



**Expediente N° 2007-0020-TRA-DA**

**Medidas Cautelares: De Microsoft Corporation.**

**Oficina Comercializadora Oficomer, S.A. Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC- DA-08)**

**Medidas Cautelares.**

## ***VOTO No. 259- 2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil siete.**

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Andrea Murillo Soto**, mayor, casada, empresaria, vecina de San Antonio de Belén de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta- cero cero sesenta y ocho, en su calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Oficina Comercializadora Oficomer S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-ciento once mil quinientos treinta y cinco, domiciliada en Aranjuez, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las catorce horas del siete de diciembre de dos mil seis.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veinte de octubre de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la sociedad **Microsoft Corporation**, solicitó se practicaran medidas cautelares en contra de la empresa **Oficina Comercializadora Oficomer S.A.**, por ofrecer la instalación en reiteradas ocasiones, de las Licencias de Uso de Windows y Office, como valor agregado por la compra de diversos tipos de equipos, en perjuicio de su representada.



**SEGUNDO.** Que por resolución de las catorce horas del siete de diciembre de dos mil seis, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos resuelve acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta y ordena el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.

**TERCERO.** Que inconforme con el fallo y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de enero de dos mil siete, la sociedad **Oficina Comercializadora Oficomer S.A.**, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando revocar la medida cautelar impuesta.

**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 la Jueza Ortiz Mora; y,**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados:** Este Tribunal acoge el elenco de Hechos, que como Probados contiene la resolución apelada y agrega dos más en el siguiente sentido: 4) Que la empresa “**Microsoft Corporation**”, presentó demanda judicial contra la sociedad “**Oficina Comercializadora Oficomer, Sociedad Anónima**” el día veintitrés de febrero de dos mil siete (folios 118 al 130). 5) Que el Licenciado Aarón Montero Sequeira, es Apoderado Especial de la sociedad “**Microsoft Corporation**” (folios 17 y 43).

**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, que este órgano de alzada avala y ratifica sin enmienda alguna.

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por la sociedad **Microsoft Corporation**, aplicando para ello, lo dispuesto en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por cuanto previo examen de la solicitud tuvo por acreditados los elementos o presupuestos previstos y regulados en el Capítulo II de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) a saber: **a)** que la sociedad solicitante de la medida cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido; **b)** que se otorgara la garantía suficiente para proteger, correlativamente, al presunto infractor, y **c)** se comprobó en el caso concreto la existencia de la “apariencia de buen derecho” y un “peligro en la demora”.

Asimismo, el Registro al resolver la solicitud de las medidas, consideró tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor, conforme lo ordena el artículo 2, párrafo final de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Por otra parte y ante esta Instancia, el solicitante de la medida acreditó, mediante los documentos constantes a folios 118 a 130, la presentación de la demanda judicial que estipula el numeral 8 de la Ley de cita.

En materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual la prueba aportada resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, por cuanto, en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos de proporcionalidad. En el caso concreto, según se



desprende de la documentación aportada por la solicitante de las medidas cautelares, constante a folios del 32 al 43, podemos afirmar que la empresa **Microsoft Corporation**, es la titular de los derechos intelectuales violentados, hecho con el que se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de ese registro. La normativa de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683 del 14 de octubre de 1982, en su artículo primero indica en lo que interesa que, *“Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta ley.”* Asimismo, el Reglamento a esa Ley, reafirma en el artículo 1 esa protección al indicar: *“Las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento protegen, por el solo hecho de la creación, los derechos sobre todas las obras del ingenio, de carácter original, ya sean literarias o artísticas, cualesquiera sea sus género, forma de expresión, mérito o destino. Quedan también protegidos los bienes intelectuales que son objeto de los derechos conexos al derecho de autor, conforme al Título II de la Ley N° 6683 y las disposiciones del presente Reglamento”*. Por lo anterior el titular de ese bien intangible goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros comercialicen sus invenciones en flanco detrimento de su derecho.

La presunta utilización de los derechos de Autor de Microsoft, como son los reconocidos programas Windows XP Professional y de Microsoft Office Professional Edition 2003, por parte de la empresa **Oficina Comercializadora Oficomer, S.A**, en su local comercial donde supuestamente se expende equipos de cómputo, según se desprende de la prueba aportada visible a folios del 12 al 19, dejan suficiente evidencia para considerar una aparente vulneración de los derechos intelectuales del solicitante, lo cual configura la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris*.

El hecho de la presunta utilización y comercialización de creaciones cuya propiedad intelectual pertenecen a otra empresa, no solo podría inducir a error al público, sino que, podría llegar a producir un perjuicio a los intereses del titular de los derechos intangibles mencionados, en este caso, a la empresa **Microsoft Corporation**, que podría restringírsele su derecho de comercializar sus productos o servicios y obtener la ganancia que de ellos provenga si se comercializaran correctamente, perjuicio que puede llegar a convertirse en grave e irreparable, de ahí la urgencia en el pronunciamiento de la medida (*periculum in mora*).



Así las cosas, este Tribunal ha verificado de los elementos probatorios contenidos en el presenta asunto, por un lado, el presunto uso indebido de los mencionados derechos intelectuales y sus posibles consecuencias, y por otro lado, el cumplimiento de la garantía de los posibles daños y perjuicios que el dictado de la medida pudiere causar al supuesto infractor, requerida por el Registro de la Propiedad Industrial al solicitante de la medida cautelar y cumplida a satisfacción, mediante el depósito de garantía No.33625906, efectuado en el Banco de Costa Rica, el 18 de enero de 2007 a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Lo anterior conforman los presupuestos esenciales para fundamentar una medida cautelar como la ejecutada, consolidándose con la presentación de la demanda prescrita en el artículo 8 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, según lo requirió este Tribunal mediante la resolución dictada a las quince horas con quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil siete y aportada, mediante copias debidamente certificadas por la Notario Evelyn Cristina Miranda Mora, a las diez horas del cinco de marzo de dos mil siete, con lo cual se tuvo como probada la presentación de la demanda.

Conforme a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se colige que la sociedad promotora de las medidas cautelares conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando patente la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular de esos derechos y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose mediante el otorgamiento de la medida solicitada con la función preventiva, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular que le confiere la ley y el Reglamento citado.

De lo expuesto se infiere, – en virtud de la naturaleza accesoria del procedimiento de marras- que ninguno de los agravios formulados por la apelante son de recibo en esta Instancia, como tampoco el ofrecimiento de prueba testimonial, así como el acta notarial número doscientos noventa y cinco visible a folio 137 del expediente, ya que consiste en prueba que necesariamente deberá ventilarse y evacuarse en el proceso judicial respectivo, siendo lo pertinente declarar sin



lugar el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las catorce horas del siete de diciembre de dos mil seis y confirmar ésta en todos sus extremos.

**CUARTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de 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 y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Andrea Murillo Soto**, en su calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Oficina Comercializadora Oficomer S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las catorce horas del siete de diciembre de dos mil seis, la que 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. Walter Méndez Vargas**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**



Descriptor:

- Medidas
- Aplicación de Medidas de Protección.
- Emisión de Medidas Cautelares.
- Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa.