
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0257-TRA-PI

**SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE EL
NOMBRE COMERCIAL “LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA”**

YOLANDA ALMAZÁN ORTIZ, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP 2021-5626, anotación 2-
140849, Registro 176281)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0440-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuatro minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Yolanda Almazán Ortiz**, cédula de identificación: 1467033368565, con domicilio en Corumba 528, Valle del Tepeyac, Gustavo A. Madero CP:07740, Distrito Federal, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:26:14 horas del 22 de marzo de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de febrero de 2021, la señora **Yolanda Almazán Ortiz**, solicitó acción de nulidad en contra del nombre comercial "**LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA** ", argumentando que es la única titular de la denominación "**SONORA SANTANERA**", en México, el cual es su país de origen, por

lo que adicionalmente requirió la interposición de medidas cautelares en contra de LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.A. titular del nombre comercial "LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA" registro 176281.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada, a las 14:26:14 horas del 22 de marzo del 2021, rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordenó el archivo del legajo respectivo.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual la señora **Yolanda Almazán Ortiz**, apeló la resolución supra citada, y expresó en sus agravios lo siguiente: 1. Que es la única titular y propietaria del nombre y/o denominación SONORA SANTANERA desde el año 1975, la cual fue registrada mediante Reserva de Derechos de Uso Exclusivo y Comercialización, reconocida y confirmada mediante Sentencia Ejecutoria emitida el 31 de octubre de 2018 por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. 2. La autoridad administrativa confunde la aplicación de sanciones por comisión de delitos, así como las sanciones administrativas, con las medidas cautelares. 3. La autoridad administrativa al dictar la ilegal resolución administrativa que se recurre y apela, hace nugatoria la aplicación obligatoria que tiene de considerar y analizar el presente asunto conforme al Convenio de París y al Convenio de Berna. El hecho que se haya registrado el nombre comercial "LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA" en Costa Rica, no implica que no se pueda reconocer los derechos sobre el nombre artístico que tiene tutelado en México país de origen desde el año 1975. 4. En relación con las actas constitutivas, indica que estas son diferentes, por un lado está: "La Internacional Sonora Santanera Sociedad Anónima de Capital Variable" y el acta constitutiva de "La Internacional Sonora Santanera Sociedad de Responsabilidad Limitada" y no se acredita de ninguna manera la existencia jurídica y material de la Internacional "Sonora Santanera Sociedad Anónima", porque las reglas de la constitución de cada sociedad son completamente distintas, se trata de propiedades diferentes. 5. Se incumple con el convenio de París y el convenio de

Berna, que establecen la protección de un nombre artístico fuera de su país de origen y evitan que de manera ilegal se utilice esa denominación sin la autorización de su propietaria como sucede en el presente asunto y que en ningún momento autorizó su uso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual por medio de resolución emitida a las 14:26:14 horas del 22 de marzo de 2021, rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por el apelante y ordenó el archivo del legajo respectivo. Lo anterior, con fundamento en el dictamen de la Procuraduría General de la República C-034-2007 del 9 de febrero del 2007. La resolución venida en alzada en lo conducente resolvió:

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 legajo respectivo.

En este sentido, es importante aclarar el carácter vinculante de los dictámenes de la Procuraduría General de la República, como órgano superior consultivo, técnico - jurídico, de la Administración Pública, el cual encuentra su actuar delimitado dentro del artículo 3 de su Ley Orgánica, en lo que interesa indica:

Artículo 3. Atribuciones. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

b) Dar los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. La Procuraduría podrá, de oficio, reconsiderar sus dictámenes y pronunciamientos.

Cuando la Procuraduría externa un criterio a través de un dictamen, el mismo, además de constituir jurisprudencia administrativa, es de acatamiento obligatorio para la Administración consultante. Así se desprende del artículo 2 de la Ley de cita, el cual establece: " Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública. "

De esta forma el dictamen C-034-2007 del 9 de febrero del 2007, de la Procuraduría General de la República, mencionado en la resolución venida en alzada, es vinculante y de aplicación obligatoria para el Registro de la Propiedad Intelectual.

Dicho dictamen desarrolló los elementos que deben existir para que la Administración Pública en ejercicio del ius puniendi, ostente legitimación para la ejecución de medidas cautelares, estableciendo al efecto cuatro elementos, a saber: a.- Órgano competente; b.-

Descripción de la infracción; c.- Procedimiento; y d.- Sanción respectiva. Determinando que, de estos el único que está contenido en la norma vigente en materia de medidas cautelares en sede administrativa, es el relacionado con el órgano competente; asimismo 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 por esos Registros”.

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

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 No. 6683 y Ley No. 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.

En este sentido, el voto de este Tribunal 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.

De lo expuesto y siendo que ya es un tema analizado por esta instancia desde vieja data y que aún persiste el impedimento para la administración registral de imponer medidas cautelares, no es posible para este Tribunal avocarse en resolver en forma disímil a lo establecido en la resolución que viene en alzada, ya que previo a ello debe existir la competencia suficiente para conocer de este tipo de situaciones, la que hoy día se encuentra mermada por el criterio de la Procuraduría General de la República citado, respecto de la materia registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO Conforme al análisis efectuado por este órgano de alzada, es que se comparte la decisión tomada por el Registro de origen de rechazar la solicitud de medida cautelar, por carecer de potestad para conocer del procedimiento con fundamento en el dictamen C-034-2007 de la Procuraduría General de la República, y después de verificar que dicha resolución se encuentra ajustada al principio de legalidad. Bajo este conocimiento es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante y se declara sin lugar el recurso de apelación contra de la resolución de las 14:26:14 horas del 22 de marzo de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de medidas cautelares.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Yolanda Almazán Ortiz, en contra de la resolución final

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:26:14 horas del 22 de marzo de 2021, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2021 09:19 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2021 09:11 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2021 09:39 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2021 09:12 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2021 02:54 PM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Medidas cautelares de protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa

TG: Protección de la Propiedad Intelectual

TNR: 00.45.73