

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0293-TRA-PI

Solicitud de Medida Cautelar

Mundicor Revista Mundo Diplomático. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° MC-11-2006)

VOTO No. 361 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el señor **Albert Karam Kayss**, mayor, casado una vez, diplomático y empresario, vecino de la Uruca, titular de cédula de identidad número ocho-cero cuarenta y dos-setecientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución N° 0031-MC-RPI, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que por medio del voto 141-2006 de este Tribunal de las 10:30 horas del **15 de junio de dos mil seis**, **fue revocada** la resolución de las 12:25 del 22 de febrero de dos mil seis del Registro de la Propiedad Industrial venida en esa oportunidad en apelación; dado que al prevenirse al promovente respecto de la presentación de la demanda principal dentro del término del mes -procedimiento regulado en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2000; en adelante “Ley de Procedimientos de Observancia”-, quedó demostrado que tal demanda principal se presentó de forma extemporánea, por lo que la medida cautelar que en su momento procesal otorgó el a quo, se tuvo por revocada.

SEGUNDO: Que luego, **por segunda ocasión**, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **veintiocho de julio de dos mil seis**, el señor Albert Karam Kayss, de calidades y condición referidas, solicitó la adopción de medida cautelar a favor de la marca

de comercio denominada **MUNDICOR REVISTA MUNDO DIPLOMÁTICO**, en clase 16, expediente número 45284, registro número 147366, de la cual es su titular, contra la señora BETSY GUZMÁN GONZÁLEZ, toda vez que la accionada vulnera sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto ésta ha puesto en circulación una revista denominada “**MUNDO DIPLOMATICO**” cuyo uso irregular e ilegal ocasiona una evidente confusión en el consumidor, argumentando que es indiscutible que la revista que circula tiene una identidad gráfica y fonética que notoriamente induce a error y hace que el público consumidor asocie e identifique la revista como si fuera del mismo propietario.

TERCERO: Que en resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecinueve minutos, del tres de agosto de dos mil seis, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “...**SE RESUELVE: I)** Rechazar de plano por inadmisibile la solicitud de medida cautelar interpuesta por el señor **ALBERT KAREM KAYSS** titular de la marca de comercio “**MUNDICOR REVISTA DIPLOMÁTICO**”...”.

CUARTO: Que con fecha nueve de agosto de dos mil seis, el señor Albert Karam Kayss, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada anteriormente.

QUINTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las ocho horas, cuarenta minutos, del catorce de agosto de dos mil seis, en el punto I) del Por Tanto declaró sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el señor Albert Karam Kayss, en contra de la resolución emitida por el Registro a quo a las once horas, diecinueve minutos, del tres de agosto de dos mil seis, siendo que en el punto II) admitió el recurso de apelación presentado contra dicha resolución.

SEXTO: Que en resolución emitida por este Tribunal Registral Administrativo, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, del cinco de setiembre de dos mil seis, se confirió audiencia por quince días a las partes e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por el recurrente mediante escrito presentado el dos de octubre del año citado.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SETIMO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Que por medio del voto 141-2006 de las 10:30 horas del 15 de junio de dos mil seis, este Tribunal conoció de la misma gestión de medidas cautelares, la cual se revocó conforme se expone en el resultando “primero” anterior.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Que se establecieran nuevos fundamentos que diferencien las presentes diligencias, respecto de la gestión que diera como resultado final el voto de este Tribunal 141-2006 antes citado.

TERCERO: Planteamiento del problema. El Registro de la Propiedad Industrial por medio de la resolución de las once horas diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis, **rechaza la medida cautelar** solicitada por ALBERT KARMA KAYSS en su condición de propietario de la marca de comercio “**MUNDICOR REVISTA MUNDO DIPLOMÁTICO**” en clase 16, registro 147366 (ver folio 17), en contra de la señora BETSY GUZMÁN GONZÁLEZ; toda vez que –según considera la parte actora- la accionada vulnera sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto ésta ha puesto en circulación una revista cuya denominación - “**MUNDO DIPLOMATICO**”- es similar a la marca de la cual es titular; tal rechazo se realiza tomando en cuenta lo ya referido en el resultando “primero” de la presente resolución; decisión que tuvo especial fundamento en la aplicación del artículo 244 del Código Procesal Civil que determina lo siguiente respecto la cesación de efectos de las medidas cautelares:

“...Cesación de los efectos. Cesará la eficacia de la medida cautelar: 1) Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el artículo

anterior. 2) Si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo. Habiendo cesado la eficacia de la medida, **será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo fundamento.**” (lo resaltado no es del original)

El apelante inconforme con tal argumento, discrepa haciendo énfasis en que el Código Procesal Civil no es de aplicación en materia de medidas cautelares **en sede administrativa**, puesto que el contenido del artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia citada, no contiene la prohibición final del artículo 244 del Código Procesal Civil – **que prohíbe repetir la gestión cuando por una de las dos razones reguladas, la medida original cesó-**; estableciendo tal artículo 8, únicamente la responsabilidad de resarcir los daños y perjuicios causados por quien haya promovido las medidas cautelares que se revocan.

Plantea además el apelante, que dicha aplicación supletoria del Código Procesal Civil, hace incurrir al Registro a quo en una violación del Principio Constitucional del “non bis in idem”; puesto que al establecer la Ley de Procedimientos de Observancia una sanción diferente –**pago de daños y perjuicios-**, respecto de la que establece el Código Procesal Civil –**prohibición de repetir la gestión** –; se le estaría imponiendo una doble sanción, justificando tal posición de la siguiente manera en lo conducente:

“...Resulta entonces sumamente paradójico y muy cuestionable el hecho de que si por la circunstancia que fuere, no se pudo presentar de nuestra parte en el tiempo establecido la demanda judicial, queda latente por ahora y dentro de la caducidad del mes la potestad que tiene la señora Betsy Guzmán González de interponer el proceso que la ley le otorgue y, a su vez, esa Dirección de la Propiedad Industrial, IMPONE DE MOTU PROPRIO (sic), UNA SEGUNDA SANCION sobre la misma especie fáctica, al aplicar el último párrafo del numeral 244 del código Procesal Civil, al señalar que se RECHAZA AD PORTAS POR INADMISIBLE la solicitud de medida cautelar interpuesta por mi persona...” (Todo lo resaltado pertenece al original)

El derecho de la señora Guzmán González a que se refiere el apelante, está regulado en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia citada, que literalmente determina:

“Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución deberá solicitarlo dentro del plazo de un mes, **a quien conozca el proceso de base**. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, **la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar** la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida” (lo subrayado no es del original)

Reclama además el apelante, que la Dirección de Propiedad Industrial;

“...antes de aplicar ipso facto el Código Procesal Civil, es de remisión obligatoria primero lo estatuido en la norma 9 de la Ley General de la Administración Pública

“Artículo 9.-

1.- El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho, solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios”.-

Siendo así las cosas y estando en materia netamente administrativa traemos a colación el artículo 6 de ese mismo cuerpo legal (...) [Jerarquía de fuentes del ordenamiento administrativo]...”(Lo adicionado entre corchetes es nuestro)

Alega también el apelante, que ésta aplicación del artículo 244 del Código Procesal Civil violenta el artículo 41 de la Constitución Política pues le impide dos elementos esenciales desde el punto de vista del derecho constitucional de “**acceso a la justicia pronta y cumplida**”: “...1- **REPARACIÓN PARA LOS DAÑOS** y 2- **SIN DENEGACIÓN**...”

Una vez planteados los agravios del apelante, se debe decir que este Tribunal no los comparte, **debiendo mantener la resolución del Registro a quo**, con fundamento en los argumentos que de seguido se dirán.

a) Sobre las características y los fines de las medidas cautelares en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.

El procedimiento cautelar regulado en la **sección primera del capítulo segundo** de la Ley de Procedimientos de Observancia, operativamente tiene varias características las cuales –por ser de relevancia para comprender la solución al presente asunto- será oportuno su delimitación. Tales precisiones conceptuales son necesarias para ubicar de mejor manera la finalidad que se persigue con el conocimiento de estas medidas en sede administrativa, y paralelamente para dimensionar con mayor certeza los límites con que la sede administrativa actúa otorgando, denegando o revocando medidas cautelares, en materia de protección a los derechos derivados de la propiedad intelectual.

Lo primero que se debe decir, es que **la medida cautelar es accesoria a un proceso principal**; no es un proceso autónomo. Sobre este aspecto el autor costarricense Picado Vargas arguye lo siguiente:

“...La medida cautelar no puede, ni debe constituir un fin en sí misma. Es accesoria precisamente por que (sic) siempre se debe encontrar en función de

una petititum que le su razón de ser. De lo contrario, perfectamente estaríamos en presencia de un ejercicio abusivo del instituto, en el cual, por ejemplo, el actor interpone una demanda, solicita una medida cautelar, y pierde interés en impulsar el proceso, pues su objetivo se centraba más en producirle un daño al demandado con la aplicación de una medida cautelar que en obtener una sentencia a su favor y que el conflicto se solucionara...” (Lo subrayado es nuestro) PICADO VARGAS (Carlos Adolfo) “Medidas Cautelares en Procesos Comerciales”, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2005, pag. 72.

Esta condición accesoria a un proceso principal, está íntimamente ligada a dos presupuestos funcionales (Picado Vargas, op cit, pag 66): La **correlatividad**, en cuanto a la necesaria conexidad que debe existir entre la pretensión cautelar y la pretensión principal; además de la **Instrumentalidad**, respecto de la idoneidad funcional de la medida cautelar solicitada, en cuanto su capacidad de proteger el derecho de propiedad intelectual de que se trate, así como de su aptitud para evitar daños irreparables o de difícil reparación.

Otra característica -de indispensable referencia en este caso- es la **temporalidad** de la medida cautelar, la cual no debe ser confundida con su accesoriedad. La temporalidad de la medida está condicionada en principio con la duración del proceso principal; en principio pues, la medida cautelar se caracteriza también por su **fungibilidad**; es decir, una determinada medida atendiendo su instrumentalidad, puede ser cambiada por otra que cautele mejor el derecho que se quiere proteger, o bien, puede atenuarse por devenir exagerada respecto de la finalidad perseguida; ambos cambios en atención a circunstancias sobrevenidas **dentro del transcurso del proceso principal**.

Sobre la diferenciación entre accesoriedad y temporalidad, como características correlativas de las medidas cautelares, Picado Vargas propone el siguiente ejemplo de interés para el caso de estudio:

“...Otro rasgo que distingue esta temporalidad de su accesoriedad, es la mencionada **sanción de caducidad** en el caso de prejudicialidad. La no presentación de la demanda en el plazo de un mes al momento de acceder a la tutela cautelar es efecto de la necesidad de que la medida se fundamente en su funcionalidad con el proceso principal...”

Es decir, la temporalidad está condicionada en principio por la duración del proceso, (sujeta a la fungibilidad de la medida); mientras que la accesoriedad de la medida cautelar -en el caso de la no presentación de la demanda dentro del mes, según los artículos 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia y 244 del Código Procesal Civil- está centrada en la necesaria promoción de una pretensión principal (demanda principal) que de sustento y justifique el proceso cautelar accesorio.

Otras dos características de las medidas cautelares son: la **sumario cognitio** y la **residualidad**, ambas de suma importancia para delimitar las potestades, tanto de la sede administrativa, como la sede judicial para dictar una eventual medida cautelar.

Con la **sumario cognitio**, debe tenerse presente que la competencia para conocer de la medida cautelar **no se extiende** –respecto de la **apreciación de la prueba** aportada por el promovente de la medida- hasta la determinación o certeza de la **existencia de la violación** del derecho que se solicita cautelar, sino que, atendiendo a la naturaleza sumaria del procedimiento y su accesoriedad, será suficiente que la autoridad administrativa –en nuestro caso- verifique la **probabilidad** de que el derecho que se solicita proteger se este transgrediendo. Sobre esta característica nos dice la doctrina argentina:

“...El conocimiento judicial acerca de la existencia de sus presupuestos es sumario, en el **sentido de limitado, fragmentario y superficial**. Para su dictado no puede pretenderse un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el principal, sino un periférico encaminado a obtener una declaración de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido sin que su análisis implique juzgamiento.

De lo expuesto surge que el conocimiento jurisdiccional para decretarlas es **en grado de apariencia, no de certeza...**” (lo resaltado no es del original)
BACRE (Aldo) “Medidas Cautelares”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2005, pag. 64.

La **residualidad** –por su parte- impone que al momento de otorgarse la medida cautelar en beneficio del promovente, la autoridad que conoce de la solicitud, debe escoger de entre las medidas **disponibles y aptas** para la protección del derecho que se trate, **aquella que cause menor daño para el presunto infractor.**

Respecto de la residualidad y la instrumentalidad como características de las Medidas cautelares, la Procuraduría General de la República en respuesta a consulta realizada por la Ministra de Justicia de entonces, Patricia Vega Herrera, por medio de oficio D.M. 1836-09-2003, del 16 de setiembre del 2003, responde en lo conducente -según oficio C-123-2004 con fecha de 23 de abril del 2004- lo siguiente:

“...Las medidas cautelares que se adopten para la protección de los derechos de propiedad intelectual deben ser las **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 que se llegue a dictar. Además, deberán considerar los intereses de terceros y respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que pueda provocar, **de manera tal que se adopte la medida menos lesiva** para las partes cuyos intereses aparecen confrontados...” (lo resaltado no es del original)

Un aspecto importante del procedimiento cautelar administrativo, íntimamente relacionado con la valoración preliminar de la pretensión cautelar –no precisamente relacionado con sus características- pero si con **su ejecución**, deriva de los gastos de ejecución de la medida, cuando estas impliquen despliegues operativos para hacer efectivas las mismas, según sea necesario conforme a las posibilidades que otorga el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia.

Respecto de la **carga de los gastos de ejecución** de las medidas cautelares, la misma consulta de la Procuraduría General de la República antes citada –lo cual es compartido por este Tribunal-, determinó lo siguiente:

“... A pesar de la gratuidad del acceso a la justicia judicial como administrativa, constituye un principio procesal, reconocido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, que los gastos procesales, incluyendo los que generen la ejecución y mantenimiento de medidas cautelares, **deben ser asumidos por la parte interesada...**” (lo resaltado no es del original)

Analizadas las principales características de las medidas cautelares, se debe decir que la competencia –tanto en sede administrativa como en sede judicial- para el conocimiento de una pretensión cautelar, esta limitada a realizar una valoración **preliminar** de la prueba que se presenta con la solicitud.

Tal valoración preliminar en sede administrativa Registral (competencia que le otorga el artículo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia), al igual que la sede judicial; no tiene como finalidad el determinar y sancionar de manera definitiva la violación de un derecho sobre la propiedad intelectual, limitándose a brindar una protección preliminar del derecho, ante la apariencia de afectación del mismo, acudiendo a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas alegadas; siempre guardando una proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien jurídico tutelado, conforme al artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia, y además, tomando en cuenta que la **valoración definitiva del daño** causado por la infracción al derecho de propiedad intelectual (y por supuesto su **existencia**) y la **definitiva sanción** -como protección del derecho que se violó-, se conocerá únicamente en el proceso principal; es decir, exclusivamente en sede judicial.

b) Sobre la posibilidad de acceso al proceso cautelar tanto en sede administrativa como en sede judicial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Tal y como se ha dicho en esta resolución, la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, establece una serie de procedimientos y regulaciones tendientes a proteger los derechos de los titulares de la propiedad intelectual, respecto de las eventuales violaciones que se pudieran cometer contra tales derechos.

La posibilidad de establecer medidas cautelares como medida precautoria en la protección de los derechos de propiedad intelectual, es uno de los instrumentos procesales que la Ley de Procedimientos de Observancia incorpora al ordenamiento.

Este proceso cautelar, tiene la particularidad en nuestro sistema, de poder ser optativamente promovido -por ser igualmente competentes-: **tanto ante la autoridad judicial como la autoridad administrativa**, representada en este último caso, por las Direcciones del Registro de la Propiedad Industrial y del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Este especial **ámbito de aplicación** (indistintamente sede administrativa o sede judicial), desde el punto de vista procesal, nos lleva a la necesaria **integración normativa** de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual como **norma especial**, y el Código Procesal Civil como **norma de carácter general**, ambas de aplicación a la concreta regulación de las medidas cautelares en materia de protección a los derechos derivados de la propiedad intelectual.

No es de recibo el alegato del apelante cuando determina que, el artículo 244 del Código Procesal Civil no tiene aplicación a los procedimientos cautelares en materia de Protección de los derechos de propiedad intelectual, puesto que este artículo se integra en la resolución del caso concreto, no solo por el poder-deber establecido por la normativa especial, respecto de abrir la competencia facultativamente a la sede judicial o la administrativa a elección del administrado; sino que, -utilizando inclusive los argumentos del aquí apelante-, no existe regulación administrativa que entre a regular las medidas cautelares **en términos generales** (pues en términos específicos encontramos las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual reguladas por la Ley de Procedimientos de observancia que aquí nos ocupan); y menos aún, la consecuencias de la caducidad ante una situación de **inactividad procesal**, como

la que se plantea en las presentes diligencias. Es por tal razón que la integración normativa hecha por el a quo -que este Tribunal avala-, encuentra fundamento en el artículo 9 aparte 1) transcrito por el mismo apelante en sus alegatos.

c) Sobre la contracautela como presupuesto procesal de las medidas cautelares en materia de protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual.

Este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente respecto de los presupuestos procesales que tanto la sede administrativa como la judicial, deben verificar al momento de resolver el otorgamiento o no de una medida cautelar; presupuestos que están centrados, primero, en la **legitimación del promovente**, respecto de su condición de titular del derecho de propiedad intelectual que se pretende proteger con las medidas solicitadas; segundo, en la **apariencia de buen derecho** (fumus bonis iuris), apariencia que tal y como se ha dicho no implica una certeza de existencia de una determinada violación a un derecho, sino meramente la posibilidad de su existencia; y tercero, el **peligro en la demora** (periculum in mora), respecto de la urgencia de dictar una medida para evitar la promoción de un daño irreparable o de difícil reparación, de seguirse dando la aparente violación al derecho de propiedad intelectual de que se trate, por lo cual se solicitan las medidas cautelares.

No obstante, es de suma importancia adherir a tales presupuestos, el concepto de la contracautela como presupuesto procesal; dado que el procedimiento cautelar no solo se ocupa de la protección del derecho del titular de propiedad intelectual, al momento de otorgar una medida cautelar; sino, se ocupa **también de los eventuales daños que la ejecución de la medida pueda causar al presunto infractor**, puesto que la cautelar siempre se otorga con fundamento en una apariencia y no en una certeza; en espera de lo que sea decidido dentro del proceso principal, donde si se delimitan a ciencia cierta, tanto la certeza en la existencia de las violaciones alegadas, como las medidas que con carácter de cosa juzgada formal, se dicten a favor o en contra de las partes en conflicto.

Bacre define la contratutela de la siguiente manera:

“...La contracautela constituye el tercer presupuesto de las medidas cautelares, y es el medio que sirve para asegurar el eventual crédito y resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la ejecución de las mismas; su prudente graduación debe efectuarse sobre la base de elementos como la verosimilitud del derecho alegado, el valor presunto de los bienes inmovilizados, los daños que eventualmente puedan producirse y la conducta de los justiciables.

(...) No siempre es considerado un presupuesto, sino una condición de ejecutoriedad, dado que debe constituirse antes de su ejecución. (...) No obstante, se señala que la contracautela es el presupuesto último de la medida cautelar, **cuyo fundamento se halla en el principio de igualdad**, ya que reemplaza, en cierta medida, a la bilateralidad o controversia, pues **implica que la medida cautelar debe ser doble asegurando al actor un derecho aún no actuado y al demandado la efectividad del resarcimiento de los daños, si aquel derecho no existiera o no se llegara a otorgar...**” BACRE (Aldo), op cit, pag. 92.

Por su parte Parajeles Vindas respecto de la contracautela, dentro del “...principio general de erradicar el abuso procesal...”, trae a colación lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su voto No. 106 de las 14:55 horas del 8 de julio de 1992, que en lo conducente establece lo siguiente:

“...El derecho de defensa del cautelado se encuentra amparado con la contracautela, la cual debe proporcionarse con la eventual responsabilidad por las costas, daños y perjuicios que pudiere provocar su promovente por haberla solicitado sin derecho, por ello el juez debe ponderar el grado de verosimilitud del derecho, la naturaleza de la medida y el interés económico en juego...” PARAJELES VINDAS (Gerardo) “El Abuso Procesal”, Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, 2005, pag. 288.

Este sistema equilibrado entre promovente y presunto infractor, deriva tanto del artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia antes transcrito, como del artículo 48 de los ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), que en su artículo 48 se refiere a la figura de “la indemnización al demandado”, de la siguiente manera:

“...1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes...”
(el subrayado es nuestro)

Como luego será concluido, debe diferenciarse los efectos procesales derivados del principio contracautelar; de la prohibición de repetir la gestión, como efecto procesal originado en la caducidad de las medidas originalmente otorgadas, dada la inacción procesal del actor, al omitir la promoción de la demanda principal dentro del mes siguiente al otorgamiento de la medida cautelar, según el término establecido en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia.

c) Sobre la prohibición de “repetir la gestión” del artículo 244 del Código Procesal civil.

Es necesario advertir, que en materia jurisdiccional propiamente dicha, la resolución que declara con lugar una determinada medida cautelar tiene el carácter de **cosa juzgada formal**; siendo de importancia para la resolución de este asunto lo advertido por el autor Picado Vargas respecto de la caducidad de la medida decretada, cuando por inactividad se omite la formulación de la demanda principal dentro del mes posterior a la resolución que declara con lugar las medidas cautelares de que se trate:

“...La cosa juzgada formal abarca los elementos de hecho que ameritaron el rechazo o adopción de la medida cautelar. Implicaría entonces, el rechazo de plano de una solicitud ya sea de decreto de medida cautelar, si el solicitante la fundamenta en la misma situación de hecho alegada anteriormente, el rechazo ad limine del incidente de modificación o cancelación de la medida cautelar, si no ha ocurrido un cambio de circunstancias...” (lo resaltado no es del original) PICADO VARGAS (Carlos), Op cit. Pag. 83.

Ahora bien, los efectos que en sede judicial genera la cosa juzgada formal respecto de la caducidad como sanción a una determinada inactividad procesal, no es desconocida en materia administrativa, así lo determina la doctrina especializada cuando acepta la aplicación de una cosa juzgada administrativa:

“...La fuerza de cosa juzgada es propia, en doble sentido, de la sentencia judicial, en el sentido formal y material. La fuerza formal de la cosa juzgada no es una propiedad que haya de atribuirse precisamente a la sentencia judicial en virtud de determinadas cualidades suyas. En el sentido equivalente a inimpugnabilidad tiene que ser admitida sin excepción donde se reconozca la existencia de recursos; por lo tanto, también en la administración.

De allí que sean susceptibles de fuerza formal de la cosa juzgada todos los actos administrativos en cuanto son impugnables por medio de recursos, entendiendo como recurso aquellos que los son en sentido técnico y formal, pues solamente ellos, en cuanto se hallen legalmente garantizados, están sujetos a plazo, cuyo transcurso es necesario para que nazca la fuerza formal de las cosa juzgada...” Díez (Manuel María), El acto Administrativo, Tipográfica Editora Argentina S. A., Buenos Aires, 1961, pag. 347 (lo subrayado no es del original)

En nuestro caso la no presentación de la demanda dentro del mes hizo que caducara el derecho del promovente de las medidas cautelares; con lo cual, la resolución de este Tribunal en su voto

141-2006 al ordenar el la revocatoria de la resolución de las 12:25 del 22 de febrero de dos mil seis del Registro de la Propiedad Industrial venida en esa oportunidad en apelación (que en su momento otorgó medidas cautelares en contra de la aquí presunta infractora), genera efectos similares a los de la cosa juzgada formal antes referida, respecto de su impugnabilidad únicamente en el proceso principal donde se defiende de forma definitiva el derecho del promovente.

Respecto de la caducidad de la medida cautelar en el caso de la no presentación de la demanda principal dentro del término dado por ley, el citado autor argentino BACRE establece lo siguiente:

“...Resulta necesaria la iniciación de la acción principal para evitar la caducidad o el decaimiento de la medida cautelar.

Esta solución permite, por un lado, evitar la subsistencia de la medida cuando el transcurso de determinado lapso autoriza a suponer una pérdida de interés actual por parte del acreedor ante su falta de actividad, y por el otro, se busca evitar perjuicios que la persistencia de la misma pueda ocasionar a su destinatario.

La impertinencia procesal de la acción lleva, consecuentemente, a determinar la caída de la medida cautelar en atención al carácter accesorio de esta última respecto de aquella...” (lo subrayado es nuestro) BACRE (Aldo), op cit, pag. 189.

Nótese entonces que, la prohibición de repetir la gestión contenida en la parte final del artículo 244 del Código Procesal Civil –aunque omitida en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento de Observancia- en realidad es una consecuencia derivada del proceso sumario por medio del cual se conoce de la pretensión cautelar.

Si bien es cierto que el artículo 9 antes referido, no establece la prohibición de repetir la gestión, también es cierto que si regula un plazo de caducidad como consecuencia de no interponer la demanda principal dentro del mes siguiente a que se establecieran las medidas

cautelares; decisión que, una vez firme; solo puede discutirse en el proceso principal que debe plantearse en sede judicial.

c) Sobre el alegato de violación del principio “non bis in idem”.

En este asunto, no existe violación alguna al principio de non bis in idem toda vez que, siempre dentro del sistema de contracautela tipificado dentro de las medidas cautelares de la Ley de Procedimientos de Observancia, tal como ya fue argumentado, deben ser diferenciados en el caso concreto: **i)** La caducidad como consecuencia de la inactividad procesal (no presentación de la demanda dentro del mes siguiente al otorgamiento de la cautelar), cuya sanción es –tal y como se dimensionó- la prohibición de repetir la gestión; respecto de: **ii)** La acción procesal que en sentido inverso puede ejercer el presunto infractor en contra del promovente para el resarcimiento de daños y perjuicios, en los casos de caducidad de la medida tutelados por el mismo artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia.

Es decir, en el primer caso hablamos de una sanción por inactividad procesal que es un término perentorio que produce la caducidad de la medida con el solo transcurso del tiempo, que corre en contra del actor que no cumple con los requisitos procesales, produciéndose la cosa juzgada formal, independientemente de que la norma del artículo 8 de cita lo establezca expresamente o no, por lo que dentro de un procedimiento sumario no puede volver a ser conocido la misma situación de hecho; sino hasta que se establezca al efecto un proceso de conocimiento (proceso que en todo caso, se interpone en sede judicial).

El segundo caso, no representa de forma directa una sanción para el promovente, sino un derecho de acción en favor del afectado de la medida cautelar que se revoca por caducidad, derecho que deriva del principio de contracautela, en búsqueda del equilibrio procesal dentro del proceso cautelar.

Al ser consecuencias procesales de diverso origen, ambas situaciones no son excluyentes al momento de su eventual aplicación, por lo que no existe una violación a la prohibición constitucional de no sancionar dos veces por el mismo hecho.

d) Sobre la violación al principio de justicia pronta y cumplida y no denegación de justicia.

No son de recibo las afirmaciones del apelante, respecto de habersele obstruido en este asunto el acceso a una justicia pronta y cumplida. Lo anterior con fundamento en todas las razones expuestas en los acápites anteriores; siendo que -por el contrario- considera este tribunal que permitir un constante e interminable acceso de la misma causa a un procedimiento cautelar, no solo genera una situación de incerteza jurídica, sino que en materia de propiedad intelectual podría generar una vía para favorecer acciones con abuso de derecho y eventuales situaciones de competencia desleal, las cuales no solo afectan a los agentes económicos competidores, sino a la transparencia misma del mercado en detrimento del consumidor; panorama totalmente contrario a la finalidad que en términos generales persigue la protección de los derechos de la Propiedad intelectual, a través del procedimiento cautelar en sede administrativa.

CUATRO: Lo que debe ser resuelto. Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Albert Karam Kayss**, en contra de la resolución N° 0031-MC-RPI, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

QUINTO: Sobre el agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por señor **Albert Karam Kayss**, en contra de la resolución N° 0031-MC-RPI, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, para lo de su cargo. **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

NOTA DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El juez que suscribe considera que el fundamento jurídico dado por el Tribunal Registral Administrativo al voto número 361-2006 de las once horas, cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre del dos mil seis, no es del todo aplicable a la resolución de los agravios esgrimidos por el apelante, señor Albert Karma Kayss, motivo por el cual pone nota y procede a analizar el sustento legal, que en mi criterio, debe servir para declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial número 0031-MC-RPI de las once horas, diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis, la que confirmo en todos sus extremos.

Considero que el punto medular de la presente litis, estriba en que si es legal o no, la aplicación del artículo 244 del Código Procesal Civil al procedimiento cautelar regulado en los numerales 3 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual número 8039 del 12 de octubre del año 2000, respuesta que es afirmativa, según lo que se dirá.

Aunque a igual conclusión se llega en el voto de referencia, buena parte del sustento legal que se utiliza no es el apropiado para resolver este caso, pues la parte considerativa se basa, entre otras cosas, en la enunciación y explicación de una serie de principios que regulan la figura de las medidas cautelares, que no vienen al caso, según lo que aquí se tiene que resolver. Si se hubiese aplicado la medida cautelar solicitada, sí es factible entrar a analizar las características que la informan, incluso hasta lo referente a los gastos de ejecución, pero en la redacción del voto, se llega al extremo, de sustentar la parte considerativa, hasta en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, relativo a quién asume los gastos de ejecución, cuando en el sublite ni siquiera fue adoptada medida cautelar alguna, y por ende, la repercusión económica de la actividad procesal no se dio.

Asimismo, se analiza el *fumus boni iuris*, el *periculum in mora* y la contracautela, figuras que de acuerdo con lo resuelto por el Registro y la inconformidad del recurrente, no guardan relación con los agravios que tienen que resolverse.

Tengamos presente que de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de la Administración Pública, *“En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible (...)”* y si concretamente los hechos giran alrededor del rechazo de una medida cautelar por la aplicación del artículo 244 del Código Procesal Civil, nuestro fallo debe centrarse a dirimir el punto y no a incurrir en vaguedades innecesarias, que podrían ser muy valiosas si estuviéramos discutiendo inconformidades de otra naturaleza.

Lo anterior tiene relación con el artículo 153 del Código Procesal Civil, que estipula en lo que interesa que *“Las resoluciones de los tribunales deben ser claras, precisas y congruentes; (...)”*, lo que obliga a este Tribunal, a no caer en divagaciones y a resolver todos y cada uno de los agravios sometidos a su consideración, dando el fundamento jurídico que guarda relación con lo debatido.

La doctrina insiste en este aspecto, al decir que *“Es imprescindible, pues, que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las pretensiones de las partes.”* **ALVARRADO VELLOSO, Adolfo, “El juez. Sus deberes y facultades”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 206.** Este mismo autor, agrega: *“Tal vez el concepto más llano que se haya dado en esta materia sea el de Carnelutti: “La motivación de la sentencia consiste en la construcción de un razonamiento suficiente para que de los hechos que el juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión contenida en la parte dispositiva”*

Explicado el porqué me aparto de la redacción del mencionado voto, procedo a enunciar las razones que tengo para rechazar el recurso y confirmar la resolución venida en alzada.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 3 y siguientes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual regulan concretamente la adopción de medidas cautelares en procesos por infracción de un derecho de propiedad intelectual, para lo cual, la norma tercera de referencia, indica en su primer párrafo que *“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. (...)”*. Más adelante, el artículo 8 dispone que *“Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.”* A su vez, la norma aquí cuestionada del Código Procesal de repetida cita, dispone lo siguiente: *“Artículo 244. Cesación de los efectos. Cesará la eficacia de la medida cautelar: 1) Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el artículo anterior. 2) Si injustificadamente no fue*

ejecutada dentro de ese mismo plazo. Habiendo cesado la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo fundamento”

A juicio del señor Karam Kayss, erró el Registro al aplicar supletoriamente la norma procesal, pues el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia establece únicamente una pena o sanción de tipo pecuniario, cual es la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, por lo que no es posible y al tenor de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, aplicar una sanción adicional, como lo es, el rechazo de la repetición de la gestión.

Tanto en su escrito de apelación como en su libelo de apersonamiento ante este Tribunal, el interesado reconoce no haber presentado en tiempo la demanda judicial correspondiente y constituyendo sus manifestaciones lo que el Código Procesal denomina confesión espontánea (artículo 341), no le cabe duda a este juzgador, que tal hecho se encuentra debidamente probado en este expediente, aspecto que es esencial, pues es lo que determina, que ante el intento de presentar de nuevo la medida cautelar, el Registro la rechazara, sustentado en la norma 344 transcrita línea atrás.

No lleva razón el recurrente en sus manifestaciones, ya que el ordenamiento jurídico debe analizarse como un sistema, y si una determinada figura jurídica como es la medida cautelar, es regulada en la Ley de Procedimientos de Observancia así como en el Código Procesal Civil, el juzgador debe integrar ambos cuerpos jurídicos a efectos de resolver acorde con el ordenamiento positivo, sea con la legislación vigente al momento de definir la litis. Al efecto se dice, que *“Sentenciar según la ley parece ser el más elemental y primario deber del juez.-Integrar la ley en caso de silencio u oscuridad es natural consecuencia de lo ya expuesto.”* (ALVARADO VELLOSO, *Ibidem*, pp. 191-192)

Refuerza la tesis sostenida, de que tanto los artículos 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 244 del Código Procesal Civil, son normas vigentes que regulan una misma figura y que por ende es factible aplicarlos, máxime que no existe una contradicción entre uno y otro, siendo más bien complementarios; el hecho,

de que al menos a nivel de este Tribunal, el artículo 22 de la ley primeramente citada, nos autoriza a aplicar supletoriamente, el libro II de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 de 2 de mayo de 1978, la que a su vez, en su artículo 229 inciso 2), autoriza a aplicar el Código Procesal Civil, que es precisamente el cuerpo legislativo que incluye el precepto 244 de comentario.

Alega también el recurrente, que el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, impide aplicar el derecho privado, argumento que, a juicio del juez que suscribe, no tiene razón de ser en el caso que nos ocupa, pues como se adelantó, en lo que concierne a este Tribunal, existe norma expresa posterior a la Ley General, que nos autoriza a aplicar el Código Procesal; además de que, no es que el artículo 8 de la Ley de Observancia autorice expresamente la repetición de la acción cautelar ante un primer rechazo, sino más bien, la norma no contiene disposición expresa en contrario, y al guardar silencio, es factible integrarla con el 244 del Código Procesal Civil. Pese a las pretensiones de autosuficiencia y autointegración del ordenamiento jurídico-administrativo, existen reglas, como la prohibición de repetir la acción cautelar ante un rechazo por no presentación de la acción judicial en tiempo, que sólo se encuentran reguladas por el Derecho Privado, sin que la Ley General de Administración Pública o la propia Ley de Observancia contengan disposiciones similares. Como sustento de lo aquí dicho, véase la **resolución número 46 de las 14 horas, 40 minutos del 25 de junio de 1997 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia**, que aunque referida a supuestos totalmente distintos del que aquí nos ocupa, establece los principios bajo los cuales es factible aplicar el Derecho Privado al régimen administrativo, no obstante la disposición contenida en el numeral 9 antes mencionado.

Los argumentos sobre la pirámide kelseniana que alega el recurrente al alegar la aplicación del artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, tampoco son de recibo, pues la “pirámide jurídica”, sea la *“Denominación asignada por Merkl y Kelsen a la jerarquía de las normas positivas en vigencia”* (CABANELLAS, Guillermo, **“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”**, T. VI, 27ª. Ed., Editorial Heliasta, Argentina, p. 250), no se ha violado, pues las disposiciones que aplicó el Registro y que aquí estoy confirmando, forman parte de las leyes ordinarias, situadas en tercer lugar después de la Constitución y de los tratados

internacionales y si el recurrente considera que existe algún choque con el artículo 42 de la Constitución Política (principio non bis in idem), lo procedente no es dirimirlo ante esta instancia, sino más bien utilizar los remedios que al efecto le brinda la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En todo caso, considero que no existe violación al respecto, pues una cosa es la sanción pecuniaria del artículo 8 y otra la sanción procesal del 244 de repetida cita., manteniendo así ambas sanciones, una naturaleza totalmente distinta, acordes con la razón de ser de las medidas cautelares.

La violación que alega el recurrente del artículo 41 constitucional, tampoco es de recibo, pues al igual que lo dicho anteriormente, esta no es la vía para sostener tales argumentos; además de que, a juicio del firmante, tampoco se ha violado el principio de justicia cumplida, pues el recurrente, tanto en el anterior proceso como en el presente, ha tenido la oportunidad de presentar las solicitudes de medida cautelar, sus alegatos, la prueba correspondiente, la asesoría legal del caso, la doble instancia, y no es sino por omisiones de determinados procedimientos (no presentación de la demanda judicial en tiempo), achacables al recurrente únicamente, que los juzgadores hemos tenido que aplicar las disposiciones legales correspondientes.

Por las razones aquí dichas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Albert Karam Kayss, en contra de la resolución número 0031-MC-RPI dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecinueve minutos del tres de agosto de dos mil seis, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez