

Expediente N° 2006-0168-TRA-PI

Medidas Cautelares Consolidated Artists B.V./Cadenas Burguera, S. A, (Best Brands)

Cadenas Burguesa, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC- RPI- 03-06)

VOTO No. 323- 2006

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Pedro Luis Burguera, sin segundo apellido en razón de nacionalidad estadounidense, casado por segunda vez, comerciante, vecino de San José, portador de la cédula de residencia número 184000003536, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **CADENAS BURGUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución de las once horas, cuarenta minutos del primero de junio de dos mil seis, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, la Licenciada Raquel Castro Musmanni, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- novecientos doce- trescientos cincuenta y tres, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra de la sociedad **CADENA BURGUERA SOCIEDAD ANONIMA**, cuyo establecimiento comercial se denomina **BEST BRANDS**, cédula de persona jurídica 3-101-260372 por la presunta comercialización por parte de esa compañía de prendas de vestir, que no resultan originales, con la marca MANGO y MNG, esta última inscrita a favor de su

representada en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, desde el 14 de abril de 1998. Para impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicita se ordenen las siguientes medidas: “... ° *Se practique medida cautelar ordenando el allanamiento, de conformidad con las prerrogativas legales otorgadas a la autoridad administrativa, en los establecimientos de CADENAS BURGUERA, S.A. (“BEST BRANDS”) cuyas direcciones se señalan abajo. Se buscará constatar la existencia de los establecimientos así como la existencia de todo tipo de prendas con la marca MANGO y MNG. TODAS LAS PRENDAS QUE CONTENGAN ESTOS SIGNOS DEBERAN SER DECOMONSADOS EN FORMA INMEDIATA EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS. IGUALMENTE SE VERIFICARA CUIDADOSAMENTE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA PARA DETERMINAR LA CANTIDA (sic) DE PRENDAS VENDIDAS A LA FECHA, ASI COMO LOS CODIGOS INTERNOS DE LAS MISMAS PARA IDENTIFICARLOS MAS FACILMENTE DENTRO DE LA CONTABILIDAD. Durante dicha acción se buscará incautar toda aquella documentación que ayude a verificar el ilícito, tales facturas, cuadernos de registros de ventas, documentos y libros contables en general y cualquier otro documento que el despacho considere importante para la tramitación de esta causa. Finalmente, con posterioridad a la toma de la medida se asegurará el material decomisado con el fin de ser remitido oportunamente al despacho judicial que se indique.*

° *Se ordenará a la empresa el cese inmediato de su actividad infractora, advirtiéndole el despacho de las consecuencias de ley en caso de continuar.*

° *Habilítense las veinticuatro horas con el fin de practicar estas diligencias y en el momento de ser practicadas, se les notifique en el acto.”*

SEGUNDO: Que por resolución de las once horas, cuarenta minutos del primero de junio de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger las medidas cautelares y ordenó practicarlas de conformidad con lo que al efecto estipula el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículos 3, 4, 7, 64, siguientes y concordantes, ordenándose el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, concretando que Cadenas Burguesa S.A. (Tiendas Best Brands) ubicadas en San Rafael de Escazú, frente a Mc’Donald’s, Cartago, frente a la Bomba Raúl Molina; Curridabat, del Indoor Club 300 metros este; Alajuela, de

la Cruz Roja 75 metros sur; Mall Internacional Alajuela, segunda planta; Desamparados, de la Cruz Roja 100 metros norte; Centro Comercial San Antonio; Guadalupe, Centro Comercial Interplaza, contiguo a Capris; Heredia, del Fortín, 75 metros norte, contiguo a la Nación; Paseo Colón, costado oeste del Banco Nacional; San José, Avenida Segunda, 100 oeste del Banco de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca del Salón de Patines Music, 100 este; Hipermás, San Sebastián 2º Piso; Real Cariari, Centro Comercial Real Cariari 3º Piso; Pavas de la embajada Americana 1.5 kilómetros oeste; y Santa ana, del Forum 500 este Carretera Próspero Fernández; no podrán fabricar, comercializar ni distribuir los productos que se presumen falsos identificados con la marca MNG, registrada por Conolidated Artists B.V.

TERCERO: Que con fecha 07 de junio de 2006, el señor Pedro Luis Burguera, en su condición dicha, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, alegando que la señora Raquel Castro Musmani no goza de legitimación para actuar en el proceso. Aduce, además, que no existe en el expediente prueba idónea para establecer la apariencia de buen derecho, por cuanto a su juicio no se demuestra la capacidad técnica de la empresa que rindió el informe sobre la falsedad de una prenda; y que el Registro incurrió en un error en la interpretación de los derechos del titular registral al señalar el derecho de exclusiva sobre la comercialización de prendas de vestir con la marca MNG, incurriendo en una restricción a la libertad de comercio. Asimismo, afirma que su representada comercializa prendas de vestir originales y que no existe prueba idónea de que las prendas compradas sean falsas, solicitando, que se revoque la resolución y se declare sin lugar la solicitud de medida cautelar.

CUARTO: Que por resolución de las diez horas del doce de junio de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria, admitió el recurso de apelación y emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: Que mediante la resolución emitida por este Tribunal, a las nueve horas del diez de agosto de dos mil seis, se confirió audiencia por quince días al recurrente e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo.

SEXTO: 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada, y se limita a señalar que el Hecho Probado **1**, se refleja en folio 182, además, que el nombre correcto del titular de la marca MNG es **Consolidated Artists B.V.** y no como se consigna en el hecho probado 1.- de dicha resolución; el Hecho Probado **2**, se refleja en el folio 14.1bis y 14.2 bis. Asimismo, se agregan dos Hechos Probados más bajo los números "**3 y 4**", que dicen así: **3.-** "Que mediante depósito de garantía No.31849430, efectuado en el Banco de Costa Rica, Oficina en el Registro Nacional, el 12 de mayo de 2005, Consolidated Artists B.V., deposita a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, la suma de un millón quinientos mil colones, sin céntimos, como pago de depósito de garantía. (folio 22 frente y vuelto.) y; **4.-** "Que la señora Ivonne Redondo Vega, en representación de la sociedad denominada "Consolidated Artists B.V." presentó ante el Juzgado Sexto Civil de San José, dentro del mes que estipula el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, un proceso sumario en contra de la sociedad Cadenas Burguera, S. A., con fundamento en los mismos motivos que habrían justificado las medidas cautelares que se conocen ahora (ver folios del 153 a 165).

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: I.- SOBRE LA ADOPCION DE MEDIDAS

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

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por la sociedad **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto previo examen de la solicitud tuvo por acreditados los elementos o presupuestos previstos y regulados en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) a saber: **a)** que la sociedad solicitante de la medida cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido; **b)** que se otorgara la garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, y **c)** se comprobó en el caso concreto la existencia de la “apariencia de buen derecho” y un “peligro en la demora”. Asimismo, el Registro, al resolver la solicitud de las medidas, consideró tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiese provocarle al presunto infractor. Razonablemente, en esta primera etapa del procedimiento no es factible para el Registro dar por acreditada la presentación de la demanda por cuanto el numeral 8º estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentarla en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida, como es el caso que nos ocupa, la cual como se verá se acredita debidamente a folios 154 a 165 .

CUARTO. En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba aportada resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. En el caso concreto, según se desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas cautelares, podemos afirmar que Consolidated Artists BV, es la titular de la

marca de fábrica y de comercio “MNG”, para distinguir y proteger “(vestuario), calzado, sombrerería” (ver folio 182 vuelto), hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que, cuando se registra una marca de fábrica o comercio, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca similar que pueda crear confusión (artículo 25 Ley de Marcas), lo cual no resulta una restricción establecida por el Registro como lo afirma el recurrente .

La presunta utilización de la marca “MNG” por parte de la empresa “Cadenas Burguera, S. A.” en los establecimientos comerciales “Best Brands”, para comercializar ropa, zapatos según se desprende de la prueba aportada por el solicitante de la medida, como lo son: **a)** la factura No.Y003826, de fecha 16 de febrero de 2006, extendida por Best Brands Outlet Store Santa Ana Versan del Este 500 metros este Santa Ana 2000, y **b)** la factura N° 00110654 de fecha 2 de marzo de 2006, extendida por Best Brands Outlet Store Escazú Cadenas burguesa S.A., Escazú frente al Mac Donald’s. (folios 14.1 bis y 14.2 bis), dejan suficiente evidencia para considerar una aparente vulneración del derecho marcario del solicitante, lo cual configura la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris* citado.

El hecho de la presunta utilización de una marca idéntica o similar, al mismo tiempo, que podría inducir a error al público, podría llegar a producir un perjuicio a los intereses del titular del derecho marcario, en el presente asunto a la titular de la marca “MNG”, en clase 25, como fabricante y comerciante de los productos protegidos registralmente, es decir, podría restringírsele su derecho de diferenciar sus productos y 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*).

Así las cosas, este Tribunal ha verificado de los elementos probatorios contenidos en el presenta asunto: El presunto uso indebido de la mencionada marca y sus posibles consecuencias, el cumplimiento de la garantía de los posibles daños y perjuicios que el dictado de la medida pudiese causar al supuesto infractor, requerida por el Registro de la

Propiedad Industrial al solicitante de la medida cautelar, y cumplida a satisfacción mediante el depósito de garantía No.31849430, efectuado en el Banco de Costa Rica, Oficina en el Registro Nacional, el 12 de mayo de 2005, Consolidated Artists B.V., a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, hecho probado 3) (folio 22 frente y vuelto); 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 Propiedad Intelectual, según lo requirió este Tribunal mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil seis, y aportado mediante copias debidamente certificadas por el Licenciado Pedro Bernal Chaves Corrales, secuencia quinientos cuarenta y tres expedida a las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil seis, con lo cual se tuvo como probada la presentación de la demanda que se ventila en el Juzgado Sexto Civil de San José, bajo el expediente No. 06-000812- 0185-CI-5 (ver folios 153 a 165).

QUINTO: EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la labor del Registro de Propiedad Intelectual, ante una solicitud de medida cautelar, debe encaminarse al análisis de la prueba aportada y reunir las razones que le permitan tener por cumplidos los elementos o presupuestos que enumera la Ley, pues es claro que en su esencia las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción y preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, por lo que, cualesquiera otras alegaciones que pudieren hacer que no sean atinentes a aquéllos, resultarían prematuras, pues es materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional declarativo. Por lo que es claro, que el presente proceso se debía limitar, como en efecto sucedió, a acreditar que "**Consolidated Artists B.V.**" fuera la titular de la marca de fábrica "**MNG**" (que es el Hecho Probado 1); que Cadenas Burguera S.A., mediante sus establecimientos Best Brands presuntamente estaba utilizando la marca "**MNG**", ya sea como marca de fábrica de algunas de los artículos que tenía en venta (Hecho Probado 2); que la sociedad demandante de las medidas cautelares hubiese procedido a rendir la garantía de ley por su solicitud (Hecho Probado 3 agregado por este Tribunal); y que hubiese

procedido a presentar en estrados judiciales la demanda pertinente (Hecho Probado 4, corroborado por este Tribunal).

Alega el recurrente que la promovente actúa con un poder especial administrativo limitado a actuar en nombre de la compañía a la cual representa únicamente respecto de la marca “MANGO” y no de la marca “MNG”, basándose en una transcripción parcial del poder que consta a los folio 9, por lo cual afirma que “...la interposición de medidas cautelares en defensa de MNG no está expresamente autorizada en el documento de poder aportado por la representante de la promovente...”.

Dichas manifestaciones no son de recibo, pues consta del mismo poder (ver folio 9) que las facultades otorgadas a la promovente lo es **para proteger y defender** tanto la marca “MNG” como la marca “MANGO”, siendo que también debe tenerse incorporado al agravio del recurrente lo indicado en el poder de marras en las líneas 10 y 11 **y no solo lo transcrito parcialmente** en sus alegatos, correspondientes a las líneas 14 y 15, según consta del folio 192 y 193 del presente expediente. Las facultades de **proteger y defender** las marcas referidas (incluida **MNG**) necesariamente, y sin necesidad de interpretación; implica la utilización por parte del apoderado, de los recursos que el ordenamiento jurídico le ofrece para la consecución de su mandato, en este caso las medidas cautelares en sede administrativa del Capítulo II de la Ley No. 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de propiedad Intelectual.

Consecuentemente, cabe determinar que la sociedad promovente de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular del derecho y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose con el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular de una marca inscrita.

De lo expuesto se infiere, que ninguno de los agravios formulados por el apelante son de recibo en esta instancia, siendo lo pertinente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación*, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

once horas con cuarenta minutos del primero de junio de dos mil seis, y confirmar ésta en todos sus extremos.

SEXTO. 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 y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Luis Burguera, representante de la sociedad Cadenas Burguera, Sociedad Anónima, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, de las once horas cuarenta minutos del primero de junio de dos mil seis, por la que se acogen las medidas cautelares solicitadas por “**CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**”, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca