

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0129-TRA-PI**

**Solicitud Medida Cautelar**

**Chanel SARL, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° MC-RPI-01-2008)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 331 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del siete de julio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían representando a Chanel SARL, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra de la empresa Inversiones Jochi R&C S.A.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta.

**TERCERO.** Que en fecha diez de marzo del dos mil ocho, el Licenciado Zürcher Gurdíán, en la condición dicha, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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

#### **CONSIDERANDO**

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

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

“(…) En virtud de que no es posible identificar la totalidad de los elementos indispensables de la potestad sancionatoria de la

administración, y siendo que el numeral 3 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el dictamen analizado, carece de eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango legal, se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar medidas cautelares; asimismo, y de conformidad con el Voto 374-2007 de las 13:45 horas del 20 de diciembre de 2007, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, el dictamen C-034-2007 “*resulta vinculante e inhibe a la Administración Registral a conocer sobre esas cautelares*”; por tanto, lo procedente es rechazar la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordenar el archivo del expediente respectivo.” (itálicas del original).

El apelante inconforme con tal resolución solicita en su escrito de expresión de agravios que se ordene la aplicación de la medida cautelar.

**TERCERO.** El Dictamen C-034-2007 del 9 de febrero del 2007 de la Procuraduría General de la República, realizó un estudio sobre los elementos que deben existir para que la Administración en ejercicio del **Ius puniendi**, esté legitimada para la ejecución de medidas cautelares, y estableció cuatro elementos a saber: **a.-** órgano competente; **b.-** Descripción de la infracción; **c.-** Procedimiento; y **d.-** Sanción respectiva; de los cuales el único que está contenido en la norma vigente en materia de medidas cautelares en sede administrativa, es el relacionado con el órgano competente. Al respecto considera que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De ahí que el Registro de la Propiedad Industrial deba acatar los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que en su oportunidad solicitó. El Voto de este Tribunal N° 373-2007, de las 13:30 horas del 20 de diciembre de 2007, expresó:

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

**CUARTO. SOBRE LA ACTUACIÓN DEL REGISTRO A QUO.** Al respecto es necesario exaltar, que la actuación del Registro **a quo**, fue acorde a lo dispuesto en el artículo 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto se sometió al

régimen jurídico establecido, por lo que no cabría entonces admitir por parte del Registro **a quo** otro tipo de actuación, de ahí, que la decisión tomada de rechazar la solicitud de medida cautelar por carecer de potestad para conocer del procedimiento con fundamento en los dictámenes C-034-2007 y C-026-2002, ambos de la Procuraduría General de la República, está conforme al principio de legalidad, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y artículo 2° de Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones indicadas, jurisprudencia administrativa y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían en representación de Chanel SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis de marzo del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo

Durán Abarca pone nota. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.  
**NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

#### **NOTA DEL JUEZ ADOLFO DURÁN ABARCA**

El suscrito Juez, a pesar de que comparte el criterio de la mayoría de este Tribunal respecto a la aplicación del Dictamen externado por la Procuraduría General de la República, aclaro que lo hago independientemente del parámetro del juicio de constitucionalidad al que puede ser sometido dicho criterio, en cuanto ordena desaplicar la legislación vigente que tutela la propiedad intelectual, conforme los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica, conforme fue externado por este Tribunal en el Voto 373-2007 de las 13:30 horas del 20 de diciembre de 2007.

**Adolfo Durán Abarca**





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

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