

# Boletín ACOPI

Academia Costarricense de  
Propiedad Intelectual

diciembre 2014



**Carlos Corrales**  
**Pionero del**  
**derecho de autor**  
**en Costa Rica**



Imágenes de la adhesión de Costa Rica al Convenio de Berna  
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas  
y a la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

## Presentación



Estamos ante un mundo en constante cambio, con prácticas de libre comercio y apertura de las fronteras, que hacen que la protección de la propiedad intelectual sea más difícil.

Hoy en día, la suscripción de nuevos tratados internacionales, así como las leyes nacionales vigentes, llevan al Estado a aplicar una política cuyas acciones cada vez más, trascienden la esfera internacional, de tal forma, que nos encontramos ante un ámbito más complejo, con nuevas formas de protección del conocimiento, de transferencia de la tecnología, por lo que Registro Nacional, se encontró en la necesidad de aplicar políticas públicas de protección a la propiedad intelectual, de un modo más ordenado, acorde a una estrategia nacional.

Resultado de estos esfuerzos, son las alianzas entre diversos sectores, lideradas por el Ministerio de Justicia y Paz, maximizando esfuerzos, con miras al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país.

De esta forma, el Registro Nacional, asume cada vez funciones que van más allá de la mera inscripción, con el fin de mejorar no sólo los mecanismos de protección y registro, sino también dirigidos a resguardar estos derechos, así como difundir y promover una cultura de la innovación, generando estudios técnicos especializados, capacitando a los diversos sectores, evaluando las leyes, tratados, y orientando sobre su aplicación en nuestro país.

De ahí, que cumplimos con nuestra tarea, de servir como enlace, en la implementación de las estrategias de protección, negociación, promoción de la propiedad intelectual, así como coadyuvar también, en la organización de políticas de gestión, establecidas por la Junta Administrativa y la Dirección General del Registro.

A toda suerte que en una misma Institución, como lo es el Registro Nacional, podemos encontrar varios gestores de PI como lo es la Ministra de Justicia, como Presidenta de la Junta Administrativa, de la Comisión Interdisciplinaria para la Protección de la Propiedad Intelectual CIPPI y de la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual ACOPI, por lo que aprovechamos este foro para darle una calurosa bienvenida a Doña Cristina Ramírez.

Sin dejar de lado, el trabajo efectuado en la labor diaria por los compañeros del Registro de Derechos de Autor y Conexos, el Registro de Propiedad Industrial, cuyo trabajo en equipo permite contar con actividades estratégicas y planificadas a lo interno de la organización del Registro Nacional, que le ha posicionado como una Institución capaz y eficiente en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

En esta edición, publicamos temas de fondo que son de mucho interés para nuestros lectores como son el artículo del programa didáctico del curso de formadores, la entrevista de fondo a Carlos Corrales, pionero del derecho de autor en Costa Rica, los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas, y otros signos distintivos en el régimen societario costarricense, de Juan Carlos Sánchez, el alcance de los intermediarios y su responsabilidad, por Tatsuhiro Ueno, y el Correctivo a la protección mundial de las innovaciones, de Esteban Donoso.

Finalmente, los insto a seguir leyendo esta publicación, que realizamos con mucho empeño y mística, todos los que trabajamos en la promoción y protección de la propiedad intelectual.

## Lista de socios de la Academia

	Escuela Judicial
	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la (PROINNOVA)	
	ASIFAN Asociación Industria Farmacéutica Nacional
	Colegio de Abogados de Costa Rica
	Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual (APPICR)
	INCAE Business School
	Registro Nacional
	Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)
	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
	Tribunal Registral Administrativo (TRA)
	Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)
	Cámara de Comercio de Costa Rica
	Consejo de la Promoción de la Competitividad
	Universidad Carlos III de Madrid
	Ministerio de Justicia y Paz
Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa de la Universidad Nacional	
	Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe (En proceso de afiliación)

## PROGRAMA DIDACTICO CURSO DE FORMADORES

Durante el 2014, ACOPI trabajó en el Plan de Capacitación para futuros formadores de nuestra academia

Estimados socios, reciban un cordial saludo de parte de la **Academia Costarricense de Propiedad Intelectual. ACOPI**, de seguido queremos informarles que hemos venido trabajando en El Plan de Capacitación para futuros formadores de nuestra academia, el cual está bien avanzado gracias a la cooperación que solicitamos a finales del 2013 a la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI, dentro de su programa de cooperación. Acordando una visita a nuestro país con el objetivo principal de evaluar los recursos, infraestructura y necesidades de ACOPI, a fin de establecer un plan de trabajo para el primer año de la cooperación que permita fortalecer y potenciar nuestra labor.

ACOPI recibió los días 1 y 2 de abril del 2014, al delegado de OMPI, señor J. Germán Cavazos Treviño, Consultor en Educación en Propiedad Intelectual y Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, quién se reunió el día primero de abril con el Comité Académico de ACOPI y al día siguiente con la Dirección Ejecutiva y su equipo de trabajo, así como

con personeros de la Biblioteca del Registro Nacional, la cual funge desde marzo del 2012 como Biblioteca Depositaria de la OMPI, con la finalidad de conocer el acervo en materia de propiedad intelectual y valorar las necesidades de bibliografía básica, es posible como parte del proyecto una eventual donación de OMPI, una vez concreto este proyecto se les estaría poniendo a disposición de nuestros futuros docentes y socios el material recibido.

El 10 de junio del 2014, recibimos por parte de la OMPI el informe brindado por el señor Cavazos,

1. Proponiendo una **VISIÓN TÁCTICA DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2015**, basada en los siguientes aspectos:

- Consolidación del Claustro Académico (Futuros Docentes)
- Fortalecimiento de la Bibliografía de P.I.
- Desarrollo de una oferta educativa moderna, relevante y sostenible en el tiempo.

2. Dejando ver entre sus conclusiones el nivel de excelencia con que ACOPI ha trabajado, resaltando:

La conformación de **ACOPI** como plataforma académica del Consorcio representa una aproximación novedosa y eficiente para ofrecer servicios educativos, ya que se: aprovecha las fortalezas de cada miembro, en términos de infraestructura, recursos humanos y financieros; evita la duplicación de esfuerzos en las actividades de enseñanza y cooperación; y crea un foro de discusión para desarrollar políticas públicas en materia de propiedad intelectual.

**ACOPI** tiene un proyecto sólido con un diseño administrativo y curricular eficiente, contando con un equipo directivo competente y eficaz que garantiza la sostenibilidad a largo plazo de dicho proyecto.

La Estrategia y el Plan de Trabajo para los años 2014 y 2015 están diseñados para implementar una oferta educativa integral con un efecto multiplicador para la formación de formadores en Costa Rica, a través de

actividades presenciales y a distancia que fortalezcan las habilidades técnicas y docentes de los capacitadores.

La Estrategia y el Plan de Trabajo para los años 2014 y 2015 cumplen cabalmente con los objetivos planteados en la recomendación estratégica No. 10 adoptada en el marco de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, ya que:

o contribuye al desarrollo sostenible de recursos humanos a escala nacional en materia de PI, adaptándose a las necesidades sectoriales; mantiene al día a los funcionarios gubernamentales acerca de los nuevos debates que sobre los derechos de PI son materia de discusión en organismos internacionales, para estar en condiciones de ajustar la agenda nacional; y ofrece una plataforma que favorece sinergias entre funcionarios y profesionales de otros sectores relevantes de la Costa Rica

De igual manera, el señor Germán Cavazos, hace una propuesta del Programa Didáctico, para los formadores o futuros docentes de ACOPI, una vez analizada con nuestras colaboradoras Daisy Quesada, Máster en Educación y Asesora y Supervisora de Centros Educativos Públicos y Privados del Ministerio de Educación Pública y la señora Carlota Arauz, Máster en Diseño Curricular de la Escuela Judicial, nos recomendaron tener presente que la capacitación del Claustro Académico; y de los diseños curriculares de cada uno de los procesos de capacitación de la Academia se establece basada en el Enfoque de Aprendizaje por Competencias, para perfeccionar las destrezas de las personas participantes. Por lo que es de gran relevancia se trabaje con esta estructura, dado que será la que se utilizará para diseñar los procesos de capacitación de ACOPI y las personas formadoras deben familiarizarse con la misma, de ahí que la señora Quesada diseñó una contrapropuesta del programa didáctico para formadores presentado

por el señor Cavazos, acorde a las necesidades de nuestros socios, la cual fue enviada el 14 de julio del presente a OMPI.

El objetivo del plan de capacitación del claustro académico, es garantizar una plataforma de docentes adecuada, a fin de ofrecer un programa didáctico que vaya en armonía con los conocimientos que los socios de ACOPI consideraron deben transmitirse.

Agradecemos a todos los socios de ACOPI y demás sectores relacionados su colaboración y el interés mostrado hasta el día de hoy. Esperamos que el esfuerzo que venimos realizando relativo al diseño curricular de ACOPI se pueda concretar en el menor tiempo posible a efecto de convocar a aquellas personas que han presentado su nombre para fungir como parte del cuerpo de formadores de la academia. Por lo que en espera de que los logros obtenidos sean de conocimiento general, les estaremos comunicando cualquier avance para esta futura capacitación, que sin duda alguna será de mucho enriquecimiento para todos.

Carlos Corrales Solano:

# Pionero del derecho de autor en Costa Rica

Por Rose Marie Thomas Echeverría  
Comunicadora



Nació en Naranjo, Alajuela, en plena guerra mundial, el 19 de enero de 1943. Se graduó de sexto grado de la escuela República de Colombia.

Su infancia en la zona rural de Costa Rica, lo marcó en su forma de ser, ya que allí fue donde adquirió los valores de honestidad, sencillez, trabajo y amor por la naturaleza.

Desde niño, ya era un líder. “Recuerdo que estando en la escuela, fundamos la primera cooperativa infantil del país, denominada Las Abejitas.

En los recreos vendíamos materiales escolares y golosinas. Al final de año, recibí de excedentes ₡3.20, pero eso no era lo más importante. Lo realmente importante, fue que cada uno de nosotros aprendió y vivió los principios cooperativos y todos sabemos lo que eso significa”.

Ya en su adolescencia, su familia se fue para San José, y estudió en el liceo de Costa Rica. En 1968, se graduó de licenciado en derecho en la Universidad de Costa Rica. A finales de este año, cumplirá 46 años de ejercer la profes-

sión de abogado y notario.

En 1971, fue delegado ante la UNESCO en París. En ese momento, recibió instrucciones del entonces canciller de la República, Gonzalo Facio, que representara a Costa Rica en tres conferencias diplomáticas: sobre fonogramas, las revisiones a las convenciones universales de derechos de autor y el Convenio de Berna. “Durante esas conferencias, conocí a los grandes del derecho de autor y no puedo dejar de mencionar al profesor Ahndre Henri Desbois, el gran tratadista francés en la materia y profesor en la Sorbona de París. De ahí nació la idea de inscribirme en las cursos de la universidad”, recuerda.

Al regreso a Costa Rica, continuó estudiando la materia y posteriormente, a solicitud de Armando Arauz, vicepresidente de la República, participó en la redacción de la primera Ley de Derecho de Autor del país.

“Por supuesto que la aprobación de la Ley, significó un largo y no fácil proceso para dar a

conocer y estudiar los conceptos fundamentales del derecho de autor”, comenta.

Todo eso fue en la década de los ochenta y durante el proceso, participaron autoridades judiciales, del Ministerio Público, profesores y medios de comunicación.

Fundamentalmente, fue el apoyo y el entusiasmo del Presidente de la Corte, don Edgar Cervantes, quien acogió y apoyó los primeros cursos y seminarios que bajo el auspicio de la OMPI, se hicieron en Costa Rica.

“La implementación exigía no solo el conocimiento de la Ley, sino aspectos técnicos concernientes a las investigaciones y pruebas”, subrayó.

Carlos Corrales, es toda una autoridad en Costa Rica, en la materia, y cuenta con una vasta experiencia como profesional donde destaca su labor como:

\*Delegado Permanente ante la UNESCO en París y Embajador Plenipotenciario de Costa Rica en las Conferencias Diplomáticas de Revisión de la Convención Universal de Derechos de Autor y del Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Convenio de Berna, siendo el firmante de ambas actas.

Representante de Costa Rica ante los Subcomités de la Convención Universal, Convenio de Berna y Convención de Roma sobre la televisión por Cable.

Miembro del Colegio de Expertos para América Latina en Derechos de Autor.

Consultor Externo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMP; de la UNESCO; CERALC, SIECA. SELA.

Expositor en cursos, seminarios, simposios, congresos, para jueces, abogados, profesores, autores, artistas, organismos de radiodifusión, estudiantes, en Iberoamérica, Suiza, Estados Unidos.

Expositor en la Academia Mundial de la Propiedad Intelectual y en el Forum Mundial sobre Nuevas Tecnologías.

Miembro del Comité de Expertos de China, Estados Unidos. Suecia, Rusia, y Marruecos para el análisis referente a los autores asalariados.

Vicepresidente del Instituto Interamericano de

Derechos de Autor.

Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Convenio de Berna.

A solicitud del entonces Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Lic. Armando Arauz, revisó el proyecto de la actual Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica.

Redactor o Asesor en varios proyectos de ley en América Latina.

Acerca de su experiencia profesional en el campo del derecho de autor, comenta que:

“En esas actividades tuve oportunidad de conocer, aprender, ser alumno y luego fortalecer una amistad eterna con profesores, tratadistas, estudiosos del derecho de autor, como Henri Desbois y Claude Masouyé de Francia; Henry Jessen y Antonio Chaves de Brasil; Romeo Grompone de Uruguay; Arcadio Plazas de Colombia; Ulrich Uchtenhagen de Suiza; Antonio Delgado de España y todos los miembros del Colegio de Expertos de América Latina”.

Añadió que: “ En diferentes ocasiones tuve a mi cargo las acciones antipiratería por reproducción ilícita de fonogramas, videos, programas de cómputo. Recuerdo que el primer juicio por piratería de fonogramas se realizó en Puntarenas. Allá por 1983. Desde esa fecha por disposición de la Ley de Derechos de Autor corresponde al Poder Judicial conocer de esas controversias, tanto de la acción principal como de las medidas cautelares. Si bien, al inicio, tales disposiciones se establecieron en la Ley de Derechos de Autor, posteriormente en el 2000 con motivo del ingreso de Costa Rica a la Organización Mundial de Comercio, se aprobó la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que esencialmente mantuvo las normas ya aprobadas en el 82 que le dio esa competencia al Poder Judicial.”

Comenta que “La Propiedad Intelectual, tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, está íntimamente vinculada a los avances tecnológicos como lo fueron en su momento, el papel, la imprenta, el fonógrafo, el teléfono, la televisión, el satélite, el cable y hoy día la tecnología digital y eso la hace fascinante y

y exige mucho estudio. Por eso, no tan fácil, como parece que está de moda, comercializarse como “experto en propiedad intelectual.” “Me preocupa que la propiedad industrial que es un instrumento, un apoyo en el desarrollo de un país, no sea de fácil acceso para los pequeños y medianos empresarios quienes tanto en gastos legales de abogados como de registro, tienen que invertir sumas que para su capacidad son cuantiosas.”

Enfatiza que: “En cuanto al derecho de autor y derechos conexos, el ejercicio de los derechos puede hacerse en forma individual o colectiva. Esta última mediante agrupamientos que la doctrina y el derecho comparado denominan sociedades de gestión colectiva; una nueva modalidad de persona jurídica creada mediante ley como las cooperativas, los sindicatos, asociaciones de usuarios de agua, asociaciones deportivas, comunales, etc. En Costa Rica la Ley de Derecho de Autor no se refiere a ellas, han sido creadas por el Reglamento a la Ley, extra-*legem*”.

Indica que: “En mi opinión, eso no es correcto. Si la gestión colectiva es por esencia monopolística, establecer un tarifario en forma unilateral, pretender cerrar establecimientos sin cumplir con los procedimientos que establece la Ley de Observancia para ese tipo de acciones cautelares, deben esos aspectos y muchos otros más regularse por la ley como es en el derecho comparado a fin de que no se cometan abusos en perjuicio de usuarios y de los mismos creadores intelectuales. Esas entidades deben demostrar que tienen legitimación, debidamente comprobada para actuar a nombre de un creador determinado y sobre cuales obras, interpretaciones o fonogramas tiene esa representación. En Costa Rica, ninguna Ley otorga personalidad jurídica a esas sociedades y mucho menos, como en otros países, legitimación extraordinaria presuntiva. “Sí, debe establecerse en Costa Rica, yo no diría una Dirección Nacional como en Colombia; un Instituto, como en Perú o México, pero si una oficina o un programa adscrito a una oficina afín, que haga las funciones de carácter general relativas a la formación, promo-

ción, estímulo a las creaciones intelectuales. Solo tenemos los registros, pero aquellas no son sus funciones, se les ha ido arrimando por o sin decreto pero eso no es lo correcto.

Lo correcto es lo contrario, los registros son una sección, un aparte de esas oficinas, programas o institutos. Se debe difundir, promover, preparar en cuanto a los derechos intelectuales y así cuando surgen controversias, enfoques diferentes sobre un aspecto específico entre titulares y usuarios, mejor podrán hacer sus presentaciones ante las autoridades judiciales que son las competentes, como en todo estado de derecho, como lo establece la Constitución, para juzgar y establecer quién tiene el derecho”

Carlos Corrales, actualmente, sigue sus actividades como abogado, consultor y litigante en la materia, siempre buscando el consejo de sus grandes guías y maestros de que” siempre, siempre hay que leer, estudiar y reflexionar como un quehacer permanente de formación personal que nunca termina”.

“Es muy interesante y tan poco novedoso, que conforme se avanza y profundiza en el estudio de una disciplina y se constata con los hechos cotidianos que la sustentan, las opiniones y posiciones cambian o se matizan y eso yo lo he experimentado”.

No es que hoy día, esté en retroceso o en posiciones no congruentes con la ortodoxia autoralista.

“Yo creo y defiendo los derechos intelectuales, pero no olvido que la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27, en su párrafo 2, reconoce los derechos de autor, en el primero, establece el derecho fundamental de la cultura y por lo tanto, no debe perderse el equilibrio entre ambos derechos.

No debe abusarse del derecho de autor en perjuicio de la cultura del pueblo. Por eso, tengo la impresión de que la excesiva comercialización o el abuso de intermediarios en el proceso, ha llevado a una situación que el derecho de autor se ha querido tratar como una simple mercancía”.

Carlos Corrales también trabaja y asesora en otras ramas de la propiedad intelectual y del quehacer comercial, industrial y científico.

## Alcances del artículo 29 de la ley de marcas y otros signos distintivos en el régimen societario costarricense

Por Juan Carlos Sánchez García



El artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, literalmente, dispone:

**“ARTÍCULO 29: Adopción de una marca ajena como denominación social.** Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito”.

Conforme se aprecia de la norma transcrita, se establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas, limitación que radica en que no podrá constituirse ni inscribirse una persona jurídica que en su razón o denominación social incluya una marca debidamente registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de dicha razón o denominación pueda causar confusión.

No obstante a lo anterior, dicho articulado brinda una excepción al respecto, y es cuando se posea consentimiento escrito por parte del propietario de la marca. En este supuesto, no existirá limitante alguna para poder constituir o inscribir una persona jurídica que contenga en su razón o denominación social la marca registrada de la persona que otorgó el consentimiento.

Recordemos que el objetivo de la creación del presente artículo 29, es buscar proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas debidamente registradas. Dicha finalidad se extrae del artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual reza en lo que interesa: “Artículo 1°- **Objeto.** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos ...”.

Dicha finalidad plasmada supra, coincide con la que persigue el artículo 1° de la Ley sobre inscripción de documentos públicos en el Registro Público, N.° 3883 del 30 de mayo de 1967, el cual prescribe en lo que interesa:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior, se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. (...)”. (Así reformado por el artículo 172 del Código Notarial, Ley n.° 7764 del 17 de abril de 1998).

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no ofrece mayores dificultades de interpretación. La disposición en referencia se limita, simplemente a establecer una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas, limitación que radica en que no podrá constituirse ni inscribirse una persona jurídica que en su razón o denominación social incluya una marca debidamente registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de dicha razón o denominación pueda causar confusión.

Es importante mencionar que la limitación o prohibición establecida en la norma de referencia no es absoluta y, por lo tanto, no siempre que se utilice una marca registrada como razón o denominación social de una persona jurídica debe denegarse su inscripción.

Ahora bien, si vamos a la aplicación real, práctica y efectiva de dicha normativa, denotamos que se requiere necesariamente una estrecha coordinación entre el Registro de Personas Jurídicas y el Registro de Propiedad Industrial, para que dicha normativa sea aplicada de la mejor manera garantizando la protección que la ley confiere a los titulares de marcas y, a la vez, agilice la inscripción de los documentos de constitución de personas jurídicas.

Varios notarios públicos han manifestado que lo dispuesto en el citado artículo 29 de la Ley de Marcas imposibilita la aplicación de la “reserva de nombre” establecida en el artículo 235 bis del Código de Comercio.

La figura jurídica denominada “reserva de nombre” sirve para garantizar un derecho de prioridad en la utilización de una determinada denominación o razón social a los interesados en constituir e inscribir una persona jurídica.

Recordemos que el artículo 235 bis del Código de Comercio ha sido reglamentado mediante Decreto Ejecutivo N.° 27456-J, del 16 de noviembre de

1998, en el cual se establece el procedimiento y las condiciones bajo las que opera la reserva de nombre.

Del citado Reglamento, se desprende que las solicitudes de reserva de nombre solo pueden ser tramitadas a través de un notario público, pues se requiere adjuntar la boleta de seguridad asignadas a tales profesionales (artículo 3). Al efecto, las solicitudes correspondientes deben ser presentadas ante la oficina de Diario del Registro, lo cual origina un asiento de presentación mediante el cual se garantiza el derecho o reserva de prioridad (artículo 5).

Posterior a su presentación, el Registro debe proceder a su calificación, la cual realizará “(...) con estricto apego a las disposiciones legales que regulen la materia, este reglamento, así como los criterios registrales que al efecto se emitan” (artículo 6). Y es precisamente en ese momento en que debe determinarse si el nombre que se solicita reservar se contrapone al de otra sociedad inscrita o incluye el nombre de alguna marca registrada, con lo cual pueda ocasionar alguna confusión. De no ser así, se admitirá la reserva y se le conferirá al interesado el plazo de tres meses para presentar e inscribir el testimonio de escritura en el que conste la constitución de la persona jurídica que desea.

Lo anterior implica que, si dentro del plazo de tres meses que confiere la reserva de nombre para inscribir una determinada persona jurídica, se registra alguna marca con el mismo nombre reservado, tal acto no puede afectar la inscripción del testimonio de constitución de la entidad a la que se refiere la reserva. Para todos los efectos jurídicos, tal inscripción debe retrotraerse al momento de aprobación de la reserva de nombre correspondiente. Un criterio igual o similar se desprende de lo dispuesto en el artículo 36 de la *Ley de inscripción de documentos en el Registro Público*, en relación con la reserva de prioridad que establece y regula dicha ley.

Por otra parte, no en todos los casos en que se realice reserva de nombre para una determinada sociedad se van a registrar marcas con el mismo nombre reservado y que, a la vez, su uso pueda ocasionar confusión. Por consiguiente, en modo alguno podría pensarse que la vigencia y aplicación del citado artículo 29 de la Ley de Marcas conlleva, necesariamente, la desaplicación de la figura de la reserva de nombre que regula el artículo 235 bis del Código de Comercio.



# El alcance de los “intermediarios” y su responsabilidad

Tatsuhiko Ueno\*  
Traducido por Mauricio Villegas

## I. Introducción

En el ambiente del Internet han surgido varios tipos de intermediarios. Si bien su rol está aumentando en importancia, su responsabilidad por las infracciones de otros se está convirtiendo más y más importante también.

La mayoría de los países tienen disposiciones para un régimen específico de responsabilidad (regla del *safe harbor*) para ciertos intermediarios (por ejemplo la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea y leyes nacionales como el Acta de derechos de autor digitales del milenio, DMCA por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos de América, EUA). Basados en estas disposiciones, las y los intermediarios pueden beneficiarse de las reglas del *safe harbor* bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, varios tipos de intermediarios, incluyendo alojadores, motores de búsqueda y agregadores de enlaces en la *web 2.0*, han creado cuestionamientos jurídicos.

Por tanto, sería significativo examinar el rango de las y los “intermediarios” que pueden beneficiarse de una inmunidad privilegiada de responsabilidad. El propósito de este artículo es examinar los varios tipos de intermediarios y examinar el alcance de las y los “intermediarios” sujetos de regímenes responsabilidades especiales con respecto al co-

pyright mediante recientes casos en cortes de Europa, EUA y Japón.

## II. Las reglas del *safe harbor* para intermediarios

### 1. Europa

La Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea (2000/31/EC) describe un régimen específico de responsabilidad con respecto a ciertas actividades llevadas a cabo por ciertos intermediarios (“prestadores de servicios intermediarios”), específicamente mera transmisión (artículo 12), memoria tampón (artículo 13) y alojamiento de datos (artículo 14). Aunque los motores de búsqueda y agregadores de enlaces no están listados explícitamente en la Directiva, algunos estados miembros incluyendo Hungría, España y Portugal adicionalmente proveen una disposición para motores de búsquedas basada en el DMCA, según varios reportes nacionales recopilados para el Congreso de ALAI del 2013.<sup>1</sup>

Por otro lado, también proporciona de disposiciones que las provisiones de las reglas del *safe harbor* bajo la Directiva de Comercio Electrónico “no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una

autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida” (artículos 12(3), 13(2) y 14(3)).

Adicionalmente, el artículo 8(3) de Directiva de la Sociedad de la Información (2001/29/EC) indica que “Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor”.<sup>2</sup>

Por otra parte, el artículo 11 de la Directiva de Respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual (2004/48/EC) indica que los “Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por otros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.”

## 2. EUA

En EUA, la sección 512 del DMCA indica los estatutos especiales de las reglas del safe harbor para los proveedores bajo ciertas condiciones, incluyendo las comunicaciones digitales transitorias por redes (sección 512(a)), caché de sistemas (sección 512(b)), información residente en sistemas o redes a dirección de las y los usuarios (sección 512(c)) y herramientas de localización de información (sección 512(d)). El término “proveedor de servicios (sección 512(k)) puede ampliamente incluir varios tipos de intermediarios.

## 3. Japón<sup>3</sup>

(1) Ley de Limitación de Responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés)<sup>4</sup>

En Japón, la Ley de Limitación de Responsabilidad

de ISP que fue promulgada el 27 de noviembre del 2002 limita la responsabilidad de los daños de intermediarios incluyendo a las y los proveedores de servicios de internet y administradores de sistemas *bulletin board* y aplica no sólo para infracciones de *copyright* sino además infracciones a marcas y difamación.

Bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP, aún si cualquier derecho de otros es infringido por la distribución de información, el ISP no será responsable por cualquier pérdida incurrida por dichas infracciones a menos que (1) es técnicamente posible tomar medidas para prevenir que dicha información sea transmitida al público y (2a) in casos donde el ISP sabía sobre la infracción a los derechos de otros por la distribución de la información y (2b) en casos donde el ISP tenía conocimiento de la distribución de la información propiamente y cuando el ISP pueda razonablemente saber acerca de la infracción de los derechos de otros (artículo 3(1)).<sup>5</sup>

La Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP aplica para un “proveedor de servicios de telecomunicaciones especificado”. El término “proveedor de servicios de telecomunicaciones especificado”. Significa “una persona que retransmite las comunicaciones de otros mediante el uso de facilidades específicas de telecomunicaciones o provee de facilidades específicas de telecomunicaciones para ser usadas por las comunicaciones de otros” (artículo 2(iii)).

Parece que los motores de búsqueda no son sujetos del régimen bajo la Ley en Japón, porque los motores de búsqueda no son proveedores de los contenidos de terceros, sino de los propios (los resultados de las búsquedas) y no están alojando a los proveedores de servicios.

Según la decisión de la Suprema Corte, no sólo los proveedores de alojamiento sino también los proveedores de acceso (mera transmisión) que no alojan los contenidos de terceros pero apenas permiten a los consumidores conectarse a Internet.<sup>6</sup> Se sostuvo que un así llamado proveedor de retransmisión (un proveedor de telefonía celular en este caso), quien solamente retransmite las comunicaciones entre el remitente y el proveedor de contenido quien administra y opera un servidor perteneciente a un *bulletin board* electrónico, se considera como un ISP que será obligado a revelar la información de identificación del remitente según el artículo 4(1) de la Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP.<sup>7</sup>

### (2) Ley de Copyright

Según la Ley de Copyright japonesa, un reclamo para un interdicto es permitida contra el infractor. Sin embargo, no hay una disposición explícita, bajo la cual un derecho habiente pueda demandar un interdicto contra los intermediarios.

Antecedentes judiciales han expandido el alcance de “infractor” basado en la así llamada “doctrina de karaoke” según la cual ciertos intermediarios incluyendo un operador de un servicios de *bulletin board* electrónico y un proveedor de un servicio de compartición de videos pueden ser considerados como infractores en sentido normativo al considerar ciertos factores, específicamente como la administración y control del intermediario así como sus utilidades del negocio.<sup>9</sup> En dichos casos, dichos intermediarios puede no ser beneficiarios de la regla safe harbor bajo el artículo 3(1) de la Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP (artículo 3(1)). Además, la Ley de Copyright japonesa tiene la provisión respecto al caché, basado en cuanto al sistema de caché para hacer una transmisión eficiente, servidores espejo y de respaldo por los intermediarios incluyendo los proveedores y administradores de sistemas de servicios de internet son considerados como legales (artículo 47).

### III. Más tipos de intermediarios

#### 1. Anfitrión de Web 2.0

Los anfitriones de *Web 2.0* parecen significar proveedores de servicios que permiten a los usuarios no solo ver contenidos en sitios web pasivamente, sino además para interactuar y colaborar con cada uno así como los creadores de contenidos generados por usuarios en una comunidad virtual (“sitio UGC”, por sus siglas en inglés). Por tanto, los anfitriones de *Web 2.0* pueden ser considerados como “intermediarios”.

Esto incluye servicios de alojamiento de videos (*YouTube*), redes sociales (*Facebook*), wikis (*Wikipedia*), subastas en línea (*eBay*), publicidad en búsquedas (*Google AdWords*) y mercados en línea (*eBay*).

Algunos usuarios de los servicios, sin embargo, suben a la red contenidos sin la autorización de los titulares de los derechos y son considerados como infracciones de *copyright*.

Los anfitriones de *Web 2.0* serían considerados como proveedores de alojamiento y pueden beneficiarse, en principio, por la regla del *safe harbor* para anfitriones de servidores, ya que no proveen

de contenidos sino únicamente el permiso para que sus usuarios los carguen.

Sin embargo, según decisiones recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU, por sus siglas en inglés), se requiere que un proveedor de alojamiento sea “neutral” y no tener un rol activo, eso significa que “su conducta es meramente técnica, automática y pasiva” y no tiene el conocimiento ni el control de los datos almacenados, a fin de beneficiarse de la regla safe harbor bajo el artículo 14 de la Directiva de Comercio Electrónico.<sup>10</sup> En esa misma línea, el alcance de los “intermediarios” que son susceptibles al régimen especial de responsabilidad bajo la Directiva de Comercio Electrónico será limitada. Ese sería el caso con los anfitriones de *Web 2.0* también.

También en Japón, aunque los proveedores de alojamiento pueden beneficiarse de la regla del safe harbor bajo la Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP, dicha regla no se aplicará cuando el intermediario es considerado como emisor de una información infractora (artículo 3(1)). De hecho hay un caso en el Tribunal donde éste sostuvo una medida cautelar judicial y daños contra un sitio web para compartir videos, con el sustento de que el proveedor de servicios era considerado como el remitente e infractor directo al tomar en cuenta que el proveedor de servicio había incitado la carga del usuario bajo su administración a fin de ganar utilidades del negocio y descuidó las infracciones de copyright del video cargado, sin ninguna consideración para evitar la infracción.<sup>11</sup>

Hay otro caso en los tribunales concerniente a un sitio de subastas en línea y su responsabilidad sobre una infracción de marca, el Tribunal sentenció que, en general, “donde hay un operador de un sitio de subastas en línea no solo facilita el ambiente para los sitios *web* establecido por las sucursales, sino también las administra y controla, y gana las utilidades del negocio de las sucursales, y cuando el operador está al tanto de o ha tenido razones para creer que se está infringiendo un derecho de marca por la sucursal, el titular de la marca puede demandar una medida cautelar judicial contra y por daños al operador, a menos que el contenido infractor es borrador del sitio *web* de la sucursal dentro de un tiempo razonable.”<sup>12</sup>

#### 2. Motores de búsqueda

Los motores de búsqueda crean un índice para crear una base de datos de sitios *web* e imágenes en Internet y proveen los enlaces al sitio *web* en

respuesta de las solicitudes de las y los usuarios y crean los retazos e imágenes miniatura y los transmiten hacia el público. Ellos pueden ser considerados como “intermediarios”.

Sin embargo, algunos hipervínculos ofrecidos por los motores de búsqueda enlazan a sitios web que contienen materiales infractores de *copyright*.

En EUA, la Sección 512(d) del Capítulo 17 del Código elimina la responsabilidad por *copyright* de un proveedor de un servicio que vincula a los usuarios, a través de un motor de búsqueda, hacia una locación en línea que contenga un material infractor bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, la Directiva de Comercio Electrónico no tiene una regulación safe harbor explícita para motores de búsqueda. Los motores de búsqueda no pueden beneficiarse de la regla safe harbor para proveedores de alojamiento bajo el artículo 14 de la Directiva, ya apenas se les considera proveedores de alojamiento.

Recientemente, una sentencia de la CJEU fue hecha el 13 de mayo del 2014 que concierne la responsabilidad de un operador de un motor de búsqueda y el derecho a la privacidad con respecto al procesamiento de datos personales bajo la Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (95/46/EC).<sup>13</sup> El Tribunal sostuvo que “la inclusión en la lista de resultados obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, es, en la situación actual, incompatible con dicho artículo 6, apartado 1, letras c) a e), debido a que esta información, habida cuenta del conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso de autos, es inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los fines del tratamiento en cuestión realizado por el motor de búsqueda, la información y los vínculos de dicha lista de que se trate deben eliminarse”<sup>14</sup> y “el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados”.<sup>15</sup>

### 3. Agregadores de enlaces

La creación de hipervínculos incluye dos tipos: (a) “vincular”, donde una obra, luego de ser pinchada

en un enlace, es mostrada en otro sitio web y (b) “enmarcación” e “incrustación”, donde una obra, después de ser pinchada en un enlace, es mostrada de manera tal para dar la impresión de que aparece en ese mismo sitio web.

#### (1) ¿Comunicación al público?

El primer problema es sobre si ofrecer un enlace pinchable a una obra almacenada en otro sitio web constituye una “comunicación al público” de la obra y una infracción directa al *copyright*. Esto es ahora sujeto de discusión alrededor del mundo.

La Sociedad Europea de Copyright (ECS, por sus siglas en inglés)<sup>16</sup> publicó el 15 de febrero del 2013 una opinión dirigida a la CJEU.<sup>17</sup> Esta establece que la creación de hipervínculos en general no debe ser considerada como un acto de “comunicación” porque no hay “transmisión de la obra” sustentado en que “los hipervínculos no son comunicaciones porque establecer un hipervínculo no se considera una “transmisión de la obra” y la creación de hipervínculos “no es ‘de la obra’”.<sup>18</sup> Consecuentemente un hipervínculo apenas provee o identifica una dirección desde la cual una obra puede, o no, ser transmitida. Según la opinión, no debería haber diferencia entre vincular y enmarcar. Ésta establece que “proveer de enlaces o acceso al material que ya está disponible públicamente no debería ser considerado como un acto que requiera una autorización”.<sup>19</sup> En contratos, el comité ejecutivo de ALAI publicó el 16 de septiembre del 2013 un informe y opinión con respecto a poner a disposición y comunicar al público del ambiente de Internet enfocado en técnicas para vincular en el Internet.<sup>20</sup> Esta establece que “(i) el derecho de poner a disposición cubre los vínculos que permiten a los miembros de público acceder material específico protegido; (ii) el derecho de poner a disposición no cubre los vínculos que apenas refieren a la fuente desde la cual puede ser accedido subsecuentemente”.

El Tribunal Sueco de Apelaciones (Svea hovrätt, en sueco) ha hecho una solicitud para un dictamen preliminar de la CJEU con respecto a las infracciones de los derechos exclusivos para hacer una obra protegida por *copyright* disponible públicamente por tercero suscrito a un motor de servicio de búsqueda. Las preguntas en referencia a lo que se le pregunta a la CJEU incluyen el problema de las restricciones al acceso de los contenidos y la diferencia entre vincular y enmarcar, etc.

Recientemente, la sentencia de la CJEU fue entregada el 13 de febrero del 2014.<sup>22</sup> El Tribunal sostuvo que “no constituye un acto de comunicación al público, a efectos de dicha disposición, la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet”.<sup>23</sup>

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán), el 16 de mayo del 2013, en el caso “Die Realität” aprobó la decisión del Tribunal de Apelaciones de Múnich que vincular o enmarcar (hot linking o “Einbettung”) para un video promocional (“Die Realität”) sobre el tema de la contaminación del agua que también estaba disponible en YouTube y fue creado por el demandante quien produjo y vendió un sistema de filtración de agua no es, en principio, “hacerlo públicamente accesible” (“eine öffentliche Zugänglichmachung”) según el artículo 19<sup>a</sup> de la Ley Alemana de Copyright, ya que es el dueño del tercer sitio web quien decide si el contenido permanece accesible al público.<sup>24</sup>

En Japón, hay un caso en los tribunales donde el Tribunal, el 20 de junio del 2013, sostuvo que incrustar una película que ha sido accesible en otro sitio web para alojamiento de videos (“Nikoniko-dôga”) no se considera como “hacer la obra transmisible” según el artículo 2(1)(9-5) de la Ley Japonesa de Copyright.<sup>25</sup>

Sin embargo, el dictamen con respecto a hipervínculos no-pinchables debería ser introducido aquí, aunque no existe una preocupación sobre una infracción de *copyright*, sino sobre una pornografía infantil en Internet. El Tribunal Supremo de Japón aprobó la decisión del Tribunal Superior de Tokio que sostuvo que una persona oferente un enlace no-pinchable hacia un sitio web que contiene una pornografía infantil fuese considerada responsable criminalmente por la difusión pública como un principal, bajo la premisa de que el ofrecimiento del enlace podría ser casi igual que subir o postear una pornografía infantil según el dictamen.<sup>26</sup>

(2) ¿Infracción indirecta?

El Segundo problema es si ofrecer enlaces a (especialmente los ilegales) sitios web constituye una infracción indirecta al *copyright*, aún si no es considerada como una comunica al público de las

obras.

En dichos casos, los agregadores de enlaces pueden ser considerados como “intermediarios”. Sin embargo, no pueden beneficiarse de la regla del safe harbor para proveedores de hospedaje, ya que apenas están hospedando los contenidos de otros.

En EUA, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, el 2 de agosto del 2012, sostuvo que no es una infracción incrustar un video infractor de *copyright* y negó una infracción indirecta del proveedor de servicio, al indicar que “myVidster no es un infractor, al menos en la forma de copiar o distribuir copias de obras protegidas por *copyright*. Los infractores son los que cargaron la obra protegida por *copyright*. No hay evidencia que myVidster esté alentándolos, lo cual lo haría un infractor contributivo”,<sup>27</sup> mientras que el Tribunal de Distrito, el 27 de Julio del 2011, concedió la moción del demandante por una medida cautelar bajo la base de que los demandados contribuyeron materialmente con las actividades infractoras de los usuarios de myVidster.<sup>28</sup>

#### 4. Proveedores de Acceso

Las y los proveedores de acceso apenas proveen a los usuarios el acceso al Internet. Sin embargo, los titulares algunas veces demandan que los proveedores de acceso prohíban a sus usuarios tener acceso a sitios web que contienen materiales infractores de *copyright* bloqueando las direcciones IP.

Como se mencionó anteriormente, el artículo 8(3) de la Directiva de la Sociedad de la Información indica que “los Estados miembros deberán asegurar que los titulares de los derechos están en posición de solicitar una medida cautelar contra los intermediarios cuyos servicios son utilizados por un tercero para infringir un derecho de *copyright* u otro relacionado”. El problema es si los proveedores de acceso son considerados como “intermediarios” en el significa de este artículo.

Recientemente, un dictamen de la CJEU fue entregado el 27 de marzo del 2014 que concierne una orden (las así llamadas órdenes de bloqueo) dirigida a un proveedor de acceso prohibiéndole de dar a sus clientes acceso a sitios web que contienen

materiales infractores de *copyright*.<sup>29</sup> El Tribunal indicó que “un proveedor de acceso a Internet, como el del procedimiento principal, que permite a su clientes acceder a prestaciones protegidas puestas a disposición del público en Internet por un tercero, es un intermediario a cuyos servicios se recurre para infringir derechos de autor o derechos afines a los de autor en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29”<sup>30</sup> y “os derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, mediante un requerimiento emitido por un juez, se prohíba a un proveedor de acceso a Internet conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en línea prestaciones protegidas sin el consentimiento de los titulares de los derechos, cuando dicho requerimiento no especifica qué medidas debe adoptar ese proveedor de acceso y éste puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento de dicho requerimiento demostrando que adoptó todas las medidas razonables, con la condición, no obstante, de que, por una parte, las medidas adoptadas no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible, y, por otra parte, dichas medidas tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposición en violación del derecho de propiedad intelectual, extremo que corresponde verificar a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales”.<sup>31</sup>

Por tanto, aún si las y los proveedores de acceso pueden beneficiarse de la regla del safe harbor por meras conductas según el artículo 12 de la Directiva de Comercio Electrónico, las y los titulares del derecho estarán en posición de solicitar una medida cautelar judicial contra los proveedores de acceso de conformidad con el artículo 8(3) de la Directiva de la Sociedad de la Información bajo ciertas condiciones.

#### IV. Conclusiones

##### 1. ¿Neutralidad o rol activo?

Los alojadores de Web 2.0 serían considerados

como proveedores de alojamiento y pueden, en principio, beneficiarse de la regla del safe harbor para proveedores de hospedaje. Sin embargo, según las recientes decisiones de la CJEU, un proveedor de alojamiento está obligado a ser “neutral” y no jugar un rol activo, a fin de beneficiarse de la regla del *safe harbor* prevista para proveedores de alojamiento. Por tanto, el concepto de una “neutralidad” o un “rol activo” sería un rol clave para identificar el alcance general de los “intermediarios” sujetos a las reglas del *safe harbor*, aunque es verdad que la distinción entre ellos sigue siendo un problema.

##### 2. Enlazar e incrustar

Los motores de búsqueda y agregadores de enlaces pueden no ser considerados como proveedores de hospedajes y no pueden beneficiarse de la regla del safe harbor para servicios de hospedaje. El problema que tenemos que preguntarnos aquí es si enlazar o incrustar contenidos (especialmente los ilegales) equivale a una comunicación al público de obras y constituye una infracción directa o indirecta al *copyright*. Las discusiones en curso alrededor del mundo sobre esta cuestión merecen atención.

##### 3. Medida cautelar contra los proveedores de acceso

Aún si los proveedores de acceso pueden beneficiarse de la regla del safe harbor para proveedores de hospedaje bajo el artículo 12 de la Directiva del Comercio Electrónico, son considerados como “intermediarios” en el significado del artículo 8(3) de la Directiva de la Sociedad de la Información, de conformidad con que los titulares de los derechos están en posición de solicitar una medida cautelar contra los proveedores de acceso, según una sentencia reciente de la CJEU. De hecho, la sentencia aprobó una medida cautelar (la así-llamada orden de bloqueo) prohibiendo al proveedor de acceso de permitir a sus usuarios acceso a un sitio web que contenga contenidos protegidos en línea sin la autorización de los titulares de los derechos bajo ciertas condiciones. La condición para y el alcance de la medida cautelar contra las y los proveedores de acceso debe ser discutida continuamente.

\* Profesor de Leyes en la Universidad de Waseda de Japón. Miembro directivo del capítulo japonés de la Asociación Literaria y Artística (ALAI, por sus siglas en francés) y de la Asociación Japonesa de Ley de Copyright. Miembro del Consejo de Asuntos Culturales de Japón. uenot@waseda.jp

Traducción al español por Mauricio Villegas Rojas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.

<sup>1</sup>Disponibles en <http://www.alaicartagena2013.com/index.php/es/congreso/reportes-nacionales>.

<sup>2</sup>Para más información, ver el considerando 59 de dicha directriz.

<sup>3</sup>Para más información, ver: Tatsuhiro Ueno, "Intellectual Property Liability of Consumers, Facilitators and Intermediaries: The Position in Japan", en: Christopher Heath / Anselm Kamperman Sanders (ed.) "Intellectual Property Liability of Consumers, Facilitators and Intermediaries" (Kluwer, 2012), pp.143.

<sup>4</sup>Ley para la Limitación de Responsabilidad por Daños para Proveedores Específicos de Telecomunicaciones hacia los Remitentes (Ley No.137 del 30 de noviembre del 2001). Una traducción al inglés está disponible en <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=119&vm=04&re=01&nw=1>.

<sup>5</sup>Por otro lado, aún si el ISP ha realizado acciones para bloquear la transmisión de dicha información, el ISP no será responsable de cualquier pérdida incurrida por un emisor, siempre y cuando (1) las medidas tomadas están dentro de los límites necesarios para prevenir la transmisión de la información y (2a) en casos donde ha habido razones para el ISP para crear que los derechos de otros fueron infringidos sin causa justa por el distribuidor de la información o (2b) en casos donde una persona alegando que su derecho ha sido infringido por la distribución de la información por ser transmitida, indicado que la información infractora y el derecho supuestamente infringido y la razón por la cual el remitente de la misma y consultado por ese remitente dentro de su acuerdo de medidas de prevención de transmisión implementadas, o cuando el ISP no ha recibido una notificación del remitente indicando su desacuerdo con la implementación de las medidas de prevención de de la transmisión después de siete días desde la fecha de la consulta del remitente (artículo 3(2)).

<sup>6</sup>Suprema Corte, 8 de abril del 2010, 64-3 Minshū 676. Una traducción al inglés está disponible en: <http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2010.04.08-2009.-Ju-.No..1049.html>.

<sup>7</sup>Según la Ley de Limitación de Responsabilidad de ISP, una persona que alega que sus derechos han sido infringidos puede demandar que el ISP revele la información de identificación del remitente perteneciente a la infracción de los derechos (nombre, dirección, dirección de IP, etc) en posesión del ISP, bajo el supuesto que (1) hay evidencia de que sus derechos fueron infringidos por la distribución de la información y (2) cuando la identificación de la información del remitente es necesaria para que la persona ejerza su derecho de reclamar los daños y cuando hay bases justificables para que él o ella reciba la información revelada de la identificación del remitente (artículo 4(1)).

<sup>8</sup>En relación al marco de la Ley de Copyright japonesa y casos importantes en inglés, ver: Tatsuhiro Ueno, Capítulo 22 ("Japan") en: Silke von Lewinski (ed.) "Copyright Throughout The World", (Thomson / West, loose-leaf from 2008); Peter Ganea / Christopher Heath / Hiroshi Saito (ed.) "Japanese Copyright Law, Writings in Honour of Gerhard Schricker" (Kluwer, 2005). Traducciones en inglés de la Ley de Copyright japonesa están

disponibles en: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1980&vm=02&re=02&nw=1> y <http://www.cric.or.jp/english/clj/index.html>.

<sup>9</sup>Para más información ver Ueno, nota 3, página 145.

<sup>10</sup>CJEU, 12 de julio del 2011, C-324/09 – "L'Oréal / eBay"; CJEU, 23 de marzo del 2010, C-236/08 hasta C-238/08 – "Google AdWords".

<sup>11</sup>Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, 8 de septiembre del 2010, 2115 Hanrei Jihō 102 [Caso TV Break]. Una traducción al inglés está disponible en <http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115132355.pdf>.

<sup>12</sup>Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, 14 de febrero del 2012, 2161 Hanrei Jihō 86 [Caso Chupa Chups]. Sin embargo, en este caso, el demandante no está facultado a demandar una sentencia judicial contra ni daños del demandado, ya que el demandado borró los contenidos infractores dentro de ocho días después de que el demandado supo sobre la infracción a la marca. Una traducción al inglés está disponible en <http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121010093042.pdf>.

<sup>13</sup>CJEU, 13 de mayo del 2014, C-131/12 – "Google Spain" (el derecho a ser olvidado).

<sup>14</sup>Ver línea 94 de la sentencia.

<sup>15</sup>Ver línea 97 de la sentencia.

<sup>16</sup>La Sociedad Europea de Copyright (ECS, por sus siglas en inglés) fue fundada en enero del 2012 con el fin de crear una plataforma para el pensamiento académico crítico e independiente sobre las leyes europeas de copyright. Sus miembros son eruditos y académicos reconocidos de varios países europeos, buscando promover sus visiones del interés público general.

<sup>17</sup>Disponible en inglés en [http://www.ivir.nl/news/European\\_Copyright\\_Society\\_Opinion\\_on\\_Svensson.pdf](http://www.ivir.nl/news/European_Copyright_Society_Opinion_on_Svensson.pdf).

<sup>18</sup>Ver p.2 (no.6) de la opinión.

<sup>19</sup>Ver p.14 (no.55) de la opinión.

<sup>20</sup>Disponible en inglés en <http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/making-available-right-report-opinion.pdf>.

<sup>21</sup>Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=130286&doclang=es>.

<sup>22</sup>CJEU, 13 de febrero del 2014, C-466/12 – "Svensson".

<sup>23</sup>Ver línea 32 de la sentencia.

<sup>24</sup>BGH Urteil vom 16.05.2013, GRUR 2013,818 – "Die Realität". Al mismo tiempo, la BGH refirió una pregunta a la CJEU si un operador de un sitio web que enmarca un contenido de video protegido por copyright, que está disponible públicamente de otro sitio web, en su sitio web infringe el copyright del contenido en el contexto de artículo 3(1) de la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea.

<sup>25</sup>Tribunal Distrital de Osaka, 20 de junio del 2013, 2218 Hanrei Jihō 112 [Caso Rocket News 24].

<sup>26</sup>Tribunal Supremo, 9 de julio del 2012, 2166 Hanrei Jihō 140 [Caso URL]. Sin embargo, dos de los cinco jueces del Tribunal Supremo manifestaron una opinión contraria la de la mayoría en este pronunciamiento.

<sup>27</sup>Flava Works, Inc. v. Marques Rondale Gunter, et al, 689 F.3d 754 (7th Cir. 2012).

<sup>28</sup>Flava Works, Inc. v. Marques Rondale Gunter, et al, 2011 U.S. Dist. LEXIS 82955 (N.D. Ill. 2011).

<sup>29</sup>CJEU, 27 de marzo del 2014, C-314/12 – "Telekabel Wien"

<sup>30</sup>Ver línea 32 de la sentencia.

<sup>31</sup>Ver línea 64 de la sentencia.

# Una idea que podría cambiar al mundo

## CORRECTIVO A LA PROTECCIÓN MUNDIAL DE LAS INNOVACIONES

Por Esteban Donoso

Actualmente todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que son prácticamente todos los países del mundo, otorgan 20 de años de exclusividad sobre las nuevas invenciones (patentes), salvo excepciones que han sido acordadas. Es sin dudas positivo, que el sistema internacional, que fue generado por la OMC en el año 1994, premie la innovación tecnológica a escala internacional. Es, sin embargo, una contradicción que en este esquema, tanto el pueblo canadiense (por tomar el ejemplo de un país desarrollado con habitantes y gobernantes con profunda conciencia social, vale destacar) como el pueblo costarricense, recompensen los nuevos adelantos tecnológicos de la humanidad con 20 años de exclusividad, cuando Canadá tiene un ingreso anual per cápita de alrededor de 50 mil dólares y Costa Rica uno de alrededor de 10

mil dólares.

Para corregir la anteriormente relatada contradicción que se da a nivel internacional (el mencionar a Canadá y a Costa Rica solo tiene como propósito ilustrar la misma), el planteamiento es incluir el principio de proporcionalidad en el actual sistema de promoción de la innovación, de forma tal que, al igual que en los impuestos, el que más tiene contribuya más. En este hipotético sistema, cualquier innovador, independientemente de su nacionalidad, tendrá la misma protección en todo el mundo que cualquier otro innovador (en estricto cumplimiento de los principios de trato nacional y de nación más favorecida). Sin embargo, la duración de los derechos para los titulares de las patentes variará de un país a otro, de acuerdo con la capacidad económica de cada país.

Lo que he propuesto en mis obras, es la inserción del principio de proporcionalidad en relación con la contribución (medida en años de exclusividad) de cada país o región, para el desarrollo tecnológico del mundo.<sup>1</sup> Es una idea sencilla, pero nadie la había planteado antes. Si bien la idea es sencilla, de la misma devienen una serie de aristas que he tomado en cuenta buscando que la misma sea aplicable. En mis publicaciones he desarrollado el tema hasta donde alcanza mi área de especialidad como abogado. Iniciaré un doctorado en los Estados Unidos, donde abordaré el tema interdisciplinariamente (el asunto económico es sin duda donde se enfocará mayormente el análisis).

Debo confesar que al inicio el más sorprendido de que esta idea sea inédita fui yo. La verdad es que este es un tema (el de la propiedad intelectual) muy debatido y comentado en el mundo entero y me parecía imposible pensar que a nadie se le hubiera ocurrido. Al comprobar que no había sido planteada, sentí la obligación de explicarla y desarrollarla e investigué por los siguientes años con mucho ahínco y entusiasmo. Ahora que esta idea simple ha recibido apoyo y reconocimiento en el mundo entero, mi sorpresa es aún mayor.

Tuve la suerte de presentar esta idea en múltiples reuniones bilaterales y dos eventos multilaterales que el Estado ecuatoriano organizó de forma paralela a las Asambleas Generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –(OMPI)2013, en Ginebra. Posteriormente, creé una fundación con el propósito de impulsar esta reforma a nivel internacional, la cual fue acreditada ante la OMC (Fundación Pro Humano Genere). Así, asistí a la Novena Cumbre Ministerial de la OMC, Bali-Indonesia 2013, donde expuse este planteamiento en un evento realizado en el Centro de las ONG (espacio que la OMC generó para este tipo de organizaciones). He constatado en estos foros que este planteamiento persuade el interés tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Resulta obvio que los países en vías de desarrollo se hayan entusiasmado con la idea. En este hipotético sistema verían reducido el período que por norma vinculante deben conceder en sus territorios. Las nuevas tecnologías en sus circunscripciones podrán ser legítimamente explotadas

por todos los actores del mercado de manera anticipada. El monopolio que se concederá a los inventores no será de 20 años, sino por un período inferior.<sup>2</sup> Esto bajará por tanto el precio de las nuevas tecnologías en estos países, dando un mayor acceso a la tecnología a sus pueblos. Esto podría ser una útil herramienta para una real transferencia de tecnología, objetivo que el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual, tal y como está actualmente concebido, ha fallado en conseguir.

Los países desarrollados, por su parte, han mostrado interés en mi propuesta, ya que la misma se basa y reafirma el sistema de promoción de la innovación mediante el otorgamiento de derechos exclusivos. Este es el sistema que les ha llevado al desarrollo tecnológico y en el cual creen profundamente (el sistema fue utilizado en el ámbito nacional por estos países mucho antes de que el mismo fuera acogido como una norma internacional en el marco de la OMC). En mis obras he destacado el valor que tiene una patente para alentar la innovación. Si no hubiera patentes (es decir, si no se otorga exclusividad para las nuevas invenciones), nadie invertiría dinero en la innovación tecnológica. Toda inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, desde el punto de vista comercial, sería un gasto inútil (sin retorno), ya que la competencia podría copiar sin costo el nuevo desarrollo tecnológico. El planteamiento está acompañado de la necesidad de robustecer la eficacia del régimen internacional de la protección a la inventiva, de mejorar la recompensa global a las nuevas tecnologías y de ampliar el ámbito de protección (todos estos objetivos de los países desarrollados en el ámbito internacional, que encuentra resistencia de parte de los países en desarrollo; con la proporcionalidad se podría lograr).

En el hipotético sistema que he planteado, equitativo en cuanto la humanidad toda retribuye al inventor, el interés por encontrar la medida justa de la protección será mayor, ya que la afectación que potencialmente conlleva una protección desmesurada se sentirá en igual proporción en todos los estados, sin importar su condición de desarrollo. Esto permitirá, incluso, que la humanidad pueda ser generosa en mayor medida con los inventores. Podría entonces la retribución

global ser mayor. Lo óptimo, como sostiene mi estudio, será la concesión de un período de protección lo más largo posible. Si cada país aporta según su capacidad, no será necesario escatimar en los incentivos que la comunidad internacional da aquellos que, mediante la inversión en investigación y desarrollo, encuentren una invención útil para la humanidad.

La aplicación de la idea de la cual hoy comento podría resultar en que la humanidad, en su conjunto, remunerare más a todos los inventores y a sus inversores, asumiendo la carga que genera esta generosidad de una manera proporcional. La propuesta no trata de establecer *a priori* el equilibrio o el período óptimo de la extensión de una patente. La proporcionalidad se hará cargo de esto. Será más fácil obtener consensos si el monopolio de la patente es soportado proporcionalmente por los diferentes países o regiones comerciales, ya que los efectos que una protección desproporcionada conlleva se sentirían por igual en todos los países, independientemente de su estado de desarrollo.

Resulta difícil cuantificar la retribución que la sociedad quiere o puede dar a los inventores por sus innegables contribuciones, por ejemplo, para la lucha contra el SIDA. Desde un punto de vista axiológico, es imposible apreciar *a priori* si un determinado período de exclusividad es justo *per se*. Sin embargo, será posible darse cuenta si deja de ser justo, cuando los hechos demuestren que esto ha sucedido. Por lo tanto, la duración de la protección debe ser lo más larga posible, limitada por cualquier evidencia de una reducción injustificada del bienestar general (por lo que en ese momento se convertiría en injusta).

Ampliar el ámbito de protección de la inventiva involucra otorgar patentes para todo tipo de tecnologías a nivel mundial. Esto es algo que sin la proporcionalidad de por medio (sin que medie mi propuesta), es muy resistido por los países en vías de desarrollo y levanta enorme polémica (la intención de los Estados Unidos de negociar este punto en sus tratados comerciales ha sido duramente criticada). La norma internacional de la OMC (el acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC–) establece el principio por el

cual se debe otorgar la protección de una patente a toda innovación, sin importar el ámbito de la tecnología de que se trate. No obstante, este principio general admite excepciones (la existencia de excepciones se pactó al crearse la OMC, por la disparidad de visiones que existían –y aún persisten– en el ámbito internacional en asuntos como material biológico u otros). Permite, por ejemplo, que los distintos países dejen de otorgar protección a los nuevos métodos de diagnóstico, terapéuticos y de tratamiento quirúrgico. Es más, solo los Estados Unidos y Australia otorgan patentes a estas expresiones de la innovación.

La mayor cantidad de nuevos tratamientos quirúrgicos, a la postre útiles para toda la humanidad, se desarrolla en los Estados Unidos. Lo mismo sucede con los métodos de diagnóstico y los métodos terapéuticos. Los costos para desarrollar este tipo de adelantos son enormes. Luego de años de pruebas en voluntarios (a quienes obviamente no se les cobra por el tratamiento aplicado y muchas veces son, además, remunerados), llevadas a cabo por cientos de investigadores en varios hospitales en Estados Unidos, se generan estos adelantos (muchas otras veces la conclusión es que el método, por ejemplo, no es aplicable). Sin duda hay mayor inversión en ese país que en todo el resto del mundo en este ámbito (la medicina en EE.UU. lleva la delantera tecnológica). Luego, estos adelantos son aplicados en el resto del mundo, pero solo en los Estados Unidos tendrán sus titulares la exclusividad que otorga una patente. ¿Es justo acaso que solo el pueblo estadounidense asuma el costo de dichas investigaciones?

De introducirse el correctivo propuesto en el actual régimen de protección de las invenciones, ciertos países (aquellos con una mejor situación económica) deberán extender los períodos de protección a las invenciones en sus circunscripciones territoriales, mientras otros (los más pobres) verán reducidos los períodos de protección que están obligados a conceder. Si bien esta reforma no será tan sencilla de concretar como el tronar los dedos, es políticamente plausible. Muchas propuestas se han esbozado en cuanto a la normativa Propiedad Intelectual internacional se refiere, pero todas han fracasado (desde el

año 1994 no se ha modificado el acuerdo, no obstante que el mismo debió revisarse a los 4 años de haberse suscrito). Esta propuesta resulta conveniente tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados, pues encuentra el equilibrio entre sus intereses. Es, por tanto, factible.

Esta propuesta sostiene que este hipotético nuevo sistema internacional deberá promover una mayor recompensa económica a las inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, o por lo menos una retribución igual a la que en este momento las empresas multinacionales reciben. Desde la perspectiva de las empresas multinacionales (principales actores en la innovación tecnológica), un año más de duración de la protección de las patentes en los países de la Unión Europea, seguramente servirá para cubrir la retribución que aporta toda el África subsahariana por una década. Desde el punto de vista de los inversionistas, que verían que su retribución aumentaría, no debería existir objeción alguna. Serán los gobernantes de los países más ricos (y sus poblaciones), aquellos que producto de esta modificación verán cómo se extienden los monopolios legales en sus territorios, los que podrían tener reparos. La medida en que se aplique la proporcionalidad deberá buscar que los precios monopólicos no generen beneficios en exceso en detrimento de las distintas poblaciones del mundo (todas la sentirán proporcionalmente).

Respecto de la propiedad intelectual, los países desarrollados tienen actualmente muchas exigencias en el concierto internacional, como mayor agilidad en los trámites de concesión de los derechos de propiedad intelectual, mayor y más eficiente control, incluso el ampliar los ámbitos de protección, etc. Estos podrán ser los compromisos que asuman los países en desarrollo como contraprestación por lo que sin duda sería una aportación mayor del primer mundo. Por su parte la equidad, la justicia mundial, la cohesión de la humanidad, la simple lógica, serían los elementos de justificación ante sus pueblos para adoptar esta medida.

La aplicación práctica de la enmienda propuesta requerirá un análisis cuidadoso, sobre todo en lo económico.<sup>3</sup> Debido a la originalidad de esta propuesta no existe aún un consenso al respecto. En lo venidero me enfocaré en el análisis económico requerido y en buscar el necesario consenso internacional (la Fundación Pro Humano Genere busca ser el catalizador del consenso, mientras que mis estudios doctorales buscan abordar aún con mayor profundidad la propuesta). Parámetros económicos como el ingreso per cápita podrían ser indicadores adecuados que reflejen el grado en que un país y su población sean capaces de

contribuir al desarrollo tecnológico de la humanidad. Esta idea podría lograr mayores retribuciones a la inversión en investigación y desarrollo de todas las tecnologías, de lo cual resultaría la creación de nuevos y mejores medicamentos, tecnologías para combatir el cambio climático (“tecnologías verdes”), entre otros beneficios sustanciales para la humanidad. Además, en el corto plazo favorecería de manera directa a los países en desarrollo, en los cuales sus poblaciones verían reducidos los términos de la protección a las invenciones. Así mismo, en el corto plazo, las empresas multinacionales (principales actores de la innovación, no obstante no los únicos) ganarán más si la retribución global es mayor, por lo que indirectamente se beneficiarían los países desarrollados que son sedes de las mismas. Finalmente, a largo plazo, la humanidad se beneficiaría en su conjunto de una mayor inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. De plasmarse a nivel mundial esta propuesta, no sólo que una justicia proporcional sería alcanzada, sino que se presenciara un acontecimiento de generosidad global sin precedentes en la historia de la humanidad. La teoría de Hobbes se probaría incorrecta y la cohesión de la humanidad se vislumbraría mundial. Es probable, no obstante, que una vez más el hombre pruebe ser el lobo del hombre.

---

<sup>1</sup>“Correctivo a la protección mundial de las invenciones”. “Justicia, vigencia y eficacia del régimen internacional de patentes”. *“A global solution for the protection of inventions”*.

<sup>2</sup>Todo país, por más que su aportación no sea significativa por su pequeño mercado, no debe dejar de aportar a esta recompensa global, no sólo en virtud de que tienen la aspiración de dejar de ser pobres, sino también porque será correcto que puedan beneficiarse legítimamente (al aportar según su capacidad según esta nueva concepción) del progreso tecnológico.

<sup>3</sup>Temas como las importaciones paralelas (el agotamiento de los derechos), medidas en frontera, Las licencias, los segundos usos, enfermedades huérfanas, conocimientos ancestrales, “diseasemongering”, “efforts at ever-greening”, “me-toodrugs”, etc., están referidos en mis obras como elementos a considerar en esta hipotética reconstrucción global de la propiedad intelectual.

# Boletín ACOPI

Academia Costarricense de  
Propiedad Intelectual

diciembre 2014

## Créditos

**Director Ejecutivo ACOPI**  
Luis Jiménez Sancho

**Producción**  
Depto. de Proyección Institucional

**Redacción**  
Rose Marie Thomas E.

**Diseño gráfico**  
Jacqueline Jones Hutchinson

**Fotografía**  
Rose Marie Thomas E.  
Carlos Corrales

**Colaboradores**  
Sylvia Alvarado  
Esteban Donoso  
Tatsuhiko Ueno  
Mauricio Villegas

**Consejo editorial**  
Luis Jiménez Sancho, Director Ejecutivo ACOPI  
Ileana Guillen Rodríguez, Escuela Judicial  
Norma Ureña, Tribunal Registral Administrativo  
Montserrat Alfaro, Asociación de Profesionales en  
Propiedad Intelectual

**Miembros suplentes**  
Gloriana Madrigal Casafont, Escuela Judicial  
Sylvia Alvarado, Registro Nacional  
Guadalupe Ortiz, Tribunal Registral Administrativo  
Simón Valverde, Asociación de Profesionales en  
Propiedad Intelectual