

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0116-TRA-PI

Medidas cautelares Video Game Store S.A./Video Games Store S.A.

Video Games Store S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° MC-RPI-02-06)

VOTO N° 230-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del siete de agosto de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Antonio González Brenes, cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cinco-cuatrocientos veintiocho, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **VIDEO GAMES STORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y un mil doscientos, contra la resolución de las nueve horas, cincuenta y ocho minutos del cuatro de abril de dos mil seis, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, el señor Esteban Chacón Navarro, cédula de identidad número uno-mil veintidós-trescientos diez, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **VIDEO GAME STORE S.A.**, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra de la sociedad **VIDEO GAMES STORE S.A.**, cuyo establecimiento comercial se ubica en Cartago centro, al costado oeste del Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula de persona jurídica 3-101-381200 por el uso que hace del nombre “Video Games Store VGS”, el cual se encuentra inscrito como nombre comercial a favor de su representada, desde el 27 de junio de 2005, bajo el número de registro 152885. Con el fin de impedir se siga extendiendo los daños contra su representada, solicita se ejecute medida cautelar para que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se le ordene a la infractora el cese inmediato de los actos que constituyen las infracciones y abstenerse de utilizar el nombre comercial en cualquier forma.

SEGUNDO: Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y ocho minutos del cuatro de abril de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger las medidas cautelares y ordenó practicarlas de conformidad con lo que al efecto estipula el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículos 3, 4, 7, 64, siguientes y concordantes, ordenándose el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, concretando que la sociedad Video Games Store S.A. no puede utilizar en cuanto al diseño el distintivo VGS VIDEO GAME STORE (diseño), que es propiedad de Video Game Store S.A.

TERCERO: Que en fecha 27 de abril de 2006, el señor Henry Antonio González Brenes, en su condición dicha, presenta recurso de apelación contra dicha resolución, alegando que la sociedad que solicita las medidas cautelares se encuentra inmovilizada, por lo que no puede promover ningún proceso; y que en realidad su representada fue la primera en usar el nombre en el comercio, por lo que solicita dejar la medida cautelar sin efecto.

CUARTO: Que por resolución de las catorce horas veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación y emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: Que mediante la resolución emitida por este Tribunal, a las once horas treinta minutos del siete de junio de dos mil seis, se confirió audiencia por quince días al recurrente e interesados para que presentaran sus alegatos y pruebas de descargo.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: Estima este Tribunal que el Registro **a quo** realizó un amplio y acertado análisis general sobre la naturaleza y características de las medidas cautelares aplicables en esta materia; además de una valoración y motivación sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, siendo por ello que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna la resolución apelada, dada la clara existencia en el presente caso de los tres elementos que se reconocen como base para decretar una medida cautelar, sean la apariencia de buen derecho del solicitante (**fumus bonis iuris**), el peligro de que se cause un daño grave o de difícil reparación al titular del derecho (**periculum in mora**), y la legitimación de éste para incoar la solicitud.

Fuera de esto, los agravios expuestos por el recurrente no pueden ser de recibo. Como primer agravio, indica que la sociedad gestionante no puede incoar proceso alguno o incluso realizar solicitudes como la ahora conocida, pues se encuentra inmovilizada registralmente. Dicho argumento no puede ser amparado por este Tribunal, pues la inmovilización de una persona jurídica es una medida cautelar registral que se da al detectarse un error cometido por el Registro durante el proceso de calificación e inscripción de un acto jurídico, como medida de efectos eminentemente registrales y para su debida publicidad, pero dicha inmovilización no puede entenderse jamás como una pérdida de la capacidad jurídica de la sociedad inmovilizada, puesto que precisamente necesitará de esa capacidad jurídica para poder llevar adelante los procedimientos necesarios para levantar la inmovilización registral. Bajo la argumentación expuesta por el apelante, no podría

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tampoco haber ejercido su defensa ni haber presentado la apelación que ahora se resuelve, pues, tal y como está debidamente probado en el expediente, tanto la sociedad solicitante como la apelante se encuentran inmovilizadas registralmente, sin que sea esa inmovilización impedimento para que una sociedad pueda ejercer sus derechos o defensas, sino únicamente tendrá efectos sobre los futuros movimientos registrales que se planteen sobre esas sociedades anónimas.

En la segunda defensa invocada, indica el apelante que su representada fue la primera en usar el nombre comercial en discusión, y que de acuerdo al artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso. Sin embargo, debemos recordar que la solicitud de medidas cautelares es un procedimiento de carácter accesorio a uno principal, y será en dicho proceso principal, que debe ventilarse en sede judicial, en donde se discuta lo atinente a cuál de las dos sociedades tiene un mejor derecho para usar o registrar el nombre comercial objeto de la controversia. Pero, para esta sede administrativa registral, es suficiente parámetro para dictar las medidas cautelares, el hecho de que el nombre comercial se encuentre inscrito a nombre de la sociedad solicitante (verosimilitud del derecho), acorde al artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Por lo anterior, ambos extremos de la apelación deben rechazarse. La solicitud de medida cautelar se encuentra bien fundada en cuanto a sus probanzas, y la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que lo ordena se basa en los argumentos de ambas partes, para llegar a la acertada conclusión de dictar la adopción de las medidas cautelares, sin tenerse que declarar quien tiene mejor derecho para usar el nombre comercial controvertido, situación que quedará para dilucidar en la sede jurisdiccional.

Por tanto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Henry Antonio González Brenes, representante de la sociedad Video Games Store Sociedad Anónima, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de abril de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por 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. **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