



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0250-TRA-PI

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES Y DENUNCIA POR
COMPETENCIA DESLEAL CONTRA INTELLIGENT SHARED
SERVICES S.A.

SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 11862)

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS

VOTO 0030-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas veinticinco minutos del veintitrés de enero del dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto **Néstor Morera Víquez**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, cédula jurídica número 3-101-392847, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio Heredia, distrito Ulloa, Lagunilla, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:03 horas del 24 de enero de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de noviembre del 2023, el licenciado por **Néstor Morera Víquez**, apoderado de la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, presentó solicitud de suspensión del registro del software denominado "GM Driver" presentado por la empresa **INTELLIGENT SHARED SERVICES, S.A.**

El motivo para solicitar la suspensión se fundamenta en la existencia de la demanda ordinaria en la vía jurisdiccional, caso de competencia desleal presentado por la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, contra la empresa **INTELLIGENT SHARED SERVICES, S.A.**, y otros.

La demanda en la vía jurisdiccional obedece al posible plagio e incumplimiento de cláusulas de confidencialidad entre las empresas y los demandados (competencia desleal).

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:04:03 horas del 24 de enero de 2024, rechazó la petición del apoderado de la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS, S.A.**

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS, S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

La obra que se quiere registrar "GM DRIVER" forma parte del objeto del proceso ordinario que se encuentra ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del I Circuito de Heredia, tal y como consta en el expediente judicial número 23- 000030-1630-CI, del cual se aportó constancia ante el Registro el 19 de diciembre de 2023. En dicho proceso judicial, se está examinando la apropiación indebida de varias obras ajenas por parte de **INTELLIGENT SHARED SERVICES**



S.A., cuyos derechos patrimoniales pertenecen a SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Existe un proceso judicial en trámite, por lo que sí la inscripción de la obra no se suspende contravendría el ordenamiento jurídico y podría generar daños de difícil reparación.

Continuar con el registro supone la violación a los principios de legalidad y buena fe, ya que hay conocimiento de un proceso judicial que cuestiona la legitimidad de titular para la inscripción.

Si hay un proceso judicial en curso que podría afectar la validez del registro de derechos de autor, el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual debe esperar el resultado de dicho proceso para evitar contradecir una eventual decisión judicial.

Prevención de Daños Irreparables: Continuar con el registro de derechos de autor mientras hay un proceso judicial en curso podría causar daños irreparables a las partes involucradas. Suspender el registro hasta que se resuelva el proceso judicial ayuda a prevenir estos daños.

Desnaturalización de los Derechos de Autor: Si se registra una obra mientras hay una disputa judicial, el titular provisional del registro puede explotar y modificar la obra, lo que podría desnaturalizar los derechos exclusivos del autor original.

Confusión en el Mercado: La existencia de registros conflictivos puede generar confusión entre los consumidores y usuarios, afectando la reputación y el valor comercial de la obra.



Aporta copia de expediente judicial, solicita suspender hasta tanto no exista una resolución en firme del expediente judicial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SUSPENSIÓN POR PREJUDICIALIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE ADMINISTRATIVA. El apelante solicita la suspensión del presente proceso, acudiendo a la figura de la prejudicialidad regulada en el artículo 34.2 del Código Procesal Civil que indica:

...34.2 Prejudicialidad. La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera posible la acumulación de procesos, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones...

Con respecto a la prejudicialidad la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda consideró en



la resolución número 34-2019-VI de las 15 horas del 21 de marzo de 2019 lo siguiente:

...Tal instituto refiere a una de las varias consecuencias que conlleva el principio procesal de continencia de la causa, es decir, de la unidad jurídica que debe prevalecer en los procesos y resoluciones judiciales respecto de lo que ha sido materia de litigio o “...res in iudicium deducta...” (aquello que se ha deducido en juicio), y sobre lo cual se ha de pronunciar la persona juzgadora, de modo que ésta debe procurar no incurrir en fallos contradictorios. Este deber de los jueces, de garantizar la unidad en sus pronunciamientos, se revela a través de un efecto principal: la indivisibilidad de las causas, es decir, el impedimento o restricción para el ejercicio del derecho de acción respecto de un mismo tipo de conflicto, de manera tal que las personas involucradas resultan gradualmente inhibidas en su facultad de incoar demandas, precisamente, por tratarse de un mismo conjunto de circunstancias fácticas y jurídicas. Así, es como la indivisibilidad de la causa conduce a diversos institutos procesales, según la intensidad con la que se manifieste ese efecto y la coincidencia de los elementos de la acción en el o los litigios sobre los cuales se aduzca la infracción de la unidad jurídica. Hablamos así de institutos tales como la cosa juzgada, la litispendencia, la acumulación (de procesos y/o de pretensiones) y la prejudicialidad. En ésta última, la incidencia entre los procesos es de mínimo grado, por lo que el efecto inhibitorio se reduce o circunscribe a una eficacia suspensiva que produce un litigio sobre otro, cuando el objeto del primero tenga necesaria influencia en el objeto del segundo, de manera tal que



éste último queda supeditado a lo que se resuelva en firme en el primero, a fin –nuevamente– de impedir sentencias contradictorias en procesos autónomos, no obstante, vinculados entre sí.

De la normativa y jurisprudencia citada se pueden inferir varios corolarios:

La suspensión del proceso por prejudicialidad está prevista para los casos en los cuales la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de la que deba decidirse en otro, y que el punto tenga que ver con algún aspecto que no sea procedente decidir en el primero.

La prejudicialidad es un instituto procesal que se presenta en aquel proceso judicial cuando de cara al dictado de la resolución final se tiene noticia, sea de oficio o a gestión de parte, de la existencia de otra causa judicial que, no siendo acumulable ni idéntica, ejerce una influencia tal que amerita por razones de prudencia y seguridad jurídica su consecuente suspensión.

Prejudicial es todo proceso jurisdiccional pendiente ante un juez diverso a aquel al que le afecta y que deba formarse, con carácter previo, para poder formular la base definitiva sobre la cuestión que se decide el proceso principal. La prejudicialidad guarda una conexión de lógica jurídica con el tema que se debate, de tal manera que la decisión está ligada en relación de subordinación con el objeto principal del proceso.

Según lo anterior es claro que en el caso bajo examen no se presenta la posibilidad de suspender el trámite por prejudicialidad, el objeto del trámite de registro del software denominado "GM Driver" presentado



por la empresa **INTELLIGENT SHARED SERVICES, S.A.**, es totalmente diferente al objeto de la demanda ordinaria de competencia desleal planteada por la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, contra la empresa **INTELLIGENT SHARED SERVICES, S.A.**, y otros.

Es claro que el registro pretendido no incide en que se dé un fallo contradictorio en la sede jurisdiccional, que inclusive como superior jerárquico puede ordenar la nulidad del registro en caso de corroborarse competencia desleal.

El objeto principal del proceso de competencia desleal no versa exclusivamente en la inscripción del software denominado "GM Driver", sino que contiene varias aristas que no dependen exclusivamente de dicho registro.

Lo anterior sumado a lo acertadamente indicado por el Registro no permite suspender el expediente por prejudicialidad.

Respecto de las medidas cautelares en sede administrativa, dejaron de aplicarse a partir del dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República C-034-2007 de fecha 9 de febrero del 2007, en las conclusiones el dictamen expone:

1. La potestad sancionatoria de la Administración Pública importa la definición de elementos que se encuentran reservados a la ley, a saber: órgano competente para imponer sanción, descripción de la infracción, procedimiento y sanción respectiva.



2. El artículo 5 de la Ley N° 8039 confiere al Registro de Propiedad Industrial y al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos la competencia de adoptar medidas cautelares.

3. No obstante lo anterior, existe una omisión por parte del legislador en punto a la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por esos Registros.

4. Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad –adecuados a la materia sancionatoria administrativa–, es criterio de este Órgano Asesor que, ni el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen potestad para aplicar medidas cautelares, sea el embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de la Ley No. 8039, toda vez que no es posible desprender de los textos legales analizados –Ley No. 8039, Ley No. 6683 y Ley No. 7978– los elementos que deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este estudio. En consecuencia, la disposición reseñada carece de eficacia normativa, no obstante ser de rango legal.

Por lo anterior y en aplicación del principio de legalidad administrativo no es posible la adopción de suspensión de la solicitud de inscripción como medida cautelar en el caso de estudio.



Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:03 horas del 24 de enero de 2024, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOLUCIONES QUINIENTOS SEIS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:04:03 horas del 24 de enero de 2024, la cual se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

DERECHOS DE AUTOR

PROGRAMA DE COMPUTADORA

UP: PROGRAMA DE CÓMPUTO

TNR: 00.12.43



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

23 de enero de 2025
VOTO 0030-2025
Página 11 de 11