



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Exp. N° 2007-0145-TRA-PI

Solicitud Medida Cautelar MICROSOFT CORPORATION c/ SHARPER STORE S.A.

MICROSOFT CORPORATION y SHARPER STORE S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC-DA-09-2006)

VOTO No 305 - 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del ocho de octubre del dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por los señores Aarón Montero Sequeiro, cédula de identidad 1-908-006 y Jurgen Grunwedl Gutiérrez, cédula de identidad 1-1039-829, como apoderado especial de MICROSOFT CORPORATION, entidad con cédula de persona jurídica 3-012-265143 el primero y el segundo como apoderado generalísimo de la sociedad SHARPER STORE SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica 3-101-332424, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del once de diciembre del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de fecha veinte de octubre de dos mil seis, el señor Aarón Montero Sequeiro, en su calidad de apoderado especial de “MICROSOFT CORPORATION”, solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de su representada y en contra “SHARPER STORE SOCIEDAD ANONIMA, por la presunta infracción de derechos de propiedad intelectual, al ofrecer la



instalación de las licencias de uso de windows y Office como valor agregado por la compra de diversos tipos de equipos.

SEGUNDO: Que por resolución de las diez horas del once de diciembre de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger la solicitud de medida cautelar y ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, lo que en el caso concreto se concretó en que la empresa Sharper Store, S.A., no podrá vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito ejemplares fraudulentos de programas de cómputo sin autorización del autor, titular o representante, así como tampoco fijar, reproducir e instalar programas de cómputo en el equipo que venden sin las licencias de uso requeridas conforme al ordenamiento jurídico, es decir sin contar con una licencia por cada una de las copias originales autorizadas de los sistemas operativos y aplicaciones.

TERCERO: Que con fecha nueve de enero de dos mil siete, el señor Aarón Montero Sequeiro en representación de MICROSOFT CORPORATION y el señor Jurgen Grunwedl Gutiérrez en representación de SHARPER STORE, S. A., interponen el primero recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el segundo recurso de revocatoria y apelación en subsidio con incidencia de nulidad simultánea, en contra dicha resolución.

CUARTO: Que por resoluciones de las diez horas, cincuenta y tres minutos, y de las catorce horas con cincuenta minutos, ambas del cinco de junio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, por la primera resolución rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución de las 10:00 horas del 11 de diciembre del 2006, en virtud de la imposibilidad jurídica para aplicar medidas cautelares en sede administrativa debido a la falta de competencia señalada por la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-034-2007 de fecha 09 de febrero de 2007; por la segunda resolución el Registro rechazó el recurso de revocatoria interpuesto y la solicitud de incidencia de nulidad concomitante contra



la resolución citada, en virtud de la imposibilidad dicha, en ambos casos, admitió el recurso de apelación y emplazó a las partes correspondientes.

QUINTO: 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Este Tribunal acoge el elenco de hechos, que como probados contiene la resolución apelada, incluidos de previo al inicio de su parte considerativa, estando el sustento probatorio del hecho probado enumerado 1 de folios 25 a 34, el del hecho probado 2 de folios 23 a 24, y el del hecho probado 3 de folio 44; debiendo agregar este Tribunal solamente, y como hecho probado N° 4, que la representación de Microsoft Corporation presentó demanda civil por proceso abreviado, en fecha veintidós de enero de dos mil siete, ante el Juzgado Primero Civil de San José (folios 131 a 146).

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 DEL ASUNTO. SOBRE LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES. 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.

Sin embargo, merece recalcar y tener presente que la solicitud de adopción de determinadas medidas cautelares en contra del presunto infractor de un derecho de propiedad intelectual deriva de un derecho de exclusividad sobre un bien inmaterial que el ordenamiento jurídico reconoce a favor de su titular. Así, la Constitución Política, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683 de 14 de octubre de 1982 y su reglamento, regulan lo relativo a tal derecho. Por su parte, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre de 2000, en su artículo 3°, contempla en beneficio del titular de un derecho de propiedad intelectual, en la posibilidad de que ante una gestión de su parte y ante la posibilidad de una infracción de su derecho, la autoridad competente adopte las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación. Sobre ese artículo, merece tenerse presente que limita la adopción de dichas medidas cautelares al cumplimiento de los siguientes supuestos materiales: 1.- la apariencia del buen derecho (*fumus boni iuris*) es decir que quien solicita la medida cautelar debe demostrar que es titular del derecho que se dice amenazado, dicho supuesto se traduce en un juicio hipotético de probabilidad o verosimilitud acerca de la existencia de la situación jurídica sustancial y éxito de la pretensión de la sentencia definitiva y se manifiesta en la seriedad, fundamento y consistencia de la pretensión invocadas por el actor es decir, demostrar que la demanda de fondo o principal tiene perspectivas de éxito y, 2.- el *periculum in mora* que consiste en la necesidad que debe existir a efecto de motivar el que exista un pronunciamiento provisional con el objetivo de evitar que al solicitante de la medida se le ocasione un perjuicio grave o irreparable y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. De esta suerte, la viabilidad formal en la adopción de una medida cautelar va en relación a la existencia y reunión de los supuestos legales antes



indicados en la situación fáctica plasmada y valoración de la prueba aportada con la solicitud planteada.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la solicitud de medida cautelar interpuesta por Microsoft Corporation contra Sharper Store, S.A. aplicando para ello, los artículos 16, 88 y 89 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y artículo 36 del Reglamento a dicha ley y 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) a saber: **a)** que el 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)** la existencia de la “apariencia de buen derecho” y un “peligro en la demora”.

En relación a la presentación de la demanda requisito que no se da por acreditado por parte del Registro, tal y como lo dispone la Ley, en razón de que en esta primera etapa del procedimiento no es factible, por cuanto el numeral 8º de la Ley estipula que si las medidas se piden antes de presentar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentarla en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la resolución que acoge la medida, como ocurrió en el caso que nos ocupa, lo cual se acredita a folios 131 a 147. Debe aclararse, ante los agravios venidos en apelación, que en la especie, este Tribunal está obligado a verificar el cumplimiento formal de este requisito, mas está vedado de valorar las cuestiones procesales o incidencias propias que en sede judicial afecten a la causa. Claro está que por la naturaleza accesoria e instrumental de tales medidas cautelares, su existencia queda justificada y



condicionada a la eficacia de la sentencia definitiva que se pronuncie sobre el fondo de un conflicto judicial, con carácter de cosa juzgada.

En otro orden de cosas, estima este Tribunal, que adicionalmente 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, así también la característica de residualidad que informa las mismas. Sobre este último elemento señala la doctrina: *“La característica de la residualidad de las medidas cautelares viene estrechamente relacionada con la delimitación del contenido de la cautela ordenada. Esta residualidad opera desde el punto de vista de la calidad óptima de la medida decretada con la finalidad y la necesidad que con ella se pretende satisfacer. Se basa en el principio de que ante el dilema de aplicar dos medidas cautelares a la misma situación, se debe decretar aquella cautela que resulte no sólo adecuada para evitar el daño temido, sino que también resulte menos drástica para la contraparte.”* PICADO VARGAS (Carlos Adolfo), *“Medidas Cautelares en Procesos Comerciales”*, IVSA Investigaciones Jurídicas S.A., 1ª Edición, San José, 2005, p. 78-79).

En el caso concreto, al haberse verificado de los elementos probatorios 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*, además, de haber encontrado indicio de que, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se pudiera presumir que la empresa Sharper Store, S.A. incurre en una supuesta venta, distribución y reproducción no autorizada, de los programas de cómputo incluidos en el paquete Microsoft Office XP Professional cuyo titular es la empresa Microsoft Corporation, así como 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 157141 B, efectuado en el Banco



de Costa Rica, a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, (folio 44); considera este Tribunal, que todo 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.

Por lo anterior, la medida adoptada por el Registro de la Propiedad Industrial no puede tacharse de espuria tal y como lo reprocha el representante de Microsoft Corporation, además, ha de tenerse presente en relación con este tipo de medida lo señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 1994, indicó: “ (...) *Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como “un conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final” . La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconvenientes a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo*



tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución”.

Así las cosas, las medidas cautelares en esencia, tienen como finalidad: 1) hacer cesar la presunta infracción y 2) preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde por la naturaleza de ese proceso, será el lugar en el que deben ser ventilados, en virtud del contradictorio que supone, los presupuestos de hecho, argumentos, peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en pos de sus respectivos intereses contrapuestos. En tal sentido, no lleva razón la empresa Microsoft Corporation en aludir de espuria la medida decretada por el Registro ya que 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.

QUINTO. 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, la labor del Registro de Propiedad Intelectual, ante una solicitud de medida cautelar, debe encaminarse al análisis de la prueba aportada y reunir las razones que le permitan tener por cumplidos los elementos o presupuestos que enumera la Ley, pues es claro que en su esencia las medidas cautelares tienen como finalidad hacer cesar la presunta infracción y preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, por lo que, cualesquiera otras alegaciones que pudieren hacer que no sean atinentes a aquéllos, resultarían prematuras, pues es materia a ser ventilada en el proceso jurisdiccional declarativo. Por lo que es claro, que el Registro en el presente proceso se debía limitar, como en efecto sucedió, a acreditar que Microsoft Corporation es el titular de los derechos sobre los programas incluidos en el paquete Microsoft Office XP Professional (folio 44); que el producto que se pretende cesar del mercado, se ha vendido por



la empresa Sharper Store, S.A. (folios 23-24); que la sociedad demandante de la medida cautelar hubiese procedido a rendir la garantía de ley por su solicitud (folio 44); y que hubiese procedido a presentar en estrados judiciales la demanda pertinente (folio 98 a 146).

Consecuentemente, cabe determinar que el promovente de las medidas cautelares en esta instancia conocidas, cumplió con los requisitos legales necesarios para su viabilidad formal, quedando comprobada la concurrencia de los presupuestos materiales de urgencia o peligro de perjuicio para el titular del derecho y la apariencia de buen derecho, cumpliéndose con la función preventiva de la medida solicitada, ante la posible infracción del derecho exclusivo del titular del derecho.

En cuanto a lo recurrido por la sociedad Sharper Store S. A. respecto de su contraparte, en relación a la prueba forzada, la simulación de la compra y la mala fe con que actuó la persona comisionada por dicha empresa, asimismo los cuestionamientos sobre la legitimidad y validez de la titularidad de sus derechos, no pueden ser de recibo en esta Instancia, pues son propios de un juicio principal gestionado en la vía judicial. Tenga presente el recurrente que este proceso debe ser tramitado con celeridad, que es accesorio de uno principal y que las medidas que se impongan son temporales; el Registro y esta Instancia, están vedados de conocer el fondo del asunto.

SEXTO. SOBRE EL RECHAZO DEL RECURSO DE REVOCATORIA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resoluciones emitidas a las diez horas con cincuenta y tres minutos y catorce horas con cincuenta minutos, ambas, del cinco de junio de dos mil siete rechazó, por su orden, rechazó el recurso de revocatoria, presentado por MICROSOFT CORPORATION y el recurso de revocatoria y la solicitud de incidencia de nulidad concomitante presentada por SHARPER STORE S.A. contra la resolución de las diez horas del 11 de diciembre de 2006, fundamentado en la imposibilidad jurídica para aplicar medidas



cautelares en sede administrativa debido a la falta de competencia señalada por la Procuraduría General de la República mediante el dictamen C-034-2007 de fecha 09 de febrero de 2007. Al rechazarse sendos recursos de revocatoria sin modificar en nada la resolución impugnada, es lógico entender que la misma se mantiene íntegramente en todo lo que dispuso a favor de la recurrente MICROSOFT CORPORATION. Lo que sí resulta un contrasentido, es la incompetencia rationae materia que como fundamento del rechazo de dichos recursos invoca el quo, en el estado en que se encontraba ya el procedimiento, pues la incompetencia negativa, como es este el caso, en principio se da cuando ab initio una autoridad administrativa se niega, bajo el pretexto erróneo que ella no tiene competencia, a dictar una decisión administrativa. En el sub lite tal decisión ya había sido adoptada e incluso resulta confirmada.

En relación a la aplicabilidad del criterio de la Procuraduría General de la República No C-034-2007, este Tribunal en el voto N° 216-2007 de las diez horas treinta minutos del catorce de junio del presente año señaló: “ *Sin que se requiera entrar a analizar el contenido de dicho Criterio, este Tribunal hace ver que el mismo tiene fecha 09 de febrero del dos mil siete, siendo que todo el procedimiento al que se refiere este expediente, incluyendo el Voto No 070-2006 de las 09:30 horas del 21 de marzo del 2006 y advenimiento del plazo fatal de caducidad, transcurrió con anterioridad al dictado de ese dictamen. Por disposición constitucional, ni las leyes, ni mucho menos la jurisprudencia o un criterio administrativo, pueden tener efectos retroactivos, en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas (artículo 34 de la Constitución Política)*”.

Sobre este tema la Sala Constitucional ha señalado que: “*III.- En nuestro medio el principio de irretroactividad de la Ley, que contempla el artículo 34 de la Constitución Política, no prohíbe irrestrictamente la retroactividad. No es, que el Estado y sus instituciones puedan aplicar válidamente hacia atrás normas posteriores para resolver situaciones posteriores como una forma de prepotencia que no conviene a los intereses de los administrados, sino*



que, en virtud de la certeza que justifica todo el ordenamiento, las relaciones se deciden conforme con las reglas vigentes cuando se dieron esos vínculos. De lo contrario se desnaturalizaría la esencia de lo jurídico, que en último término es un saber a qué atenerse en las relaciones que ocurren entre los administrados y el Poder Público. Lo vedado no es entonces la retroactividad en sí misma, sino la retroactividad perjudicial, porque causa daño irreparable en razón de que va contra la certeza. Agrega la citada disposición constitucional que a ninguna "ley" entendida como "norma", se le dará efecto retroactivo perjudicial, lo que permite concluir que si cabe la retroacción benéfica." (Voto N° 259-91 de las 16 horas 30 minutos de 1991) (El Subrayado no es del original).

En este sentido, el Registro debió conocer las razones en que apoyaron los recurrentes la revocatoria interpuesta contra la resolución final emitida a las diez horas del once de diciembre de dos mil seis y en esa razón revocar o confirmar tal decisión, ya que la misma fue emitida con anterioridad al dictamen de la Procuraduría General de la República. La abstención o falta de competencia que señala el Registro para no conocer del recurso de revocatoria planteado por parte de las empresas Microsoft Corporation y Sharper Store S.A., al cual la ley les confiere el derecho, estima este Tribunal que deviene en un quebranto al principio de irretroactividad de las normas.

SETIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Por las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas de ley expuestas, lo procedente es declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los señores Aarón Montero Sequeira y Jurgen Grunwedl Gutiérrez en representación, por su orden, de MICROSOFT CORPORATION y de SHARPER STORE, SOCIEDAD ANONIMA contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas del once de diciembre de dos mil seis, que acoge la solicitud de medida cautelar, la cual ha de confirmarse.



OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales invocadas, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los señores Aarón Montero Sequeira y Jurgen Grunwedl Gutiérrez en representación, por su orden, de MICROSOFT CORPORATION y de SHARPER STORE, SOCIEDAD ANONIMA contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas del once de diciembre 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. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- **Medidas Cautelares de Protección de la Propiedad Intelectual en Sede Administrativa**
- **Protección de la Propiedad Intelectual**