

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-306-TRA-DA

Solicitud de Medidas Cautelares

Sistemas Maestros de Información, S. A. y Máster Lex, S. A., Apelantes

Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Expte. Origen No. MC-09-2005)

VOTO N° 113-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil seis.

Recurso de Apelación y solicitud de declaratoria de nulidad, formulado por el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Guadalupe, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-trescientos noventa y siete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diez mil cuatrocientos tres y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta y dos mil novecientos veintiséis, en contra de la resolución emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las quince horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintiséis de setiembre de dos mil cinco ante el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el señor Edgar Pacheco Gurdíán, de calidades indicadas al inicio y en representación de las sociedades **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, acreditando que su representada MASTER LEX es propietaria intelectual de la obra literaria colectiva titulada “MASTERLEX-NORMAS”, inscrita en el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en libro de Registro de Obras Literarias

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

al tomo nueve, folios doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno y que SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, es propietaria del nombre comercial “MASTER LEX SISTEMAS JURÍDICOS”, inscrito bajo el registro número 142407, y de las marcas de servicio “MASTER LEX (LEY MAESTRA)” y “MASTER LEX”, inscritas bajo los registros números 142323 y 137226, respectivamente, formuló solicitud de medidas cautelares en contra del señor **Guillermo Barrantes Salazar**, mayor, soltero, estudiante de la Carrera de Publicidad en la Universidad Latina, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, vecino de la Uruca, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento treinta y ocho-ciento ochenta y cuatro, por la presunta venta e instalación ilegal del software de MASTER LEX que realiza dentro de las instalaciones de la Universidad Latina, con sede en San Pedro de Montes de Oca, San José, lugar donde dicho señor estudia la carrera de Publicidad y ofrece dicho producto a través de mensajes de texto que transmite desde su celular a diversos estudiantes y profesionales en Derecho, sin que posea la correspondiente licencia de uso. A tal efecto, aporta dos fechas ciertas de las declaraciones juradas en escrituras públicas números ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete, visibles ambas al tomo diez, folios ciento cincuenta vuelto y ciento cincuenta y uno vuelto, del protocolo de la Notaria Iliana Cecilia Arce Umaña, hechas por los señores Rodolfo José Quirós Campos, mayor, soltero, abogado, vecino de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veinte-quinientos ochenta y Manrique Rojas Ibarra, mayor, soltero, estudiante, vecino de Coronado, titular de la cedula de identidad número uno-mil ochenta y dos-trescientos once y de escrituras números ciento ochenta y seis y ciento ochenta y siete, en las que consta, entre otros, que el supuesto infractor, señor Guillermo Barrantes Salazar, efectúa la instalación en las computadoras que portan los señores Quirós Campos y Rojas Ibarra, del software Master Lex, solicitando se proceda con la ayuda de peritos informáticos, a realizar un inventario de los posibles productos ilegales detectados en el equipo de cómputo que posea el posible infractor y el decomiso de los discos compactos que podrían ser usados para la consumación de los hechos denunciados, así como de la documentación técnica, licencias de uso y demás documentos relacionados con la comisión de los hechos denunciados o que sean producto de éstos.

SEGUNDO. Que el Registro de Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

quince horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: "**POR TANTO** En estricto apego a lo preceptuado en los artículos citados y a los argumentos esgrimidos, se deniega la adopción de la medida cautelar solicitada..."

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el señor Pacheco Gurdían, en representación de **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, planteó Recurso de Revocatoria, que fue rechazado, y de Apelación en subsidio, que le fue admitido así como de nulidad contra la resolución emitida a las quince horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco, alegando que la solicitud de medidas cautelares no obedece a un hecho aislado por parte del señor Guillermo Barrantes Salazar, sino a una actividad comercial habitual del denunciado; que la resolución impugnada sostiene, que no se configura el presupuesto del peligro en la demora, pues no se está frente a un caso de lesión grave y de difícil reparación, posición que según el recurrente, se equivoca el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ya que el daño que se causa no es solo material, sino también moral, al violentarse los derechos de autoría del programa de cómputo, ya que las actuaciones del denunciado ponen a las empresas que representa en total desventaja y desprestigio al recibir quejas de sus clientes, sobre la calidad del producto, pues han comenzado a mezclar el producto original, con el falsificado, produciendo un daño irreparable a la imagen y calidad del producto ofrecido. Alega además, que el hecho de que el Registro decida no conceder la medida, o bien, otorgarla pero con una audiencia previa al denunciado, haría nugatorios los propósitos para los cuales se hace el requerimiento, toda vez que se corre el riesgo de que se destruyan las pruebas con la dilación del proceso.

CUARTO. El Licenciado Pacheco Gurdían, fundamenta la existencia de una nulidad, no sólo de la resolución recurrida, sino también de las acciones que sobre el presente asunto se derivan, pues considera que la Licenciada Vanessa Cohen Jiménez, no posee facultades para rubricar la resolución recurrida, al arrogarse funciones que no le son propias de un Registro que por ley, no está dentro del organigrama del Registro de la Propiedad Industrial, ya que tiene conocimiento de que el titular en el puesto de la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, fue nombrado desde el 1 de junio de junio de 2005,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

recayendo dicho nombramiento en otro funcionario, violentándose el artículo 36 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece que el titular de ese Registro sólo puede ser sustituido por el empleado que, en orden descendiente, ocupe la más alta jerarquía en esa oficina; de ahí que la Licenciada Cohen se encuentra imposibilitada para firmar la resolución recurrida, por lo que solicita a este Tribunal, que se requiera como prueba para mejor resolver, certificación a la Dirección General del Servicio Civil, de la persona que ha sido nombrada como Director de dicho Registro y se declare con lugar la nulidad planteada.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a la prueba para mejor resolver solicitada por el recurrente. Este Tribunal considera innecesaria la petición formulada por el recurrente en su escrito de agravios presentado con fecha veintitrés de mayo de dos mil seis, en el que requiere que esta Instancia solicite certificación literal a la Dirección General del Servicio Civil del funcionario que ocupa el puesto número ciento once mil doscientos diecisiete (111217), que corresponde al cargo de Director del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos (ver folio 122), toda vez que este Tribunal cuenta con la documental suficiente (ver folios 56 al 115), y los fundamentos legales para proceder a conocer la nulidad planteada en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, tal y como de seguido se hace.

SEGUNDO. En cuanto a la nulidad planteada por el recurrente. El Licenciado Edgar Pacheco Gurdían, solicita que se declare nula la resolución emitida por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, por cuanto la Licenciada

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Vanessa Cohen Jiménez, no posee facultades para rubricar la resolución recurrida, arrogándose funciones que no le son propias de un Registro que por ley, no está dentro del organigrama del Registro de la Propiedad Industrial, existiendo el nombramiento de otro funcionario como titular del puesto de Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, desde el 1 de junio de 2005, con lo que se violenta lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece que el titular de ese Registro, sólo puede ser sustituido por el empleado que, en orden descendiente, ocupe la más alta jerarquía en esa oficina.

Al respecto, resulta imperioso analizar el marco competencial de este Tribunal Registral Administrativo, a efecto de resolver la nulidad planteada contra la resolución emitida por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Así las cosas, la competencia de este Tribunal, se encuentra regulada en lo dispuesto por los numerales 25, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, así como por lo dispuesto en los artículos 19 y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo No. 30363-J, publicado en la Gaceta No. 92 del 15 de mayo de 2002. En la parte que interesa, el numeral 25 de la citada Ley 8039, indica lo siguiente: “**Artículo 25- Competencia del Tribunal.** *El Tribunal Registral Administrativo conocerá: a) De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictadas por todos los Registros que conforman el Registro Nacional. b) De los recursos de apelación contra los recursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional. Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa...*”

De la anterior normativa, resulta claro que la competencia de este Tribunal se restringe al conocimiento de las apelaciones que se interpongan contra los actos y resoluciones definitivas o los recursos provenientes de los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, como consecuencia de un procedimiento administrativo instaurado conforme la normativa sustantiva registral y que ha de fenecer con el pronunciamiento de este órgano de alzada. Tratándose de los motivos en que se fundamenta el recurrente para solicitar se decrete la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nulidad alegada, es menester dejar debidamente clarificado que la competencia de este Tribunal Registral Administrativo, resulta ser la de órgano de alzada, contralor de legalidad de los actos y resoluciones definitivas o los recursos que emanen de cualquiera de los Registros que conforman el Registro Nacional en materia sustantiva –estrictamente registral-, asumiendo la competencia revisora de casos concretos, es decir de los actos y resoluciones definitivas o los recursos que emanen de cualquiera de los Registros que conforman el Registro Nacional.

Así las cosas, dentro del marco de competencia de este Tribunal, no se encuentra la potestad de pronunciarse sobre si la Licenciada Vanessa Cohen Jiménez posee o no facultades para haber suscrito la resolución recurrida y arrogarse funciones que no le son propias de un Registro que por ley, no está dentro del organigrama del Registro de la Propiedad Industrial, por haber sido nombrado en propiedad en el puesto de Director del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, otro funcionario, quien debió suscribir la referida resolución, o en su defecto haber actuado conforme lo señala el artículo 36 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, toda vez que por tratarse de un asunto meramente de carácter –jerárquico administrativo, y no de materia sustantiva registral, dicha función le compete exclusivamente a la Dirección General del Registro Nacional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6º, párrafo primero e incisos 3) y 6) de la Ley de Creación del Registro Nacional, No. 5695, al enmarcar dentro de las funciones del Director General del Registro Nacional, las siguientes: “*Artículo 6º.- Habrá un Director General, de quien dependerán jerárquicamente, para efectos administrativos, los directores de las diversas dependencias integradas del Registro Nacional...3) Coordinar las funciones de todas las dependencias del Registro Nacional 6) Disponer las medidas administrativas generales para todos los organismos que integran el Registro Nacional*”. Todo lo expuesto obliga a este Tribunal a declarar improcedente la nulidad presentada ante esta instancia por el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán, por no tener este órgano colegiado competencia para conocer de un asunto meramente administrativo y no de materia sustantiva registral.

TERCERO. Hechos Probados. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter, los siguientes: 1º

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Que el señor Edgar Pacheco Gurdían es el Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta y dos mil novecientos veintiséis y de **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diez mil cuatrocientos tres (folios 10,11, 12 y 13). **2º** Que en el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se encuentra inscrita desde el seis de julio de dos mil uno, bajo la inscripción número 5949, al tomo IX, folios 240 y 241, la obra colectiva titulada “MASTER LEX-NORMAS, que consiste en una base de datos de la cual se protegen las estructuras y líneas de programación, cuyo titular de los derechos morales y patrimoniales, pertenecen a la empresa de esta plaza **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folios 14, 15, 19 y 20). **3º** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, las siguientes marcas: **a)** la marca de servicio **MASTER LEX (LEY MAESTRA) (DISEÑO)**, bajo el registro número ciento treinta y siete mil doscientos veintiséis (137226), desde el día treinta y uno de enero de dos mil tres y veinte hasta el treinta y uno de enero de dos mil trece, para proteger la confección y mantenimiento de programas de computación y bases de datos con motor de búsqueda, grabados en discos compactos, duros, o en cualesquiera otras formas magnéticas u ópticas. Actualizaciones periódicas de información computarizada, en clase 42 de la Nomenclatura Internacional (ver folio 16). **b)** la marca de servicio **MASTER LEX “LEY MAESTRA”**, bajo el registro número ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés (142323), desde el día treinta y uno de octubre de dos mil tres y veinte hasta el treinta y uno de octubre de dos mil trece, para proteger servicios de la distribución y creación de programas de cómputo, en referencia a bases de datos jurisprudenciales y de diferente índole, específicas o generales, desarrollos de motores de búsquedas, educación y consulta, apoyo de servicios de notariado, servicios de consulta y enseñanza por medio de programas de computación en clase 42 de la Clasificación Internacional (ver folio17). **c)** el nombre comercial “**MASTER LEX Sistemas Jurídicos**”, bajo el registro número ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos siete (142407), desde el día seis de noviembre de dos mil tres, para proteger un establecimiento comercial, que se dedica a la distribución y creación de programas de cómputo, en referencia a bases de datos jurisprudenciales y de diferente índole, específicas o

generales, desarrollos de motores de búsquedas, educación y consulta, apoyo de servicios de notariado, servicios de consulta y enseñanza por medio de programas de computación (ver folio 18).

CUARTO. En cuanto a los Hechos No Probados. Este Tribunal tiene como un Hecho No Probado, el siguiente: Que la empresa MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, es titular de la obra literaria titulada “SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA”, inscrita en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al tomo nueve, folios doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno (no consta en autos certificación que así lo demuestre).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración que el señor Edgar Pacheco Gurdíán, en representación únicamente de la empresa MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria de la obra literaria titulada “SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, rechazó la solicitud de medida cautelar de marras, por no observar 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*, ya que ambas consideraciones no se logran determinar, por lo que es perfectamente factible al recurrente acudir a la vía judicial a interponer la acción correspondiente por infracción a sus derechos.

SEXTO. El representante de las sociedades “**SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA y MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**” destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, varios aspectos a saber: a) Que la solicitud de medidas cautelares no obedece a un hecho aislado cometido por parte del señor Guillermo Barrantes Salazar, sino a una actividad comercial habitual del denunciado, ya que el daño que se causa no es solo material, sino también, que produce un daño moral al violentarse los derechos de autoría del programa de cómputo, poniendo a dichas empresas en total desventaja y desprestigio, no solo por la gran cantidad de ventas que realiza, sino por el

daño que provoca, al ser su representada propietaria de la exclusividad de los derechos morales del programa de cómputo, toda vez que los derechos de autor, genera dos clases de derechos: los patrimoniales y los morales, afectando a su representada en los dos ámbitos: patrimonial y moral, lo que genera una errónea apreciación del Registro en cuanto a la ausencia de los requisitos esenciales para la adopción de la medida cautelar, comprobándose la existencia del *fumus bonis iuris* y el *periculum in mora*.

SÉTIMO. En relación a los aspectos alegados y del análisis de lo que consta en autos, considera este Tribunal que el Registro no realizó una valoración y motivación sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, al denegar la solicitud de medida cautelar interpuesta por las empresas **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Es claro que para la adopción de una medida cautelar como la solicitada, se considera esencial la coincidencia de los dos elementos materiales “*fumus boni iuris* y *periculum in mora*”, y sobre la naturaleza jurídica, presupuestos y efectos de tales elementos, el Registro realizó un análisis que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna, por lo que no debería ahora tener que extenderse acerca de esos aspectos. Sin embargo, teniendo a la vista los agravios expuestos por el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán, en representación de las sociedades **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de impugnar la resolución venida en apelación, merece adicionalmente a lo expresado por el órgano registral, destacar algunas de las consideraciones expuestas por este Tribunal en el Voto N°165 de las quince horas del veintiséis de julio de dos mil cinco, según el cual “ **1.-) El *proceso cautelar* forma un cuarto género después del *proceso de conocimiento*, del *proceso de ejecución*, y del *proceso de impugnación* (Véase a Arguedas Salazar Olman), Teoría General del Proceso, Editorial Juritexto, San José, 2000, p. 203), y como los dos últimos que dependen del primero, no tiene existencia por sí mismo, sino que va unido a un proceso principal. Se trata de un proceso que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia de otro proceso, que es precisamente el proceso principal, de lo que se deduce que la tutela que confiere toda medida cautelar va hacia el futuro, pues tomando en consideración el tiempo que transcurriría entre el inicio de un proceso y su finalización mediante sentencia, y el riesgo de que pueda suceder**

cambios de circunstancias que hagan imposible la obtención de lo pretendido, es posible que el fin práctico del proceso principal no llegue a lograrse, de lo que se concluye que lleva razón el recurrente, al señalar que con la promulgación de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se le han otorgado facultades a la Institución Registral, a efecto de dictar medidas cautelares en esa sede administrativa, tutelando así los derechos inherentes al titular del derecho inscrito en el Registro, acudiendo, tal y como lo indica el párrafo primero del artículo 2 de la citada Ley: “a las reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas, de tal manera que las formalidades propias de los modos específicos de regular estos derechos no impidan la aplicación práctica de los supuestos legales de tutela a casos concretos”, pues la intención del legislador fue la de otorgarle facultades, entre otros, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para que ordene una medida cautelar, considerando tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que pueda provocar, debiendo existir una proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien que goza de protección registral. 2-) Por lo anterior, debe aceptarse que la regulación del proceso cautelar, es decir, de las *medidas cautelares*, fue concebida para eliminar el **periculum in mora** —peligro de daño— al que puede llevar esa dilación o morosidad del proceso principal, garantizándose así la eficacia de los resultados de ese proceso. En definitiva, como en muchas ocasiones el tiempo constituye un peligro para los involucrados, el propósito y justificación de las *medidas cautelares* es neutralizar la tardanza en el trámite del proceso principal, por lo que acaba 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], op.cit., p. 205). Así entonces, debido a que la duración excesiva del proceso puede hacer surgir el peligro de sufrir un daño jurídico (**periculum in mora**), para contrarrestarlo 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.— 3-) Ahora bien, con la aclaración de que en materia cautelar, el **fumus boni iuris** (“apariencia de buen derecho”) y el **periculum in mora** (“peligro de daño”), se suelen establecer mediante variados elementos, para justificar el dictado de una *medida cautelar* la más autorizada doctrina nacional (Véase a Arguedas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Salazar [Olman], op.cit., pp. 211-214), compendiando las tendencias doctrinales y jurisprudenciales, los resume en tres presupuestos o requisitos: 1º: VEROSIMILITUD DE LA ALEGACIÓN: 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. 2º: 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 3º: DAÑO IRREPARABLE O DE DIFÍCIL REPARACIÓN: El daño que se pudiera producir sin la anticipación de la tutela tiene que ser 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”.

OCTAVO. En el caso concreto, según se desprende de la documentación que obra en el presente expediente, este Tribunal constata que el Registro a quo, para el dictado de la resolución que denegó la adopción de la medida cautelar solicitada por el representante de las empresas **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue omiso en valorar la proporcionalidad entre la

conducta ilícita y el daño causado al titular de las inscripciones de las marcas de servicio MASTER LEX (LEY MAESTRA) (DISEÑO) y MASTER LEX, así como del nombre comercial MASTER LEX SISTEMAS JURÍDICOS, propiedad todas de la empresa representada por el recurrente: **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, omisión que no puede pasar desapercibida por este Tribunal, toda vez que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tiene como objeto, entre otros: *“proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”* (artículo 1°). Consecuentemente, cuando se registra una marca de servicio y, por analogía, un nombre comercial, su titular goza del derecho de actuar contra terceros, que sin su consentimiento, actúen en menoscabo de los derechos derivados de la protección registral brindada por el Registro de la Propiedad Industrial. (artículo 25 Ley de Marcas). Nótese que en el presente caso, el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán instaura el proceso cautelar, en nombre no sólo de MASTER LEX, S. A., sino también en representación de la sociedad **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, S. A.**, fundamentándose en que sus representadas ven lesionados sus derechos, con base en la inscripción del nombre comercial “Master Lex Sistemas Jurídicos” (DISEÑO) inscrito bajo el registro número ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos siete (142407), para proteger un establecimiento comercial, que se dedica a la distribución y creación de programas de cómputo, en referencia a bases de datos jurisprudenciales y de diferente índole, específicas o generales, desarrollos de motores de búsquedas, educación y consulta, apoyo de servicios de notariado, servicios de consulta y enseñanza por medio de programas de computación (ver folio 18), y de las marcas de servicio: “MASTER LEX”, inscrita bajo el registro número ciento treinta y siete mil doscientos veintiséis (137226), en clase 42 de la Clasificación Internacional, para proteger confección y mantenimiento de programas de computación y bases de datos con motor de búsqueda, grabados en discos compactos, duros, o en cualesquiera otras formas magnéticas u ópticas. Actualizaciones periódicas de información computarizada (ver folio 16) y de la marca de servicio “MASTER LEX (LEY MAESTRA)”, inscrita bajo el registro número ciento cuarenta y dos mil trescientos veintitrés (142323), en clase 42 de la Nomenclatura Internacional, para proteger servicios de la distribución y creación e programas de cómputo,

en referencia a bases de datos jurisprudenciales y de diferente índole, específicas o generales, desarrollos de motores de búsquedas, educación y consulta, apoyo de servicios de notariado, servicios de consulta y enseñanza por medio de programas de computación (ver folio 17).

NOVENO. Considera este Tribunal, que en virtud de la prueba aportado y no constando en el expediente, que al señor Guillermo Barrantes Salazar, presunto infractor, se le otorgó una licencia de uso por parte de las sociedades recurrentes, podría establecerse una transgresión de los derechos de autor protegidos con la inscripción de la obra colectiva, titulada “MASTER LEX-NORMAS”, así como de los derechos derivados de la protección registral que se otorgan con base en las inscripciones autorizadas por parte del Registro de la Propiedad Industrial, del nombre comercial y de las marcas de servicios referidas en el considerando supra. A tal efecto, merece enfatizarse, debido a la omisión en que incurrió el Registro a quo, que en lo que respecta a las medidas cautelares como medio de defensa conferido por el derecho marcario, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 de 27 de octubre de 2000, sólo pueden ser solicitadas por quien acredite ser el titular del derecho o su representante, entendiéndose, en principio, que titular es *“Quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor”* (Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VIII T-Z, 2001), lo cual en el presente caso se acredita, por parte del Licenciado Pacheco Gurdíán, mediante la certificación notarial de las inscripciones autorizadas en el Registro de la Propiedad Industrial, del nombre comercial y de las marcas de servicio de referencia.

Así las cosas, examinadas las pruebas aportadas por las empresas solicitantes, analizados los fundamentos sobre la base de una consideración relacional entre los intereses de terceros y la proporcionalidad entre los efectos de las medidas cautelares solicitadas por las sociedades recurrentes y los eventuales daños y perjuicios que con ellas se pudiere provocar, este Tribunal considera que la adopción de las medidas cautelares solicitadas, debe acogerse.

DÉCIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuentemente, habiéndose constatado por parte de este Tribunal, que las empresas **SISTEMAS MAESTROS DE**

INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA y MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, cumplieron con todos los requisitos exigibles para presentar ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos la solicitud que ante esta Instancia se conoce, y que vislumbrándose una posible transgresión de los derechos inherentes de las inscripciones autorizadas por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y del Registro de la Propiedad Industrial, lo procedente es conferir la tutela cautelar solicitada, pues, al determinarse que en el presente caso confluyen los presupuestos esenciales según lo establece la normativa, resolver en contrario supone una negación del carácter provisional, accesorio y preventivo de las medidas cautelares. En consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán, en representación de las empresas **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se concede la medida cautelar que establece el artículo 5° inciso a) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, debiendo el presunto infractor cesar de forma inmediata los actos que constituyen la infracción. En apego a lo que establecen los artículos 3° y 4° de la Ley de cita, se requiere al gestionante para que deposite dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente de notificada esta resolución, previo a la ejecución de las medidas, en la cuenta en colones del Registro Nacional en el Banco de Costa Rica cuenta número 001-0236801-3, la suma de quinientos mil colones por concepto de garantía, monto que se considera razonable y proporcional, conforme a la actividad comercial que realizan sendas empresas y el presunto daño patrimonial y moral que eventualmente pueda haberse causado. Una vez que el Registro compruebe el referido depósito, sin notificación previa, proceda a ejecutar la medida cautelar impuesta, procurando que se practique en forma adecuada, para evitar una lesión grave o de difícil reparación a los titulares de los derechos y, garantizar provisionalmente la efectividad del acto final o sentencia en el juicio principal.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, doctrina y citas normativas que anteceden, se declara: **1- IMPROCEDENTE** la nulidad planteada en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las quince

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco, por no tener competencia este Tribunal para conocer y resolver los asuntos de carácter meramente administrativos. **2) CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Edgar Pacheco Gurdíán, en representación de las empresas **SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **MASTER LEX, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos a las quince horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca. Se requiere al recurrente, que previo a la ejecución, deposite dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, en la cuenta en colones del Registro Nacional en el Banco de Costa Rica cuenta número 001-0236801-3, la suma de quinientos mil colones por concepto de garantía. Una vez verificado dicho depósito, proceda el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a ejecutar las medidas cautelares impuestas, que corresponden al cese inmediato de los actos que constituyan la infracción. La Jueza Xinia Montano Álvarez salva el voto.- 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

VOTO SALVADO DE LA LICENCIADA MONTANO ÁLVAREZ

La suscrita Jueza se aparta del voto de mayoría, por lo siguiente:

Tal como se pronunció este Tribunal, entre otros, en los votos número 068-2004, de las ocho horas, treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil cuatro, 085-2004, de las quince horas, veinticinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil cuatro y 096-2004, de las quince horas del trece de setiembre de dos mil cuatro, conforme el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000: “...*Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser 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**”.* (Lo destacado no es del original). De esta guisa, queda claro que el procedimiento a seguir por la autoridad que conoce de una solicitud de medida cautelar es, en primer lugar, tener por acreditado que el solicitante sea el titular del derecho amenazado, o su representante, y, en segundo lugar, que una vez que tiene claro que ese solicitante es el titular del derecho, ha de “requerir” el otorgamiento de una garantía suficiente para proteger al supuesto infractor, para con ello evitar abusos; pero, dicha decisión debe emitirse antes de que esa autoridad proceda a manifestarse sobre la procedencia o no de la medida cautelar concreta que corresponda según la ley, es decir, que la fijación de esa garantía debe hacerse de previo a examinar la procedencia o no de la solicitud, pues en caso de que esa autoridad determine que la medida no procede, lo será en tanto le resulte evidente que la solicitud es, por sí misma, improcedente, o bien, que el solicitante no sea el titular del derecho amenazado, en cuyo caso se estaría en el primer supuesto del segundo párrafo de la norma transcrita, correspondiendo, en ambas hipótesis, el rechazo ad portas de la solicitud planteada. Queda claro, entonces, que el Registro lo que debió hacer fue fijar el monto de la garantía, tal y como lo prevé la norma en examen, es decir, que de previo a cualquier decisión sobre la solicitud planteada debió fijar el monto de la garantía, motivo por el cual la suscrita estima que lo procedente es declarar la nulidad de la resolución dictada a las quince horas del diecisiete de octubre de dos mil cinco, para que, una vez devuelto el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expediente a ese Registro, proceda éste a fijar el monto de la garantía que deben rendir las empresas solicitantes de la medidas cautelares y, una vez depositado el monto fijado, se proceda emitir una nueva resolución final. **ES TODO.-**

Licda. Xinia Montano Álvarez