tienen como finalidad: 1) hacer cesar la presunta infracción y 2) preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde por la naturaleza de ese proceso, será el lugar en el que deben ser ventilados, merced del contradictorio que supone, los presupuestos de hecho, argumentos, peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en pos de sus respectivos intereses contrapuestos.

QUINTO: SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR PLANTEADA Y LOS AGRAVIOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V., y DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA. 1-) Con base en lo expuesto en el considerando cuarto podemos afirmar que en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento, 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 **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, es la titular de las marcas **“Resilikon”, Resilikon 850 (Diseño), y “Resilikon 5015 (Diseño)”**, registrados por la empresa indicada bajo los registros números: 68982, 156682 156683, 156684,156685, 1566686,156687,156688 y 156689 (ver folios 173, 174 a 175, 176 a 177, 179 a 180, 181 a 182, 183 a 184, 185 a 186, 187 a 188, 189 a 190), 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 tan similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas). La presunta utilización de los diseños inscritos por la empresa **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, “Resilikon, 850 (Diseño)” y “Resilikon 5015 (Diseño)”, en distintas clases de la nomenclatura internacional, por parte de la empresa **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, según se desprende de la prueba aportada por la solicitante de la medida, permite arribar a la conclusión que la supuesta infractora se encuentra distribuyendo sus productos **“El Carpintero”** utilizando sin autorización alguna los diseños mencionados (folios 8 y 9, referente a fotografías comparativas de los productos de las marcas “Resilikon” y “El Carpintero”), lo que deja en evidencia una eventual vulneración al derecho marcario, lo cual configura la apariencia de buen derecho o *fumis boni iuris* citado. Tales hechos tornan latente la posibilidad de crear confusión en el público consumidor del producto, toda vez que la marca y su respectivo diseño es un signo que permite diferenciar los productos de una empresa de los demás. Por tanto con la medida adoptada, consistente en el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, siendo

que la empresa **Distribuidora REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos identificados con un diseño que resulte igual o similar a los registrados por la empresa **HENKEL CAPITAL S.A. C.V.**, no solo se pretende proteger el interés del solicitante sino además el interés general, ya que lo que se busca es evitar confusiones entre los adquirentes del producto protegido con la marca “Resilikon”. Por otra parte, con la utilización de una marca idéntica o similar al mismo tiempo, se podría inducir a error al público, y llegarse a producir un perjuicio a los intereses al titular del derecho marcario, en el presente asunto a la sociedad **HENKEL CAPITAL S.A. C.V.**, titular de las marcas “Resilikon 850 (Diseño)” y “Resilikon 5015 (Diseño), en clases 16 y 1. Aunado a lo anterior, podría configurarse un presunto daño a la imagen y reputación o el nombre de su marca debidamente inscrita, que puede llegar a convertirse en grave o irreparable, de ahí la urgencia en el pronunciamiento de la medida (periculum in mora). El presunto uso indebido de la mencionada marca y sus posibles consecuencias, conforman los presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la ejecutada, consolidándose, con la presentación de la demanda prescrita en los artículos 8 y 29 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, copias debidamente certificadas, según lo requirió este Tribunal, mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil seis (folios 165 y 166), con lo cual se tuvo como probada la presentación de la demanda sumaria por actos de competencia desleal, que se ventila en el Juzgado Quinto de Mayor Cuantía de San José.

Lo anterior, hace que lo manifestado por el señor Juan Pablo Ruiz Imber, en representación de la empresa **HENKEL CAPITAL S.A. C.V.**, en cuanto que la resolución recurrida ordenó la ejecución de la medida cautelar, únicamente, en lo concerniente a la primera pretensión omitiendo el **a quo** fundamentar las razones por las cuales desatendió la solicitud sobre las demás medidas solicitadas, aún y cuando a su criterio resultaría ser sumamente efectivas (folios 104 a 109, Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria), no son de recibo en esta instancia, por cuanto de lo dispuesto en el ordinal 3 párrafo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el Registro de la Propiedad Industrial “...adoptará las medidas adecuadas y suficientes para evitarle una

lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia”, la medida acogida por el Registro resulta entonces, conforme a la normativa aludida y transcrita, ya que es un deber esencial e ineludible del Registro indicado, obviamente, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad determinar cual medida adoptar, conforme lo prescrito en el numeral 5 de la Ley citada. Por lo anterior, a efecto de eliminar el periculum in mora (peligro de daño), es decir, ante el peligro de daño es necesario que la anticipación de la tutela sea urgente, por lo que considera este Tribunal que la decisión tomada por el Órgano **a quo** deriva de las medidas cautelares contempladas en el numeral 5 citado, y por consiguiente, la medida cautelar adoptada se encuentra debidamente fundamentada. Sobre este punto en cuestión, es importante resaltar, que el señor Ruiz Imbert, recurre la citada resolución que acoge la medida cautelar, en comentario y considerar debidamente sobre las medidas a que hace referencia el numeral 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que le permiten al **a quo**, bajo los principios ya citados, elegir la más adecuada, sin significar tal elección, desatender las demás medidas pretendidas. 2) Por otra parte, en el escrito de apersonamiento ante el Tribunal Registral Administrativo de fecha veintiocho de julio de dos mil seis (folios 217 al 234) el Licenciado Eric Gutiérrez Rojas, en las calidades y condición citada, de la empresa **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, señala que lo procedente es sancionar los actos de competencia desleal llevados a cabo por la empresa **DISTRIBUIDORA REPO S.A.**, por encontrarnos dentro de los supuestos que prevé el artículo 50 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, por cuanto la legítima y única titular de los derechos de la marca de adhesivos “Resilikon” el diseño y envase de sus variantes “Resilikon 850 y “Resilikon 5015”, es su representada, por lo que considera que la empresa Distribuidora Repo Sociedad Anónima (Reposa) ha actuado con evidente mala fe comercial al reiniciar la venta y distribución a nivel nacional de una nueva línea de adhesivos denominada “El Carpintero”, utilizando para dicho fin el mismo envase y diseño casi idéntico a los de la marca “Resilikon”. Al respecto, señala que la palabra “Resilikon” fue cambiada por la palabra “El Carpintero” también en mayúscula y de color azul, y que el símbolo hexagonal fue sustituido por un diamante con las letras CPC, ubicándose dicho diamante con tales letras, exactamente en el mismo lugar donde antes se ubicaba la figura hexagonal y conservando el mismo color azul

y dimensiones, además de que el resto del diseño es exactamente el mismo, incluyendo color, tipo y tamaño de letra, así como el envase de color blanco con tapa roja para el caso del “Carpintero 850” y el envase metálico con forma de cilindro para “Resilikon 5115”, constituyéndose abierta y manifiestamente en actos de competencia desleal, conducta definida en el inciso d) del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, toda vez que la sociedad **DISTRIBUIDORA REPO, S.A.**, aprovechándose del prestigio y la amplia presencia a nivel nacional de la marca “Resilikon” utiliza un diseño y envase prácticamente iguales para su propio beneficio, prestándose a confusión. Al respecto, este Tribunal considera que los argumentos expuestos por el señor Gutiérrez Rojas a folios doscientos diecisiete al doscientos treinta y cuatro, en cuanto a la existencia de actos de competencia desleal no proceden en esta fase o etapa del proceso, por cuanto la discusión sobre cual parte posee mejor derecho sobre los diseños utilizados por **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no corresponde dilucidar al Registro **a quo**, ni tampoco a este Tribunal, pues lo que le compete prima facie a ambas instancias, es determinar si 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 del derecho y la apariencia del buen derecho, cumpliéndose con el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo de las marcas inscritas, resultando procedente confirmar la resolución recurrida, toda vez que, en el presente caso convergen los presupuestos esenciales según lo establece la normativa para el decreto de la medida cautelar, consiguiéndose documentar el cuadro fáctico para que la misma se mantenga hasta que el órgano jurisdiccional disponga lo contrario. 3) Por su parte, el señor Raúl Pinto Odio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito de apelación como en de apersonamiento ante este Tribunal manifiesta, que la resolución impugnada no toma en cuenta que la marca “EL Carpintero” se encuentra debidamente inscrita a favor de su representada y que además se encuentran en trámite la inscripción de varios diseños similares a los registrados, por lo que el Registro no debió otorgar la medida cautelar, en razón de la disputa existente sobre el mejor derecho de tales diseños. Argumenta además, que la medida cautelar de suspender la comercialización

de los productos CPC El Carpintero, ordenada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, es extrema e injusta y de un daño irreparable, pues considera que dicha medida cautelar se toma bajo un supuesto de “culpabilidad” de su representada, siendo que el Registro debió conceder audiencia al supuesto infractor, puesto que la actividad de su representada ha sido transparente, por lo que la medida no debió concederse de forma abrupta. Señala también el recurrente que lo que pretende el solicitante con la medida cautelar es apropiarse del mercado que le pertenece a su representada, quien tiene un mercado mucho mayor que el de su competidor, situación que califica como competencia desleal. Reitera que tanto los productos **El Carpintero** como **Resilikon** aparecen en las fotos aportadas al expediente envasados por REPOSA S.A., por lo que considera que el diseño del envase le pertenece a dicha sociedad, siendo que lo que existe más que un plagio de etiquetas es una disputa comercial, la cual debe dirimirse de otra forma que con una simple medida cautelar. Finalmente, objeta lo referente a la garantía porque ésta cubre la venta del producto por un día, por lo que aduce que esa garantía deber ser al menos de un mes, es decir no menos de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE COLONES** renovables cada mes que la medida esté vigente.

Sobre este particular se debe señalar que las manifestaciones hechas por el señor Pinto Odio resultan improcedentes toda vez que el Registro **a quo**, tal y como consta en autos, no ordenó a la empresa **DISTRIBUIDORA REPO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y suspender la comercialización del producto CPC CARPINTERO, por el contrario, lo que dispuso la resolución en comentario, de conformidad con el numeral 5 inciso a) y 7 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Industrial, Ley N° 8039, fue el cese inmediato de los actos que constituyen infracción, indicando al respecto, que dicha sociedad “... *no podrá fabricar, comercializar ni distribuir los productos identificados con un diseño que resulte igual o similar a los registrados por HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V....*” haciendo mención del registro de cada una de las marcas inscritas, lo que implica, que dicha disposición va dirigida específicamente al uso de tales diseños y no a la marca inscrita CPC EL CARPINTERO.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por otra parte, cabe destacar, que no puede considerarse de recibo la afirmación que hace el recurrente al estimar que la medida cautelar se basa en un supuesto de culpabilidad, ya que la misma no procede de una decisión arbitraria del Registro de la Propiedad Industrial, sino que ésta corresponde a una de las medidas que estipula el numeral 5 inciso a) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de ahí, que este Tribunal comparte lo argumentado por el Registro **a quo** cuando señala en el considerando VII, lo siguiente “...se tiene por constatada la concurrencia de los dos elementos fundamentales para el decreto de la medida cautelar solicitada, sean el “*fumus boni iuris*” y “*periculum in mora*”, en relación con las marcas **RESILIKON (Diseño)** propiedad del promovente de la medida cautelar. Asimismo, debe valorarse que la mercadería identificada con los diseños indicados es comercializada por el supuesto infractor, de modo que existiendo suficiente prueba contundente de que el aquí promovente es el titular registral de la citada marca y por ende el único autorizado para fabricar y comercializar productos con el diseño registrado, resulta necesario decretar la medida cautelar solicitada sin otorgar audiencia previa al supuesto infractor...”.

En razón de lo anterior, este Tribunal considera que el recurrente no lleva razón cuando expresa que el Registro **a quo** debió concederle audiencia, ello, por cuanto la Ley No. 8039, en su artículo 7, faculta a esa Instancia a dictar una medida cautelar si necesidad de dar audiencias, siempre que exista una apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*) o un inminente peligro de daño (*periculum in mora*). Tampoco comparte este Tribunal lo manifestado por el recurrente cuando indica que la garantía es insuficiente, ya que de la documentación que consta en autos no se desprende que el recurrente haya demostrado tal agravio, por el contrario de los alegatos se desprende que el recurrente no ha comprendido que la medida cautelar no lo limita a comercializar sus productos “El Carpintero” algunos con marca registrada y otros en trámite de inscripción, no obstante, si le prohíbe el uso de los diseños inscritos a favor de **HENKEL CAPITAL S.A. C.V.**, de tal manera, que mientras la empresa **DISTRIBUIDORA REPO SOCIEDAD ANÓNIMA** no utilice los diseños de la empresa HENKEL puede perfectamente continuar distribuyendo en el mercado el producto “El Carpintero”. La exclusividad en el uso de la imagen de marca y envase, correspondientes a la marca “Resilikon” y sus variantes “Resilikon 850 y Resilikon

5015” debe presumirse a favor de la empresa denunciante en el sub litem, pues así se desprende de la cláusula cuarta contractual pactada en el Contrato de Distribución Mercantil de los productos indicados, que fue suscrito años atrás por las compañías que figuran como partes en este proceso; elemento éste que da otro sustento adicional al presupuesto de la apariencia de buen derecho ya comentado supra.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como corolario de lo expuesto, habiéndose constatado por parte de este órgano **ad quem**, que la empresa **HENKEL CAPITAL S.A. C.V.**, cumplió con todos los requisitos exigibles para presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud que ante esta instancia se conoce, además de la demanda judicial que indica el artículo 8 de la Ley supra dicha, en concordancia con el numeral 420, inciso 15 del Código Procesal Civil, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por los señores Juan Pablo Ruiz Imbert, en su condición de apoderado especial sin límite de suma, de la sociedad **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, y Raúl Pinto Odio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **DISTRIBUIDORA REPO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, trece minutos del treinta de mayo de dos mil seis.

OCTAVO: EN CUANTO AL 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, 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 declara sin lugar el recurso de apelación presentado por los señores Juan Pablo Ruiz Imbert, en su condición de apoderado especial sin límite de suma, de la sociedad **HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.**, y **Raúl Pinto Odio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **DISTRIBUIDORA REPO SOCIEDAD**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ANÓNIMA, por lo que se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, trece minutos del treinta de mayo de dos mil seis. 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.**

MSc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Rocío Cervantes Barrantes