



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Exp. N° 2007-0144-TRA-PI

**Solicitud Medida Cautelar MICROSOFT CORPORATION c/ DT DIVISIÓN
TECNOLOGÍA LIMCE, S.A.**

MICROSOFT CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen MC-DA-11-2006)

VOTO No. 337- 2007

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con
treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, como apoderado especial de **MICROSOFT CORPORATION**, entidad con cédula de persona jurídica número tres-cero doce-doscientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y tres, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las quince horas, cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el veinte de octubre de dos mil seis, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su calidad de apoderado especial de **MICROSOFT CORPORATION**, solicitó la adopción de medida cautelar a favor de su representada y en contra de la empresa **DT DIVISIÓN TECNOLOGÍA LIMCE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por la presunta infracción



de derechos de propiedad intelectual, al ofrecer indebidamente, 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 quince horas, cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil seis, la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 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 significó, que la empresa **DT DIVISIÓN TECNOLOGÍA LIMCE, 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 Sequeira, en representación de **MICROSOFT CORPORATION**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de dicha resolución.

CUARTO. Que por resolución de las nueve horas, diez minutos del diez de abril de dos mil siete, la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución de las quince horas, cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil seis, con fundamento 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 número C-034-2007 de fecha 09 de febrero de 2007; admitiendo el recurso de apelación.



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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos, que como probados contiene la resolución apelada, estando el sustento probatorio de los hechos probados, tal y como sigue: el número 1 de folios 33 a 42; el del hecho probado 2 de folios 12 a 15 y de 17 a 32, y el del hecho probado 3 de folio 55. Se agrega como hecho probado N° 4, que la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, presentó ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía, Primer Circuito Judicial de San José, proceso abreviado en contra de la empresa **DT DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA LIMCE, S.A.**, en fecha veintidós de enero de dos mil siete. (Ver folios del 77 a 88).

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. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. El proceso cautelar no tiene existencia por sí mismo, sino que va unido a uno principal, ya que se trata de un proceso que conduce a impedir obstáculos que se opongan a la eficacia de otro, que es precisamente el proceso principal, de lo que se deduce que la tutela que confiere toda medida cautelar, es hacia 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 puedan 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.

Debido a esa duración excesiva del proceso principal, el legislador consideró necesarias las medidas cautelares para eliminar el *periculum in mora* al que puede llevar esa dilación o morosidad del proceso principal, garantizándose así la eficacia de los resultados de ese proceso, 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, ya que el daño puede ser irreparable, lo que implica que no sea susceptible de devolverse al estado original, o de difícil reparación, por lo oneroso o complicado que resulta esa reparación.

Igualmente, debe existir verosimilitud de la alegación, lo que significa que lo alegado tenga apariencia de verdadero, creíble por no tener carácter alguno de falsedad, lo que implica que la aplicación de cualquier proceso cautelar, sólo debería prosperar cuando haya una fuerte probabilidad de que el interesado tenga razón, es decir, de que sean verdaderas sus alegaciones.

La prueba inequívoca es el tercer elemento que debe concurrir para la imposición de medidas cautelares, toda vez que la demostración de que es necesario el proceso cautelar, debe resultar de los elementos probatorios ofrecidos. 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.

CUARTO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Tratándose de la existencia de medidas cautelares, en nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, están previstas y reguladas 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, disponiéndose en el numeral 3°, lo siguiente:

“Artículo 3°- Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el 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 (sic) se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos”.

Por otra parte, el artículo 4° de dicha Ley, establece que al resolverse la solicitud de las medidas, se debe considerar tanto los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medidas y los daños y perjuicios que pudiere provocarle al presunto infractor.

De lo hasta aquí analizado, es claro que en su esencia, las medidas cautelares tienen como finalidad dos aspectos importantes: a) hacer cesar la presunta infracción y b) preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser presentado, y en donde por la naturaleza de este proceso, será el lugar en el que deben ser ventiladas.

QUINTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA, LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE Y LO QUE DEBE RESOLVERSE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los posibles daños y



perjuicios que ésta pueda provocar, así como con fundamento en que la medida cautelar debe ser adecuada y suficiente para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, ordenó el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, por lo que la empresa **DT DIVISIÓN TECNOLOGÍA LIMCE, 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 la prohibición de 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.

El representante de **MICROSOFT CORPORATION**, en el escrito de revocatoria con apelación subsidiaria, arguye que la medida cautelar resuelta, es a todas luces de poca magnitud, que consiste en una notificación al establecimiento donde lo intima y le exige no vender productos sin las licencias del caso y además, que la administración requiere de su mandante, el depósito de la suma de cuatrocientos mil colones como garantía, pero en contraposición termina decretando una medida espuria.

Debe aclararse en primer lugar, la incongruencia que existe en la resolución que deniega el recurso de revocatoria y el acto definitivo que se mantiene, el cual, al no haberse modificado expresamente en algún aspecto, se tiene incólume en cuanto la medida cautelar decretada, la cual es la que corresponde revisar en esta Instancia en vista de la apelación interpuesta.

Al respecto, no obstante, debe señalarse que este Tribunal no comparte los argumentos esgrimidos por la parte apelante, toda vez que la medida cautelar ordenada por la Dirección del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, tiene como finalidad hacer cesar la infracción de la empresa **DT DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA LIMCE, S.A.** y preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional presentado el veintidós de enero de dos mil siete, ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José,



Despacho Judicial, quien por la naturaleza de este proceso, será en el que deben ser ventilados los presupuestos de hecho, argumentos, peticiones, defensas y medios probatorios ofrecidos, en pro de los intereses de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, ya que la labor del Registro **a quo**, es reunir las mínimas razones de juicio que le permitan tener por cumplidos los elementos y presupuestos referidos, a saber: el *fumus boni iuris*, el *periculum in mora*, la verosimilitud de la alegación, la prueba inequívoca y la posibilidad de sufrir un daño irreparable o de difícil reparación, considerando 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, por lo que cualesquiera otras alegaciones que el titular solicitante haga, ajenas a lo resuelto por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, son improcedentes o impertinentes, por no ser en esta vía provisional, sino en el proceso jurisdiccional definitivo correspondiente, donde se deben de esgrimir.

Por lo anterior, la medida adoptada por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, no puede tacharse de espuria, tal y como lo reprocha el representante de la empresa **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, que en lo que es de interés, señaló:

“ (...) 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 conceptualizar 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”.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De todo lo expuesto se infiere, que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación de **MICROSOFT CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las quince horas, cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil seis, la cual ha de confirmarse.

SÉTIMO. 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, citas legales y jurisprudencia invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, contra



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

la resolución dictada por el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a las quince horas, cuarenta minutos del siete 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**