

**Expediente No 2004-0039-TRA-PI-29-05-203-05-22-06**

**Solicitud de Medida Cautelar**

**CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° MC 09-2004)**

## **VOTO N° 327-2006**

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

**Recurso de Apelación** presentado por el señor Mike Canavati Iga, mayor, casado, industrial, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número ciento setenta y cinco-sesenta y seis mil ochocientos veintitrés-siete mil setecientos treinta y siete, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero quince mil ciento ochenta y nueve-veinte, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos del once de enero de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que mediante el memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el trece de mayo de dos mil cuatro, el señor Mike Canavati, de calidades indicadas al inicio y en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA, por considerar lesionados los derechos de su representada, presentó solicitud de adopción de medidas cautelares en contra de la empresa de esta plaza DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA, alegando que su representada en propietaria de la marca de fábrica y de comercio CELEBRIDAD CLÁSICO

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

AMERICANO (CELEBRITY CLASICO AMERICANO), siendo que la empresa citada, es propietaria de varios locales comerciales que se dedican a la venta de ropa que ha denominado AMERICAN CLASICC, generando esa denominación una confusión con respecto a la de su representada, al imitar de forma indebida una marca debidamente registrada, solicitando a la presunta infractora el cese inmediato de los actos que perturben el derecho de su representada, procediendo al decomiso de los rótulos y demás papelería que contenga el nombre de "American Classic".

**SEGUNDO.-** Que por resolución de las once horas quince minutos del once de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *"POR TANTO En ocasión de lo expuesto y normativa legal citada, SE RESUELVE: I) Acoger la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la sociedad DIEZ MIL UNO S.A y rechazar las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa presentada por la misma empresa. II.) Rechazar las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva,, interpuestas por el representante de AMERICAN CLASSIC TGMY, S.A. III) Rechazar por improcedente la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor Mike Canavati, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de CELEBRITY, S.A. contra la empresa AMERICAN CLASSIC TMY, S.A. (sic) representada por Jacobo Milgram Gusofski. IV) Rechazar por inadmisibles las solicitudes de medida cautelar interpuestas por el señor Mike Canavati, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de CELEBRITY, S.A. contra la empresa DIEZ MIL UNO S.A, por carecer ésta última de legitimación pasiva respecto a lo pretendido. V) Rechazar por improcedente la solicitud del representante de las empresas DIEZ MIL UNO S.A y AMERICAN CLASSIC TMY, S.A. sobre la condenatoria al pago de daños y perjuicios contra la compañía CELEBRITY, S.A..."*

**TERCERO.-** Que inconforme con dicha resolución, el señor Mike Canavati Iga, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de enero de dos mil seis, recurso de apelación, por encontrarse inconforme con lo resuelto.

**CUARTO.-** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que hayan provocado la indefensión del gestionante, o la invalidez de lo actuado.

***Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** El Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo requerido por este Tribunal con el carácter de prueba para mejor resolver, extendió certificación de la marca de fábrica CELEBRIDAD (CELEBRITY) CLASICO AMERICANO, inscrita según acta No. 84963, desde el 18 de noviembre de 1993 y vigente hasta el 18 de noviembre de dos mil trece, a nombre de CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir ropa íntima de mujer y ropa en general (folio 414), la que se tiene incorporada al expediente como elemento probatorio.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no acoge como hecho probado el numerado por el a quo como 1), por haberse requerido como prueba para mejor resolver. En cuanto al hecho tenido como probado y numerado como 2), se acoge parcialmente, respecto a que la compañía **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, utiliza su razón social para distinguir sus establecimientos comerciales (ver folios 77 a 81, 83, 84, 85 a 111 y del 113 a 122).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De los documentos que constan en el expediente, se tiene como hechos no probados, los siguientes:

**1)** Que la empresa **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sea propietaria de varios locales comerciales que se dedican a la venta de ropa que ha denominado como AMERICAN CLASSIC.

2) Que los establecimientos comerciales de la compañía **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se ubican en la ciudad de San José, específicamente en Avenida Central, Terramall y Multiplaza.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR LAS EMPRESAS DIEZ MIL UNO, S. A. y AMERICAN CLASSIC TMY, S. A. Y LA SOLICITUD DE CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES Y PERSONALES POR LA PRESENTACIÓN TEMERARIA DEL PRESENTE PROCESO, PRESENTADAS DENTRO DEL EMPLAZAMIENTO.** La señora Rebeca Rahme Cohen Guindi, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de las empresas DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA y de AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA (ver folios 60 y 61), mediante escrito presentado ante este Tribunal el nueve de febrero de dos mil seis, presentación que ocurre dentro del emplazamiento concedido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las doce horas del treinta y uno de enero de dos mil seis, interpuso en nombre de la sociedad DIEZ MIL UNO, S. A., las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual por cuanto dicha sociedad no puede ser objeto del presente asunto, por no ser titular de derecho alguno y, en cuanto a la empresa AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA, opone las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, falta de legitimación activa y prescripción, toda vez que la solicitud de medida cautelar interpuesta por la empresa CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA, fueron rechazadas por no tener la accionante derecho alguno inscrito que le asista para poder argumentar ser dueña de un bien que esté siendo violado, ya que la marca inscrita a su nombre, no tiene relación alguna con el contenido de los rótulos y además, que la expresión protegida es únicamente "Celebrity", la cual no está siendo usada por parte de su representada. A la vez, argumenta la improcedencia de la solicitud de medida cautelar, solicitando se condene al pago de las costas procesales y personales por la presentación temeraria de este proceso.

Al respecto, este Tribunal considera de suma importancia indicar, que de

conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 567 y 570, punto 4) ambos del Código Procesal Civil, en concordancia con los numerales 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 27 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, el emplazamiento a las partes e interesados, no contempla la expresión de agravios dentro del plazo concedido para llevar a cabo tal emplazamiento. Bajo esta inteligencia, tanto las excepciones interpuestas, como la solicitud de condenatoria al pago de costas procesales y personales y los agravios interpuestos por la representante de las empresas DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA y AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA, no proceden en esta fase del proceso.

Pese a ello, por la forma en que se resuelve el presente asunto y por tratarse de excepciones perentorias o de fondo y las del tipo privilegiadas, que son definidas como: *“Las excepciones **perentorias** o de **fondo** son aquellas que tienden a destruir o disminuir el efecto de la pretensión. Estas se resuelven en sentencia y son las relativas a: pago, falta de derecho, falta de legitimación e interés actual. La excepciones **privilegiadas** son las que pueden interponerse hasta antes de dictar sentencia en segunda instancia; la vía que se utiliza es la incidental. Son estas: cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad (sólo en las declarativas)”*, tal y como lo señala Omar A. White Ward, en su libro *“Teoría general del proceso: temas introductorios para auxiliares judiciales”*, 2 da. Edición, Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, 2000, pág. 153, se hace necesario que este órgano de segunda instancia, las resuelva, antes de que este Tribunal conozca de la solicitud de medida cautelar presentada por la empresa **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Así las cosas, respecto a la falta de derecho, la falta de legitimación activa y pasiva y de interés actual alegada por la empresa **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, considera este Tribunal que las mismas deben acogerse, toda vez que de la prueba documental que consta en el expediente, no se demuestra que dicha empresa, sea titular de derecho alguno inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial y, además,

de que la citada sociedad, sea propietaria de algún local comercial, en el que se utilice el distintivo marcario CELEBRIDAD (CELEBRITY) CLASICO AMERICANO, por lo que las excepciones opuestas por la empresa **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA** deben declararse con lugar.

Con relación a las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación activa incoadas por la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, deben declararse con lugar, dada la forma en que se resuelve el presente asunto.

Con relación a la prescripción, ésta debe declararse sin lugar, porque efectivamente el derecho de la compañía denunciante, no está prescrito, y le asiste el derecho - dentro del plazo de protección- para oponerse ante cualquiera que lo quiera conculcar.

Respecto a la condenatoria al pago de daños y perjuicios planteada por la representante de las empresas **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ésta debe rechazarse, por cuanto dentro del marco competencial conferido por el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relación con el numeral 328 de la Ley General de la Administración Pública, a este Tribunal le está vedado conocer y resolver la pretensión de la representante de ambas empresas, respecto a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por lo que ésta debe rechazarse por improcedente, por no ser este Tribunal competente para pronunciarse al respecto.

Distinto es el caso de los daños y perjuicios que se desprenden de la aplicación de medidas cautelares, según el párrafo tercero in fine, en relación con los artículos 8 y 9, todos de la Ley No. 8039, que es la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, situación que no se dio en este caso al ser rechazadas de plano la solicitud de medidas cautelares.

**QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el personero de la empresa **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta solicitud de medida cautelar en contra de la empresa **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar lesionados los derechos de su representada, ya que es propietaria registral de la marca de fábrica y de comercio **CELEBRIDAD CLASICO AMERICANO (CELEBRITY CLASICO AMERICANO)** y la empresa **DIEZ MIL UNO, S. A.**, es propietaria de varios locales comerciales que se dedican a la venta de ropa que ha denominado **AMERICAN CLASIC**, generando confusión e imitando de forma indebida en relación a la marca que se encuentra registrada en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de su representada.

Por su parte, los representantes de las empresas **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, alegan, que en el caso de la primera, no puede ser objeto de litigio por no ser titular de derecho alguno. En cuanto a la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, alega que la marca registrada no tiene ninguna relación con el contenido de los rótulos y además, por cuanto la partícula “Clásico Americano”, no es susceptible de registración, por ser elementos genéricos y no susceptibles de apropiación por parte de terceros, fundamentado en que la marca se registró sin ningún tipo de reserva sobre esas dos palabras, por lo que no se convalida derecho alguno sobre elementos no registrables. Consecuentemente, al no estar protegidos los elementos **CLASICO AMERICANO**, el esquema de protección de la marca registrada se limita a la palabra **CELEBRITY**, siendo que la petente nunca logra demostrar en qué consiste el daño sufrido, sin que presente prueba real y contundente de que la existencia de los locales y sus rótulos afecte a sus intereses o de los consumidores y por ende, que se genere una confusión entre la marca protegida y los elementos comunes que se usan para distinguir las tiendas American Classic.

El Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración las pruebas aportadas constantes en el expediente, consideró que no existen indicios que hagan

presumir que la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, S. A.**, utiliza una imitación de la marca registrada **CELEBRIDAD (CELEBRITY) CLASICO AMERICANO**, para comercializar ropa a nivel nacional, como lo argumenta la sociedad recurrente, por lo que no existe una fundada apariencia de buen derecho en la pretensión del mismo. Igualmente, respecto al peligro en la demora, establece el Registro a quo, que a pesar de que ambas empresas compiten en el mismo sector de productos y servicios, esto no es suficiente para determinar que existe un riesgo de asociación empresarial y se induzca a error o confusión al público consumidor, fundamentos que motivaron el rechazo de la solicitud de medida cautelar solicitada por el representante de la empresa **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNOMA**, por no darse la concurrencia de los dos elementos fundamentales para el decreto de la medida cautelar solicitada, es decir, el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*, de los que en el siguiente considerando se harán mención.

**SEXTO. SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.** 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. ob. citada, pág. 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 respecto a éstas, en lo que interesa, lo siguiente: *“Las medidas cautelares, ya sean típica 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 aclaración, sino que se podrá realizar (...)”*.



En el Derecho Marcario, buscan estas medidas cautelares evitar un daño o lesión grave y de difícil reparación (artículo 242 del Código Procesal Civil) a la notoriedad o reputación de la marca en sí y asegurar así la posibilidad a su titular de cuantificar y restituir dicho daño. También se busca evitar lesión grave y de difícil reparación de las ventajas patrimoniales de dicha marca como instrumento de mercadeo, incluyendo las ganancias esperadas por su explotación en el mercado.

Bajo esta inteligencia se concluye, que la medida cautelar no tiene razón por sí misma, sino que va unida a un proceso principal, es accesoria a un proceso principal. Se trata de un proceso que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia del otro proceso (principal), que es precisamente el proceso principal indicado en el artículo 8 de la Ley No. 8039, que es precisamente aquel que debe ser incoado para proteger los derechos del titular, de conformidad con los artículos 27, 28, 37 y 38 de la Ley No. 8039. De lo que se deduce que la tutela que confiere toda medida cautelar es evitar un daño a un derecho que se busca asegurar, tomando en consideración el tiempo que transcurriría entre el inicio de un proceso y su finalización mediante sentencia. Buscar por lo tanto reducir o evitar el riesgo de que pueda darse una situación de hecho que haga imposible la obtención de lo pretendido, es posible que el fin práctico del proceso principal, o sea la protección efectiva de la Propiedad Industrial, no llegue a lograrse plenamente. Es entonces, debido a que la duración excesiva del proceso principal, que puede surgir el peligro que se sufra daño jurídico (**periculum in mora**) -peligro de daño- y es precisamente para contrarrestarlo, que han surgido las medidas cautelares. Dicho de otro modo, ante el peligro de daño, el legislador consideró necesario que la anticipación de la tutela sea urgente, precisamente porque es inminente el peligro, y esa urgencia va a estar determinada por la lentitud de la tutela ordinaria.

En definitiva, como ocurre en muchas ocasiones, el tiempo constituye un peligro para los involucrados, siendo que el propósito y justificación de las *medidas cautelares* es neutralizar la tardanza en la sentencia del proceso principal. Por esto, estas medidas cautelares acaban siendo una tutela provisoria o protección jurídica provisional y, por

ende, un medio para conciliar la celeridad procesal con la seguridad jurídica (Véase a ARGUEDAS SALAZAR Olman, "Teoría General del Proceso". Editorial Juritexto, San José, 2000, pág. 205).

En materia cautelar también tiene un lugar de suma trascendencia el **fumus boni iuris** ("*apariencia de buen derecho*"), que junto con el **periculum in mora** ("*peligro de daño*"), se suelen especificar mediante variados elementos, para justificar el dictado de una *medida cautelar*, resumidos en tres presupuestos o requisitos tal y como se desprende del artículo 3 de la Ley No. 8039: **A) VEROSIMILITUD DE LA ALEGACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA LESIÓN GRAVE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN** : Verosimilitud significa tener la calidad de verosímil, y este último concepto significa que lo alegado tenga apariencia de verdadero, creíble por no tener carácter alguno de falsedad. No es que lo alegado tenga que ser verdadero, o sea verdadero, sino que tenga la apariencia de serlo, o, en otras palabras, que sea creíble. Pero como para un juzgador puede ser verosímil una alegación que para otro no lo es, la aplicación de cualquier proceso cautelar lleva en sí un significativo margen de error, por lo cual cabe razonar que sólo debería prosperar cuando haya una fuerte probabilidad de que el interesado tenga razón, esto es, de que sean verdaderas sus alegaciones. La verosimilitud sería, pues, la apariencia de verdadero, no la certeza de serlo. **B) PRUEBA INEQUÍVOCA**: La demostración de que es necesario el proceso cautelar debe resultar de una plena aptitud de dicha demostración. Es decir, en la mente del juzgador no debe quedar ninguna duda acerca de la necesidad de la tutela anticipada, siendo idóneo para ello cualquier medio de prueba admitido por la ley, y a veces, hasta incluso el simple dicho del interesado. En este caso, lo que debe producirse es un convencimiento en la mente del juzgador respecto de la necesidad de dictar una determinada medida cautelar y, **C ) DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN**: El daño que se pudiera producir sin la anticipación de la tutela tiene que ser grave y /o irreparable, o cuando menos de difícil reparación. Para eso es necesario que el fundado recelo del interesado en la medida cautelar, deba estar basado en datos concretos, y no en datos abstractos o supuestos. Por esa razón es que los simples inconvenientes de la

demora procesal no son suficientes, pues ésta es inevitable dentro del sistema del contradictorio y amplia defensa. Entonces, para la anticipación de la tutela el daño que se podría producir, debería tener como característica la de ser irreparable (no susceptible de devolverse al estado original) o de difícil (por lo oneroso o lo complicado) reparación. **D) PROPORCIONALIDAD.** La medida cautelar deberá ser la estrictamente necesaria para evitar la lesión grave o evitar que sea reparable o de difícil reparación y así asegurar el Derecho, en el caso que en sentencia del proceso principal, éste sea comedido (artículo 4 de la Ley No. 8039).

**SÉTIMO. SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA MARCARIA.** El legislador constitucional reconoció la importancia de la *propiedad intelectual* a través de los artículos 45 y 47, que la conciben como comprendida como un tipo de derecho de propiedad privada. En efecto, la Constitución Política prevé en el numeral 45 - garantizando el principio de su inviolabilidad en términos generales- el derecho individual a la propiedad privada. Por su parte, el artículo 47 de la Carta Magna, reconoce de manera específica el derecho constitucional a la propiedad sobre las creaciones del intelecto, dentro de las que cabe incluir, desde luego, los signos distintivos, de los que la **marca** es uno de sus tipos. La protección marcaria tiene su centro en evitar competencia desleal y enriquecimiento sin causa, tal y como se desprende en el artículo 28 de la Ley No. 8039.

En virtud de la relevancia económica que adquiere la propiedad intelectual en el orden económico mundial y su participación en el comercio, el Acuerdo de Marrakech concluye la Ronda de Uruguay, del GATT creando la Organización Mundial del Comercio e incluyendo entre sus Anexos de constitución (Anexo 1C) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC"), que tiene como finalidad establecer un sistema mínimo de protección de la propiedad intelectual, de carácter uniforme, entre todos los Estados que participan en el comercio internacional.

El Acuerdo de los ADPIC tiene como fin reducir las distorsiones y obstáculos tanto al

comercio internacional, como al interno, mediante la efectiva y adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual; y de velar para que los procedimientos destinados a respetar dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al libre comercio. En materia de *medidas cautelares*, se tiene que la Parte III, "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual", de ese Acuerdo, señala, en términos generales, el objeto y requisitos para ordenar una medida cautelar, así como las consecuencias a que queda sujeta la parte que las solicite en el caso de que no inicie el procedimiento para obtener una decisión sobre el fondo del asunto. Estipula que tales medidas pueden solicitarse antes de iniciar la acción penal o civil, o durante la tramitación del procedimiento. Señala que si se solicitan antes de iniciar la acción principal, su duración es temporal, y que la persona a cuyo favor se otorgan, debe constituir una fianza o garantía suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida a la parte contraria.

En el caso de Costa Rica, las *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual están previstas y reguladas en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000, donde se estipula lo siguiente: "*Artículo 3°—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*".

Del análisis de esa norma se obtienen varias conclusiones: **A)** Que en el medio

costarricense, el decreto de *medidas cautelares* en materia de Propiedad Intelectual, además de poder ser dictadas por autoridades judiciales, también pueden ser ordenadas por autoridades administrativas, como lo son las Direcciones de los Registros que tienen a su cargo ese ámbito. **B)** 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. **C)** 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. **D)** Que las medidas sólo pueden ser procedentes: 1) si quien las pide acredita ser el titular del derecho presuntamente infringido; y 2) si ese titular otorga una garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, por si acaso la solicitud de las medidas resulta abusiva, es decir, injustificada o maliciosa.

A tal efecto, el artículo 4º de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece que al resolver 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 provocarle al presunto infractor, y el numeral 8º 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.

De lo expuesto, se puede sostener que, tal y como están reguladas, es claro que en su esencia las *medidas cautelares* 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 pro de sus respectivos intereses contrapuestos. Esto quiere decir pues, que para los efectos de solicitar una *medida cautelar*, y atendiendo sus elementos y presupuestos ya referidos: el *fumus boni iuris*, el *periculum in mora*, la verosimilitud de la alegación, la prueba inequívoca y la posibilidad de sufrir un daño irreparable o de difícil reparación, la labor de la autoridad que examina la solicitud debe encaminarse, única y exclusivamente, a reunir las mínimas razones de juicio que le permitan tener por cumplidos tales elementos o presupuestos. En consecuencia, cualesquiera otras alegaciones que pudieren hacer, sea el titular solicitante, o el presunto infractor, que no sean atinentes a aquéllos, resultarían, si no improcedentes o impertinentes, por lo menos prematuras, pues deberían ser, más bien, materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional plenario y declarativo, y más concretamente, de un proceso abreviado, tal y como está previsto en el artículo 420, inciso 15, del Código Procesal Civil.

**OCTAVO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA.** Este Tribunal considera que el Registro a quo efectuó una apreciación sustanciada conforme con el ordenamiento jurídico, al rechazar por improcedente la solicitud de medida cautelar interpuesta por el representante de la compañía **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, pues es esencial que para la adopción de una medida cautelar como la solicitada, tal y como se señaló supra, deba existir la concurrencia de los dos elementos fundamentales señalados: el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*. En el caso concreto, según se desprende de la prueba para mejor resolver solicitada, la empresa **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, es la titular de la marca de fábrica CELEBRIDAD (CELEBRITY ) CLASICO AMERICANO, para proteger y distinguir ropa íntima de mujer y ropa en general, en clase 25 de la Clasificación Internacional, inscrita desde el 18 de noviembre de 1993 y vigente hasta el 18 de noviembre de 2013 (ver folio 414) y esa inscripción registral, le confiere al titular, el goce del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen productos idénticos o similares a la misma marca que pueda crear confusión, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, este Tribunal advierte que en este caso, de la prueba constante en autos, se desprende con claridad que no se da una presunta utilización de la marca registrada **CELEBRIDAD (CELEBRITY) CLASICO AMERICANO**, pues la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, utiliza como nombre de su establecimiento comercial, en sus rótulos, la expresión “AMERICAN CLASSIC”, que traducida al idioma español, significa “clásico americano”, términos que si bien, conforman junto con la palabra CELEBRIDAD (CELEBRITY), la marca de fábrica inscrita a nombre de la sociedad recurrente, esos dos vocablos “american classic”, no son suficientes para determinar que haya riesgo de asociación empresarial y por ende, que induzcan a error o confusión al público consumidor. Además, de la prueba que consta en autos (ver folios del 83 a 111)) los locales comerciales de la empresa AMERICAN CLASSIC TMY, S. A., denominados AMERICAN CLASSIC, se caracterizan porque en ellos se comercializan únicamente artículos de dos marcas internacionales: “TOMMY HILFIGER y KENNETH COLE”, por lo que en el presente asunto, el riesgo de confusión no existe, al garantizarse plenamente el origen y la calidad de los productos que expende la empresa AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA. Este Tribunal considera también, que la solicitud es improcedente, al determinarse que en los locales comerciales de la sociedad anónima AMERICAN CLASSIC TMY, no se hace uso del término marcario CELEBRIDAD (CELEBRITY), que es la palabra predominante de la marca de fábrica propiedad de la empresa solicitante de las medidas cautelares (ver folios 393 y 394). Con relación a las marcas denominativas complejas y la supremacía del elemento dominante o distintivo, la doctrina se ha referido de la siguiente forma: *“Las marcas denominativas complejas son las que están formadas por dos o más palabras (...) De esta suerte, en la hipótesis de las marcas denominativas complejas, la pauta de la visión global tiene que combinarse con una pauta ulterior: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compleja (...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza*

*y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. Al realizar esta tarea hay que atender, fundamentalmente, a las circunstancias del caso concreto enjuiciado, singularmente a la naturaleza y características de los vocablos que componen la marca prioritaria y la marca posterior (...). Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en un marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad (...). Es indudable que cuando los componentes de una marca denominativa compleja no tienen el mismo peso, deberá considerarse dominante el vocablo que posea una mayor fuerza distintiva. La fortaleza distintiva de un vocablo puede fundarse, por un lado, en la propia naturaleza del mismo: hay vocablos, en efecto, que tienen una fuerza distintiva innata porque per se son originales y de fácil recuerdo. Por otro lado, la fortaleza distintiva de un vocablo puede basarse en la circunstancia de que el mismo es notoriamente conocido por los círculos interesados como un signo que denota la procedencia empresarial de los correspondientes productos o servicios. En esta segunda hipótesis, el carácter dominante del vocablo será todavía más evidente porque su notoriedad implica que el público conectará inmediatamente tal vocablo con la marca posterior de la que forma parte el mismo. De donde se sigue que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva (...)*” ( FERNÁNDEZ - NÓVOA Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid, España, 2001, pp. 225, 227, 231, 232 y 233). Del mismo modo, este Tribunal arriba a concluir que lleva razón el Registro a-quo en considerar que si bien ambas empresas compiten en el mismo sector de productos y servicios, esto no es suficiente para determinar que existe un riesgo de asociación empresarial que pueda inducir a error o confusión al público consumidor y por tanto, no se logra configurar la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*), ni se produce un presunto daño a la imagen y reputación del producto distinguido mediante la marca debidamente inscrita, que pueda llegar a convertirse en grave o irreparable (*periculum in mora*), pues de las pruebas



aportadas no se logra establecer un presunto uso indebido de la mencionada marca por la empresa aquí demanda y sus posibles consecuencias, presupuestos esenciales para fundamentar la procedencia de una medida cautelar como la solicitada.

**NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO:** Como en el presente caso no concurren los presupuestos esenciales para que proceda la aplicación de la medida cautelar solicitada por la empresa **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, consecuentemente, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la citada sociedad y confirmar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos del once de enero de dos mil seis, toda vez que en el presente caso, no confluyen los presupuestos esenciales, para decretar la procedencia de la medida cautelar solicitada.

**DÉCIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** 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 hechas, citas normativas, de jurisprudencia y de doctrina que anteceden, **se declaran:** 1) Con lugar las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual, presentadas por la empresa **DIEZ MIL UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 2) Con lugar las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación activa presentadas por la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 3) Sin lugar la prescripción alegada por la empresa **AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 4) Sin lugar la solicitud de condenatoria al pago de daños y perjuicios planteada por la representante de las empresas **DIEZ MIL UNO,**

**SOCIEDAD ANÓNIMA y AMERICAN CLASSIC TMY, SOCIEDAD ANÓNIMA.** 5) Sin lugar al recurso de apelación planteado por el señor Mike Canavati Iga, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **CELEBRITY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos del once de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez    M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***