



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0139-TRA-PI

Medida Cautelar

FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen MC-17-2004)

VOTO N° 400 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Santa Ana, Forum 2, Edificio Pacheco Coto, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de gestor de negocios **de FARMACIAS DE SIMILARES S.A., DE C.V.**, solicitó de conformidad con los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 28 siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 y el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, se ordene Medidas Cautelares en contra de las sociedades Farmacia Vannier, S.A., Farmacia Hatillo, S.A., Farmacia del Centro y del señor Luis Alberto Campos Vega.



Para impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicita al Registro se ordene el cese inmediato de todo uso similar al diseño y marca del DR. SIMI & DISEÑO, tanto en los rótulos, facturas, papelería, volantes, como en cualquier otro medio utilizado por los establecimientos de farmacia o en relación a los mismos. El desistimiento en el futuro de todo uso de diseños o dibujos similares o idénticos al diseño similar a la marca DR. SIMI & DISEÑO. El embargo de la papelería y rollos de papel contra la reproducción de un dibujo similar al diseño DR. SIMI, utilizados por las farmacias referidas.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger la solicitud de medida cautelar y ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen infracción, que en el caso concreto significa que, FARMACIA VANNIER S.A., FARMACIA HATILLO S.A. y FARMACIA DEL CENTRO no podrán utilizar el diseño denunciado para ofrecer sus servicios y comercializar su productos, por lo que deberá retirarse en forma inmediata las facturas, afiches y cualquier otra papelería que contengan rótulos donde se visualice el diseño indicado, bajo el apercibimiento, que en caso de incumplir con lo ordenado se procedería a presentar denuncia ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad administrativa. Asimismo, en el acto de notificación de la presente resolución, se ordena el decomiso inmediato de toda papelería que lesiona el derecho alegado por la parte denunciante, de lo cual se levantará acta y se procederá a consignarlas en depósito del supuesto infractor.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del once de julio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, le previno al representante de FARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V. que aportara copia de la demanda ordinaria presentada contra FARMACIA VANNIER y otros de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, bajo el apercibimiento que de no presentar en tiempo dicha demanda el Registro procederá al archivo del expediente, siendo, que la representación de la sociedad referida, mediante escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil cinco, contesta la resolución de prevención aludida y



aporta lo solicitado.

CUARTO. Que el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, mediante escrito presentado el once de setiembre de dos mil nueve ante el Registro, solicita se reintegre la suma depositada como garantía.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de febrero de dos mil diez como consecuencia de lo pretendido por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, y en virtud de la certificación de las resoluciones número 509-L, de las siete horas, treinta y cinco minutos del seis de junio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal Primero Civil y la resolución número 181-07 de las diez horas, treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil siete, dictada por el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, por medio de las cuales se tuvo por finalizado el Proceso Sumario de Competencia Desleal, dispuso revocar la medida cautelar ordenada en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, Ley N° 8039, indicó que la devolución de la garantía rendida no procede en este momento procesal.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil diez, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DEC.V.**, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y un minutos del primero de marzo de dos mil diez declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos del cuatro de abril de dos mil diez, expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de



los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen Hechos Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, del nueve de febrero de dos mil diez, resuelve revocar la medida cautelar ordenada en el expediente que nos ocupa y, por otra parte, rechaza la devolución de la garantía rendida por la representación de **FARMACIA DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, indicando, que no procede, por no haberse presentado por parte del interesado, la demanda concerniente al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con la ejecución de la medida cautelar conforme lo establece el artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

La representación de la sociedad solicitante de la medida cautelar **FARMACIA DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, y apelante discrepa de la resolución venida en alzada, ya que alega, en su escrito de apelación, que si bien el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra facultado por Ley 8039, para dictar u ordenar medidas cautelares, dicha ley no contiene norma autorizándolo a revocar las mismas. En estos casos las medidas cautelares pueden ser revocadas



por la autoridad judicial competente o bien, en las situaciones en que la Ley las tiene por revocadas. En este último caso el artículo 8 de la Ley 8039 dispone que las medidas cautelares se tendrán por revocadas en aquellos casos en que no se presente demanda o denuncia dentro del plazo de 1 mes, desde que se ordenara la medida cautelar o si se determina que no se ha infringido un derecho de Propiedad Intelectual. Por lo cual, la medida cautelar se tiene revocada desde el momento en que la resolución del Tribunal Primero Civil del Primer Circuito Judicial N° 509-L declaró sin lugar demanda por cuanto consideró que no se había infringido ninguno derecho de Propiedad Intelectual, momento en el cual comienza a correr el plazo de un mes, para presentar la respectiva demanda judicial.

De acuerdo a lo recién expuesto, es criterio de este Tribunal que la representación de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, no lleva razón en su argumentación específicamente, en cuanto a que el Registro no puede revocar la resolución mediante la cual acoge la medida cautelar, por cuanto como puede observarse de la documentación que consta en autos, el Registro mediante la resolución de las diez horas, treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cuatro acordó acoger la medida cautelar presentada por la representación de **FARMACIA SIMILARES S.A. DE C.V.**, y consecuentemente ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen infracción por parte de la **FARMACIA VANNIER S.A.**, **FARMACIA HATILLO S.A. Y FARMACIA DEL CENTRO**, por consiguiente, es el órgano competente para revocar dicha medida, ya que fue éste quien tramitó la medida cautelar de forma subsidiaria al proceso principal en sede judicial. Como puede apreciarse, el **a quo**, revocó la medida aludida una vez concluido el proceso judicial, tal y como consta en el expediente, en virtud, que el órgano jurisdiccional Tribunal Primero Civil, mediante resolución número 509-L de las siete horas, treinta cinco minutos del seis de junio de dos mil ocho concluyó que no existe competencia desleal, ni se observa riesgo de asociación ni de confusión, en el sentido, que lo consumidores puedan llegar a asociar las farmacias de la demandada con la de la actora, o bien, que puedan llegar a pensar que tienen un mismo origen empresarial, denegando la demanda de competencia desleal establecida por **FARMACIA DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, contra **FRAMACIA VANNIER S.A.** y otras.



Por otra parte, considera este Tribunal que la representación de la recurrente lleva razón en lo concerniente a la -devolución de la garantía rendida-, caución, correspondiente a la suma de ¢300.000.00 (TRESCIENTOS MIL COLONES EXACTOS), la cual fue depositada en la cuenta de la Junta Administrativa del Registro Nacional N0. 001-02-36801-3), como consecuencia de la medida cautelar pretendida por **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, según consta al folio ciento cinco vuelto del expediente, ello, en virtud que el Registro a la luz de la firmeza de la resolución número 509-L del Tribunal Primero Civil, citada, confirió mediante resolución de las trece horas, cincuenta minutos y siete segundos del veintisiete de octubre de dos mil nueve, audiencia por un plazo de cinco días hábiles a las empresas objeto de la medida cautelar, a efecto, que éstas demostraran la interposición de cobro de daños y perjuicios dentro del plazo establecido en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (la que fue notificada a las partes el veintisiete de octubre de dos mil nueve), resolución de audiencia que como puede comprobarse de la documentación que consta en el expediente bajo estudio, a la fecha en que se dicta la resolución final, a saber, nueve de febrero de dos mil diez, notificada a los interesados el dieciséis de febrero de dos mil diez, no había sido cumplida, lo que demuestra que las empresas objeto de la medida cautelar no presentaron ante la autoridad jurisdiccional la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados con dicha medida, situación, que lleva al Registro a devolver la caución al solicitante de la medida, sea, a **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, conforme lo dispuesto en el numeral 9 indicado.

A tenor de lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca parcialmente, en el sentido, que la garantía rendida como consecuencia de la medida cautelar presentada por **FARMACIAS DE**



SIMILARES S.A. DE C.V., se reintegre a la solicitante de la medida referida, en lo demás la resolución apelada se mantiene incólume.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuesta, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos del nueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca parcialmente, en el sentido, que la garantía rendida como consecuencia de la medida cautelar presentada por **FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.**, se reintegre a la solicitante de la medida referida, en lo demás la resolución apelada se mantiene incólume. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MEDIDAS CAUTELARES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SEDE ADMINISTRATIVA

**TG: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.45.73**