



Manual de Propiedad Intelectual

Guillermo Guilá Alvarado

346.04
G953m

Guilá Alvarado, Guillermo
Manual de propiedad intelectual/Guillermo Guilá Alvarado
– 1ª ed. – Heredia, C.R.: Escuela Judicial, 2025
206 p. 2 Mb (Documento digital en PDF)

ISBN: 978-9968-696-61-6

1. Derecho Civil 2. Propiedad intelectual **I. Título**



Quiero dedicar este trabajo a mi esposa Alexa y a mi hija Sara, quienes me dieron su apoyo durante todo el tiempo que me tomó preparar esta obra.

También quiero agradecer al magistrado William Molinari Vilchez por haber confiado en mí la preparación de este manual.

Este agradecimiento lo hago extensivo para Joaquín Álvarez de OMPI, a las gestoras de la Escuela Judicial, Flor Arroyo y Rebeca Guardia, por el apoyo dado, así como a Leonardo Villavicencio del Tribunal Registral Administrativo por haberme compartido una importante cantidad de resoluciones administrativas, las cuales se utilizaron en la preparación de esta obra.



Índice

- Presentación	6
----------------------	---

Módulo I

Introducción a los derechos de la propiedad intelectual

1. Charla dialogada	8
1.1 Preguntas generadoras.....	8
Temas a tratar: justificación de la tutela de la propiedad intelectual, diferencias entre la propiedad ordinaria y la propiedad intelectual y sistemas de protección de la propiedad intelectual.	
Trabajo en grupos y exposición	10
2.1 Convenio de París.....	11
2.2 Convenio de Berna	12
2.3 Acuerdo ADPIC.....	14

Módulo II

Derecho de autor y derechos conexos

1. Análisis guiado	20
1.1 Protección de la forma de expresión	22
1.2 Originalidad.....	23
1.3 Lista enunciativa de obras	25
1.4 Colecciones de obras, bases de datos y programas de ordenador.....	25
1.5 Plazo de protección	27
1.6 Autoría y titularidad.....	29
1.7 Cesión de derechos	31
1.8 Excepciones a la protección.....	33
1.9 Aspectos generales del derecho moral	38
1.10 La divulgación.....	38
1.11 Reivindicación de la autoría.....	41
1.12 Integridad de la obra.....	42



1.13	Arrepentimiento o retracto.....	45
1.14	Derecho de acceso a la obra.....	47
1.15	Aspectos generales del derecho patrimonial	48
1.16	Derecho de reproducción	49
1.17	Derecho de distribución.....	50
1.18	Comunicación pública	52
1.19	Derecho de transformación	55
1.20	Derecho de participación.....	56
1.21	Aspectos generales de los derechos conexos	57
1.22	Artistas intérpretes y ejecutantes	58
1.23	Empresas productoras de fonogramas	62
1.24	Organismos de radiodifusión.....	64
1.25	Cuestiones adicionales en cuanto a los derechos conexos.....	65
1.26	Gestión colectiva	67
2.	Solución de casos.....	73
2.1	Obras creadas dentro de la relación laboral.....	73
2.2	Tensiones entre el derecho de autor y la propiedad ordinaria.....	75
2.3	Exención de responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de Internet	77

Módulo III

Marcas

1.	Charla dialogada	81
1.1	Preguntas generadoras	81
	Temas a tratar: concepto de marca, sus diferencias con figuras semejantes, funciones de las marcas, signos que pueden constituir una marca, forma de adquirir el derecho sobre la marca, plazo de protección, marcas notoriamente conocidas y de renombre, principio de especialidad, efectos que produce el registro de la marca, limitaciones al derecho sobre la marca, marcas colectivas y de certificación.	
2.	Foros virtuales sobre marcas inadmisibles	97
2.1	Marcas tridimensionales.....	98
2.2	Marcas descriptivas y genéricas y denominaciones de uso común	101



2.3	Adquisición sobrevenida de distintividad o secondary meaning.....	107
2.4	Marcas sugestivas	109
2.5	Los signos contrarios a la moral y al orden público	111
2.6	Los signos engañosos	114
2.7	El criterio de la doble identidad	116
2.8	Los derechos de la personalidad en materia marcaria.....	118
2.9	El registro marcario de obras protegidas por el derecho de autor	119
3.	Solución de casos	121
3.1	Semejanza conceptual entre marcas.....	122
3.2	Comparación de marcas denominativas simples.....	125
3.3	Comparación de marcas denominativas complejas.....	126
3.4	Comparación de marcas gráficas y figurativa	129
3.5	Uso de marca como palabra clave en servicio de referenciación de un motor de búsqueda de Internet	130
3.6	Uso de marca como nombre de dominio	134
3.7	Caducidad de la marca por falta de uso.....	138
3.8	Caducidad por vulgarización de la marca	146

Módulo IV

Patentes de invención

1.	Charla dialogada	149
1.1	Preguntas generadoras	149
	Temas a tratar: conceptos de patente e invención, materia no patentable requisitos de patentabilidad, personas con derecho a obtener la patente, la solicitud de patente, los sistemas de concesión de patentes, las creaciones afines a las patentes, los efectos que produce el otorgamiento de la patente, las excepciones a la protección, la duración de la patente y las licencias obligatorias.	
	Solución de caso	197
	La teoría de los equivalentes	198
	Bibliografía	200



Presentación

El 5 de julio de 2017, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –en adelante OMPI- y el Poder Judicial de Costa Rica celebraron un acuerdo de cooperación en la enseñanza de la propiedad intelectual.

En el marco de ese convenio, se ha preparado este manual con la finalidad de que sirva como un insumo para las personas facilitadoras que impartirán los Talleres de Propiedad Intelectual en la Escuela Judicial.

Se ha tomado como base el material elaborado por la OMPI del curso general de Propiedad Intelectual para el Poder Judicial de Costa Rica, DL-101, con el fin de proponer estrategias para debatir en clase -o bien mediante foros virtuales- sobre la temática de la propiedad intelectual.

A la vez, se ha utilizado como eje transversal la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. De esta manera, en los módulos, se incluyen puntos que forman parte de la agenda citada, por ejemplo, la importancia del acceso a las bases de patentes de invención, los alcances del dominio público, las excepciones a los derechos, etc.

Asimismo, se han incorporado casos y ejercicios provenientes del Taller de Propiedad Intelectual de la Especialización en Materia Civil del Programa de Formación Inicial de Aspirantes a la Judicatura, el cual se impartió por primera vez en la Escuela Judicial durante el 2018.



Además de la normativa nacional, el enfoque de los temas comprende el estudio de los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, de los cuales Costa Rica es parte.

Con el propósito de enriquecer el análisis de los diferentes temas, se han incorporado citas de sentencias nacionales y extranjeras junto con los respectivos enlaces, para que puedan ser consultadas en Internet.

Las propuestas que contiene el presente manual siguen el método constructivista, esto es, pretenden que cada persona participante de las futuras capacitaciones elabore su propio conocimiento, a partir de las actividades que ejecuta en clase.

En tal escenario, las personas facilitadoras, para quienes se dirige el presente manual, serán la guía en el proceso de aprendizaje de los y las participantes.

El objetivo general de las actividades recomendadas consiste en que los y las participantes, con el apoyo de las personas facilitadoras, desarrollen y fortalezcan competencias que les permitan atender los casos de propiedad intelectual en el ejercicio de sus funciones.

A la hora de escribir este manual, también se ha considerado el carácter heterogéneo de la población destinataria, el cual comprende jueces y juezas de las jurisdicciones contencioso administrativo, civil, agraria y penal, así como personas fiscales y defensoras públicas.

Por ese motivo, se hace un examen general de los temas, sin perjuicio de enfatizar, cuando sea necesario, en cuestiones específicas de las funciones que cumple un grupo determinado.



Módulo I

Introducción a los derechos de la propiedad intelectual

1. Charla dialogada

Para el inicio de una capacitación sobre propiedad intelectual, se recomienda una charla dialogada con una duración de alrededor de treinta minutos. De esta forma, empezará una conversación dirigida a introducir la temática que se estudiará.

1.1 Preguntas generadoras

Se sugiere plantear como primera pregunta generadora: ¿por qué razón se debe proteger la propiedad intelectual? Esta interrogante busca sensibilizar a los y las participantes para que sean conscientes de la importancia de tutelar la propiedad intelectual, mediante el otorgamiento a la persona autora, inventora, productora o comerciante de derechos exclusivos y excluyentes sobre su creación por un tiempo limitado.

Al responder esta pregunta, se espera que los y las participantes consideren que es necesario promover la creatividad y las prácticas comerciales leales, pues ambas contribuyen al desarrollo económico y social.

En tal dirección, se propone hacerles ver a las personas participantes que difícilmente una persona o una empresa invertirá su tiempo y dinero en investigación y desarrollo, si después no cuentan con las condiciones adecuadas para recuperar su inversión y obtener ganancias. Por ejemplo, si una creación es copiada sin autorización de la persona titular de los derechos¹, esta última probablemente sufrirá pérdidas económicas que la desincentivarán para seguir trabajando en posteriores creaciones.

Con todo, en el marco de la competencia entre los distintos agentes económicos, la innovación propicia una oferta dinámica de productos y servicios al público consumidor. No obstante, para lograr ese objetivo, es indispensable que se estimule la innovación a través de la protección de la propiedad intelectual.

¹ De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante abreviada LPODPI), la autorización para explotar un derecho de exclusiva debe ser expresa y por escrito.



A la vez, se propone que la persona facilitadora subraye los beneficios adicionales vinculados con la tutela de la propiedad intelectual, como el acceso a la información técnica que consta en las bases de datos de las patentes de invención. Asimismo, la existencia de reglas claras sobre la difusión de las obras facilita su conocimiento. En uno u otro caso, el acceso a la información puede ser útil para la educación, la investigación, etc.

En esta primera aproximación a la propiedad intelectual, es importante examinar los artículos 47, 121, inciso 18) de la Constitución Política, 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales reconocen la propiedad intelectual como un derecho fundamental.

A continuación, se recomienda formular una segunda pregunta generadora para diferenciar la propiedad ordinaria de la propiedad intelectual. A partir del intercambio de opiniones con las personas participantes, se espera que tengan presentes algunas características de la propiedad intelectual, esto es, que recae sobre bienes inmateriales, su duración es limitada, dependiendo de su naturaleza necesita registro y, en algunos casos, la protección es territorial.

Unido a lo expuesto, las formas de adquisición originaria de la propiedad intelectual –entre ellas, la creación en la hipótesis del derecho de autor– son distintas a los modos de adquirir el dominio establecidos en el artículo 484 del Código Civil.

Como tercera pregunta generadora, se sugiere interrogar a las personas participantes sobre las modalidades de propiedad intelectual que conocen. De esta manera, se planteará una clasificación que comprenda los derechos de autor, los derechos conexos, las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales, así como las marcas y otros signos distintivos.

Además, se propone explicarles que las anteriores modalidades se complementan con la normativa que reprime la competencia desleal, la cual tiene como objetivo principal que los agentes económicos basen su actividad empresarial en su eficiencia, absteniéndose de prácticas contrarias a los buenos usos en materia mercantil. En este sentido, se recomienda citar ejemplos de actos desleales como la imitación o la confusión que pueden perjudicar a los sujetos titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Trabajo en grupos y exposición

La siguiente actividad que se propone consiste en un trabajo en grupos para examinar los tres principales convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, esto es, el Convenio de París, el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, abreviado como ADPIC.

Sin perjuicio del análisis más detallado que se realizará en los posteriores módulos, se sugieren formar tres grupos que estudien las principales características de cada uno de estos instrumentos internacionales.

Para tales efectos, se recomienda asignar a cada grupo la lectura de las siguientes normas: el grupo uno trabajará con los artículos 1 al 3, 4.A a 4.D, 4 bis, 6 y 6 quinquies del Convenio de París. El grupo dos analizará los artículos 1, 2, 3 al 5 y 7 del Convenio de Berna. Por último, el grupo tres examinará los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 41, 50, 51, 61 y 62.3 del Acuerdo ADPIC. Se propone otorgar una hora para llevar a cabo estas labores.

Una vez concluida la fase de análisis, se sugiere realizar una plenaria para comentar los hallazgos de los diferentes grupos. Además, la persona facilitadora hará aportes que enriquezcan la discusión de cada tema, fomentando la intervención de los y las participantes. En virtud de la cantidad y la importancia de los temas por abordar, se prevé que esta etapa durará dos horas.

Sin perjuicio del examen de cada convenio internacional, se estima que la persona facilitadora debe subrayar la importancia de la normativa internacional en materia de propiedad intelectual. Con ese propósito, se recomienda que enfatice las ventajas de armonizar las normas de propiedad intelectual que establecen un marco mínimo de tutela a nivel internacional. De lo contrario, habría inseguridad jurídica y mayor dificultad para proteger los derechos de las personas creadoras en el ámbito internacional.

Para ubicar cada instrumento internacional en el contexto histórico en que se incorporó al ordenamiento jurídico costarricense, se considera necesario informar a las personas participantes que el Convenio de Berna se aprobó mediante la Ley 6083 del 29 de agosto de 1977.



Anteriormente, nuestro país formó parte de la Convención de Derechos de Autor de Ginebra de 1952 y de la Convención Interamericana de Derechos de Autor en Obras Literarias. Por medio de la Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, se aprobó el acta final de los resultados de la Ronda de Uruguay de negociaciones multilaterales, cuyo anexo 1C es el Acuerdo ADPIC. Asimismo, el Convenio de París se aprobó mediante la Ley 7484 del 28 de marzo de 1995. Cabe señalar que, previamente, Costa Rica suscribió el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual fue derogado en el año 2000.

2.1 Convenio de París

Respecto al Convenio de París, se sugiere explicar que crea una unión de países con el objeto de tutelar la propiedad industrial, a saber, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Aunque el Convenio de París es el principal tratado internacional en materia de propiedad industrial, es bueno advertir a las personas participantes que existen otros instrumentos internacionales, aprobados y ratificados por Costa Rica, como el Arreglo de Lisboa y el Convenio UPOV que protegen a las denominaciones de origen y las obtenciones vegetales, respectivamente.

Se propone añadir que el principio de trato nacional es uno de los pilares del Convenio de París, el cual prohíbe que un Estado parte discrimine a los sujetos extranjeros frente a las personas nacionales.

A la vez, se recomienda que la persona facilitadora resalte el derecho de prioridad acuñado en el artículo 4 del Convenio de París. Esta norma permite que se presente regularmente una solicitud de registro en un Estado de la unión, y que su prioridad no sea afectada por las solicitudes que terceras personas presenten en otros países de la unión dentro de un plazo determinado.

De tal manera, la persona solicitante tendrá la oportunidad de presentar solicitudes adicionales en diferentes países de la unión. De lo contrario, se vería obligada a presentar solicitudes de forma casi simultánea en todos los Estados donde le interese proteger su creación, lo cual sería muy engorroso. Se fija un plazo de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad, al tiempo que se establece un plazo de seis meses para las marcas y los dibujos y modelos industriales.



El derecho de prioridad es muy relevante en el ámbito de las patentes de invención. En efecto, la novedad se erige como uno de los requisitos para obtener este derecho. Salvo los casos previstos en el artículo 2.3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante LPIDMIMU), si se divulga la regla inventiva antes de la fecha de presentación de la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial, se destruirá la novedad y, por ende, la solicitud deberá rechazarse. Con todo, si la persona solicitante cuenta con un derecho de prioridad, las divulgaciones que se hagan durante su vigencia no afectarán el requisito expuesto.

Se proponen destacar otras normas del Convenio de París, a saber, los artículos 4 bis y 6 que reconocen la independencia de las patentes de invención y las marcas otorgadas en diferentes países. Ello significa que la nulidad o caducidad de una patente de invención o marca decretada en un Estado parte no afectará a las inscripciones realizadas en los demás países, aun cuando se haya utilizado el sistema de prioridad para registrarlas.

Se considera necesario subrayar el artículo 6 quinquies, el cual introduce la cláusula “tal cual es”, según la cual será admisible en otros Estados de la unión el registro –tal cual es- de la marca previamente inscrita en el país de origen. Claro está, la norma fija excepciones para evitar que se registren marcas que carezcan de carácter distintivo, sean contrarias a la moral y al orden público, sean capaces de engañar al público consumidor o que afecten los derechos adquiridos por terceras personas de buena fe.

Cabe agregar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los alcances de la norma comentada en su voto n.º 860-2014, de las 16 horas 5 minutos del 3 de julio de 2014².

2.2 Convenio de Berna

En torno al Convenio de Berna, se sugiere explicar que crea una unión de países con el objeto de tutelar los derechos de las personas autoras o sus causahabientes sobre las obras literarias y artísticas.

Las normas promulgadas con esa finalidad conceden un nivel de protección mínima en todos los Estados de la unión. Los criterios de aplicación se desarrollan en sus artículos 3 y 4. Se toman en cuenta la nacionalidad de la persona autora, su residencia habitual y el lugar de publicación de la obra.

² El texto de esta sentencia aparece en la siguiente dirección: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-618045>



Podría pensarse que el Convenio de Berna también protege los denominados derechos conexos que se les reconocen a las personas intérpretes, a las empresas productoras de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. No obstante, se debe tener presente que estos derechos se regulan en la Convención de Roma.

El Convenio de Berna, al igual que el Convenio de París, se basa en el principio de trato nacional. Por consiguiente, se dará un trato igualitario a todas las obras, siempre que cumplan con los requisitos para acceder a la protección, con independencia de la nacionalidad y residencia de la persona autora o del lugar de publicación.

Se propone enfatizar en los demás principios que inspiran el Convenio de Berna, los cuales consisten en la protección automática y en la independencia de la protección. Ambos se encuentran regulados en el artículo 5 de ese instrumento internacional. De acuerdo con el primero, la tutela de los derechos de autor no se encuentra sujeta a formalidades. El segundo implica que la tutela concedida en un Estado de la unión es independiente de la protección que se otorgue en el país de origen de la obra.

Para debatir en esta fase de retroalimentación, son interesantes los casos donde convergen la duración de las obras en el dominio privado y el principio de independencia de la protección. Recordemos que el artículo 7 del Convenio de Berna introduce un plazo de tutela, el cual comprende la vida de la persona autora más cincuenta años después de su muerte. Como se trata de un plazo mínimo, puede ocurrir que los Estados parte de la unión establezcan una vigencia más extensa.

A manera de ejemplo, en Panamá, la protección de las obras concluye cincuenta años después de la muerte de la persona autora; en Costa Rica, expira setenta años con posterioridad a su fallecimiento, y en México, finaliza cien años después de su deceso. Los tres Estados son parte del Convenio de Berna. Si en Costa Rica se pide la tutela de las obras de personas autoras panameñas y mexicanas, cabe plantearse ¿cuál sería el plazo aplicable?

Según el artículo 5 del Convenio de Berna, la extensión de la tutela de las obras se regirá exclusivamente por la legislación del país donde se pide la protección. Asimismo, de conformidad con el artículo 7.8 de ese instrumento internacional, el plazo de tutela será el que fije la legislación del país en que se reclame la protección. Esta norma indica que, a menos que la legislación del Estado en que se solicita la protección no disponga otra cosa, la duración de la tutela no excederá el plazo establecido en el país de origen de la obra.



En consecuencia, podría pensarse que solo se debe proteger la obra panameña durante los cincuenta años posteriores a la muerte de la persona autora. Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos³ (en adelante LDADC) señala que las obras de personas autoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, productoras de fonogramas y otras titulares de derechos extranjeros, domiciliadas o no en Costa Rica, gozarán de una tutela no menos favorable que la otorgada a las personas costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección.

A tono con esta última norma, habría que tutelar la obra panameña durante setenta años después de la muerte de la persona autora, aun cuando ya podría estar en el dominio público en su país de origen. En cuanto a la obra mexicana, se debe considerar que no se le pueden otorgar efectos extraterritoriales a su legislación. Por ende, se le protegería durante setenta años posteriores a la muerte de la persona autora. De lo contrario, se provocaría una desigualdad respecto a los autores y autoras costarricenses.

2.3 Acuerdo ADPIC

Respecto del Acuerdo ADPIC, se sugiere destacar que fija estándares mínimos de protección en materia de derechos de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, dibujos y modelos industriales, patentes de invención, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados y protección de la información no divulgada, incluidos los datos de prueba.

Por el contrario, este convenio es inaplicable a los modelos de utilidad, los nombres comerciales y los derechos conexos no regulados expresamente en su artículo 14.

En la misma dirección, se aplica el principio de trato nacional a los derechos contemplados en el Acuerdo ADPIC.

Con todo, este convenio introduce el principio de la nación más favorecida. De acuerdo con este postulado, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Estado miembro a las personas nacionales de cualquier otro país se otorgarán inmediatamente y sin condiciones a las personas nacionales de los demás Estados parte. De tal forma, se prohíbe discriminar a las personas originarias de los diferentes Estados miembros.

³ Esta norma fue modificada por la Ley 8686 del 21 de noviembre de 2008. Anteriormente, se establecía un trato diferente para las personas autoras nacionales y extranjeras.



Para discutir en esta fase de retroalimentación, se plantea el siguiente caso⁴: En el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, los países de Centroamérica y República Dominicana, en adelante abreviado como DR-CAFTA por sus siglas en inglés, Costa Rica modificó el artículo 17 de la LPIDMIMU. En efecto, se incorporó un mecanismo para compensar los atrasos irrazonables en la inscripción o en el examen de las solicitudes de patentes de invención.

El punto polémico es si esta norma solo se aplica a las personas nacionales de los Estados parte del DR-CAFTA o, en su defecto, considerando el principio de la nación más favorecida, también se aplica a los y las nacionales de cualquier país que haya ratificado el Acuerdo ADPIC.

En la solución del presente caso, se estima que se deben analizar las excepciones al principio de la nación más favorecida. A diferencia del GATT, el Acuerdo ADPIC no establece salvedades a este postulado vinculadas con los tratados de libre comercio y las uniones aduaneras.

Nótese que el artículo 4.a menciona los acuerdos de asistencia judicial o de observancia de la ley de carácter general, los cuales serían distintos a una norma que regula el plazo de vigencia de las patentes de invención.

Por su parte, el artículo 5 del Acuerdo ADPIC se refiere a los acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, los cuales son el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y su protocolo, el Arreglo de la Haya, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales y el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen⁵.

En fin, dados los alcances generales del principio de la nación más favorecida, se concluye que el artículo 17 de la LPIDMIMU es aplicable a las personas nacionales de los Estados que han ratificado el Acuerdo ADPIC, a pesar de que sus países no formen parte del DR-CAFTA.

Por otro lado, el artículo 6 del Acuerdo ADPIC alude al principio del agotamiento de los derechos. La norma señala que, para los efectos de la solución de diferencias en el marco de ese acuerdo, a

4 Este caso se ha tomado del examen final del curso DL-101 para el Poder Judicial de Costa Rica.

5 OMPI (1996). *Implicaciones del Acuerdo ADPIC en los tratados administrados por la OMPI*, p. 9. Ginebra, Suiza. El texto de este documento se encuentra en el siguiente enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/464/wipo_pub_464.pdf



reservas de los principios de trato nacional y de la nación más favorecida, no se hará uso de ninguna disposición del instrumento internacional citado que se relacione con el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Es decir, la norma deja la regulación de la figura mencionada a la legislación interna de cada Estado.

El agotamiento de los derechos supone que, con la primera venta lícita del producto tutelado por un derecho de propiedad intelectual, la persona titular no puede oponerse a la reventa o alquiler de ese producto, salvo las hipótesis en que se le cause perjuicio, por ejemplo, cuando el producto ha sido alterado o deteriorado.

La cuestión que genera polémica es si el agotamiento de los derechos debe ser nacional, regional o internacional. En los dos primeros escenarios, la persona titular de los derechos de propiedad intelectual podrá controlar las importaciones no autorizadas de los productos, aunque estos sean originales.

Pero en el caso del agotamiento internacional no tendrá esa facultad. Ello significa que no podrá evitar las importaciones paralelas que consisten en el ingreso a un país, sin la autorización de la persona titular de los derechos de propiedad intelectual, de productos colocados en diversos mercados con su consentimiento, y que ahora importan terceras personas que los adquirieron de forma lícita.

El principio de agotamiento se regula en los artículos 16.2 de la LDADC, 27 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante LMOSD) y 16.2.d) de la LPIDMIMU. Las normas indicadas fijan un agotamiento de los derechos internacional.

Para debatir en esta fase de retroalimentación, se plantea la siguiente pregunta⁶: ¿Es aplicable el principio de agotamiento de los derechos a las marcas de servicios? Para tales efectos, se debe considerar que el artículo 27 de la LMOSD únicamente se refiere a los productos, cuyo origen empresarial se distingue con la marca. ¿Será válido acudir a una interpretación extensiva para aplicar el principio de agotamiento de los derechos a las marcas de servicios?

En razón de las diferencias entre los productos y los servicios, se estima que la respuesta es negativa.

⁶ Se ha tomado esta pregunta también del examen final del curso DL-101 para el Poder Judicial de Costa Rica.



Si un producto ha sido puesto en el mercado con el consentimiento de la persona titular de los derechos de propiedad intelectual, se presume que ella ha debido recibir el precio estipulado como contraprestación por la venta del producto. En tal escenario, no debería perjudicarle la reventa o alquiler de ese producto.

En el caso de los servicios, se ejecuta una prestación que podrá ser instantánea o de tracto sucesivo; pero en principio será única, ya que la persona titular de la marca conserva la potestad de autorizar la prestación de ulteriores servicios. Con el propósito de no limitar esa facultad, se considera que el principio de agotamiento de los derechos no aplica a las marcas de servicios.

A manera de referencia ilustrativa, cabe añadir que el Tribunal Supremo de España ha determinado que no se aplica el principio de agotamiento de los derechos, cuando se anuncian los productos originales distinguidos por una marca de prestigio en una página de Internet, de modo tal que se afecte su imagen⁷. Nuevamente, se observa cómo el elemento perjuicio incide en la aplicación del principio de agotamiento de los derechos.

Asimismo, se propone analizar de forma sucinta la normativa sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual que contiene el Acuerdo ADPIC.

Aunque los Convenios de Berna y de París también incluyen esta clase de normas, el Acuerdo ADPIC presenta una regulación más completa y sistemática.

El artículo 7 del Acuerdo ADPIC indica que la protección y la observancia de la propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de las personas productoras y usuarias de conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y económico, así como el equilibrio de los derechos y obligaciones.

Con todo, se recomienda tener presente el objetivo expuesto a la hora de interpretar e integrar la normativa de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

⁷ Se puede consultar la sentencia del 22 de abril de 2016 en el siguiente enlace: <http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e10f93af919ced78>



El artículo 41 incorpora obligaciones generales para los Estados miembros. Sobresalen el establecimiento de procesos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier infracción y los requerimientos sobre las decisiones de fondo, las cuales serán razonadas y se basarán en las pruebas acerca de las que se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

Por otro lado, los artículos 42 a 48 regulan los procesos civiles y administrativos. Entre esas normas, se destacan el artículo 43 que autoriza la exhibición de la prueba que se encuentre en poder de la parte contraria; el artículo 45 que dispone el resarcimiento de los daños y perjuicios causados con la infracción a los derechos de propiedad intelectual; el artículo 46 que alude al decomiso y destrucción de las mercancías infractoras así como los materiales e instrumentos utilizados para su producción, y el artículo 48 concerniente a la indemnización a la parte demandada de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución de medidas cautelares o procesos abusivos.

Se deben resaltar los artículos 50 y 51. La primera norma establece los presupuestos de la tutela cautelar y el procedimiento para su decreto, modificación o levantamiento. La segunda habilita las medidas en frontera, cuyo objetivo es evitar el ingreso de las mercancías infractoras a los canales de distribución de un Estado. Los artículos 52 a 60 desarrollan el procedimiento para la ejecución de las medidas en frontera.

En cuanto a la responsabilidad penal, se exige en el artículo 61 el establecimiento de procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva para el derecho de autor a escala comercial. Las sanciones podrán consistir en la pena de prisión o la imposición de multas. De igual modo, será admisible el decomiso de mercaderías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.

Con el fin de implementar el Acuerdo ADPIC, se promulgó la LPODPI n.º 8039, del 12 de octubre de 2000.

En los artículos 3 al 9 de la ley citada, se regulan las medidas cautelares⁸. Según la primera de esas normas, están facultados para decretar medidas cautelares la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

⁸ En consonancia con el artículo primero de la ley mencionada, la regulación acerca de la tutela cautelar se complementa con otra normativa, por ejemplo, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Contencioso Administrativo, etc. Téngase en cuenta que la norma señalada define el ámbito de aplicación de la LPODPI, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico.



No obstante, en el dictamen 034 del 9 de febrero de 2007,⁹ la Procuraduría General de la República sostuvo que, ante la falta de definición adecuada de las infracciones y de las sanciones imponibles en sede administrativa, los registros aludidos carecen de potestades para ordenar medidas cautelares. Desde entonces, las medidas cautelares únicamente se pueden decretar en los procesos judiciales.

Los procesos civiles se regulan en los artículos 37 al 41 de la LPODPI, al tiempo que los procesos penales se regulan en los artículos 42 y siguientes de ese cuerpo normativo.

Inicialmente, esa ley sancionaba los delitos en materia de marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, patentes de invención, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.

Sin embargo, la Ley 8656 del 18 de julio de 2008 derogó varios de los tipos penales indicados, al punto de que solo quedaron vigentes los delitos por infracción de marcas y signos distintivos, derechos de autor y derechos conexos y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.

Con todo, el artículo 70 de la ley mencionada restringe la aplicación de los tipos penales a los casos de falsificación de marcas o de piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, importación o exportación de productos falsificados o pirateados, a escala comercial. Esta última incluye la infracción significativa de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción que no tenga una motivación directa o indirecta, de ganancia económica, siempre que cause un daño económico mayor a la mitad de un salario base.

Por último, se recomienda señalar que el artículo 62.3 del Acuerdo ADPIC extiende los alcances del derecho de prioridad, el cual también será aplicable a las marcas de servicios.

⁹ El texto de este dictamen se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD¶m6=1&nDictamen=14385&strTipM=T



Módulo II

Derecho de autor y derechos conexos

1. Análisis guiado

Como primera estrategia para abordar el tema del derecho de autor y los derechos conexos, se propone el análisis guiado. En efecto, se pretende trabajar con cuatro grupos, a los cuales se dirigirán preguntas muy concretas sobre la temática en estudio. De este modo, cada grupo examinará la normativa relacionada con el tema que se le asignó. Para esta etapa, se destinará una hora.

Respecto de la normativa que se estudiará, se recomienda explicarles a las personas participantes que, además de los convenios internacionales analizados en el módulo anterior, se examinarán el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT por sus siglas en inglés), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT por sus siglas en inglés), la Convención de Roma, el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (en adelante se abreviará como Convenio de Fonogramas) y el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

A la vez, se analizarán el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (en adelante RLDADC) y el Reglamento al artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuya función es desarrollar e interpretar la ley mencionada.

El grupo uno trabajará con las siguientes preguntas: ¿El derecho de autor protege las ideas o la expresión de estas? ¿Pueden las colecciones de obras, las bases de datos y los programas de ordenador tutelarse por el derecho de autor? ¿Existe una lista taxativa o enunciativa de las obras protegidas? ¿Se debe exigir la originalidad para tutelar una obra? ¿Cuál es el plazo de duración de la protección de las obras? ¿Cuáles criterios se aplican para calcular la duración de la tutela de las obras sobre una base diferente a la vida de la persona autora?

Para el estudio de estas preguntas, se recomienda la lectura de los artículos 2.1, 2.5, 7.1 a 7.6 y 7 bis del Convenio de Berna; 9.2, 10, 12 del Acuerdo ADPIC, 2, 4, 5 y 9 del WCT; 1, 4.b, 4.h, 4.k, 4.ñ, 4.q, 8, 9, 12, 58 a 60, 62 a 65 de la LDADC y 1, 3.3, 3.27, 4 y 7 del RLDADC.



El grupo dos responderá las siguientes preguntas: ¿Qué diferencia existe entre autoría y titularidad de la obra? ¿De qué manera se pueden transmitir los derechos patrimoniales? ¿Cuáles obras no son protegidas por el derecho de autor? ¿En qué consiste la regla de los tres pasos del Convenio de Berna? Adicionalmente, este grupo citará tres ejemplos de excepciones al derecho de autor.

Para el examen de estas preguntas, se recomienda la lectura de los artículos del 2.4, 2.8, 2 bis, 9.2, 10, 10 bis del Convenio de Berna, 13 del Acuerdo ADPIC, 10 del WCT, 6, 16.1, 18, 19, 39, 40, 67 a 73, 74 a 76, 88 a 91 y 94 de la LDADC, 54 y 58 de la LPODPI, 3.1, 3.34 a 3.37, 7, 16, 17, 35, 35 bis, 36 y 38 del RLDADC.

El grupo tres contestará las siguientes preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial? ¿En qué consisten los derechos de divulgación, reivindicación de la autoría, integridad, arrepentimiento o retracto, acceso a la obra, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y participación?

Para el análisis de estas preguntas, se recomienda la lectura de los artículos 2.3, 6 bis, 8, 9.1, 9.3, 11, 11 bis; 11 ter, 12, 14, 14 ter del Convenio de Berna; 11 del Acuerdo ADPIC; 6 al 8, 11, 12 del WCT; 4.d a 4.g, 4.l, 4.m, 4.o, 4.p, 13 al 17, 21, 27 a 29, 37, 41, 44, 46, 53 a 57, 147, 149 a 151 de la LDADC; 51, 53, 54, 56 a 60, 62 de la LPODPI; 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 10 y 18 al 34 del RLDADC.

Finalmente, el grupo cuatro estudiará las siguientes preguntas: ¿Cuáles derechos se conceden a las personas artistas intérpretes y ejecutantes, a las empresas productoras de fonogramas y a los organismos de radiodifusión? ¿Cuál es el tiempo de duración de esos derechos? ¿Cuáles son las limitaciones a esos derechos? ¿Cuál función cumplen las entidades de gestión colectiva?

Para el examen de estas preguntas, se recomienda la lectura de los artículos 1, 3, 7 al 10, 12 al 15, 16.1.a.ii y 19 de la Convención de Roma; 14 del Acuerdo ADPIC; 1, 5 al 20 del WPPT, 1 al 4, 6, 7 del Convenio de Fonogramas; 50, 51, 73 bis, 77 a 87, 111, 132, 152 a 154, 156 de la LDADC; 1 de la Ley 7686; 52, 55, 61 a 62 bis de la LPODPI, 3.2, 3.10, 3.12, 3.24, 3.24 bis, 3.26, 3.32, 45 a 53 y 55.5 del RLDADC y el Reglamento del artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.



Posteriormente, se celebrará una plenaria donde cada grupo expondrá sus hallazgos. Además, la persona facilitadora hará aportes que enriquezcan la discusión de cada tema, fomentando la intervención de los y las participantes. En virtud de la cantidad y la importancia de los temas a desarrollar, se prevé que esta etapa durará dos horas.

1.1 Protección de la forma de expresión

En cuanto al primer grupo, se espera que, con fundamento en los artículos 9.2 del Acuerdo ADPIC, 2 del WCT y 1 de la LDADC, manifieste que el derecho de autor protege la forma de expresión, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí mismos.

Acerca de este punto, se sugiere explicarles que el ordenamiento jurídico no confiere derechos exclusivos ni excluyentes sobre las ideas abstractas, las cuales se pueden utilizar sin ninguna restricción, pues pertenecen al dominio público.

Esta regla, por un lado, evita que se obstaculice la difusión del conocimiento y, por otra parte, fomenta la creación de nuevas obras¹⁰.

A manera de ejemplo, si una persona escribe un libro de cocina, en el que se presentan recetas nuevas, no se encuentra facultada para prohibir que los restaurantes preparen esas recetas a su clientela¹¹.

Incluso, puede ocurrir que en un texto se divulgue una regla inventiva, la cual no queda protegida por el derecho de autor. En ese caso, para tutelar la invención, será necesario que se solicite una patente.

De igual modo, el solo hecho de que dos personas escriban novelas que relatan una misma historia o que dos artistas pinten un mismo paisaje, no necesariamente significa que hubo una infracción al derecho de autor, ya que pudieron usar estilos diferentes que, a la vez, implicaran formas de expresión distintas.

¹⁰ Delia Lipszyc. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. Bogotá, Colombia: Cerlalc. Primera edición digital, posición 866.

¹¹ Miguel Ángel Emery. (2005). *Propiedad Intelectual Ley 11 723 Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, p. 16.



A pesar de que las ideas no son protegidas por el derecho de autor, no se descarta que los actos de imitación sistemática de esas ideas puedan perseguirse a través de la disciplina de la competencia desleal. En efecto, una conducta de esa naturaleza se estima contraria a las normas de corrección y a los buenos usos mercantiles.

1.2 Originalidad

También se espera que las personas participantes señalen la originalidad como un presupuesto para acceder a la tutela que concede el derecho de autor.

Se recomienda explicarles que los convenios internacionales no definen en qué consiste la originalidad. En consecuencia, le corresponde a cada Estado delimitar sus alcances.

Los artículos 1 de la LDADC y 1 de su reglamento apenas mencionan este presupuesto.

Por otra parte, en Costa Rica no existe una línea de jurisprudencia que determine el contenido del término originalidad. Únicamente, se ha encontrado el voto del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, n.º 376-2002¹², el cual se refiere a la originalidad de las obras audiovisuales.

Con todo, este presupuesto se relaciona con el empeño y la creatividad¹³ que se aportan en la construcción de una obra. Se requiere, entonces, la expresión individualizada de la persona autora que lleve la impronta de su personalidad¹⁴.

Por el contrario, la originalidad no se vincula con el género, la extensión, el mérito artístico o el destino de la obra, los cuales son intrascendentes para el derecho de autor.

Obviamente, no habrá originalidad en el supuesto de que se imite o se copie una obra o partes sustanciales de ella. En ese caso, si la reproducción de la obra no fue autorizada por la persona titular de los derechos de autor, estaremos en presencia de una infracción.

¹² El texto de esta sentencia aparece en la siguiente dirección: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-213658>

¹³ Entre la creatividad de la persona autora y la originalidad de la obra, hay una relación de causa y efecto. José Manuel Otero Lastres. (2009). *Requisitos de protección en Manual de la propiedad industrial*. Madrid, España: Editorial Marcial Pons, p. 408.

¹⁴ Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 913.



A diferencia de lo que sucede con las patentes de invención, cuya normativa exige la novedad para otorgar la protección, en materia de derechos de autor basta con la originalidad. De este modo, una obra original se puede tutelar, aunque desarrolle un tema que ya es conocido o que fue divulgado antes por la persona autora¹⁵.

Es necesario definir el nivel de exigencia para cumplir con este presupuesto. Tómese en cuenta que, si se coloca el listón muy bajo, la mayoría de las obras se protegerán, lo cual reducirá el ámbito del dominio público. Antes bien, si se pone el listón muy alto, pocas obras se tutelarán y se ensanchará el dominio público¹⁶.

Para evitar estas distorsiones, se propone buscar un punto de equilibrio, donde el análisis de la originalidad no sea laxo ni tampoco riguroso.

Este presupuesto no solo determina si una obra se tutela por el derecho de autor. De acuerdo con el artículo 12 de la LDADC, también es válido proteger los títulos originales, siempre que la obra no se confunda con otra del mismo género, publicada anteriormente por otra persona autora.

Cabe añadir que la falta de originalidad puede ser un alegato de defensa que plantee el sujeto, a quien se le reclama la infracción de una obra protegida por el derecho de autor. En ese sentido, la ausencia de originalidad puede fundamentar una excepción de falta de derecho. Además, puede servir para exonerar de responsabilidad penal a quien se le impute uno de los delitos tipificados en los artículos 51, 53, 54, 57 a 60, 62, 62 bis y 63 de la LPODPI.

Al menos en la vía civil, le incumbe a la persona presunta infractora demostrar la falta de originalidad¹⁷. Tómese en cuenta que la ausencia de ese presupuesto constituye un hecho impeditivo del derecho de la parte actora. No obstante, en sede penal, si se cuestiona la originalidad, en atención al principio de inocencia, le corresponderá al órgano acusador o a la persona querellante aportar los medios de prueba que acrediten dicho presupuesto.

15 José Manuel Otero Lastres. Op. cit. p. 394.

16 Se dice que el umbral de la originalidad es superado cuando la capacidad de creación reflejada en la obra supera a lo común. José Manuel Otero Lastres. Op. cit., p. 413.

17 Ricardo Antequera Parilli. (2006). El arte aplicado a la industria, p. 84. *Revista de Propiedad Intelectual*, volumen V. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.



1.3 Lista enunciativa de obras

Los artículos 2.1 del Convenio de Berna, 1 de la LDADC y 4 de su reglamento contienen un amplio catálogo de obras. Se mencionan los libros, las conferencias, los sermones, las coreografías, los dibujos, las composiciones musicales, los planos de arquitectura, las obras cinematográficas, los grabados, las fotografías, los mapas, las traducciones, etc.

Se espera que las personas participantes interpreten que esa lista de obras es enunciativa. Considérese que las normas indicadas utilizan la expresión “tales como” que únicamente señala ejemplos de obras.

Se propone destacar que la lista enunciativa presenta la ventaja de que se puede adaptar a las obras que surjan en el futuro, producto de los avances tecnológicos.

1.4 Colecciones de obras, bases de datos y programas de ordenador

Con sustento en los artículos 2.5 del Convenio de Berna; 10.2 del Acuerdo ADPIC; 5 del WCT; 1, 8 y 9 de la LDADC, también se espera que las personas participantes identifiquen las colecciones de obras y las bases de datos como obras susceptibles de tutela por el derecho de autor.

Se sugiere explicarles que, entre las compilaciones de obras y las bases de datos, hay una relación de género a especie: en ambos casos la originalidad se manifiesta en la selección o disposición de sus contenidos. Se reconoce, entonces, la labor creativa que consiste en la escogencia y organización de materiales que conforman la base de datos.

Claro está, la protección de las compilaciones de obras y las bases de datos debe entenderse sin perjuicio de la tutela de las obras incorporadas en ellas. En consecuencia, se requiere la autorización de las personas titulares de los derechos de autor sobre esas obras, para incluirlas, por ejemplo, en una antología.

Además, se espera que las personas participantes conozcan que, desde la ratificación del Acuerdo ADPIC, se zanjó la discusión sobre si los programas de ordenador se catalogaban como



obras tuteladas por el derecho de autor. En efecto, su artículo 10 establece que los programas de ordenador, sean programas de fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna.

Se recomienda exponerles que, mediante la Ley 7397 del 3 de mayo de 1994, se reformó el artículo 1 de la LDADC, a efectos de incluir a los programas de ordenador dentro de la lista de obras tuteladas por el derecho de autor. De este modo, la legislación costarricense se adecuó al Acuerdo ADPIC.

A la vez, se adicionó el artículo 4 de la LDADC para introducir la siguiente definición de los programas de ordenador:

conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora –un aparato electrónico o similar capaz de generar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. También forman parte programa su documentación técnica y sus manuales de uso¹⁸.

Cabe agregar que esta definición también consta en el artículo 3.27 del RLDADC.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2000, se ratificó el WCT. Su artículo 4 reafirma la tutela de los programas de ordenador como obras literarias en el marco del Convenio de Berna.

De igual modo, los programas de ordenador se pueden tutelar por medio de las patentes de invención, siempre que se cumpla con los requisitos para acceder a ese mecanismo de protección. Téngase en cuenta que algunos programas de ordenador pueden ser considerados como invenciones, por ejemplo, cuando proporcionan una contribución técnica para el funcionamiento de una máquina¹⁹.

¹⁸ La presente definición ha sido dada por la OMPI a los programas de ordenador y, posteriormente, se trasladó a nuestra legislación. Miguel Ángel Emery, op. cit., p. 53.

¹⁹ En dicho sentido, se deben considerar las invenciones implementadas en computadoras, a saber, las invenciones que, para su puesta en práctica, requieren la utilización de una computadora, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado. Sobre el tema citado se puede consultar el siguiente enlace: https://www.ubu.es/sites/default/files/events/files/proteccion_del_software.pdf



1.5 Plazo de protección

Por último, se espera que el grupo uno identifique el plazo de protección del derecho de autor, tanto cuando se toma como base la vida de la persona autora como cuando se emplea otro parámetro.

Se sugiere explicar a las personas participantes que el artículo 7 del Convenio de Berna fija un plazo mínimo de tutela de la vida de la persona autora más cincuenta años después de su muerte. No obstante, a partir de la Ley 7979 del 6 de enero de 2000, se modificó el artículo 58 de la LDADC, para extender el plazo de protección a la vida de la persona autora y setenta años luego de su fallecimiento²⁰.

Se debe aclarar que este plazo únicamente se refiere a los derechos patrimoniales. Nótese que, de conformidad con el artículo 13 de la LDADC, los derechos morales son perpetuos.

Cabe añadir que el plazo mencionado cubre a todas las clases de obras, incluso las fotográficas y las de arte aplicado. En efecto, aunque los artículos 7.4 del Convenio de Berna y 9 del WCT contienen regulaciones mínimas sobre el plazo de tutela de ese tipo de obras, el artículo 58 de la LDADC es una norma general que cobija a todas las obras protegidas por el derecho de autor.

Ahora bien, si varias personas unen sus esfuerzos para crear una obra, donde la participación de cada una no puede ser dissociada, por constituir la obra un todo indivisible, ellas son copropietarias de los derechos derivados de esa obra, que se denomina en colaboración.

En dichos supuestos, de acuerdo con los artículos 7 bis del Convenio de Berna y 59 de la LDADC, el plazo de tutela se computa desde la muerte de la última persona colaboradora.

Existen situaciones donde el plazo de protección de la obra se calcula sobre una base distinta a la vida de la persona autora. Ello sucede en los casos de las obras pertenecientes al Estado y las entidades públicas, así como las obras anónimas, seudónimas, colectivas, cinematográficas y audiovisuales.

20 Esta norma, a la vez, fue modificada por la Ley 8686 del 21 de noviembre de 2008.



A tono con los artículos 58.a y 63 de la LDADC, cuando los derechos patrimoniales sobre una obra estén bajo el dominio del Estado y las entidades públicas, el plazo de tutela es de veinticinco años contados a partir del final del año civil de la primera publicación autorizada de la obra, salvo en la hipótesis de las entidades que tengan por objeto el ejercicio de esos derechos como actividad ordinaria; en tal evento, la protección aumenta a cincuenta años.

La norma citada se aplica a las obras creadas en ejercicio de una función pública. En estos casos, según el artículo 16 del RLDADC, se presume que el derecho patrimonial ha sido cedido al ente público, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación de la obra.

De conformidad con los artículos 58.a y 62 de la LDADC, tratándose de las obras seudónimas y anónimas, donde resulta imposible identificar a la persona autora, el plazo de tutela es de setenta años a partir del final del año civil de la primera publicación autorizada de la obra.

Por el contrario, de acuerdo con el artículo 7.3 del Convenio de Berna, si antes de vencer el plazo de protección, se revela la identidad de la persona autora o el seudónimo no deja duda de quién es ella, el plazo de tutela de la obra se fija tomando como parámetro su vida.

También se deben considerar las obras colectivas que son creadas bajo la dirección de un sujeto por un gran número de personas colaboradoras, de manera tal que es imposible atribuir, a cualquiera de ellas, una participación concreta. Dentro de esta clase de obras, se encuentran los diccionarios, las enciclopedias y las antologías. De igual modo, los programas de ordenador y las bases de datos pueden crearse como obras colectivas.

Según los artículos 58.a y 60 de la LDADC, el plazo de protección de las obras colectivas es de setenta años después de la primera publicación autorizada de la obra. No obstante, cuando se trate de obras compuestas por varios volúmenes que no se hayan publicado en el mismo año, así como de los folletines o las entregas periódicas, el plazo comenzará a contarse respecto de cada volumen, folletín o entrega, desde la primera publicación autorizada respectiva.

En cuanto a las obras cinematográficas y audiovisuales, confluyen varias obras –por ejemplo, el argumento y la música- que se unen para formar una clase particular de obra en colaboración²¹.

21 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 1268.



A tono con los artículos 55 de la LDADC y 13 de su reglamento, le corresponde a la persona productora el ejercicio de los derechos patrimoniales sobre las obras cinematográficas y audiovisuales, sin perjuicio del ejercicio individual de los derechos derivados de las creaciones –por ejemplo, el argumento y la música- que integran la obra cinematográfica.

En virtud de que las obras cinematográficas y audiovisuales son producidas por personas que muchas veces son jurídicas, se estima que el plazo de duración de sus derechos patrimoniales es de setenta años a partir de la primera publicación autorizada de la obra.

Ahora bien, el artículo 64 de la LDADC establece que se entenderá como fecha de publicación de las obras literarias o musicales, la del día en que los ejemplares, de la primera edición, hayan sido puestos a la venta.

La norma señalada omite fijar criterios para determinar la fecha de publicación de otro tipo de obras, por ejemplo, las dramáticas, cinematográficas, etc. Sin embargo, a falta de la publicación autorizada de la obra, el artículo 58.b de la LDADC introduce el parámetro de la primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento de la persona autora. Este último criterio se adapta mejor a las obras indicadas.

Con todo, para el evento de que la obra no se haya publicado ni se haya puesto a disposición del público con el consentimiento de la persona autora, el artículo 58.c de la LDADC establece el parámetro del final del año civil de la creación de la obra.

1.6 Autoría y titularidad

En cuanto al grupo segundo, se espera que distinga la autoría frente a la titularidad de la obra.

Se sugiere explicarles a las personas participantes que el Convenio de Berna no define la autoría. En consecuencia, le corresponde a cada Estado delimitar sus alcances.

En la LDADC, tampoco se encuentra un concepto de persona autora. No obstante, el artículo 3.1 de su reglamento señala que la autora es la persona física que realiza la creación intelectual. Se debe agregar que esta labor se puede efectuar individualmente o en colaboración con uno o varios sujetos.



A partir de la autoría, la persona física creadora adquiere la titularidad originaria sobre su obra.

En contraste, las personas jurídicas se excluyen del concepto de autoría. Es lógico que no se les considere autoras, puesto que la creación intelectual es exclusiva de los seres humanos. Sin embargo, las personas jurídicas pueden obtener la titularidad derivada de las obras.

En el caso de las obras colectivas, por mandato de los artículos 4.h y 6 de la LDADC, la persona que las ordena adquiere de pleno derecho la titularidad originaria. Incluso, el artículo 7 del reglamento a la ley citada le reconoce el ejercicio de las facultades morales.

En términos similares, respecto del contrato de edición²², el artículo 40 de la LDADC le otorga a la persona comitente los derechos patrimoniales sobre la obra encargada. La norma aplica idéntica solución para el evento de que la persona autora sea asalariada.

A saber, en estas dos hipótesis, se produce la cesión de los derechos por imperativo legal.

Por otro lado, el artículo 16 del RLDADC introduce una presunción relativa a la cesión de derechos. De acuerdo con esta norma, en las obras creadas en el cumplimiento de un contrato de trabajo o en el ejercicio de una función pública, se presume, salvo pacto en contrario, que el derecho patrimonial ha sido cedido a la persona empleadora, al Estado o entidad pública, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación de las obras.

Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá en cuanto a la cesión convencional de los derechos patrimoniales, cabe añadir que la titularidad de los derechos se puede transmitir mortis causa.

Según el artículo 94 de la LDADC, las obras literarias o artísticas y las producciones conexas serán consideradas bienes muebles, aplicándose las reglas vigentes del Código Civil sobre el derecho sucesorio, salvadas las disposiciones específicas de esa ley.

²² A través del contrato de edición, la persona autora cede a la empresa editora, a cambio de una compensación económica, los derechos de reproducción y distribución de una obra. José María de la Cuesta Rute y Eduardo Valpuesta Gastaminza. (2001). *Contratos mercantiles*. Tomo I, p. 620. Madrid, España: Editorial Bosh S. A..



Esta norma se complementa con el artículo 521 de ese último cuerpo normativo, el cual establece que la sucesión comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona causante, con excepción de los derechos y obligaciones que, por ser meramente personales, se extinguen con la muerte.

Con todo, existe una norma especial para las obras en colaboración. En efecto, el artículo 18 de la LDADC indica que, si la persona coautora de una obra de esta naturaleza fallece sin dejar herederos o herederas, sus derechos patrimoniales acrecerán a las partes de las demás coautoras.

Respecto al derecho moral, no se produce un cambio en la titularidad con la muerte de la persona autora. En dicho sentido, se debe tener presente que los derechos morales son inalienables por disposición del artículo 13 de la LDADC.

Ahora bien, los derechos morales no perecen con el fallecimiento de la persona autora. Por el contrario, de acuerdo con la norma citada, son derechos perpetuos. Eso sí, el artículo 15 de la LDADC regula el ejercicio de los derechos morales luego de la muerte de la persona autora: durante los setenta años de protección de la obra, a falta de disposición testamentaria, el ejercicio de los derechos morales le corresponderá a la persona cónyuge, los o las descendientes y ascendientes de la persona autora, en ese orden.

Si faltan personas herederas, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes asumirá la defensa de los derechos morales, cuando la obra pase al dominio público. No obstante, la potestad de retirar la obra de circulación, previa indemnización a los sujetos perjudicados, se extingue con el fallecimiento de la persona autora.

1.7 Cesión de derechos

También se espera que las personas participantes identifiquen la cesión de derechos convencional como el principal mecanismo de enajenación de la titularidad sobre los derechos patrimoniales.

Se recomienda explicarles que el derecho de autor no es un derecho monista²³. Antes bien, de conformidad con el artículo 19 de la LDADC, le otorga a la persona autora un haz de facultades que puede ceder de forma separada.

23 Miguel Ángel Emery. Op. cit., p. 64.



En consecuencia, la persona autora puede ceder el derecho de traducción de la obra en un territorio, y transmitir el derecho de adaptación de esa misma obra en un Estado diferente.

Precisamente, el artículo 88 de la LDADC autoriza la enajenación, total o parcial, de los derechos patrimoniales.

Incluso, en el momento de ceder su derecho, la persona autora se encuentra facultada para determinar un destino de utilización.

A manera de ejemplo, en un negocio de creación de obra por encargo, es lícito estipular que la persona comitente solo podrá efectuar la explotación de la obra prevista en el contrato.

Cabe distinguir la cesión de derechos que implica la transmisión de una o varias facultades que integran el derecho patrimonial del contrato de licencia que supone la autorización de uso, que puede ser exclusiva o no, de la obra a cambio del pago de una regalía.

De igual forma, a tono con el artículo 17 del RLDADC, la enajenación del soporte material en que se fijó la obra no significa que se haya celebrado una cesión de derechos.

En tutela de la persona autora, el artículo 89 de la LDADC establece que todo acto de enajenación de una obra debe constar en instrumento público o privado ante dos testigos.

Con el mismo propósito, el artículo 16.1 de la LDADC señala que los negocios de cesión de derechos se interpretan de manera restrictiva, a saber, a la persona adquirente no se le reconocen derechos más amplios que los expresamente citados en el contrato, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos.

En dicho sentido, es preciso recordar que, conforme con el artículo 1023.1 del Código Civil, los contratos no solo obligan a lo que se consigna en ellos, sino también a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según su naturaleza.

En suma, la primera norma impide que se invoque una cesión verbal de derechos en perjuicio de la persona autora, la cual podría ser demostrada con la prueba testimonial, mientras que el criterio de interpretación restrictiva la protege, por ejemplo, frente a condiciones generales de la contratación



que no definan con exactitud los alcances del derecho transmitido. A pesar de esto, la interpretación en materia de cesiones de derechos debe considerar otros parámetros como la equidad, el uso o la ley.

En concordancia con el criterio de interpretación restrictiva, los artículos 90 y 91 de la LDADC fijan reglas que limitan los alcances de las cesiones, para las hipótesis en que se enajenan planos, croquis, trabajos semejantes, obras pictóricas, escultóricas y de artes plásticas. Salvo pacto en contrario, en el primer evento, la persona adquirente solo podrá utilizar el plano para ejecutar la obra tenida en cuenta.

En el segundo escenario, salvo pacto en contrario, no podrá reproducir las obras pictóricas adquiridas. A manera de ejemplo, si una persona encarga la creación de unas obras pictóricas, necesitará la autorización del autor o la autora para tomar las imágenes de esa obra e insertarlas en una colección de porcelanas²⁴.

De forma análoga, para el supuesto del contrato de edición, el artículo 39 de la LDADC señala que la persona autora conservará todos los derechos sobre la obra, con la salvedad de los concedidos expresamente en el negocio aludido.

1.8 Excepciones a la protección

También se espera que las personas participantes identifiquen trabajos que pueden ser considerados como obras; pero que no son protegidos por el derecho de autor.

Se propone indicarles que, de acuerdo con los artículos 2.8 del Convenio de Berna y 67 de la LDADC, las noticias de prensa informativa no gozan de tutela.

A todas luces, la exclusión de las noticias del día y de sucesos obedece a la necesidad de proteger el derecho de acceso a la información de la comunidad. De este modo, se pretende que el derecho de autor no sea un obstáculo para la divulgación de la información de interés público

Sin embargo, la norma nacional exige la cita de la fuente original de la noticia, lo que podría interpretarse como el reconocimiento de al menos una de las facultades del derecho moral.

24 Miguel Ángel Emery. Op. cit., pp. 68 y 69.



Respecto a las excepciones al derecho de autor, se espera que las personas participantes conozcan en qué casos se aplican.

De manera inicial, se sugiere explicarles que, en las situaciones calificadas como de excepción, no es necesario que la persona titular de los derechos autorice la explotación de la obra. Tampoco se le debe remunerar por el uso que se le dé.

Ahora bien, las excepciones solo afectan al derecho patrimonial. En consecuencia, pueden surtir efectos una vez que se autorizó la primera publicación de la obra, esto es, luego de que se ejerció el derecho moral de divulgación²⁵.

En cuanto al derecho de reproducción, el artículo 9.2 del Convenio de Berna introduce la regla de los tres pasos. Esta norma les otorga a los Estados la potestad de fijar excepciones al derecho de autor, siempre que se establezcan para casos concretos, que no se afecte la explotación normal de la obra y que no se perjudiquen los intereses legítimos de la persona autora.

Si bien la regla de los tres pasos se refiere al derecho de reproducción, que era la forma de explotación más frecuente de las obras al tiempo en que se suscribió el Convenio de Berna, se estima que resulta aplicable a los distintos atributos que dimanan del derecho patrimonial, en virtud de los artículos 13 del Acuerdo ADPIC y 10 del WCT.

Con todo, la regla de los tres pasos consiste en una norma dirigida a los Estados que, en ejercicio de su soberanía y respetando los estándares mínimos de protección, determinen las excepciones al derecho de autor.

En la LDADC, principalmente se incorporan excepciones vinculadas con los derechos a la información y a la educación.

Aparte de lo expuesto acerca de las noticias de prensa informativa, el artículo 68 de ese cuerpo normativo permite la reproducción por la prensa, la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa, publicados en periódicos o colecciones periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, radiodifusión o dicha transmisión no se hayan reservado de modo expreso. No obstante, la norma exige que se indique la fuente de manera clara.

25 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 3113.



Adicionalmente, el artículo 69 de la LDADC habilita la publicación en prensa, radio y televisión periódica, sin autorización alguna, de los discursos pronunciados en las asambleas deliberadas o reuniones públicas, así como los alegatos ante los tribunales de justicia. Sin embargo, con el objeto de publicarlos en impreso separado o colección, será necesaria la anuencia de la persona autora.

Por otro lado, según el artículo 76 de la LDADC, con ocasión de reportar las informaciones relativas a los acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, las obras que deben ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento se pueden reproducir haciéndolas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información.

A manera de ejemplo, esto puede ocurrir cuando se presenta una noticia de un desfile en la ciudad, donde aparece una banda interpretando una obra protegida. En esta hipótesis, dada la forma en que se aprecia la obra, no es necesario citar el nombre de la persona autora²⁶.

Respecto del derecho a la educación, el artículo 73 de la LDADC permite la interpretación o ejecución de obras teatrales o musicales, cuando sean utilizadas a título de ilustración para actividades exclusivamente docentes, en la medida justificada por el propósito educativo, siempre que dicha interpretación o ejecución no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de la persona titular de los derechos²⁷.

En consonancia con el artículo 10.2 del Convenio de Berna, la norma aludida también autoriza el uso y reproducción, en la medida justificada por el fin perseguido, de las obras a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, tales como antologías, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.

²⁶ Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 3323.

²⁷ Cabe apuntar que en el voto n.º 219-F-S1-2015, de las 14 horas 30 minutos del 12 de febrero de 2015, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia estimó que la norma comentada se aplica a la comunicación pública de obras protegidas por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Para fundamentar su decisión, el órgano jurisdiccional se remitió al artículo 2 de la Ley de Creación del Centro Nacional de la Música, al cual pertenece la Orquesta Sinfónica Nacional. Según dicho precepto, el centro indicado contribuirá al desarrollo, el fortalecimiento, la enseñanza y la difusión de las artes musicales en todas sus manifestaciones. En la sentencia, se agregó que, para el cumplimiento de los fines mencionados, la Orquesta Sinfónica Nacional realizaba conciertos sin fines de lucro. El texto del fallo citado se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-630872>



En ambos supuestos, se deberán mencionar la fuente y el nombre de la persona autora, si figura en ella.

Asimismo, los artículos 54 y 58 de la LPODPI exoneran de responsabilidad penal al sujeto que reproduzca o use obras literarias o artísticas, en la medida requerida para cumplir fines de enseñanza, con tal de que se actúe conforme a los usos debidos, y se mencionen la fuente y el nombre de la persona autora, si figura en ella.

En el ámbito de la educación, es frecuente que las personas estudiantes obtengan fotocopias de obras con el propósito de utilizarlas en sus cursos y proyectos. Surge, entonces, la interrogante de si las fotocopias se encuentran cubiertas por alguna de las excepciones al derecho de autor.

El Decreto Ejecutivo 37 417, del primero de noviembre de 2012, adicionó el RLDADC para incorporar el artículo 35 bis, el cual habilita el servicio de fotocopiado amparado en los usos honrados, definidos en el artículo 3.37 de ese cuerpo normativo, el cual se remite a la regla de los tres pasos del Convenio de Berna.

A la vez, los artículos 70 y 74 de la LDADC introducen excepciones vinculadas con el derecho a la educación. La primera norma regula el derecho de cita que también se contempla en el artículo 10.1 del Convenio de Berna. En efecto, se permiten citar fragmentos de obras ajenas, sin incurrir en excesos que produzcan su infracción. En el segundo caso, se habilita la copia de un solo ejemplar, mecanografiado o manuscrito, de obras didácticas o científicas, para uso personal y sin ánimo de lucro. Sin embargo, esta excepción no aplica para los programas de ordenador.

Con todo, el artículo 9 del RLDADC autoriza que la persona adquirente o licenciataria del programa de cómputo, salvo estipulación en sentido contrario, reproduzca una sola copia de la obra, exclusivamente con propósitos de resguardo o seguridad. Además, la norma permite que se introduzca el programa de ordenador en la memoria interna del equipo de cómputo, a los únicos efectos de utilización por la persona usuaria.

Cabe agregar que los artículos 71, 72 y 75 de la LDADC incluyen excepciones adicionales. La primera norma habilita la reproducción fotográfica o por otros procesos pictóricos, sin fines comerciales, de las estatuas, monumentos y obras de arte protegidas por el derecho de autor, adquiridos por el poder público, expuestos en las calles, los jardines y los museos.



En el segundo escenario, se autorizan la ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión, en los establecimientos comerciales que venden aparatos receptores, electrodomésticos o fonogramas para demostración a su clientela.

A tono con el artículo 2.4 del Convenio de Berna, la última disposición permite la reproducción de constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos, con la obligación de conformarse estrictamente con la edición oficial.

Se debe recalcar que, de acuerdo con el artículo 35 del RLDADC, las excepciones son de interpretación restrictiva. Por ende, no resulta válido otorgarles un alcance que rebase su finalidad.

A manera de ejemplo, sería inadmisibles interpretar de forma extensiva el artículo 71 de la LDADC para argumentar que se habilita la reproducción fotográfica de cualquier obra de arte.

De igual modo, en virtud del carácter restrictivo de las excepciones, se concluye que la parodia, que conlleva la imitación cómica de una obra, requiere la autorización de la persona autora.

Por último, desde el 9 de enero de 2018, entró en vigencia en Costa Rica el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

A través de este convenio internacional, el Estado se comprometió a establecer en su legislación nacional de derechos de autor una excepción relativa a los derechos de reproducción, distribución y puesta a disposición del público, para facilitar la disponibilidad de obras en formato accesible a favor de las personas ciegas o con discapacidad visual. Asimismo, el tratado contempla la potestad de los Estados para incorporar excepciones relativas al derecho de representación o ejecución pública, para facilitar el acceso a las obras por las personas beneficiarias.

Al momento en que se redacta el presente manual, no se ha promulgado aún una ley que implemente el Tratado de Marrakech, modificando el capítulo de excepciones a la protección de la LDADC.



1.9 Aspectos generales del derecho moral

En cuanto al grupo tres, se espera que distinga el derecho moral del derecho patrimonial.

En este sentido, se recomienda explicarles a las personas participantes que el ordenamiento jurídico costarricense sigue la teoría dualista; en otras palabras, reconoce facultades personales que conforman el derecho moral, así como facultades para la explotación de la obra que integran el derecho patrimonial.

El artículo 6 bis del Convenio de Berna contiene la regulación mínima del derecho moral. De acuerdo con esa norma internacional, este derecho comprende las facultades de reivindicación de la autoría e integridad. A la vez, fija una vigencia mínima equivalente al plazo de protección de los derechos patrimoniales.

No obstante, el ordenamiento jurídico costarricense otorga una tutela más amplia. En efecto, aparte de la reivindicación de la autoría y la integridad, incorpora las facultades de divulgación, arrepentimiento o retracto y acceso a la obra. Asimismo, califica al derecho moral como personalísimo, inalienable, irrenunciable y perpetuo.

La divulgación, el arrepentimiento o retracto y el acceso a la obra son potestades que demandan una iniciativa o decisión del autor o de la autora. En su defecto, la reivindicación de la autoría y la integridad procuran el respeto de la obra frente a conductas ilícitas de terceras personas²⁸.

1.10 La divulgación

Se espera que las personas participantes subrayen que la divulgación estriba en una facultad que presenta dos vertientes: difundir la obra al público o bien mantenerla inédita.

Se propone comentarles que, en su faceta activa, dicha potestad suele ejercitarse de forma conjunta con la explotación de la obra; a manera de ejemplo, cuando la persona escritora elige comercializar su novela, suscribiendo un contrato de edición para publicarla²⁹.

²⁸ Delia Lipszyc. Op. cit. Posiciones 2209 a 2215.

²⁹ El artículo 4.m de la LDADC define la publicación como la puesta a disposición del público de copias de una obra o de una fijación visual o sonora, en cantidades que satisfagan razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra y con el consentimiento de la persona titular del derecho.



Por el contrario, se estima que no hay divulgación al público en el caso de que una persona amiga o familiar del autor o de la autora acceda a la obra en el ámbito privado³⁰.

El artículo 14.a de la LDADC regula la facultad de divulgación en su aspecto negativo. Según este precepto, a menos que se convenga de otra manera, la persona autora puede mantener su obra inédita y aplazar, por testamento, su publicación y reproducción hasta cincuenta años posteriores a su muerte.

Esta norma se complementa con el artículo 20 del RLDADC, el cual reconoce la facultad de la persona autora para resolver sobre la divulgación total o parcial de la obra, determinando el modo de hacerlo.

De acuerdo con el artículo 149 de la LDADC, si recae sobre varias personas el ejercicio de la potestad de divulgación sobre cartas, el busto o el retrato de un sujeto y existe divergencia entre ellas, el asunto se resolverá en sede judicial.

Sin embargo, la norma es omisa en cuanto a la vía procesal a la que la parte actora deberá acudir. En consecuencia, tendrá que presentar su demanda como ordinaria, la cual es la vía residual contemplada en el artículo 101 del Código Procesal Civil.

La legislación costarricense parte de que las formas de divulgación son independientes entre sí. En efecto, para el contrato de representación³¹, si la obra es inédita, el artículo 44 de la LDADC únicamente autoriza la obtención de las copias necesarias para ejecutar la obra teatral. A saber, prohíbe otro mecanismo de divulgación de la obra que no contó con el visto bueno de la persona autora.

Ahora bien, cuando el autor o la autora fallece sin haber divulgado su obra, esta se cataloga como póstuma.

30 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2287.

31 De acuerdo con el artículo 41 de la LDADC, por el contrato de representación, tal como un drama, tragedia, comedia, ópera u otra de este género, la persona autora de una obra teatral confía su representación pública, con exclusividad o sin ella, a una empresa teatral para un cierto número de representaciones en un local de espectáculos, mediante una retribución económica fijada en el contrato.



Según se expuso, el artículo 14.a de la LDADC establece que se pueden aplazar, por testamento, la publicación y reproducción de la obra póstuma por un plazo de cincuenta años posteriores a la muerte de la persona autora³².

Interpretando esta norma en sentido opuesto, si no hay disposición de última voluntad o transcurre el plazo señalado, la obra póstuma podrá publicarse. En tal evento, los parientes indicados en el artículo 15 de la LDADC quedarán facultados para divulgarla.

Con todo, la publicación de la obra póstuma no se encuentra exenta de polémica. Considérese que la persona autora, estando en vida, pudo decidir que iba a mantener inédita la obra porque no le satisfacía su calidad. No obstante, si después las personas herederas optan por publicar la obra, se puede afectar el prestigio de la persona autora si las críticas son negativas.

Precisamente, en el caso de que surjan discrepancias entre las personas herederas en cuanto a la publicación de la obra, la manera de editarla, difundirla y venderla, el artículo 150 de la LDADC las remite al proceso sumario.

Existen situaciones donde se presentan tensiones entre la facultad de divulgación y otros derechos. A manera de ejemplo, la persona autora puede negarse a crear una obra, incumpliendo así un contrato de obra por encargo. En tal supuesto, con apoyo en los artículos 700 y 702 del Código Civil, se le podrá condenar a resarcir los daños y perjuicios causados. Sin embargo, el o la comitente no podrá exigirle que cree y divulgue una obra³³.

Asimismo, las personas acreedoras del autor o de la autora tampoco podrán obligarla a que cree y divulgue una obra, para honrar sus créditos con los productos de la venta futura³⁴.

32 Se debe recalcar que este plazo es inferior al plazo de protección de las obras (setenta años después de la muerte de la persona autora). En consecuencia, una vez expirado el plazo por el cual se puede diferir la publicación de la obra póstuma, esta quedará en el dominio privado al menos durante veinte años más.

33 Delia Lipszyc. Op. cit. Posiciones 2299 a 2304.

34 *Idem*. Posiciones 2313 a 2318.



1.11 Reivindicación de la autoría

Se espera que las personas participantes describan la facultad de reivindicación de la autoría como la asociación del nombre de la persona autora con la reproducción o ejecución de la obra³⁵.

Se sugiere comentarles que, en ejercicio de esta facultad, la persona autora puede publicar la obra con su nombre, puede utilizar un seudónimo o, incluso, acudir al anonimato³⁶.

En ese sentido, el artículo 28 de la LDADC dispone que la empresa editorial deberá incluir el nombre, el seudónimo o la identificación de la persona autora en cada uno de los ejemplares que comercialice.

En el caso de las obras cinematográficas, el artículo 54 de la LDADC establece que, salvo que se acuerde de otra manera, cuando la película se exhiba, el productor o la productora debe mencionar su propio nombre, el nombre de las personas autoras del argumento, de la obra original, de la composición de la música, de la dirección y de las interpretaciones principales.

Llama la atención que la norma incorpora la frase “salvo que se acuerde de otra manera”, pues el derecho moral es de naturaleza irrenunciable.

A tono con el artículo 13 de la LDADC, se estima que el pacto en sentido contrario se refiere a la decisión de la persona autora de mantenerse en el anonimato o utilizar un seudónimo o, bien, a la inclusión de los nombres de sujetos adicionales que han colaborado en la creación de la obra cinematográfica.

Ahora bien, pueden surgir conflictos donde se discuta sobre la autoría de la obra. A manera de ejemplo, alguien podría atribuirse una autoría que no le corresponde, en perjuicio de la verdadera persona autora. Además, podría suceder que, con el afán de aprovecharse del prestigio ajeno, se señale a una persona famosa como autora de una obra que en realidad no creó. En el primer escenario, se defiende la facultad de reivindicar la autoría frente a quien la impugna.

³⁵ Miguel Ángel Emery. Op. cit., p. 77.

³⁶ Esta última opción, reconocida en el artículo 21 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, deja en evidencia que la reivindicación de la autoría es un derecho y no una obligación de la persona autora. Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2359.



En el segundo evento, únicamente se lesiona un derecho de la personalidad. Nótese que la falsa atribución de la autoría de una obra podría afectar a cualquier sujeto³⁷.

La sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.º 127-F-2007, de las 11 horas 25 minutos del 21 de febrero de 2007³⁸ resolvió un proceso donde la persona demandante reivindicó la autoría sobre su obra, la cual se utilizó en la campaña política.

En este asunto, la sala rechazó el recurso de casación que impugnó la condenatoria a compensar el daño moral, fijado prudencialmente en la suma de treinta mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América.

Con todo, a partir de la Ley 8656 del 18 de julio de 2008, se introdujo el artículo 40 bis de la LPODPI, el cual establece las indemnizaciones predeterminadas.

Se considera que esta clase de indemnizaciones, que toman en cuenta parámetros como el carácter doloso de la infracción, se puede aplicar cuando se irrespeta el derecho moral.

Cabe agregar que los artículos 53 y 57 de la LPODPI sancionan los delitos de inscripción registral de derechos de autor ajenos y publicación como propias de obras ajenas, respectivamente. En ambas hipótesis, el bien jurídico tutelado es la facultad de reivindicación de la autoría.

Algunas veces, se presentan situaciones, en las cuales, a raíz de la naturaleza de la obra o su forma de explotación, es imposible el respeto de este derecho. A manera de ejemplo, si se acumula la protección del derecho de autor y del derecho marcario en un dibujo, porque en él concurren los presupuestos de originalidad y distintividad, no será necesario citar el nombre de la persona autora cuando la obra se emplee a título de marca gráfica en la publicidad.

1.12 Integridad de la obra

Se espera que las personas participantes expongan que el derecho a la integridad consiste en la potestad de la persona autora de oponerse a cualquier transformación, mutilación u otra modificación a la obra o a cualquier atentado a esta que le causen perjuicio a su honor o reputación.

³⁷ Delia Lipszyc. Op. cit. Posiciones 2376 a 2382.

³⁸ Este fallo se encuentra en la siguiente dirección: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-764459>



Se recomienda explicarles que esta facultad de defensa encuentra sustento normativo en los artículos 6 bis del Convenio de Berna, 14.c, 27, 29 y 44 de la LDADC. Además, se fundamenta en el derecho de la persona autora de que su pensamiento no sea modificado o desnaturalizado. A la vez, la comunidad tiene el derecho de conocer la actividad intelectual creativa en su auténtica expresión³⁹.

Los alcances del derecho a la integridad son generales, y este se puede alegar frente a cualquier sujeto. En consecuencia, se le debe respetar, aun cuando la obra se utilice en virtud de un contrato, una limitación a la protección⁴⁰ o haya pasado al dominio público.

Ahora bien, el éxito de la oposición que el autor o la autora haga a una modificación de su obra está subordinado a la prueba del perjuicio ocasionado a su honor o reputación. Este condicionante es importante ya que, dependiendo de las circunstancias fácticas, las obras creadas por encargo o en ejecución de un contrato de trabajo podrán ser ajustadas, según las necesidades razonables de la persona comitente o empleadora.

A manera de ilustración, en el caso de las obras plásticas creadas para exhibirse en un lugar concreto, el Tribunal Supremo de España ha considerado que su traslado a un sitio diferente puede lesionar el derecho de integridad, en la medida en que se afecte la comunicación de la obra al público⁴¹.

Se estima que el derecho de integridad sirve como pauta a efectos de interpretar los artículos 57, 147 de la LDADC y 10 de su reglamento. La primera disposición, salvo que se acuerde de otra forma, le niega a la persona colaboradora en una obra cinematográfica que, por cualquier razón, no complete su presentación, el derecho de oponerse a que el productor o la productora designe a una tercera persona para finalizar la obra.

Si el autor o la autora fallece sin completar su obra, la segunda norma autoriza que la empresa editorial o comitente encargue su terminación a un tercer sujeto, de común acuerdo con la persona cónyuge y las personas herederas consanguíneas.

39 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2388.

40 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2407.

41 El texto de esta sentencia se ubica en el siguiente enlace: [http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6631900&links="458%2F2012"&optimize=20130218&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6631900&links=)



La última norma establece que no constituye modificación la adaptación de un programa de cómputo realizada por el usuario o la usuaria del ejemplar legítimo y para el uso exclusivamente personal.

En los supuestos descritos, a pesar de que las normas citadas habilitan la adición de las obras inconclusas y la adaptación del programa de cómputo, se considera que deben ejecutarse dichas labores respetando la integridad de la obra.

Relacionada con el derecho a la integridad, se encuentra la facultad de la persona autora de modificar su obra, la cual es una manifestación del derecho de crear⁴².

Esta facultad se reconocía en la versión original del artículo 14.ch de la LDADC. Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 8686 del 21 de noviembre de 2008, fue eliminada.

De todos modos, los artículos 27 y 37 de la LDADC establecen el derecho de la persona autora de introducir enmiendas a su obra, a reserva de la indemnización por el perjuicio que cause a la empresa editorial.

El derecho de modificar la obra suele confundirse con las facultades de adaptarla y traducirla, las cuales forman parte del contenido del derecho patrimonial. Debe entenderse que la modificación implica un cambio en la obra primigenia⁴³, mientras que en el caso de las transformaciones –adaptación y traducción- la obra original queda inalterada y se crea una obra derivada⁴⁴.

En el marco de esa confusión conceptual, el artículo 23 del RLDADC ubica como parte del derecho moral la potestad de transformar la obra originaria para crear obras derivadas. No obstante, esa facultad corresponde al derecho patrimonial.

En otro orden de ideas, para modificar una obra en colaboración, será necesario el consentimiento de todas las personas coautoras⁴⁵. De lo contrario, se violentará su derecho a la integridad, en la medida que los cambios introducidos afecten su honor o reputación.

42 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2413.

43 De acuerdo con el artículo 4.f de la LDADC, la obra originaria es la creación primigenia. Mientras que el artículo 4.g de ese cuerpo normativo define la obra derivada como aquella resultante de la adaptación de una obra originaria, siempre que sea una creación distinta, con carácter de originalidad.

44 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2264.

45 *Idem*. Posición 2438.



Más allá de lo expuesto acerca del contrato de edición, no se descarta que la modificación de una obra, cuyos derechos de explotación fueron cedidos, pueda causar perjuicio a la persona adquirente de los derechos citados. En tal evento, es válido acudir a la teoría del abuso del derecho, acuñada en el artículo 22 del Código Civil, a efectos de que se indemnicen los daños causados y se adopten las medidas necesarias que impidan la persistencia del abuso.

Por último, cabe añadir que los artículos 57 y 58 de la LPODPI sancionan los delitos de publicación como propias de obras ajenas y adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias y artísticas. En ambas hipótesis, el bien jurídico tutelado es el derecho de integridad. Nótese que el primer tipo penal comprende el cambio o supresión del título de la obra o, incluso, la alteración de su texto, mientras que el segundo incluye la modificación de obras.

1.13 Arrepentimiento o retracto

Se espera que las personas participantes describan la facultad de arrepentimiento o retracto como la potestad de la persona autora de retirar su obra de circulación, previa indemnización a los sujetos perjudicados.

Se sugiere explicarles que el concepto de arrepentimiento se refiere a la determinación que toma la persona autora en su fuero interno, mientras que el retracto alude a la manifestación de su voluntad⁴⁶.

Esta facultad encuentra sustento normativo en el artículo 14.d de la LDADC. Asimismo, se fundamenta en el respeto hacia los escrúpulos intelectuales de la persona autora, al tiempo que constituye el complemento de la potestad de divulgación⁴⁷.

El derecho de arrepentimiento o retracto presenta varias características. Por un lado, prevalece sobre la fuerza vinculante de los contratos, a saber, el ejercicio de esta facultad implica la revocatoria de la cesión o la licencia que la persona autora haya suscrito, sin perjuicio de la indemnización que le corresponda a la otra parte del negocio.

⁴⁶ Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2446.

⁴⁷ *Idem*. Posición 2441.



Precisamente, el artículo 24 del RLDADC establece la revocatoria de los contratos indicados como consecuencia del ejercicio de la facultad de arrepentimiento o retracto. Dada la naturaleza excluyente del derecho de autor, dicha potestad es oponible frente a terceras personas de buena fe.

Además, la decisión de retirar la obra de circulación no requiere fundamentarse en razones válidas. Esta particularidad podría resultar lesiva para las personas comitente y empleadora, en el marco de un contrato de obra por encargo o en el contexto de una obra producida en la ejecución de un contrato de trabajo. Finalmente, el derecho de arrepentimiento o retracto se extingue con la muerte del autor o de la autora.

Relacionada con las características descritas, la frase “a menos que se acuerde de otra manera”, contenida en el artículo 14.d de la LDADC, puede generar dudas sobre la naturaleza irrenunciable de este derecho moral.

No obstante, interpretando en defensa de los derechos de la persona autora y, en concordancia con el artículo 13 de la LDADC, se estima que la norma solo permite convenios para determinar la forma en que se ejecutará el retiro de la obra. En efecto, si se diera un mayor espacio a la libertad contractual, se correría el riesgo de que la facultad de arrepentimiento o retracto se vacíe de contenido, a través de condiciones generales de la contratación que la restrinjan o anulen.

Al igual que cualquier otro derecho, el arrepentimiento o retracto debe ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe. Por consiguiente, si el autor o la autora desea retirar de circulación su obra, tiene que comunicar su decisión a las terceras personas afectadas dentro de un plazo de antelación razonable, procurando causar el menor daño posible.

Con todo, según el párrafo final del artículo 14 de la LDADC, no se ejecutará el retiro de circulación de la obra hasta que se pague la compensación adecuada a las personas afectadas. De este modo, se garantiza que los sujetos perjudicados reciban la indemnización correspondiente.

Sin embargo, el último párrafo de la norma citada también incorpora la frase “a menos que se acuerde de otra manera”. En este contexto, se entienden admisibles los convenios para que la indemnización se fije después del retiro de circulación de la obra, lo cual favorece a la persona autora. Además, no se descarta la validez de las estipulaciones que introduzcan una cláusula penal que anticipe el importe de la indemnización a cancelar por el autor o la autora a causa del retiro de circulación de la obra.



En el caso de las obras cinematográficas, existe una norma especial que es el artículo 56 de la LDADC. De acuerdo con este precepto, la persona directora de la película únicamente podrá oponerse a la circulación y exhibición de la obra, en virtud de la sentencia firme.

A manera de ilustración, cabe señalar que el artículo 14.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España regula la situación en que la persona autora decide reemprender la explotación de la obra que, previamente, había retirado de circulación. Según dicha norma extranjera, tiene que ofrecer preferentemente los derechos patrimoniales a quien antes ostentaba su titularidad y en condiciones razonablemente similares a las originarias.

La regla descrita propende a evitar que el autor o la autora especule y cometa un abuso del derecho, retirando de circulación una obra exitosa, pagando la indemnización correspondiente a la persona titular de los derechos patrimoniales, para después cederlos a un sujeto diferente y obtener mejores condiciones económicas.

No obstante, al carecer la legislación costarricense de una norma similar, el derecho de la persona afectada con el retiro de la obra se reduce a la indemnización correspondiente que debe ser integral.

Resta indicar que, tratándose de obras en colaboración, el arrepentimiento y retracto podrá ejecutarse cuando lo decidan todas las personas coautoras.

1.14 Derecho de acceso a la obra

Se espera que las personas participantes identifiquen el derecho de acceso como la facultad de la persona autora de llegar al sitio donde se ubica la obra de soporte único.

Se propone comentarles que el ejercicio de esta prerrogativa se relaciona con el derecho de divulgación⁴⁸ e, incluso, con el derecho de reproducción. En el primer escenario, si la persona artista desea reproducir una obra pictórica que previamente había vendido⁴⁹, necesita acceder al lugar donde se encuentra. De ese modo, podrá obtener la reproducción (supongamos una fotografía) que le permitirá divulgar su obra de otra forma.

⁴⁸ Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2335.

⁴⁹ Recuérdese que, según el artículo 91 de la LDADC, la enajenación de la obra pictórica, salvo convenio en contrario, no confiere a la persona adquirente el derecho de reproducción.



En la segunda hipótesis, si un sujeto adquirió el derecho de reproducción de la obra pictórica, también podrá ingresar al lugar donde se halla para ejercerlo.

La LDADC no reconoce expresamente el derecho de acceso, pero el artículo 18 de su reglamento sí lo hace.

De acuerdo con esta última norma, la persona autora o la titular de los derechos sobre la creación podrá ejercer dicha facultad.

Con todo, el reglamento no establece parámetros para el ejercicio del derecho de acceso. En efecto, únicamente señala que se procederá en la forma que mejor convenga a los intereses de ambas partes; sin embargo, omite regular aspectos como el traslado de la obra, los gastos o los daños que se produzcan con el acceso a ella.

En el ámbito judicial, se estima que la persona autora o la titular de los derechos se encuentran facultadas para acudir al proceso sumario contemplado en el artículo 103.1.11 del Código Procesal Civil, para que se definan las cuestiones relativas al ejercicio de este derecho.

1.15 Aspectos generales del derecho patrimonial

Una vez concluido el análisis sobre el derecho moral, se pasará al examen del derecho patrimonial, cuyo contenido se refiere a las diversas modalidades de explotación de las obras⁵⁰ que deben ser autorizadas por la persona autora.

A manera inicial, se espera que los y las participantes conozcan la normativa internacional en que se apoya el derecho patrimonial.

En tal dirección, se sugiere explicarles que, en el Convenio de Berna, se desarrollan los alcances mínimos de los derechos de reproducción, de algunos mecanismos de transformación como la adaptación y la traducción, de modalidades de comunicación pública como la representación, la ejecución pública, la recitación pública y la radiodifusión, así como del derecho de seguimiento o *droit de suit*.

⁵⁰ Estas facultades deben entenderse de manera que comprendan cualquier posibilidad de obtención de un rendimiento económico a través de la correspondiente utilización de la obra. Vicente Magro Servet. (2010). *Tratado práctico de propiedad intelectual*, p. 73. Madrid, España: Editorial El Derecho.



Posteriormente, se incorporaron normas en el Acuerdo ADPIC y en el WCT sobre el arrendamiento (forma de distribución) de programas de ordenador, obras cinematográficas y obras incorporadas en fonogramas, así como la puesta a disposición del público (modalidad de comunicación pública) de todas las obras protegidas por el derecho de autor.

1.16 Derecho de reproducción

Además, se espera que los y las participantes describan al derecho de reproducción como la facultad de la persona autora o sus causahabientes de autorizar la obtención de copias –parciales o totales– de la obra literaria o artística o de la fijación visual o sonora⁵¹.

En virtud de las diferentes clases de obras que existen y dados los avances tecnológicos, la reproducción puede ocurrir de distintas maneras. En efecto, el artículo 4.I de la LDADC enuncia formas de reproducción como el almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. En este último supuesto, se considera como reproducción la fotografía de una escultura (se toma una obra tridimensional y se reproduce en formato bidimensional)⁵².

A la vez, el artículo 31 del RLDADC enuncia diversas modalidades de reproducción, a saber, la imprenta, el dibujo, el grabado, el modelado o cualquier procedimiento de las artes gráficas y plásticas, así como la duplicación y el registro mecánico, electrónico, fonográfico o audiovisual.

Se debe agregar que, a tenor del artículo 9.3 del Convenio de Berna, toda grabación sonora o visual será catalogada como una reproducción⁵³.

Cabe subrayar que el derecho de reproducción cubre la construcción del edificio diseñado en un plano de arquitectura⁵⁴. Recuérdese que, según el artículo 90 de la LDADC, la enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes solo da derecho, a quien los adquiere, para ejecutar la obra tenida en cuenta, sin que pueda reproducirlos, transferirlos o servirse de ellos para otras obras.

51 De acuerdo con el artículo 3.11 del RLDADC, la fijación consiste en la incorporación de signos, sonidos e imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación. A manera de ejemplo, se produce una fijación cuando se graba en audio o video la interpretación de una obra musical.

52 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2556.

53 Sin embargo, no debe perderse de vista que la grabación además implica una fijación de la obra.

54 Delia Lipszyc. Op. cit. Posición 2556.



Un ejemplo adicional de reproducción se encuentra en la hipótesis en que se toma la imagen de una obra pictórica y, después, se inserta en vajillas de porcelana que se comercializan.

Asimismo, la obra originaria se reproduce cuando se explota una obra derivada, para cuya creación se utilizó como base⁵⁵.

Ahora bien, para evitar la reproducción masiva de las obras en el entorno digital, se han creado las medidas tecnológicas.

De acuerdo con el artículo 11 del WCT, los Estados miembros deben proporcionar tutela jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir estas medidas⁵⁶.

En concordancia con la norma internacional expuesta, el artículo 62 de la LPODPI sanciona el delito de alteración, evasión, supresión, modificación o deterioro de las medidas tecnológicas efectivas contra la reproducción, el acceso o la puesta a disposición del público de obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas. De esta manera, se disuaden las conductas ilícitas descritas.

Finalmente, en el artículo 54 de la LPODPI se tipifica el delito de reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas o fonogramas.

1.17 Derecho de distribución

Con sustento en los artículos 4.º de la LDADC y 3.7 de su reglamento, se espera que los y las participantes definan el derecho de distribución como la facultad de la persona autora o sus causahabientes de autorizar la puesta a disposición del público por venta, alquiler, importación, préstamo o cualquier otra forma similar, del original o las copias de la obra o fonograma.

Se recomienda explicarles que las normas señaladas incorporan el derecho de autorizar el alquiler de la obra, en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC y en el WCT. No obstante, el ámbito de aplicación de las normas nacionales es más extenso pues, a diferencia de los convenios internacionales citados, abarcan todo tipo de obras.

⁵⁵ *Idem.* Posiciones 2571 a 2576.

⁵⁶ Las medidas tecnológicas se pueden eludir ya sea mediante la introducción de dispositivos dentro de la máquina (*hardware*) o fuera de ella o bien en los programas de ordenador (*software*). Delia Lipszyc. (2017). *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Bogotá, Colombia. Primera edición digital, Cerlalc, posición 1902.



La potestad de autorizar el alquiler de la obra genera polémica cuando se le analiza a la luz del principio de agotamiento de los derechos. En efecto, se podría interpretar que, después de la primera venta consentida del ejemplar auténtico de la obra, la persona autora o sus causahabientes no pueden controlar los actos posteriores de disposición, entre ellos el arrendamiento.

Sin embargo, se ha considerado que el principio de agotamiento únicamente se aplica cuando la persona autora o sus causahabientes autorizaron su posterior alquiler⁵⁷, aparte de consentir la venta del ejemplar auténtico de la obra. De lo contrario, el derecho de permitir el arrendamiento de la obra quedaría vacío de contenido. Precisamente, esta es la solución adoptada en el párrafo segundo del artículo 32 del RLDADC.

Con todo, la facultad de distribución comprende otras modalidades contractuales como la venta⁵⁸ o el préstamo de la obra. Asimismo, la persona autora o sus causahabientes se encuentran facultadas para autorizar la importación de ejemplares de la obra.

Es importante considerar que, a tenor del artículo 17 de la LDADC, le corresponde exclusivamente a la persona titular de los derechos patrimoniales, determinar la retribución económica que las personas usuarias pagarán.

Este precepto, que deja a la persona titular de los derechos patrimoniales en libertad de fijar el precio por la explotación de su obra, contrasta con el artículo 83 de la LDADC que, para el uso de fonogramas, alude a una remuneración única y equitativa.

En torno a las importaciones, se debe tener presente que la persona titular de los derechos las puede controlar a través de las medidas en frontera.

No obstante, se puede limitar el ejercicio de esta facultad por el principio de agotamiento de los derechos. En efecto, si la obra fue puesta en el comercio de forma legítima en cualquier país del mundo, la persona autora no podrá detener su importación, salvo que haya sido alterada o modificada.

57 Vicente Magro Servet. Op. cit., p. 79.

58 En este caso, suelen acordarse la difusión, la reproducción y la venta de la obra literaria mediante el contrato de edición.



Tres delitos se relacionan con el derecho de distribución. El artículo 56 de la LPODPI sanciona la impresión de un número superior de ejemplares de una obra. En tal evento, la reproducción y distribución de una cantidad no autorizada de ejemplares de la obra causan un perjuicio a la persona titular de los derechos.

Además, los artículos 59 y 60 de la LPODPI tipifican la venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de ejemplares fraudulentos, así como el arrendamiento de obras literarias o artísticas, o fonogramas sin autorización de la persona autora o su representante.

1.18 Comunicación pública

Se espera que, con sustento en el artículo 3.4 del RLDADC, los y las participantes describan al derecho de comunicación pública como la facultad de la persona autora o sus causahabientes para autorizar la puesta de la obra al alcance del público, por cualquier medio o procedimiento que no consista en la distribución de ejemplares, de manera que pueda ser recibida o percibida por las personas a cambio de una contraprestación o ventaja económica.

Se sugiere explicarles que la comunicación será pública, independientemente de su finalidad, cuando se realice en un lugar abierto al público, o en un sitio en el que se encuentre un número importante de personas que no integran el círculo normal de la familia, aunque ese lugar sea privado⁵⁹.

El artículo 16 de la LDADC enuncia distintas modalidades de comunicación pública, a saber, la ejecución de obras musicales, la representación de obras teatrales, la declaración de obras literarias, la radiodifusión⁶⁰ sonora o audiovisual, el uso de los parlantes, la telefonía y los aparatos electrónicos semejantes.

Por su parte, el artículo 30 del reglamento a la ley mencionada incluye otras formas de comunicación pública como la exhibición de obras cinematográficas, la transmisión de obras por cable y fibra óptica, la presentación y exposición públicas de obras de arte y el acceso público a

⁵⁹ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 2558.

⁶⁰ Según el artículo 4.p de la LDADC, la radiodifusión consiste en la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o imágenes y sonidos o la representación de estos, para su recepción por el público, incluida la transmisión inalámbrica de señales codificadas, cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento.



las bases de datos por medio de telecomunicación, cuando estas incorporen o constituyan obras protegidas.

Cabe subrayar que, con la ratificación del WCT, se reconoció una nueva forma de comunicación pública que estriba en la puesta a disposición del público de las obras, de tal manera que las y los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada una de ellas elija.

Precisamente, a través de la Ley 7979 del 6 de enero de 2000, se adicionó el artículo 16.f de la LDADC para admitir esta modalidad de comunicación pública.

En ejercicio de esta facultad, la persona titular de los derechos puede controlar la carga de la obra en una página web o, incluso, en una plataforma que ofrece el servicio de streaming⁶¹.

Ahora bien, la comunicación pública será directa cuando la obra se ejecuta o representa en vivo (por ejemplo, un concierto o una obra de teatro). Por el contrario, se le cataloga como indirecta si se efectúa por medio de una fijación sobre un soporte material (un fonograma) o a través de un agente de radiodifusión (a saber, una estación de radio o un canal de televisión)⁶².

El principio de independencia de las formas de explotación también cubre a la comunicación pública. En consecuencia, se requiere la autorización de la persona titular de los derechos cada vez que la obra llega a un público nuevo (verbigracia, cuando la obra se transmite en más territorios o si, después de exhibirse en el cine, se transmite en televisión por cable para que, finalmente, se encuentre disponible en televisión abierta). En efecto, las ampliaciones del público receptor de la obra implican un cambio sustancial en la dimensión económica del negocio jurídico⁶³.

En la misma dirección, será necesario el consentimiento de la persona titular de los derechos para la retransmisión de la obra que, previamente, fue radiodifundida.

61 Por *streaming* se entiende la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de modo que la persona usuaria disfruta del producto a la vez que se descarga. Este concepto se ubica en la siguiente dirección: <https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming>

62 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 2616 a 2633.

63 *Idem*. Posiciones 2605 a 2610.



En el marco de la gestión colectiva de los derechos de autor, han surgido conflictos sobre los alcances de la comunicación pública.

En el caso de un centro de rehabilitación que ofrece a sus pacientes la señal de televisión mientras se recuperan, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea consideró que sí existe comunicación pública en la sentencia del 31 de mayo de 2016⁶⁴.

En criterio de ese tribunal, la comunicación se califica como pública cuando se dirige a un número indeterminado de destinatarios o destinatarias potenciales e implica, además, un número importante de personas. Asimismo, el tribunal ponderó factores como el acceso a la obra por parte de un público suplementario y el carácter lucrativo de la difusión de las obras. En este último sentido, estimó que hay fin lucrativo cuando la empresa usuaria puede obtener de la obra un beneficio económico ligado al atractivo y, por tanto, a la mayor frecuentación del establecimiento en el que se realiza la difusión.

No obstante, en el fallo del 15 de marzo de 2012⁶⁵, el mismo tribunal negó que se produjera comunicación pública, en lo relacionado a la música escuchada en el consultorio de los y las dentistas. En esta oportunidad, consideró que los y las pacientes formaban normalmente un conjunto de personas cuya composición era bastante estable y, por ende, constituían un conjunto de destinatarios y destinatarias potenciales determinado, puesto que las demás personas no tenían, en principio, acceso al tratamiento odontológico. Agregó que el número de pacientes era escaso, incluso insignificante, ya que el número de personas presentes simultáneamente en el consultorio era, en general, muy limitado. Apuntó que la persona dentista que ponía a disposición de sus pacientes música de fondo no podía razonablemente esperar un aumento de su clientela debido únicamente a esta difusión, ni podía subir los precios de los tratamientos que proporcionaba.

Con todo, ante un reclamo de infracción por comunicación pública de obras, la parte demandada podría alegar que, en los televisores disponibles a su clientela, solo se emiten programas que no califican como obras (a manera de ejemplo, noticieros o juegos de fútbol). Sin embargo, tendría que asumir la carga de probar ese hecho impeditivo del derecho de la parte actora⁶⁶.

64 Esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX-%3A62015CJ0117>

65 Esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX-%3A62010CJ0135>

66 Vicente Magro Servet. Op. cit., pp. 119 a 121.



Finalmente, cabe subrayar que el artículo 51 de la LPODPI sanciona el delito de representación pública, comunicación o puesta a disposición del público, sin autorización, de obras literarias o artísticas.

1.19 Derecho de transformación

Según se adelantó, el derecho de transformación radica en la potestad de la persona autora de explotar su obra autorizando la creación de obras derivadas a ella⁶⁷.

En estricto sentido, la transformación implica que la obra primigenia permanece inalterada en su individualidad. De esta manera, se le añade la obra derivada como resultado de la transformación⁶⁸.

Se espera que las personas participantes conozcan las principales modalidades de transformación de obras, esto es, las adaptaciones, las traducciones, las actualizaciones, las antologías, los resúmenes, los extractos, etc.

Se propone comentarles que, en el primer caso, una obra pasa de un género a otro (la obra literaria se adapta para exhibirse en el cine) o se le agregan elementos (se crea una nueva temporada de una serie de televisión)⁶⁹.

Obviamente, la adaptación tiene que respetar la obra originaria.

Por su parte, la traducción requiere de un dominio creativo de un idioma extranjero, para trasladar el pensamiento de la persona autora a una lengua distinta⁷⁰.

También se ha catalogado como obra derivada a la reordenación de la base de datos⁷¹.

Es preciso recordar que, si la obra originaria está en el dominio privado, se necesita la autorización de la persona titular de los derechos para transformarla y explotar la consecuente obra derivada.

67 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 3001 a 3006.

68 *Idem*. Posición 3006.

69 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 1620.

70 *Idem*. Posiciones 1625 a 1630.

71 Vicente Magro Servet. *Op. cit.*, p. 121.



Con todo, para considerar que existe una obra derivada, esta debe superar el umbral de la originalidad. Por el contrario, si los aportes son insignificantes, no habrá una nueva creación⁷².

Finalmente, cabe destacar que el artículo 58 de la LPODPI sanciona la adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas.

1.20 Derecho de participación

Por último, con sustento en el artículo 151 de la LDADC, se espera que el grupo tres señale que el derecho de participación garantiza que la persona autora reciba una porción del precio de la reventa de la obra de arte o manuscritos originales.

Se sugiere explicarles que este derecho de participación, denominado *droit de suit*, se regula en el artículo 14 ter del Convenio de Berna. Dicha norma internacional subordina el ejercicio del derecho citado a su reconocimiento en la legislación del país de origen de la persona autora. Sin embargo, la legislación costarricense no introduce ese condicionante.

Más bien, el artículo 2 de la LDADC establece la protección, incluyendo cualquier beneficio, para las autoras y los autores extranjeros, en igualdad de condiciones que las personas autoras nacionales.

A diferencia de los otros derechos patrimoniales, el *droit de suit* es inalienable e irrenunciable. No obstante, se puede transmitir *mortis causa*.

Evidentemente, cuando el legislador lo dota con estas características, lo protege frente a condiciones generales de la contratación que lo restrinjan o anulen.

El sujeto pasivo de este derecho es la persona que compró la obra de soporte único al autor o a la autora y que, después, la revende. En efecto, la persona primera adquirente se encuentra en una relación *propter rem*⁷³ con la obra⁷⁴.

⁷² *Idem*, pp. 121 y 122.

⁷³ Estas obligaciones surgen en razón de la cosa, es decir, van aparejadas al derecho real de propiedad. Hernán Darío Velásquez Gómez. (2010). *Estudio sobre obligaciones*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., p. 112.

⁷⁴ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 3046.



El importe de esta remuneración se fija en un cinco por ciento sobre el precio obtenido en cada venta posterior, sin aplicar deducción alguna.

Con todo, las exigencias derivadas de la buena fe obligan a la persona compradora originaria, a informar al autor o a la autora de la venta posterior y a suministrarle prueba que demuestre el precio de la transacción. De lo contrario, será difícil que se materialice este derecho⁷⁵.

Respecto de su transmisión mortis causa, se debe apuntar que la persona cónyuge adquiere este derecho con prioridad y, posteriormente, las personas herederas consanguíneas. Su plazo de vigencia es de cincuenta años después de la muerte de la persona autora.

1.21 Aspectos generales de los derechos conexos

Se espera que el grupo cuatro describa los derechos conexos como las facultades reconocidas a las personas artistas intérpretes y ejecutantes, las empresas productoras de fonogramas y los organismos de radiodifusión en cuanto a sus actividades referentes a la utilización pública de obras, toda clase de representaciones artísticas o la transmisión al público de acontecimientos, información, sonidos o imágenes⁷⁶.

Se propone comentar a las personas participantes que los derechos conexos no tienen como finalidad entrar en conflicto con el derecho de autor. Antes bien, según los artículos 1 de la Convención de Roma, 1 del WPPT y 7 del Convenio de Fonogramas, ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse en menoscabo del derecho de autor.

La misma regla se desprende del artículo 45 del RLDADC, el cual agrega que, en caso de conflicto, se estará a lo que más favorezca a la persona autora.

Los derechos conexos se caracterizan porque las actividades que protegen concurren a la difusión de las obras literarias o artísticas, pero no a su creación⁷⁷.

⁷⁵ En criterio de Delia Lipszyc, el derecho de participación se hace efectivo solo en países que aceptan el porcentaje directo sobre el precio de la reventa, y se administra el derecho por entidades de gestión colectiva. Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 3095.

⁷⁶ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 4848.

⁷⁷ *Idem*. Posición 4855.



Se concluye de lo expuesto que los derechos conexos, aun cuando son bienes inmateriales, no califican como obras. En consecuencia, no deben satisfacer el requisito de originalidad.

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos conexos no está sujeto a formalidades.

A diferencia de lo que sucede con el derecho de autor, donde la titularidad originaria corresponde a la persona física creadora de la obra, tratándose de los derechos conexos, la titularidad originaria puede recaer sobre las personas jurídicas, a saber, las empresas productoras de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Los derechos conexos también son distintos al derecho de autor en cuanto al contenido de las facultades de explotación. En efecto, las prerrogativas que se derivan del derecho de autor son enunciativas, mientras que las facultades de carácter patrimonial de los derechos conexos son taxativas.

Nótese que, en la primera hipótesis, el artículo 16.1.j de la LDADC se refiere a cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. En contraposición, los artículos 78, 82 y 86 de la LDADC carecen de una disposición análoga.

Si bien el artículo 46 del RLDADC permite la aplicación supletoria de la normativa de derecho de autor, siempre que sea compatible con la naturaleza de los derechos conexos y que no entren en conflicto, se estima que la ampliación de las facultades dimanantes de los derechos conexos podría afectar al derecho de autor.

Tómese en cuenta que la persona autora podría quedar supeditada a la autorización que dé el o la titular de los derechos conexos, para las formas de explotación no contempladas en los artículos 78, 82 y 86 de la LDADC.

Por último, al igual que, en el derecho de autor, las facultades de explotación de los derechos conexos pueden ser objeto de cesión o licencia total o parcial.

1.22 Artistas intérpretes y ejecutantes

Se espera que los y las participantes conozcan que el ordenamiento jurídico tutela las interpretaciones y ejecuciones de las personas artistas.



Se sugiere explicarles que estas personas son intermediarias entre la creación y el público, pues transmiten un pensamiento ya expresado entera y concretamente por el autor o la autora de la obra⁷⁸.

En efecto, los artículos 14 del Acuerdo ADPIC, 3.a de la Convención de Roma, 2.a del WPPT, 77.a de la LDADC y 3.2 de su reglamento aluden al concepto de artistas intérpretes y ejecutantes.

Sin embargo, los vocablos intérprete y ejecutante no son sinónimos. En el primer caso, la persona artista actúa de forma individual (por ejemplo, una solista), mientras que, en la segunda hipótesis, se realiza una ejecución colectiva de las obras musicales (a saber, coros, bandas y orquestas)⁷⁹.

De acuerdo con el artículo 3.a de la Convención de Roma, las personas artistas protegidas son aquellas que interpretan o ejecutan una obra literaria o artística.

No obstante, el artículo 9 de ese convenio internacional permite que la tutela se extienda a sujetos que no interpretan o ejecutan obras, como los y las artistas de variedades y de circo.

Por otro lado, el artículo 2.a del WPPT, que es una norma posterior, incluye las expresiones de folclore dentro de la definición de las personas artistas intérpretes y ejecutantes.

Precisamente, los artículos 77.a y 152 de la LDADC incorporan la interpretación y la ejecución de expresiones de folclore, así como las personas acróbatas, magas, payasas, trapevistas, domadoras y otras que participan de manera profesional en los espectáculos públicos.

Conforme con el artículo 153 de la LDADC, será aplicable la tutela concedida a los y las artistas intérpretes y ejecutantes a favor de las personas atletas, aficionadas y profesionales que actúen en público⁸⁰. La norma agrega que el ejercicio de ese derecho corresponde al club o entidad deportiva a la que pertenezcan.

78 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5205 a 5211.

79 *Idem*. Posición 5242.

80 En criterio de Mabel Goldstein, más allá del ejercicio de un derecho de autor o conexo, en este caso se produce un efecto reflejo del derecho de personalidad a la propia imagen. Mabel Goldstein. (1995). *Derecho de autor*, p. 187. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca.



Ahora bien, el artículo 78 de la LDADC reconoce a las personas artistas la facultad de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la distribución, la radiodifusión y la comunicación pública⁸¹ de sus interpretaciones y ejecuciones.

Respecto a las interpretaciones y ejecuciones no fijadas, la persona artista podrá controlar su fijación, radiodifusión y comunicación al público. Se exceptúa el caso en que la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida.

Analizando esta primera parte de la norma en sentido contrario, se concluye que la persona artista, después de que autorizó la fijación de su interpretación o ejecución, no podrá oponerse a su radiodifusión o comunicación pública⁸² con la salvedad de la puesta a disposición del público de las interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas.

En tal dirección, el artículo 19 de la Convención de Roma señala que, una vez que la persona artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, no podrá oponerse al uso posterior que se le dé⁸³.

De igual modo, en el supuesto de que se produzca la comunicación de un fonograma en lugares frecuentados por el público directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación pública, no interactiva, de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, la persona artista tendrá el derecho de participar en la remuneración única y equitativa a que se refieren los artículos 83 de la LDADC y 46 bis de su reglamento⁸⁴.

En concordancia con los artículos 14 del Acuerdo ADPIC y 7 al 10 del WPPT, el artículo 78 de la LDADC incluye otras prerrogativas en beneficio de las personas artistas intérpretes y ejecutantes. En efecto, quedan facultadas para autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, la enajenación, la puesta a disposición del público y el alquiler de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.

81 El artículo 2 del WPPT contiene definiciones separadas para la comunicación al público y la radiodifusión, aun cuando existe una relación de género a especie entre ambas figuras. Siguiendo una línea semejante, el artículo 78 de la LDADC menciona dichas figuras de forma autónoma.

82 Si se concedieran estas facultades a la persona artista, se produciría el riesgo de que prohíba la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones, lo que, a su vez, podría obstruir la comunicación pública de la obra interpretada o ejecutada, en perjuicio del derecho de autor. Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5330 a 5336.

83 Cabe apuntar que el WPPT tampoco cubre esta clase de fijaciones.

84 Aquí estamos en presencia de una utilización secundaria del fonograma, a partir de la cual surge el derecho de la persona artista de percibir una remuneración. Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 5360.



No obstante, como estos derechos pueden ser objeto de cesión, es probable que se transmitan a la empresa productora de fonogramas en el momento en que se acuerda la fijación de la interpretación o ejecución⁸⁵.

Según el artículo 80 de la LDADC, para el ejercicio de las facultades aludidas, las personas directoras asumirán la representación de las orquestas y conjuntos vocales e instrumentales⁸⁶.

Con todo, el artículo 79 de la LDADC reconoce el derecho moral de las personas artistas intérpretes y ejecutantes, reduciendo las facultades al derecho al nombre y al respeto de la interpretación.

En el primer evento, conservarán, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o fijadas en fonogramas, el derecho a ser identificadas como las personas artistas intérpretes y ejecutantes, excepto cuando la omisión venga dictada por la forma de utilizar la interpretación o ejecución. A manera de ejemplo, esta salvedad aplica cuando la música se comunica en salones de baile, donde sería muy engorroso interrumpir la difusión de las obras para informar los nombres de las personas artistas intérpretes o ejecutantes.

En la segunda hipótesis, se protege la interpretación o ejecución de deformaciones, mutilaciones o alguna modificación que cause perjuicio a su reputación.

Cabe recalcar que, a las personas artistas intérpretes y ejecutantes, no se les concede las facultades de divulgación y arrepentimiento o retracto. En efecto, carece de sentido el reconocimiento explícito de un derecho de divulgación, cuando la interpretación o ejecución importan -en sí mismas- una forma de divulgación.

Por otra parte, las legislaciones son reacias a otorgar un derecho de arrepentimiento o retracto, puesto que su ejercicio puede obstaculizar la explotación de la obra autorizada por el autor o la autora⁸⁷.

En torno a la naturaleza del derecho moral atribuido a las personas artistas intérpretes y ejecutantes, el artículo 79 de la LDADC no establece de manera expresa su carácter personalísimo, inalienable e irrenunciable. Sin embargo, esas características se deducen de su texto que admite la existencia del derecho moral, a pesar de que los derechos patrimoniales hayan sido objeto de cesión.

85 Delia Lipszyc. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Posición 2951.

86 Es indispensable que el ejercicio de los derechos de los artistas ejecutantes se lleve a cabo de forma uniforme y coordinada. Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5445 a 5450.

87 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 5297.



Finalmente, acudiendo al criterio de integración acuñado en el artículo 46 del RLDADC, es válido concluir que los derechos morales de las personas artistas intérpretes y ejecutantes poseen la virtud de ser perpetuos. En dicho sentido, se considera que los plazos de protección, previstos en el artículo 87 de la LDADC, solo se aplican a las facultades de explotación de las interpretaciones y ejecuciones.

1.23 Empresas productoras de fonogramas

Se espera que los y las participantes conozcan que el ordenamiento jurídico tutela los fonogramas que producen las empresas dedicadas a este giro económico⁸⁸.

Se propone comentarles que, de acuerdo con los artículos 3.b, 3.c de la Convención de Roma, 1.a del Convenio de Fonogramas, 3.c, 3.d del WPPT, 81 de la LDADC y 3.12 de su reglamento, la empresa productora de fonogramas toma la iniciativa, coordina y asume la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución, otros sonidos o las representaciones de sonidos.

Por consiguiente, dichas empresas realizan una labor técnica y organizativa de orden industrial, pues toman sonidos efímeros y los convierten en una interpretación duradera y de calidad. En estas funciones, pueden intervenir personas ingenieras de sonido o directoras de grabación que emplean la tecnología adecuada para llevar a cabo las fijaciones⁸⁹.

Se deduce de las normas indicadas que el concepto fonograma se circunscribe a las grabaciones sonoras, lo que excluye las fijaciones audiovisuales⁹⁰.

Con todo, las grabaciones sonoras no se limitan a la interpretación y ejecución de obras musicales. Por el contrario, incluyen distintas fijaciones como los sonidos de la naturaleza, el canto de las aves, etc.⁹¹.

⁸⁸ La referencia a las empresas productoras de fonogramas comprende a las personas físicas empresarias y a las personas jurídicas que se ocupan de esta actividad.

⁸⁹ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5456 y 5466 a 5471.

⁹⁰ No obstante, en su versión original, los artículos 81 a 83 de la LDADC hacían referencia a los videogramas que, en realidad, deben protegerse como obras audiovisuales.

⁹¹ Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 5461.



Ahora bien, la definición de fonograma comprende el término representaciones de sonidos. En efecto, se pueden generar sonidos digitales utilizando la tecnología, los cuales son audibles mediante el equipo electrónico adecuado, aunque todavía no se hayan producido sonidos reales⁹².

Al igual que los demás derechos conexos, los derechos de la empresa productora de fonogramas se protegen de manera automática, sin que sea necesaria alguna formalidad.

En dicho sentido, el artículo 20 del WPPT establece que los derechos previstos en ese tratado no estarán subordinados a formalidades, lo que descarta el uso del signo (P) a que se refieren los artículos 11 de la Convención de Roma y 5 del Convenio de Fonogramas⁹³.

En concordancia con las disposiciones 14 del Acuerdo ADPIC, 10 de la Convención de Roma, 11 al 14 del WPPT y 2 del Convenio de Fonogramas, el artículo 82 de la LDADC señala que las empresas productoras de fonogramas tienen la potestad de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, la primera distribución del original y de cada copia mediante la venta y el arrendamiento, la importación de copias, la transmisión y retransmisión por radio y televisión, la ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización y la puesta a disposición del público del fonograma.

En torno a la radiodifusión y la comunicación de fonogramas en locales frecuentados por el público, el artículo 83 de la LDADC establece que el usuario o la usuaria obtendrá autorización previa de la empresa productora y le cancelará una remuneración única y equitativa que distribuirá con las personas artistas en las proporciones estipuladas en el contrato. A falta de convenio, se aplicará el mandato 84 de la LDADC.

No obstante, Costa Rica introdujo reservas a los artículos 16 del Convenio de Roma y 15 del WPPT. En ambos casos, indicó que no aplicará la normativa sobre la utilización secundaria de fonogramas a la radiodifusión tradicional gratuita no interactiva, vía aire.

Con ocasión de las reservas apuntadas, el RLDADC fue objeto de varias modificaciones.

En efecto, se introdujo en el artículo 3.24 bis una definición para los organismos de radiodifusión tradicional. De acuerdo con esta norma, la programación de dichos organismos puede ser recibida por el público en general sin pago de derechos de suscripción.

92 Delia Lipszyc. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Posición 2846.

93 Recuérdese que estas normas son anteriores al WPPT.



Además, se incorporaron los artículos 46 bis y 47 bis, según los cuales las empresas productoras de fonogramas solo podrán autorizar y exigir el pago, cuando la radiodifusión o ejecución pública de fonogramas se realice en locales frecuentados por el público directamente para la radiodifusión por radio, televisión o para su ejecución pública por cualquier otro medio no interactivo que posibilite la ejecución pública de los fonogramas en las condiciones que la ley dispone.

Antes de las reservas aludidas, se habían planteado demandas contra las estaciones de radio por la falta de pago de los derechos de las empresas productoras de fonogramas. La sentencia del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera, n.º 325-2013, de las 10 horas del 30 de octubre de 2013⁹⁴, resolvió uno de esos procesos.

1.24 Organismos de radiodifusión

Se espera que los y las participantes conozcan que el ordenamiento jurídico protege las emisiones de los organismos de radiodifusión.

Se recomienda explicarles que, de acuerdo con el artículo 85.a de la LDADC, los organismos de radiodifusión son las empresas de radio o televisión que transmiten programas al público⁹⁵. Esta definición se complementa con el artículo 3.24 del reglamento a la ley mencionada, según el cual los organismos de radiodifusión emiten señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción por parte de una pluralidad de sujetos receptores.

Al igual que las empresas productoras de fonogramas, los organismos de radiodifusión realizan labores técnicas y organizativas. En cumplimiento de esas funciones deciden los programas que transmitirán, eligen la hora y fecha de la emisión, etc.⁹⁶.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 3.f de la Convención de Roma y 85.b de la LDADC, las emisiones tuteladas son las ondas radioeléctricas de sonidos o de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción por el público.

94 Esta sentencia se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-606728>

95 Cabe subrayar que la Convención de Roma no define a los organismos de radiodifusión. Por otra parte, el WPPT omite regularlos.

96 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5565 y 5605.



Tal y como se aprecia, el concepto legal de emisiones no comprende la televisión por cable. Sin embargo, a través del artículo 3.10 del reglamento a la ley indicada, se amplió la definición para incluir el cable, la fibra óptica y los demás procedimientos similares.

El contenido de las emisiones no necesariamente debe ser obras protegidas por el derecho de autor. En efecto, las emisiones pueden comprender noticieros o eventos deportivos⁹⁷.

Con todo, las emisiones tuteladas son aquellas transmitidas a un público indeterminado. Por el contrario, no existe un acto de radiodifusión –pero sí de comunicación pública– cuando las emisiones se dirigen a un público específico (por ejemplo, las personas pasajeras de una aeronave)⁹⁸.

Dentro de las tareas que realizan estas empresas, se encuentra la retransmisión, la cual consiste en la emisión simultánea o posterior de una emisión de un organismo de radiodifusión, efectuada por otra entidad de la misma naturaleza.

Cabe enfatizar que la retransmisión posterior de un programa significa que este se fijó previamente en un soporte, lo cual, según se expondrá más adelante, debió ser autorizado por el organismo de radiodifusión que emitió la señal en un principio.

Al amparo de los artículos 51 y 73 bis apartado c) de la LDADC, los organismos de radiodifusión pueden realizar fijaciones efímeras de sus programas, pero solo en la medida en que hayan sido autorizados para utilizarlas en publicidad, avances de programación, etc.⁹⁹.

De acuerdo con el artículo 86 de la LDADC, los organismos de radiodifusión pueden controlar la fijación y reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación al público de sus emisiones de televisión en locales de frecuentación colectiva.

1.25 Cuestiones adicionales en cuanto a los derechos conexos

En cuanto a los derechos conexos, quedan tres temas pendientes de desarrollarse. Estos puntos son los plazos de protección, las excepciones a la tutela y los delitos.

97 *Idem.* Posición 5596.

98 *Idem.* Posición 11 778.

99 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos.* Posiciones 5622 a 5626.



Los plazos de protección de los derechos conexos se encuentran regulados en el artículo 87 de la LDADC. Según esta norma, los derechos conexos tendrán una vigencia igual a la vida de las personas artistas intérpretes y ejecutantes y productoras de fonogramas más setenta años después de su muerte¹⁰⁰.

Ahora bien, cuando la duración de la protección se calcule sobre una base distinta a la vida de una persona física¹⁰¹, la vigencia de los derechos será de setenta años contados a partir del final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada. En caso de que no haya ocurrido este hecho, los setenta años se computarán desde el final del año civil de la creación de la interpretación, ejecución o fonograma.

En lo que concierne a los derechos de los organismos de radiodifusión, la tutela durará setenta años contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión.

Por otro lado, las excepciones a la protección de los derechos conexos se desarrollan en el artículo 73 bis de la LDADC. De conformidad con esta norma, se limitan la tutela a los derechos conexos en las hipótesis de uso privado, el empleo de breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad, la fijación efímera autorizada realizada por los organismos de radiodifusión y la utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

Desde luego, la aplicación de las excepciones descritas se encuentra subordinada a la regla de los tres pasos, a saber, que no se afecte la explotación normal de los derechos ni se cause un perjuicio injustificado a los intereses de la persona titular.

Con todo, la norma prohíbe la retransmisión de señales de televisión (ya sean terrestres, por cable o satélite) en Internet, sin la autorización de las personas titulares de los derechos sobre el contenido de la señal y esta última.

Asimismo, el artículo 3.37 del reglamento a la ley citada califica como un uso honrado la radiodifusión tradicional con respecto a los derechos conexos.

100 Este plazo es superior a los mínimos establecidos en los artículos 14 de la Convención de Roma, 4 del Convenio de Fonogramas y 17 del WPPT.

101 Por ejemplo, si la empresa productora de fonogramas está organizada como una persona jurídica.



Finalmente, los artículos 52, 55, 61 y 61 bis de la LPODPI sancionan los delitos de comunicación o puesta a disposición del público no autorizadas de fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones, fijación, reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas, fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución, por otro medio, de aparatos o mecanismos decodificadores de señales de satélite codificadas portadoras de programas, así como de recepción y distribución de señales de satélite codificadas portadoras de programas, respectivamente.

En cuanto a las medidas tecnológicas, la elusión en perjuicio de los derechos conexos se tipifica en los artículos 62 y 62 bis de la LPODPI.

1.26 Gestión colectiva

Por último, se espera que las personas integrantes del grupo cuatro sean conscientes de las dificultades, para hacer efectivo el respeto de los derechos de autor y conexos.

En tal dirección, se propone comentarles que las personas titulares de los derechos muchas veces ignoran dónde, cuándo y cómo se están utilizando sus obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas. Por otro lado, a las personas interesadas en aprovechar estos bienes inmateriales les puede resultar muy engorroso contactar a los y las titulares de los derechos, con el objeto de solicitarles la autorización correspondiente¹⁰².

Además, las personas autoras no siempre se encuentran bien preparadas, a efectos de discutir las condiciones de los contratos de licencia y exigir su cumplimiento¹⁰³.

A fin de evitar estos obstáculos, las personas titulares de los derechos se han organizado en entidades de gestión colectiva que velan por la observancia de los derechos que les son confiados. En este sentido, los derechos de autor y conexos se catalogan como derechos individuales de ejercicio colectivo¹⁰⁴.

Las principales funciones de las entidades de gestión colectiva se describen en el artículo 48 del RLDADC. Según esta norma, las entidades de gestión colectiva son personas jurídicas privadas que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Antes bien, recaudan remuneraciones,

102 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 5692 a 5697.

103 *Idem*. Posiciones 5512 a 5517.

104 *Idem*. Posición 14 377.



en nombre de los y las titulares de los derechos para después distribuirlos, previa deducción de los costos de su administración.

Las disposiciones 111, 132 y 156 de la LDADC aluden a las “sociedades” de gestión colectiva. Ahora bien, la interpretación literal del vocablo “sociedades” puede dar a entender que las normas se refieren a las sociedades civiles.

Sin embargo, a través de la Ley 7686 del 6 de agosto de 1997, las normas citadas fueron interpretadas auténticamente, en el sentido de que no solo aluden a las sociedades mercantiles¹⁰⁵, sino también comprenden las asociaciones reguladas en la Ley 218 del 8 de agosto de 1939.

Cabe apuntar que la interpretación auténtica mencionada ha sido cuestionada por medio de varias acciones de inconstitucionalidad. No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha denegado los reclamos indicados. En efecto, el alto tribunal ha optado por seguir una interpretación amplia del concepto sociedad que incluye:

cualquier agrupación o reunión de fuerzas sociales”, “la agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación de sus integrantes, un fin general, de utilidad común”, “asociación”, “inteligencia entre dos o más para un fin”, “consorcio”, “liga, alianza”¹⁰⁶.

Se debe agregar que, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 111 de la LDADC y 55.5 de su reglamento, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos ha autorizado el funcionamiento de tres entidades de gestión colectiva: la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (FONOTICA) y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE).

Con todo, no hay restricción legal o reglamentaria para la autorización de funcionamiento de las entidades de gestión colectiva. De este modo, podría suceder que en el futuro operen varias entidades de gestión colectiva, aunque representen la misma clase de derechos.

¹⁰⁵ Si partimos de la premisa de que las entidades de gestión colectiva no tienen por único y exclusivo objeto el lucro, carecería de sentido que las normas se refieran a sociedades comerciales.

¹⁰⁶ En este sentido, se puede consultar el voto del tribunal constitucional número 4883-2006 que se ubica en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-341223>



Según el artículo 132 de la LDADC, las entidades de gestión colectiva serán consideradas como mandatarias de las personas asociadas, para todos los fines de derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses morales y patrimoniales de sus afiliados y afiliadas.

Tal y como se aprecia, la legislación costarricense presupone que se otorga un mandato amplio en el acto de afiliación a la entidad de gestión colectiva. En consecuencia, la afiliación implica la autorización implícita para que se administre el repertorio que la persona autora, editora, artista o productora de fonogramas confía a la entidad de gestión colectiva.

Respecto de las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas no comprendidos en el acto de ingreso a la entidad de gestión colectiva, se estima que la persona titular de los derechos debe encargarle su administración en un acto ulterior¹⁰⁷. Téngase en cuenta que, con sustento en el artículo 156 de la LDADC, ella es libre de decidir la forma de ejercicio de sus derechos.

En cuanto a las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas de origen extranjero, es lícito que las entidades de gestión colectiva suscriban convenios de representación recíproca, a efectos de que sus homólogas asuman la recaudación de los derechos que administran en otros países.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 49 del RLDADC, las entidades de gestión colectiva se encuentran legitimadas para otorgar licencias de uso de los derechos administrados.

Dicha norma se relaciona con el artículo 50 de la LDADC, el cual regula la ejecución de obras y fonogramas en audiciones o espectáculos públicos. En tales eventos, de acuerdo con esta última norma, la empresa organizadora exhibirá el programa en el que se consignan las obras ejecutadas y los nombres de las personas autoras. En el supuesto de que se ejecuten fonogramas, el programa también contendrá los nombres de los y las intérpretes. En uno u otro caso, se deberá presentar el comprobante de pago de los derechos correspondientes.

A través del Decreto Ejecutivo 23 485-MP, se desarrollaron los alcances de la norma indicada. Según el reglamento aludido, el Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía velará por su cumplimiento. Ese reglamento señala que, además de las empresas organizadoras de espectáculos en que se interpreta o ejecuta música en vivo, deberán contar con la autorización referida los centros

¹⁰⁷ Sin embargo, no se puede descartar que los estatutos de la entidad de gestión colectiva o el documento suscrito en el acto de la afiliación establezcan que el mandato otorgado incluye las obras presentes y futuras.



turísticos, los hoteles, los salones de baile, las salas conocidas como discotecas y aquellos locales frecuentados por el público donde se haga uso de las obras musicales.

A la vez, el reglamento analizado establece que a pedido de la persona titular de los derechos o de quien la representa, la Guardia Civil o la Guardia de Asistencia Rural de la respectiva jurisdicción territorial intervendrá impidiendo el uso desautorizado de las obras musicales, hasta que se cumpla con la obligación correspondiente.

A reserva de lo que se disponga en sus estatutos, las entidades de gestión colectiva pueden conceder las autorizaciones, sin previa consulta a las personas titulares de los derechos, acudiendo al método de licencias generales que incluye todo el repertorio administrado¹⁰⁸.

Claro está, es necesario que las personas usuarias accedan al repertorio administrado, para que conozcan los alcances de la licencia general ofrecida por la entidad de gestión colectiva.

Mediante la circular RDADC-01-2006, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos requirió a las entidades de gestión colectiva la presentación de los repertorios que administran. Disconforme con la orden emitida, ACAM interpuso un recurso de amparo contra la directora de ese registro. En efecto, alegó que se estaba obligando a su representada a inscribir las obras que administra en el registro mencionado, a contrapelo de lo establecido en el artículo 5.2 del Convenio de Berna.

No obstante, en su voto 9276-2008, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que la exigencia de aportar el catálogo de obras debe entenderse como un mecanismo idóneo para acreditar, ante las personas usuarias que las explotan, la facultad para ejercer la representación y administración de los derechos. También se aclaró en dicho pronunciamiento que, al no ser el repertorio un todo estático, se satisface el requisito haciendo referencia a él de forma genérica¹⁰⁹.

Sin perjuicio de las licencias que otorguen las entidades de gestión colectiva, el artículo 49 del RLDADC indica que las personas titulares de los derechos conservan la facultad de autorizar individualmente el uso de sus obras.

108 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 6134 a 6139.

109 El texto de esta sentencia se ubica en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-413946>



Aun cuando esta norma reglamentaria se encuentra vigente, se advierte que no puede descartarse que los estatutos de la entidad de gestión colectiva o el documento que se firma en el acto de la afiliación restrinjan el ejercicio individual de los derechos.

En lo que concierne a las tarifas, el artículo 83 de la LDADC se refiere a una remuneración única y equitativa por la comunicación pública de los fonogramas. Esta norma se complementa con el artículo 50.1 del RLDADC, el cual obliga a las entidades de gestión colectiva a otorgar las licencias a las personas que las soliciten, sin discriminación, en condiciones razonables¹¹⁰ y a título oneroso.

Ahora bien, existen diferentes métodos para fijar el importe de las remuneraciones. En efecto, se pueden cobrar a tanto alzado, estableciendo una proporción o porcentaje sobre los ingresos de la empresa organizadora del evento o acudiendo a un sistema mixto (un monto fijo más una proporción o porcentaje)¹¹¹.

No obstante, los dos últimos mecanismos señalados presentan la desventaja de que es necesaria la prueba de las ganancias de la empresa organizadora del evento, cuya obtención y exactitud pueden generar dificultades.

Con todo, en la hipótesis de que surjan controversias sobre las tarifas reclamadas por las entidades de gestión colectiva, el artículo 51 del RLDADC prevé el arbitraje ante el Tribunal Arbitral del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Sin embargo, no se conoce un diferendo en que alguna persona usuaria de los repertorios haya acudido ante ese tribunal arbitral.

En torno al reparto de las sumas recaudadas, el artículo 52 del RLDADC se remite a los estatutos de las entidades de gestión colectiva. No obstante, excluye los criterios arbitrarios, al tiempo que introduce el principio de distribución en forma proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones, según los casos.

En procura de transformar la gestión global en pagos individuales, las sociedades administradoras requieren un mínimo de información, a saber: las obras efectivamente usadas, las personas autoras de las versiones difundidas y sus derechohabientes, la proporción que les corresponde, a cuál entidad de gestión colectiva extranjera pertenecen, etc.¹¹².

110 Precisamente, una de las condiciones razonables de la licencia será una tarifa única y equitativa.

111 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posiciones 6205 a 6229.

112 Delia Lipszyc. *Derecho de autor y derechos conexos*. Posición 6255.



Lo ideal sería que las entidades de gestión colectiva recopilen información completa y fiel sobre la explotación de los repertorios que les han sido confiados. De este modo, harían una repartición justa entre las personas afiliadas.

A pesar de lo anterior, en la práctica puede resultar imposible o muy oneroso ejecutar el procedimiento descrito.

Cabe subrayar que el aumento en los costos, a raíz de una fiscalización muy exhaustiva, repercute de manera negativa en los derechos de las personas afiliadas, pues la entidad de gestión colectiva les descuenta los gastos citados.

A fin de que el control no se torne engorroso, se han creado sistemas de muestreo y de información sustitutiva o de presunciones. En ambos escenarios, se concentra el procesamiento de los datos en cierto tipo de información suficientemente completa, confiable y revisable que puede representar, desde el punto de vista estadístico, una aproximación adecuada a la realidad del catálogo utilizado¹¹³.

Por otro lado, los sistemas de gestión digital de derechos facilitan el otorgamiento de licencias en línea. A la vez, permiten que se controle el uso de las obras y se recauden y distribuyan las remuneraciones de forma automática¹¹⁴.

A fin de proteger a los sistemas de gestión digital, el artículo 63 de la LPODPI sanciona la alteración, distribución, importación, transmisión o comunicación de información de esta naturaleza.

Por último, en el evento de que se infrinjan los derechos que les han sido confiados, las entidades de gestión colectiva se encuentran legitimadas, a efectos de iniciar los procesos para que cesen las conductas ilícitas y se paguen las indemnizaciones procedentes.

Sin embargo, deben probar que las obras difundidas por las personas presuntas infractoras forman parte de los repertorios que administran. De lo contrario, su reclamo no puede prosperar.

Precisamente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sostuvo dicha tesis en su voto, número 924-2017, de las 10 horas 20 minutos del 3 de agosto de 2017. En efecto, el alto

113 *Idem.* Posición 6304.

114 Delia Lipszyc. *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos.* Posiciones 2764 a 2769.



tribunal consideró que no existe una presunción de legitimación a favor de las entidades de gestión colectiva.

Añadió que era posible que alguna persona autora no se afiliara a la entidad de gestión colectiva. De este modo, aunque pueda resultar difícil, concluyó que las entidades de gestión colectiva soportan la carga de acreditar su representación¹¹⁵.

2. Solución de casos

Una vez que se han estudiado los principales temas relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, se estima necesario trabajar en la aplicación del conocimiento adquirido a situaciones que generan polémica.

Para tales efectos, se han preparado tres casos relacionados con las obras creadas dentro de la relación laboral, las tensiones existentes entre el derecho de autor y la propiedad ordinaria y la exención de responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de Internet.

Se propone conformar aleatoriamente seis grupos. De este modo, cada caso será analizado por dos grupos, lo que permitirá confrontar en plenaria las respuestas de cada uno de ellos que no necesariamente serán coincidentes.

Se recomienda otorgar un tiempo de cuarenta y cinco minutos para que cada uno de los grupos discuta el caso que se le asignó. A la vez, cada grupo deberá escoger una persona relatora que exponga sus conclusiones frente a la plenaria.

En el desarrollo de la plenaria, se sugiere que la persona facilitadora promueva el debate grupal, planteando preguntas generadoras sobre los puntos más relevantes.

2.1 Obras creadas dentro de la relación laboral¹¹⁶

La actora es dibujante. Hace quince años, trabajó para la empresa demandada que desde

115 Esta sentencia se puede consultar en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-749466>

116 El presente caso, al cual se le introdujeron variantes para adaptarlo a este ejercicio, se tomó de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, del 24 de mayo de 2013. Dicho fallo se puede consultar en el siguiente enlace: [http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datasematch=AN&refer-ence=6766680&links=propiedad intelectual "133%2F2012" "173%2F2013"&optimize=20130626&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&datasematch=AN&refer-ence=6766680&links=propiedad%20intelectual%20133%2F2012%20173%2F2013&optimize=20130626&publicinterface=true)



entonces publica cada mes una revista de arquitectura. En los ejemplares físicos de la revista difundidos en aquella época, se incluían axonometrías constructivas¹¹⁷, creadas por la actora en el cumplimiento de sus funciones. Al lado de cada una de estas imágenes, aparecía el nombre de la actora. Tres años después de que se rompió el vínculo entre las partes, la empresa demandada incursionó en la publicación de sus revistas en formato digital. En uno de sus ejemplares digitales, hizo un recuento de axonometrías constructivas publicadas en los ejemplares físicos de antaño. Algunas de esas axonometrías constructivas fueron creadas por la actora.

Cabe añadir que la demandada cedió otras axonometrías constructivas a terceras empresas que las han utilizado en su publicidad de servicios de arquitectura en Internet. En todas estas oportunidades, se omitió indicar el nombre de la actora. No obstante, ella considera que se debió pedir su autorización para utilizar las axonometrías constructivas en los destinos adicionales referidos.

En consecuencia, presentó una demanda contra su antigua empleadora y las terceras empresas cesionarias, pretendiendo que las axonometrías constructivas fueran removidas de los sitios de Internet mencionados.

Por su lado, las demandadas alegaron que las axonometrías constructivas formaban parte de obras colectivas que eran las revistas publicadas cada mes.

En consecuencia, adujeron que la antigua empleadora era la titular de los derechos de explotación sobre las obras citadas. Añadieron que esta última se encontraba facultada para realizar cualquier tipo de uso de las axonometrías constructivas, porque la actora fue remunerada con el pago de un salario como contraprestación por sus servicios.

A partir de la información suministrada, se plantean las siguientes preguntas: ¿Es válido considerar que las axonometrías constructivas son obras que se pueden individualizar de las obras colectivas, esto es, las revistas de arquitectura? Publicar las axonometrías constructivas en las nuevas revistas digitales de la empresa demandada o cederlas a otras firmas ¿constituyen formas de explotación que deben ser autorizadas por la actora? Cambiaría su respuesta si la demandada hubiera subido las axonometrías constructivas a su página web, como forma de presentar un historial de sus trabajos.

117 Estas últimas consisten en un dibujo arquitectónico tridimensional que muestra los elementos internos y externos de un área construida.



Para contestar las preguntas señaladas, se recomienda el estudio de los artículos 4.h, 40 de la LDADC, 3.20 y 16 de su reglamento.

En cuanto a la primera pregunta, se sugiere comentar a las personas participantes que, aun cuando la revista se cataloga como una obra colectiva, las axonometrías constructivas pueden individualizarse de ella. En consecuencia, no existe obstáculo para tutelar las axonometrías constructivas de forma separada, al igual que se protegerían una fotografía o un artículo de opinión insertados en la revista o periódico.

Respecto de la segunda pregunta, se debe tener presente que, en el caso de las obras creadas en el marco de una relación laboral, el ordenamiento jurídico presupone que los derechos de explotación se transmiten a la parte empleadora, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación de la obra.

Ahora bien, al tiempo en que las axonometrías constructivas fueron creadas, la actividad habitual de la demandada consistía en la publicación de una revista física.

Con todo, se estima que la publicación de las axonometrías constructivas en un posterior ejemplar digital de la revista excede aquellas actividades habituales. Tómese en cuenta que la revista física tiene un número limitado de ejemplares que se distribuyen en un territorio. En cambio, la revista digital goza de una mayor difusión y puede llegar a un público más extenso. Se arriba a la misma conclusión en lo que atañe a la incorporación de las axonometrías constructivas en la página web de la antigua empleadora.

De igual manera, se considera que la cesión de las axonometrías constructivas a terceras personas, para que las utilicen en su publicidad de servicios de arquitectura en Internet, rebasa las actividades habituales de comentario.

2.2 Caso sobre tensiones entre el derecho de autor y la propiedad ordinaria

Una empresa, dueña de un centro comercial le encarga a una artista que pinte un mural en una de las paredes exteriores del inmueble citado. En el contrato que suscriben, se incluye una estipulación, según la cual la obra pasa a ser propiedad de la empresa comitente, quedando autorizada para hacer todos los cambios que considere, incluyendo su eliminación. A causa de las inclemencias del tiempo, la obra se deteriora con el paso de los años. En virtud del mal estado de la obra, la empresa dueña del inmueble decide eliminarla y pintar de nuevo la pared exterior.



La artista demanda a la empresa por irrespeto de su derecho moral a la integridad de la obra. La empresa se defiende argumentando que actuó al amparo de una estipulación contractual, la cual es ley entre las partes.

A partir de los hechos y argumentos descritos, contesten las siguientes preguntas: ¿infringió la empresa el derecho moral de la artista? ¿Es válida la estipulación contractual que suscribieron?

Supongamos que una persona transeúnte presenta una demanda sumaria de derribo porque la pared, donde se incorporó la obra, causa peligro a quienes transitan por el lugar, ¿ustedes ordenarían el derribo de la pared, a pesar de la existencia de la obra?

En lo que concierne a la primera pregunta, se sugiere comentarles a las personas participantes que, en este caso, se presenta un conflicto entre el soporte material en que se fijó la obra –pared que pertenece a la empresa dueña del centro comercial- y la creación intelectual de la artista.

Ahora bien, se estima que deben ponderarse los intereses en juego para determinar cuál de ellos se encuentra en una posición merecedora de tutela frente al otro.

Conforme se aprecia, estamos en presencia de una cuestión de hecho. En efecto, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden existir soluciones distintas.

Con todo, la empresa dueña del centro comercial pudo intentar restaurar la obra, antes de eliminarla¹¹⁸. En tal evento, se hubiera conservado la creación artística, a pesar de las inclemencias del tiempo que el caso plantea.

El hecho de que las partes hayan suscrito una estipulación contractual, según la cual la empresa dueña del centro comercial quedaba facultada para eliminar la obra, no cambia la respuesta. Recordemos que el derecho moral a la integridad es inalienable e irrenunciable.

118 En términos similares, en la sentencia del 10 de marzo de 2009, la Audiencia Provincial del País Vasco, España, concluyó que se irrespetó el derecho moral a la integridad de la obra de una persona arquitecta autora de un puente ubicado en la ciudad de Bilbao, por haberse construido una pasarela que la une, la cual presenta un estilo totalmente diferente. En la resolución citada, se consideró que la autoridad pudo buscar otras alternativas que, sin vulnerar el derecho moral de la persona autora, satisficieran el interés público de las personas transeúntes que utilizaban el puente. El texto de este fallo se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/88ac7777e63bd49d/20090318>



Como se indicó anteriormente, pueden ocurrir situaciones en que predomina el derecho de la persona propietaria del inmueble. A manera de ejemplo, supongamos que unas personas realizan actos de vandalismo y pintan un grafiti en la pared externa de una casa, sin autorización del dueño o la dueña de la edificación. Aunque ese grafiti sea original y se catalogue como una obra, se considera que prevalece el derecho de la persona propietaria del inmueble.

Precisamente, la última pregunta se refiere a circunstancias donde se impone la protección de los derechos de las personas transeúntes que podrían colocarse en peligro, si no se derriba el muro donde se incorporó la obra.

2.3 Caso de exención de responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de Internet

Un sujeto, quien tuvo acceso a una fotografía tomada por otra persona, decidió publicarla en una red social.

Después de que la persona autora de la fotografía se enteró de la publicación citada, presentó una demanda por infracción de sus derechos de autor contra el sujeto que la difundió y la empresa administradora de la red social.

Suponiendo que la fotografía se trata de una obra original que se puso a disposición del público sin la autorización de la persona titular de los derechos de autor, ¿la empresa administradora de la red social es responsable solidaria de la infracción?

A fin de contestar la pregunta anterior, es necesario estudiar el artículo 15.11.27 del DR-CAFTA, así como el Decreto Ejecutivo 36 880-COMEX-JP que corresponde al Reglamento sobre la Limitación de Responsabilidad de los Proveedores de Servicios por Infracciones a Derechos de Autor y Conexos de acuerdo con el artículo 15.11.27 del DR-CAFTA (en lo sucesivo este reglamento se abreviará como RLRPSIDAC).

La normativa indicada se caracteriza por determinar escenarios¹¹⁹ donde las empresas proveedoras de los servicios de Internet¹²⁰ (en adelante abreviadas ISP por sus siglas en inglés) están exentas de responsabilidad por las infracciones a los derechos de autor y conexos.

119 En el sistema estadounidense, dichos escenarios se denominan como *safe harbors*.

120 Las empresas prestadoras de servicios de Internet son intermediarias en el proceso comunicativo de la información entre las personas generadoras de los distintos contenidos en la red y quienes las reciben como destinatarios o destinatarias finales de la comunicación. Olenka Woolcott y Germán D. Flórez (2014). *El régimen de exención de responsabilidad de los ISP por infracciones de propiedad intelectual en el TLC Colombia-Estados Unidos: una explicación a partir de la DMCA y la DCE*, 129 *Vniversitas*, 387-418 <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.reri>



El artículo 5 del RLRPSIDAC parte de la premisa de que las ISP no se encuentran obligadas a supervisar ni controlar las páginas web y las acciones de las personas usuarias.

Con todo, los artículos 6 al 10 del RLRPSIDAC incorporan una serie de condiciones -generales y especiales- que las ISP deben cumplir para acceder a la exención de responsabilidad¹²¹.

Dentro de las condiciones generales, se exigen el establecimiento y la implementación de políticas mediante las cuales se determinen las causas por las que se cerrarán las cuentas o se resolverán los contratos de aquellas personas usuarias calificadas como infractoras reincidentes de los derechos de autor y conexos.

También se requieren la adaptación y la no interferencia con las medidas tecnológicas efectivas y de gestión de los derechos de autor y conexos generalmente utilizadas para protegerlos, siempre que estas se encuentren disponibles en términos razonables y no discriminatorios, y que no impongan costos sustanciales a las ISP ni cargas significativas a sus sistemas o redes.

Ahora bien, el RLRPSIDAC introduce condiciones especiales para la exención de responsabilidad de los distintos ISP, a saber, las empresas proveedoras de servicios de conexión¹²², almacenamiento temporal o caching¹²³, servicios de alojamiento o hosting¹²⁴ y servicios de vinculación o referencia¹²⁵.

En el caso sometido a estudio, interviene una empresa proveedora de servicios de alojamiento o hosting. En efecto, la red social permite que las personas usuarias suban materiales que se alojan en sus servidores.

121 Se aclara que el hecho de que incumplan con alguna de esas condiciones no significa automáticamente que sean responsables de alguna infracción. En otras palabras, será indispensable verificar la existencia de una infracción y los presupuestos de la responsabilidad patrimonial.

122 El artículo 3 del RLRPSIDAC las define como toda aquella persona física o jurídica que brinde o provea servicios de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificar su contenido entre los puntos especificados por la persona usuaria del material seleccionado por ella.

123 El artículo 3 del RLRPSIDAC lo define como toda aquella persona física o jurídica que provea u opere instalaciones para servicios en línea o acceso a redes, que temporalmente almacene datos mediante un proceso de almacenamiento automático.

124 El artículo 3 del RLRPSIDAC los define como toda aquella persona física o jurídica que provea u opere instalaciones para servicios en línea o acceso a redes que, a petición de la persona usuaria, almacena, por sí o por medio de terceros sujetos, material en su red o sistema.

125 El artículo 3 del RLRPSIDAC los define como toda aquella persona física o jurídica que provea u opere instalaciones para servicios en línea o acceso a redes, que efectúan servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y directorios.



En cuanto a esta modalidad de ISP, el artículo 9 del RLRPSIDAC establece las siguientes condiciones especiales de exención de responsabilidad: no seleccione el contenido de la transmisión; no inicie la cadena de transmisión del material; no escoja a las personas destinatarias de la información; no perciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; designe públicamente una persona representante para atender las notificaciones; retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado en su sistema o red al momento de obtener conocimiento efectivo de la infracción o al darse cuenta de los hechos o circunstancias a partir de los cuales esta resulta evidente, incluyendo la comunicación a que se refiere el artículo 11 del RLRPSIDAC o bien una orden de la autoridad judicial competente que disponga el retiro de datos o el bloqueo de acceso a ellos.

Con todo, la empresa administradora de la red social no participa en la decisión de la persona usuaria que comparte un material. En consecuencia, no inicia la cadena de transmisión, tampoco selecciona el contenido que se sube a la red social ni escoge a las personas destinatarias. Adicionalmente, del caso no se desprenden elementos que sugieran que la empresa administradora de la red social obtiene un beneficio económico a raíz de la publicación de la fotografía.

La única circunstancia que podría generar una responsabilidad para la ISP sería adoptar una actitud pasiva, una vez que reciba la comunicación regulada en el artículo 11 del RLRPSIDAC.

Cabe subrayar la importancia que reviste la comunicación señalada: en virtud de su contenido¹²⁶, la ISP adquiere conocimiento de la infracción de los derechos de autor y conexos. Por ende, queda obligada a actuar en forma expedita. De lo contrario, se puede estimar que se conduce de manera negligente, lo que eventualmente conllevaría su responsabilidad solidaria por la infracción aludida.

Cuando la ISP reciba la comunicación apuntada con la información completa, la pondrá en conocimiento de la persona presunta infractora. Ella podrá retirar de forma voluntaria el material supuestamente infractor. En su defecto, podrá formular una oposición que contenga la información de descargo. En esta última hipótesis, manifestará su decisión de sujetarse o resolver el conflicto en la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes.

¹²⁶ Según el artículo 11 del RLRPSIDAC, la comunicación debe identificar los derechos de autor o conexos presuntamente infringidos, con indicación expresa y precisa de la titularidad de estos y la modalidad de la infracción. También debe señalar el material infractor y su localización o ubicación en las redes o sistemas operados por la ISP a la que se dirige la comunicación. Asimismo, debe contener datos o información suficiente, veraz y oportuna que le permita a la ISP identificar plenamente o individualizar a la persona usuaria del supuesto material infractor.



Por su parte, la ISP pondrá la contestación en conocimiento de la persona titular de los derechos de autor o conexos, para que entable el reclamo ante las autoridades competentes.

Se interpreta de los artículos 11 al 13 y 15 del RLRPSIDAC que, después de que venza el plazo a que se refiere la segunda norma, la ISP retirará el material supuestamente infractor. No obstante, si la persona usuaria entabla una oposición con la prueba de descargo, y la parte titular de los derechos de autor o conexos no informa a la ISP que presentó un reclamo después de haber sido notificada de la contestación indicada, el acceso al material se restaurará.

En caso de que la persona presunta infractora no responda u omite retirar el material supuestamente infractor dentro del plazo que le otorgue la ISP, esta podrá legítimamente proceder a la terminación de las cuentas específicas o a la adopción de medidas efectivas para retirar o inhabilitar el acceso al material cuestionado, de acuerdo con sus políticas y el RLRPSIDAC.

Sin perjuicio de lo expuesto, una vez iniciado un proceso en sede jurisdiccional, la autoridad competente podrá ordenar las medidas cautelares previstas en el artículo 18 del RLRPSIDAC.

Llama la atención el artículo 19 del RLRPSIDAC que habilita la entrega de información, por parte de la ISP, que identifica a la persona presunta infractora. En efecto, dicha actividad es compatible con el artículo 21.2 del Código Procesal Civil que permite la práctica de prueba, ya sea anticipada o dentro del proceso, para determinar la legitimación.

Con todo, si en sentencia se determina que no hubo infracción a los derechos de autor y conexos, se condenará a la indemnización de los daños y perjuicios causados en los términos previstos en el artículo 38 ter de la LPODPI.



Módulo III

Marcas

1. Charla dialogada

A efectos de introducir el tema de las marcas, se propone realizar una charla dialogada. De este modo, a través del intercambio de opiniones con las personas participantes, se desarrollará el concepto de la marca, se le diferenciará de otras figuras, se describirán sus funciones, se indicarán los signos que pueden constituir una marca, se analizarán los efectos que produce el registro de la marca y se estudiarán las limitaciones al derecho sobre la marca. También se examinarán otras modalidades como las marcas colectivas y de certificación.

Aunque algunos de estos temas parezcan muy sencillos, cabe apuntar que servirán de base para las posteriores actividades.

La presente actividad tendrá una duración aproximada de una hora.

1.1 Preguntas generadoras

En primer lugar, se sugiere formular a las personas participantes la siguiente pregunta generadora: ¿qué entienden por una marca?

La pregunta mencionada busca que se construya en clase un concepto de marca que, esencialmente, comprenda la existencia de un signo apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que ofrece un sujeto, frente a los restantes productos y servicios.

Sin perjuicio de los aportes que se expongan en clase, se recomienda la lectura de la definición contenida en el artículo 2 de la LMOSE. Según dicha norma, la marca consiste en cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se aplique frente a los de su misma especie o clase.



Se extrae de la definición citada que la marca recae sobre bienes o servicios concretos, a saber, el derecho exclusivo y excluyente que se obtiene con la marca se circunscribe a los bienes o servicios para los cuales se otorga la protección.

A la vez, las marcas favorecen la transparencia del mercado pues, como se verá más adelante, informan al público consumidor sobre el origen empresarial de los bienes o servicios que adquieren. De este modo, las personas consumidoras podrán identificar y elegir los productos o servicios de su preferencia¹²⁷.

A continuación, se propone plantear la siguiente pregunta generadora: ¿qué diferencias hay entre las marcas, los nombres comerciales, los emblemas, las razones y las denominaciones sociales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen?

El objetivo de la pregunta anterior es que las personas participantes diferencien las marcas de figuras semejantes con las cuales se pueden confundir.

Inicialmente, se espera que conozcan que las marcas distinguen bienes o servicios, mientras que los nombres comerciales y los emblemas diferencian a la empresa o al establecimiento mercantil.

En este sentido, se sugiere comentar la definición del nombre comercial contenida en el artículo 2 de la LMOSD. De acuerdo con dicha norma, el nombre comercial se trata de un signo denominativo o mixto que identifica o distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. Por el contrario, si se utiliza un elemento figurativo¹²⁸ para distinguirlos, estamos en presencia de un emblema.

Además de distinguir objetos dispares, las marcas, los nombres comerciales y los emblemas difieren en dos aspectos relevantes: como se verá en una de las siguientes preguntas generadoras, el derecho sobre la marca se adquiere con su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. En cambio, según los artículos 64 y 70 de la LMOSD, los derechos sobre el nombre comercial y el emblema se obtienen con el primer uso en el comercio. Asimismo, de acuerdo con los preceptos 31,

¹²⁷ Carlos Fernández-Nóvoa. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*, p. 66. Madrid, España. Marcial Pons. Segunda edición.

¹²⁸ A los efectos de definir un emblema, se considera que el elemento figurativo solo está conformado por una o varias imágenes, independientemente de que evoquen un significado en la mente de las personas consumidoras.



33 y 69 de la LMOSD, la marca se puede transmitir sin la empresa que la explota¹²⁹, lo que se prohíbe tratándose del nombre comercial y el emblema.

Por otra parte, la razón y la denominación social identifican a las sociedades comerciales en el tráfico jurídico, pero no constituyen signos distintivos por sí solas.

A lo sumo, conforme con los artículos 103 y 245 del Código de Comercio, si a los representantes de la sociedad les interesa protegerlas como marcas, deberán plantear una solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial, la cual deberá cumplir con los requisitos correspondientes.

Con todo, puede ocurrir que una persona intente registrar como razón o denominación social una palabra protegida como marca que pertenece a un tercer sujeto. En ese caso, de acuerdo con el artículo 29 de la LMOSD, se deberá rechazar la inscripción cuando se produzca el riesgo de confusión¹³⁰ y la persona titular de la marca no dé su consentimiento.

Ahora bien, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen también se catalogan como signos distintivos. No obstante, a diferencia de las marcas, señalan una vinculación entre el origen geográfico de un producto y su calidad.

En efecto, el artículo 2 de la LMOSD establece que las indicaciones geográficas identifican un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Asimismo, esa norma indica que la denominación de origen radica en una denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Una vez que se han explicado en qué consiste una marca y cuáles son sus diferencias con figuras semejantes, se considera necesario estudiar sus funciones.

129 Sin embargo, de acuerdo con el artículo 34 de la LMOSD, si la marca se encuentra constituida por el nombre comercial de su titular, únicamente podrá transmitirse con la empresa o establecimiento que identifique dicho nombre.

130 La confusión distorsiona la transparencia del mercado, afectando la libertad de elección de las personas consumidoras, quienes son inducidas a error en cuanto a los bienes o servicios que una empresa ofrece. Noemí Muñoz Martín. (2006). *Confusión en Diccionario de derecho de la competencia*, p. 260. Madrid, España. Iustel. Primera edición.



Dicho tema es relevante pues, como se analizará posteriormente, el uso no autorizado del signo distintivo que afecte sus funciones constituye un indicativo de que ha ocurrido una infracción¹³¹.

Se recomienda, entonces, preguntarles a las personas participantes sobre las funciones de la marca.

A partir de sus observaciones, se expondrán las dos principales funciones de la marca: informar al público consumidor del origen empresarial y la calidad de los productos o servicios que distingue¹³².

Por otro lado, desde la perspectiva de la persona titular de la marca, la función de mayor importancia es condensar progresivamente el eventual goodwill o buena fama de que goza la marca entre el público consumidor¹³³.

Finalmente, la marca sirve como un instrumento de publicidad, ya que se le utiliza para comercializar productos. En efecto, más allá del producto en sí mismo, se considera que la marca también vende¹³⁴.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con los signos que pueden constituir una marca.

Su objetivo consiste en que las personas participantes conozcan los diversos signos elegibles para formar una marca.

Se sugiere preguntarles: de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles signos son susceptibles de protegerse como una marca? A la vez, se propone dirigirles preguntas concretas para que analicen si una forma tridimensional, un sonido o un aroma pueden constituir marcas.

Se recomienda explicarles que los artículos 15 del Acuerdo ADPIC y 3 de la LMOSD contienen una lista enunciativa de signos que pueden utilizarse para inscribir una marca, siempre que posean carácter distintivo.

131 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 70.

132 La función indicadora de la calidad de los productos o servicios queda de manifiesto en el contrato de licencia de marca, donde la persona licenciante exige que los productos o servicios distinguidos con la marca cumplan con estándares mínimos de calidad. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 74.

133 Esta función se aprecia con claridad en el supuesto de la marca de renombre, a saber, un signo distintivo que ha ganado prestigio en el mercado y que es ampliamente conocido por el público consumidor. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 76.

134 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 78.



Entre ellos, tenemos las palabras¹³⁵, incluidos los nombres de personas, las imágenes¹³⁶, las figuras, los símbolos o los dibujos, las letras, las cifras, las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, los envases y la forma del producto o su presentación, los signos sonoros¹³⁷, etc.

Incluso, las marcas pueden referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, si resultan suficientemente distintivas y su empleo no causa el riesgo de confusión respecto al origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usan o aplican¹³⁸.

Ahora bien, las marcas no tradicionales –entre ellas, las sonoras, las olfativas, las táctiles y las gustativas- generan polémica en cuanto a su representación gráfica.

Esta última es indispensable para determinar con exactitud el alcance de la protección de la marca, dando seguridad jurídica al público en general. De lo contrario, se presentarían varios problemas. A manera de ejemplo, el Registro de la Propiedad Industrial no podría identificar el signo, cuya inscripción se le solicita. Adicionalmente, las personas titulares de otras marcas no tendrían certeza de la posible afectación que les causa una solicitud, a efectos de oponerse a ella. Asimismo, cualquier agente económico, cuando prepara una nueva solicitud, no sabría si una marca anterior le impedirá el registro de su nueva marca¹³⁹.

A pesar de que el ordenamiento jurídico costarricense no contempla expresamente el requisito de la representación gráfica, se estima que se desprende del texto del artículo 9 de la LMOSD, el cual exige aportar reproducciones de la marca, cuyo registro se solicita.

En lo que concierne a las marcas sonoras, el requisito de representación gráfica se puede satisfacer con un pentagrama¹⁴⁰ o, incluso, con una grabación del sonido que se pretende proteger.

135 “Estas marcas son conocidas como denominativas. Si carecen de significado propio, se les llama caprichosas o de fantasía. Por el contrario, se les califica como sugestivas si aluden indirectamente a las características o naturaleza del producto. Serán arbitrarias si su significado no se relaciona con las características o naturaleza del producto”. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 293.

136 “La marca se cataloga como puramente gráfica si se limita a suscitar una imagen en la mente de las personas consumidoras. No obstante, si la imagen evoca un determinado concepto, la marca será figurativa”. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 297.

137 A través de la Ley 8632 del 28 de marzo de 2008, se modificó el artículo 3 de la LMOSD, para incluir las marcas sonoras dentro de los signos que pueden constituir una marca.

138 Desde luego, la habilitación legal para que una marca aluda a un nombre geográfico debe entenderse sin perjuicio de los derechos derivados de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

139 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 43.

140 Sobre este tema se pronunció, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea en la sentencia del 27



Sin embargo, en cuanto a las marcas olfativas, es más difícil cumplir con la exigencia indicada. Nótese que una fórmula química describe una sustancia, pero no el aroma que se desea tutelar. A la vez, un documento descriptivo del aroma corre el riesgo de ser impreciso, al grado de que este se confunda con otros aromas. Con todo, una muestra de ese aroma no es duradera. Por ende, no serviría para una ulterior comparación¹⁴¹.

Por medio de la Directriz DPI-0001-2019, el Registro de la Propiedad Industrial estableció los requisitos que deben cumplir las solicitudes de inscripción de marcas olfativas. En efecto, se requiere una descripción objetiva, clara y precisa del aroma que se pretende proteger. Además, se deben aportar tres muestras del aroma citado (esencia o fragancia), debidamente envasadas o contenidas en un recipiente adecuado para su conservación, las cuales quedarán a disposición de las personas interesadas durante el plazo para interponer oposiciones.

De igual modo, es difícil que un documento describa con exactitud una marca gustativa o táctil.

Cabe añadir que el Tratado sobre el Derecho de Marcas (abreviado como TLT)¹⁴², cuya finalidad es armonizar y agilizar el procedimiento de registro de estos signos distintivos, no se aplica a las marcas no tradicionales.

En cambio, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su reglamento introducen normas sobre el registro de marcas sonoras, tridimensionales, hologramas, marcas animadas y, en general, signos no visibles que no sean marcas sonoras. Sin embargo, al momento de escribirse el presente manual, Costa Rica todavía no ha ratificado este instrumento internacional.

Las siguientes preguntas generadoras se relacionan con la forma de adquirir el derecho sobre la marca y el plazo de protección del signo distintivo.

Ambas cuestiones son esenciales no solo porque determinan a partir de qué momento se obtiene el derecho y cuál es su duración, sino también porque la primera de ellas se vincula con el tema de las marcas notoriamente conocidas y de renombre.

de noviembre de 2003. El texto de dicho fallo se encuentra en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283>

141 En cuanto al presente tema, se remite a la persona lectora a la Revista de la OMPI 1/2009, la cual se ubica en el siguiente enlace: https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf

142 Este instrumento internacional fue aprobado mediante la Ley 8636 del 29 de abril de 2008.



Se sugiere, entonces, preguntarles a las personas participantes ¿cuándo nace el derecho sobre la marca? y ¿cuál es su plazo de protección?

Se espera que conozcan que el derecho sobre la marca se adquiere con su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, la cual surte efectos constitutivos.

De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica, pues los diferentes agentes económicos pueden conocer de antemano la existencia de marcas que bloqueen su actividad empresarial o que impidan el registro de nuevos signos distintivos¹⁴³.

Precisamente, la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial es uno de los presupuestos para que se configuren los delitos tipificados en los artículos 44 a 46 de la LPODPI.

Con todo, el sistema de registro, denominado atributivo, presenta como desventaja el riesgo de que se inscriban marcas de forma fraudulenta, quedando obligadas las personas afectadas a entablar reclamos de nulidad¹⁴⁴.

Se recomienda explicarles a las personas participantes que el sistema atributivo no es absoluto. Por el contrario, si el signo no inscrito se ha utilizado por más de tres meses, el artículo 4 de la LMOSD establece la prelación para registrarlo como marca en beneficio de quien lo ha explotado en el comercio desde la fecha más antigua. Adicionalmente, los preceptos 6 bis del Convenio de París, 8.e y 44 de la LMOSD protegen a las marcas notoriamente conocidas, a pesar de que no siempre se encuentren inscritas.

En torno a las marcas notoriamente conocidas, se debe apuntar que el artículo 2 de la LMOSD las define como el signo o combinación de signos conocidos en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales.

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante RLMOSD), el sector pertinente del público comprende las personas consumidoras reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplican la marca, los sujetos partícipes de los canales de distribución o comercialización de esos productos o servicios, así como los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca¹⁴⁵.

143 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 82.

144 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 82.

145 Esta norma, con algunas variantes, se basa en el artículo 2.2 de la Recomendación Conjunta Relativa



Cabe agregar que la doctrina separa las marcas notoriamente conocidas de las marcas de renombre. En el primer caso, el signo únicamente es conocido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios que distingue. En la segunda hipótesis, la marca ha tenido una mayor difusión, pues el público en general la conoce¹⁴⁶.

De igual modo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sostuvo la misma tesis en su voto 855-2005¹⁴⁷.

En cuanto al plazo de protección, según el artículo 20 de la LMO SD, el registro de la marca posee una vigencia de diez años, contados desde la fecha de la concesión. Con todo, la marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de igual extensión, contados desde la fecha del vencimiento precedente, lo cual permite que el derecho perdure en el tiempo.

Aquí se encuentra una diferencia adicional entre las marcas y los nombres comerciales: de acuerdo con el artículo 64 de la LMO SD, el derecho sobre el nombre comercial fenece con la extinción de la empresa; pero no sucede lo mismo con la marca. Por ejemplo, si la sociedad comercial titular de una marca se disuelve, las personas socias podrían adjudicarse la marca durante la liquidación.

Ahora bien, el registro de la marca posee características adicionales que merecen analizarse con detenimiento.

Por un lado, con base en el principio de especialidad, surte efectos para los productos o servicios que la persona solicitante se interesó por tutelar. En consecuencia, el examen que realiza el Registro de la Propiedad Industrial se limita a dichos productos o servicios.

Como derivación del principio de especialidad, es lícito que coexistan dos marcas que utilizan una misma denominación, siempre que distingan productos o servicios diferentes y que no se relacionen entre sí. A manera de ejemplo, la denominación Scott se emplea para distinguir bicicletas y servilletas. Asimismo, la denominación Delta se usa para distinguir estaciones de servicio y una aerolínea.

a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la OMPI en septiembre de 1999. Precisamente, el párrafo segundo del artículo 44 de la ley citada se remite a ese documento, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/833/pub833.pdf>

¹⁴⁶ Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (2007). *Apuntes de Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*. Navarra, España. Editorial Arazandi. Octava edición, p. 490.

¹⁴⁷ El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-333577>



Sin embargo, el párrafo tercero del artículo 44 de la LMOSD le otorga una protección más fuerte a la marca notoriamente conocida, pues señala que se denegará la inscripción de un signo igual o semejante que se pretenda aplicar a cualquier bien o servicio, cuando se pueda ocasionar confusión o riesgo de asociación¹⁴⁸ con los bienes o servicios del sujeto que emplea esa marca, cuando constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona¹⁴⁹.

A efectos de ordenar los diferentes productos o servicios que se pueden distinguir con una marca, se han creado dos clasificaciones internacionales: la de Niza de 1957 y la de Viena de 1973. La primera comprende los productos y servicios, mientras que la segunda se refiere a los elementos figurativos de las marcas.

Precisamente, las solicitudes de inscripción de marcas deben ubicar los productos o servicios que se desean proteger dentro de la clasificación internacional correspondiente.

Por otra parte, el derecho exclusivo y excluyente se circunscribe al territorio del Estado que lo concede. De este modo, con sustento en el artículo 6.3 del Convenio de París, las inscripciones que se efectúan en los diferentes Estados son independientes entre sí.

De acuerdo con lo expuesto, si una persona se encuentra interesada en tutelar una marca en varios países, tiene que gestionar su inscripción en cada uno de ellos.

En procura de consolidar un sistema de registro internacional de marcas, se ha implementado el Arreglo de Madrid y su protocolo. No obstante, al momento de escribirse el presente manual, Costa Rica todavía no lo había aprobado y ratificado.

Cabe añadir que, según los artículos 7 del Convenio de París, 15.4 del Acuerdo ADPIC y 3 de la LMOSD, la naturaleza del producto o servicio al cual se aplicará la marca en ningún caso será un obstáculo para registrarla.

¹⁴⁸ El riesgo de asociación, algunas veces denominado confusión indirecta, supone que el público pueda creer equivocadamente que los signos confrontados pertenecen a una misma empresa o que existen vínculos económicos u organizativos entre las empresas que los utilizan. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 380.

¹⁴⁹ No obstante, Carlos Fernández-Nóvoa considera que la ruptura absoluta del principio de especialidad solo aplica para las marcas de renombre. En la misma dirección, el autor indicado estima que el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC se refiere exclusivamente a las marcas de renombre. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 421 y 426.



A continuación, se plantea la siguiente pregunta generadora: ¿cuáles efectos produce el registro de la marca?

Su objetivo consiste en que los y las participantes conozcan los alcances de los derechos que adquiere la persona titular con el registro de su marca.

Para el análisis de este punto, se recomienda la lectura de los artículos 16.1 del Acuerdo ADPIC y 25 de la LMOSE. De acuerdo con dichas normas, el o la titular de la marca inscrita gozará del derecho de impedir que, sin su consentimiento, terceras personas utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

La segunda norma enumera diferentes hipótesis en las cuales el o la titular de la marca cuenta con el derecho de prohibir que terceras personas exploten el signo. Entre los actos mencionados en su texto, sobresalen la aplicación de la marca sobre productos, envases, envolturas y embalajes; la supresión o modificación de la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios; la fabricación, comercialización o detentación de etiquetas, envases o envolturas que reproduzcan o contengan la marca; el rellenado o la utilización, con fines comerciales, de envases, envolturas y embalajes identificados con la marca¹⁵⁰.

De igual forma, la norma aludida excluye el uso no autorizado del signo en el comercio en distintos escenarios: cuando se generen un riesgo de confusión o asociación, una disminución de la fuerza distintiva o el valor de la marca y un aprovechamiento injusto del prestigio que dimana del signo.

Con todo, la norma examinada incorpora tres supuestos en los que se utiliza el signo en el comercio: en el primer caso, se introduce en el mercado para vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo; en la segunda hipótesis, se importan, exportan¹⁵¹, almacenan o transportan productos con el signo; y, en el tercer evento, se emplea el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales.

150 Los actos citados son heterogéneos: algunos preparan el ingreso del producto al mercado y otros se realizan en el momento de su comercialización.

151 La prerrogativa de la persona titular de la marca, para prohibir la exportación de los bienes a los que se les aplica el signo, contrasta con el carácter territorial del derecho que ostenta. Nótese que las mercancías exportadas no ingresan al mercado del Estado, el cual concede el derecho de exclusivo y excluyente sobre la marca.



Los actos descritos, donde se utiliza el signo a título de marca, atentan contra la función esencial de la marca, la cual consiste en denotar el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica¹⁵². Por ende, se les considera como infracciones.

Según se aprecia, la protección sobre la marca nace con su registro. Cabe preguntarse si es posible otorgar una tutela provisional a la solicitud de marca pendiente de inscripción. La LMOSD no regula el punto citado. A saber, existe una laguna jurídica.

Tratándose de las patentes de invención, el artículo 11 de la LPIDMIMU autoriza el cobro de daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha de publicación de la patente. De acuerdo con la norma examinada, la indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y solo procederá con respecto a las reivindicaciones que hayan quedado incluidas en la patente.

Con sustento en el artículo 12 del Código Civil, se estima que dicha regla es aplicable por analogía al supuesto de la marca pendiente de inscripción. En efecto, se observa identidad de razón entre ambas situaciones. Nótese que las patentes de invención y las marcas son derechos de propiedad industrial a los que se otorga protección desde la inscripción.

En uno u otro caso, se presenta el riesgo de que una persona, procurándose un beneficio que no le corresponde, se aproveche de la invención o el signo aún pendientes de registro. Con todo, acudiendo a principios como la reparación integral del daño y la proscripción del lucro sin causa, se considera que, en ambas hipótesis, se deben indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, siempre que la patente de invención o la marca llegue a inscribirse.

Ahora bien, el artículo 25 de la LMOSD únicamente desarrolla la dimensión negativa del derecho sobre la marca, esto es, la prohibición de uso, sin el consentimiento del o la titular por parte de terceras personas.

No obstante, es posible concebir una faceta positiva que se manifiesta en el derecho de exclusiva de usar la marca.

152 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 440.



A partir de esta facultad, la persona titular de la marca, en ejercicio de la libertad de empresa, puede poner en práctica una política de intenso uso comercial y publicitario con el fin de dotar al signo de notoriedad e, incluso, renombre¹⁵³.

La dimensión positiva del derecho sobre la marca es relevante porque, si se admite su aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense, incidirá en los casos en que una persona titular de una marca previa demande por infracción a otro sujeto titular de una marca posterior. En la hipótesis mencionada, como la parte demandada cuenta con el derecho exclusivo de usar la marca que le fue concedida, la parte actora deberá reclamar la nulidad del registro para obligarla a que cese en la explotación del signo¹⁵⁴.

Con todo, el derecho sobre la marca no es absoluto. En efecto, el derecho exclusivo y excluyente puede lesionar intereses legítimos de empresas competidoras, obstaculizando el desarrollo de sus actividades comerciales. A fin de corregir estas disfunciones, es necesario someter el derecho sobre la marca a limitaciones¹⁵⁵.

Para el análisis del tema aludido, se plantea la siguiente pregunta generadora: ¿cuáles limitaciones al derecho sobre la marca se contemplan en el ordenamiento jurídico costarricense?

Con el mismo propósito, se sugiere la lectura de los artículos 17 del Acuerdo ADPIC y 26 de la LMOSD. La segunda norma introduce tres limitaciones al derecho sobre la marca: el uso del nombre o dirección de terceras personas o los de sus establecimientos mercantiles; el empleo de indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio, y el uso de indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

En el primer caso, el o la titular de la marca no podrá invocar su derecho cuando, al desarrollar sus actividades en el mercado, una tercera persona utiliza su nombre (idéntico o semejante a la marca) o bien su dirección¹⁵⁶.

153 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 436.

154 *Idem*, p. 435.

155 *Idem*, p. 454.

156 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 456.



No obstante, la limitación se aplicará siempre que el nombre o dirección no se utilicen a título de marca; por ejemplo, cuando en una etiqueta se ponen en letra pequeña el nombre y la dirección de la empresa fabricante del producto. Por el contrario, si el nombre o la dirección ocupa un lugar dominante en los productos o su presentación, de forma tal que sirvan para identificar su origen empresarial, se configurará una infracción¹⁵⁷.

Respecto del nombre, se propone interpretar que la norma examinada se refiere a las personas físicas. Nótese que, en cuanto a las personas jurídicas, existe la prohibición establecida en el artículo 29 de la LMO SD.

En lo que concierne a la dirección, se considera que la limitación analizada no comprende los nombres de dominio: según se expondrá en el apartado de resolución de casos, los nombres de dominio pueden utilizarse a título de marca, esto es, con el propósito de indicar el origen empresarial de un producto o servicio¹⁵⁸.

La segunda limitación se ubica en el contexto en que se inscribe una marca descriptiva de los productos o servicios que identifica. Como se verá en los foros virtuales sobre marcas inadmisibles, el artículo 7, punto d) de la LMO SD prohíbe el registro de los signos descriptivos. Sin embargo, conforme se explicará más adelante, es posible que un signo de esta naturaleza adquiera distintividad sobrevenida mediante un uso intenso en el mercado.

En tal evento, si la denominación de una marca está formada por un término descriptivo, se presenta el riesgo de que la persona titular pretenda impedir que otros agentes económicos lo utilicen libremente, restringiéndose así la información disponible para el público consumidor¹⁵⁹. A fin de evitar estas distorsiones, se ha previsto la limitación comentada.

En consonancia con el artículo 17 del Acuerdo ADPIC, la parte que se beneficia de la limitación señalada tiene que emplear el término descriptivo, ajustándose a las normas de corrección y a los buenos usos mercantiles, es decir, sin utilizarlo a título de marca¹⁶⁰.

La tercera limitación permite establecer conexiones entre varios productos o servicios: en virtud del ligamen entre un producto o servicio con una marca principal, se autorizan las indicaciones o

157 *Idem*, p. 458.

158 *Idem*, p. 456.

159 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 459.

160 *Idem*, p. 456.



informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de unos productos o servicios con los otros, en particular las piezas de recambio o accesorios.

De este modo, las empresas podrán informar a las personas consumidoras sobre los vínculos existentes entre los productos o servicios citados¹⁶¹.

Con todo, al igual que las restantes limitaciones, se deberá hacer un uso leal de la marca principal, esto es, no se podrá explotar a título de marca¹⁶².

La última pregunta generadora se refiere a ¿qué otra clase de marcas existen?

El objetivo de la pregunta es que las personas participantes conozcan las marcas colectivas y de certificación.

Para el estudio de ambas figuras, se propone la lectura de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la LMOSD. Según esa norma, la marca colectiva es el signo o combinación de signos, cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas que ha autorizado para utilizar la marca¹⁶³. Por ejemplo, la marca colectiva perteneciente a una asociación que autoriza a las personas asociadas para que la empleen. A la vez, la norma establece que la marca de certificación consiste en el signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios, cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por la persona titular de la marca¹⁶⁴; por ejemplo, la marca país.

En principio, al igual que las restantes marcas, estos signos deben poseer carácter distintivo y cumplir con el requisito de representación gráfica.

Sin embargo, el artículo 37 del RLMOSD permite que las marcas colectivas aludan al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o cualquier otra característica común de los productos a los cuales se les adhieren, siempre que los signos no sean engañosos.

161 *Idem*, p. 460.

162 *Idem*, p. 461.

163 Según el artículo 33 del RLMOSD, podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de personas fabricantes, productoras, artesanas, agricultoras, industriales, prestadoras de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

164 De acuerdo con el artículo 55 de la LMOSD, podrán ser titulares de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.



En la hipótesis de la marca de certificación, cuya finalidad es señalar la calidad de los productos o servicios, no se manifiesta la función indicadora del origen empresarial¹⁶⁵. En contraste, la marca colectiva sí informa sobre el origen empresarial del producto o servicio, pero no con relación a un agente económico individualmente considerado, sino en cuanto a la entidad colectiva en la que dicho sujeto participa¹⁶⁶.

Con todo, la función indicadora de la calidad está presente en ambos signos. Para tales efectos, los preceptos 47 y 56 de la LMOSE exigen que se aporte el reglamento de uso de la marca ante el Registro de la Propiedad Industrial. En el caso de la marca de certificación, la segunda norma establece que se fijarán las características garantizadas con la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de usarla¹⁶⁷.

En esta hipótesis, la autoridad deberá aprobar e inscribir el reglamento. Tratándose de la marca colectiva, la primera norma se refiere a las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se emplearán el signo, las condiciones o modalidades bajo las que podrán emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla¹⁶⁸. Si bien los requerimientos citados no aluden directamente a la calidad de los productos o servicios, se estima que se pueden aplicar para lograr dicho objetivo.

El registro de las marcas de certificación y colectiva dura diez años, sin perjuicio de que se renueve indefinidamente por períodos sucesivos de igual extensión. No obstante, según el artículo 57 de la LMOSE, si una marca de certificación pertenece a un organismo estatal o paraestatal, el registro no estará sujeto a dicho plazo y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular.

La marca de certificación igualmente posee características especiales en torno al uso que la empresa u organismo titular realice. En efecto, el artículo 58 de la LMOSE no permite que la entidad titular la utilice para productos o servicios que ella fabrique, preste o comercialice.

La finalidad de la norma consiste en evitar el conflicto de intereses que surgiría si la empresa u organismo titular de la marca de certificación tuviera que garantizar la calidad de sus propios productos o servicios¹⁶⁹. A pesar de que la norma no lo establezca, se interpreta que esta prohibición

165 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 679.

166 *Idem*, p. 690.

167 Asimismo, deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 35 del RLMOSE.

168 A la vez, deberá satisfacer los requisitos contemplados en el artículo 34 del reglamento indicado.

169 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 681 y 682.



es extensible a las sociedades que forman un mismo grupo de interés económico con la entidad titular de la marca de certificación. Nótese que, si se sigue un criterio opuesto, resultaría muy fácil eludir la restricción con la consecuente afectación para la transparencia del mercado.

Respecto a la marca colectiva, el artículo 52 de la LMOSD autoriza que la entidad titular la utilice, siempre que también la usen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. Interpretando la norma en sentido contrario, se deduce que se prohíbe a la entidad titular el uso individual de la marca colectiva. Esto es lógico porque la naturaleza colectiva de la marca supone que al menos dos personas la utilicen.

Ahora bien, se debe analizar el uso de la marca de certificación por parte de terceras personas. En virtud de que la entidad titular se encuentra obligada a autorizar el uso de la marca de certificación a las personas que cumplan con los requisitos incluidos en el reglamento de empleo correspondiente, se ha entendido que se configura un contrato de licencia obligatoria no exclusiva¹⁷⁰.

No sucede exactamente lo mismo con la marca colectiva: además de la observancia de las exigencias contenidas en el reglamento de empleo del signo, la persona que la utiliza debe estar afiliada a la entidad titular de la marca.

Cabe resaltar que la marca colectiva presenta afinidad con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Nótese que el origen geográfico es una de las propiedades o cualidades comunes que pueden tener los productos distinguidos con la marca colectiva.

No obstante, el artículo 37 del RLMOSD delimita el ámbito de aplicación de las marcas colectivas. En efecto, prohíbe el registro del signo si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico. De este modo, no se permite la acumulación de tutelas entre las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las marcas colectivas. Queda, entonces, reservado el uso de las marcas colectivas a las hipótesis donde no son admisibles las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

De acuerdo con el artículo 59 de la LMOSD, las marcas de certificación no pueden ser traspasadas ni gravadas. Al igual que el nombre comercial y el emblema, solo podrán ser transferidas con la entidad titular del registro.

170 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 683.



En cuanto a las marcas colectivas, no existe norma que limite el atributo de la enajenación. Sin embargo, nada impide que el reglamento de empleo de la marca colectiva regule aspectos relacionados con su traspaso o gravamen, por ejemplo, la autorización previa que otorgue la asamblea de personas asociadas.

Por último, se debe subrayar la reserva de la marca de certificación extinta, contemplada en el artículo 60 de la LMOSED. Esta disposición prohíbe el empleo o el registro como signo distintivo durante un plazo de diez años de una marca de certificación que fue anulada o que feneció por disolución o desaparición de su titular. La finalidad de la norma analizada consiste en evitar que el posterior uso de la marca de certificación extinta cause confusión en las personas consumidoras, quienes podrían creer que la nueva marca corresponde a la marca anterior.

2. Foros virtuales sobre marcas inadmisibles

En los artículos 7 y 8 de la LMOSED, se exponen distintas reglas –también denominadas como prohibiciones- que impiden el registro de un signo como marca¹⁷¹. La primera norma utiliza el criterio de razones intrínsecas, mientras que la segunda se refiere a los derechos de terceras personas.

Además, en caso de que un signo se inscriba en contravención a lo establecido en las normas señaladas, se producirá una causal de nulidad de la marca concedida¹⁷².

Ambas cuestiones revisten importancia principalmente para la jurisdicción contencioso administrativa que se encarga de revisar la legalidad de los actos emitidos por el Registro de la Propiedad Industrial o el Tribunal Registral Administrativo¹⁷³.

No obstante, en los procesos tramitados en las vías civil y penal por infracción de marcas, también es indispensable reconocer los términos genéricos o de uso común que, de acuerdo con artículo 24.b) del RLMOSD, no deben considerarse en el examen comparativo entre los signos en conflicto.

171 El artículo 6 quinquies B.II del Convenio de París contiene algunos de estos criterios.

172 El sistema procura un control previo al registro de las marcas. De acuerdo con esta finalidad, los casos donde se efectúe el control *a posteriori* deben ser excepcionales.

173 Se hace referencia a ambos órganos ya que, al no ser preceptivo el agotamiento de la vía administrativa, la persona justiciable puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa a cuestionar una resolución del Registro de la Propiedad Industrial. En su defecto, se encuentra facultada para apelar en sede administrativa lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, a efectos de que sea conocido por el Tribunal Registral Administrativo que agota la vía administrativa.



Con todo, a partir del examen de doctrina y jurisprudencia, se ha identificado una pluralidad de situaciones donde la aplicación de estas prohibiciones genera polémica.

Por tratarse de temas controversiales, se estima que los foros virtuales constituyen una estrategia adecuada, para que las personas participantes discutan sobre los alcances de los criterios apuntados.

Cabe destacar que este recurso virtual presenta la ventaja de que las personas participantes pueden realizar aportes al debate, en cualquier momento y desde el lugar donde se encuentren. De tal modo, se eliminan las dificultades propias de la comunicación sincrónica¹⁷⁴.

Dentro de las instrucciones de cada foro, se sugiere pedir a las personas participantes una intervención inicial sobre el tema planteado. A la vez, se recomienda solicitarles una intervención adicional que replique uno de los comentarios de otra persona participante.

A través de los ejercicios descritos, se pretenden analizar las marcas tridimensionales, genéricas y descriptivas, las denominaciones de uso común, la adquisición sobrevenida del carácter distintivo, las marcas sugestivas, los signos contrarios a la moral y al orden público, las marcas engañosas, el criterio de la doble identidad, los derechos de la personalidad en materia marcaria y el registro marcario de obras protegidas por el derecho de autor.

2.1 Marcas tridimensionales

El objetivo de este primer foro virtual consiste en examinar las prohibiciones contenidas en los puntos a) y b) del artículo 7 de la LMOSD.

Cabe señalar que las prohibiciones aludidas relacionadas con las marcas tridimensionales¹⁷⁵ son heterogéneas: la primera tiende a evitar que se conceda un derecho exclusivo y excluyente sobre un signo genérico que carece de fuerza distintiva; mientras que la segunda impide el registro como marca de una forma que otorga una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica, y que debe tutelarse por medio del sistema de las patentes de invención y los modelos de utilidad.

¹⁷⁴ Marisol Barboza Rodríguez. (2014). *Programas de capacitación, técnicas de enseñanza-aprendizaje, proceso de inducción*, p. 33. Heredia, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial.

¹⁷⁵ Recuérdese que el artículo 3 de la LMOSD autoriza la inscripción de las marcas que consisten en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos o servicios correspondientes. No obstante, dicho registro será posible siempre que no se incurra en ninguna de las prohibiciones desarrolladas en los artículos 7 y 8 de la ley citada.



Sin perjuicio de ahondar más adelante en ambos criterios, es necesario plantear preguntas generadoras separadas que, siguiendo un hilo conductor, permitan abarcarlos dentro del foro virtual.

Como material para discutir en el foro virtual, se propone utilizar el voto del Tribunal Registral Administrativo 0286-2014¹⁷⁶, cuya lectura se asignará a las personas participantes.

Posteriormente, se formularán las siguientes preguntas generadoras: ¿cuál es la finalidad de la prohibición establecida en el artículo 7.a de la LMOSD? En el caso sometido a estudio, el órgano decisor argumentó que se les tiene que exigir a las marcas tridimensionales un grado aún mayor de distintividad, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Consideran que el color y la textura de las botellas son elementos suficientes para superar el umbral de la distintividad? Supongamos que las botellas son fabricadas con materiales biodegradables, con alta resistencia térmica y elevada permeabilidad. En dicho supuesto, ¿ustedes estiman que se configura la prohibición prevista en el artículo 7.b de la LMOSD?

Una vez que los y las participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos. Se recomienda que la persona facilitadora les explique el requisito de distintividad de las marcas, su aplicación a las marcas tridimensionales, la solución del caso analizado, así como los alcances de la prohibición relacionada con las formas que otorgan una ventaja funcional o técnica.

La primera cuestión es trascendental: solo en la medida en que una marca posea un mínimo de fuerza distintiva respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica, podrá cumplir con su función de indicar su origen empresarial.

Por el contrario, los signos que no tienen vocación distintiva deben estar disponibles a fin de que puedan ser utilizados por todas las empresas que operan en el mercado¹⁷⁷.

En este sentido, el derecho de marcas procura separar el signo distintivo y el producto o el servicio al cual se le aplica¹⁷⁸.

176 Esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/286-2014-2013-0734-tra-pi - versión 1.pdf>

177 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 186.

178 *Idem*, p. 221.



Precisamente, el artículo 7.a de la LMOSED excluye el registro de un signo que carece de aptitud distintiva, pues consiste en la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata¹⁷⁹.

Con el fin de satisfacer el requisito de la distintividad, las marcas tridimensionales deben presentar características suficientemente diferentes de la forma habitual del producto al que se aplican. De este modo, el público consumidor podrá percibir las como una indicación de origen y no como una representación del propio producto.

Dada la posible similitud entre la marca tridimensional y la forma del producto o envase al cual se aplica, es probable que este signo cuente con muy poca fuerza distintiva. Así el argumento del Tribunal Registral Administrativo, que exige un grado aún mayor de distintividad para acceder a la inscripción de la marca tridimensional, es correcto¹⁸⁰. Por este motivo, se plantea que el signo debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto¹⁸¹.

En el caso que se propone para discutir dentro del foro virtual, se estima que no hay pruebas de que el color y la textura de las botellas bastan para alcanzar el nivel requerido de distintividad. En efecto, se considera que no existen pruebas que sugieran que dichos elementos son adecuados para diferenciar las botellas de la parte solicitante de la marca de las restantes botellas que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, suponiendo que las botellas son fabricadas con materiales biodegradables, con alta resistencia térmica y elevada permeabilidad, se estima que no es válido acudir a la norma 7.b) de la LMOSED para denegar el registro de la marca solicitada. Tómese en cuenta que la prohibición recae sobre la forma que otorga una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

En cambio, el material utilizado para elaborar las botellas no influye directamente en su forma. Nótese que sería posible fabricar varias botellas con una misma forma, pero con materiales diferentes.

179 La identidad entre el signo y la forma del producto o envase puede ocasionar que uno se confunda con la otra.

180 Dicho órgano administrativo siguió el mismo criterio en su voto 810-2011 donde confirmó la denegatoria del registro de un signo tridimensional que consiste en una pinza para cabello. El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/810-2011_2010-0784-tra-pi_-_versión_2.pdf

181 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 216.



A manera de referencia ilustrativa, cabe apuntar que el Tribunal Registral Administrativo, en su voto 1048-2011, rechazó la inscripción de un signo tridimensional por considerar que se trataba de la forma de un estañón modificado que contiene indicaciones sobre elementos funcionales del diseño, como una parrilla hecha con platina que se desmonta para comodidad de limpieza¹⁸².

En el ámbito internacional, sobresale la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 14 de septiembre de 2010, la cual desestimó un recurso de casación que impugnaba el decreto de nulidad de una marca tridimensional que consiste en la pieza de un bloque de lego que previamente había sido patentada¹⁸³.

Este último caso es interesante pues la marca invalidada combinaba los elementos funcionales de la pieza de lego –la altura y el diámetro de la parte superior del bloque que afectan su capacidad de agarre- con un elemento arbitrario, el color rojo. Con todo, se argumentó que los elementos funcionales tenían más importancia que el elemento arbitrario.

De igual forma, se planteó la hipótesis donde el elemento arbitrario posee mayor relevancia que el elemento funcional. En tal escenario, de acuerdo con el tribunal europeo, el registro de la marca tridimensional sería posible. No obstante, si interpretamos rigurosamente el artículo 7.b) de la LMOSE, ese criterio no sería admisible en nuestro país.

2.2 Marcas descriptivas y genéricas y las denominaciones de uso común

Por medio de este segundo foro virtual, se pretenden examinar las prohibiciones establecidas en el artículo 7, puntos c), d) y g) de la LMOSE¹⁸⁴. También se procuran discutir dos casos: el de las marcas formadas por una combinación de palabras no distintivas y el de los costarrriqueñismos.

Las prohibiciones aludidas poseen una característica en común: se refieren a signos que carecen de fuerza distintiva. Por ende, los signos incursos en dichas prohibiciones no cumplen con la función de indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplican. Más bien, deben estar disponibles para que los utilice cualquier agente económico.

182 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/1048-2011_Exp_2011-0091-tra-pi_-_versión_1.pdf

183 Se puede consultar el texto de esta resolución en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0048&quid=1550776547176>

184 El artículo 6 quinquies B.II del Convenio de París incorpora estas prohibiciones dentro de la cláusula “*tal cual es*”.



Las marcas descriptivas informan –de manera directa al público consumidor– acerca de las propiedades y características de los productos o servicios en que se emplean¹⁸⁵. A manera de ejemplo, los signos pueden considerarse descriptivos por señalar los materiales de fabricación de los productos o sus componentes, indicar su calidad, cantidad, peso, volumen, su modo de uso, valor, época de obtención, etc.¹⁸⁶.

Un método para identificar una denominación descriptiva es formular la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso de la palabra que se pretende registrar como marca¹⁸⁷.

Con todo, debe apreciarse el carácter descriptivo del signo desde la óptica de una persona consumidora media interesada en la adquisición de los correspondientes productos o servicios¹⁸⁸. En otras palabras, solo en la medida en que los y las adquirentes de los bienes y servicios comprendan el significado descriptivo de un signo, se configurará la prohibición citada. Antes bien, si dichos sujetos no entienden el significado que la marca evoca, no se le podrá calificar como descriptiva¹⁸⁹.

Por otro lado, las marcas genéricas, como su nombre lo indica, designan el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de ellas¹⁹⁰. A manera de ejemplo, la denominación “ropa” no sirve para distinguir camisas.

En torno a las denominaciones de uso común, el signo se emplea como sinónimo de los productos o servicios que identifica. En consecuencia, no tiene autonomía respecto de ellos¹⁹¹. Por ejemplo, la denominación “birra” no es útil para distinguir a la cerveza. Tampoco la denominación “yodo” es idónea para distinguir al café.

185 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 186.

186 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 188 a 191.

187 El criterio anterior se expresa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 139-IP-2005, del 19 de octubre de 2005. El texto de esta y otras resoluciones de ese órgano jurisdiccional extranjero se encuentra en el siguiente enlace: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1268.pdf>

188 Conforme se analizará más adelante, una persona consumidora media se caracteriza por ser normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz.

189 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 187.

190 *Idem*, p. 201.

191 Alberto Bercovitz-Rodríguez-Cano. Op. cit., p. 493.



Cabe añadir que la prohibición aludida comprende a todas las denominaciones de uso común, independientemente de que hayan contado con distintividad en algún momento¹⁹².

Es importante reconocer los signos descriptivos y genéricos y las denominaciones de uso común, ya que, de acuerdo con el artículo 24.b) del reglamento a la ley indicada, debe hacerse el examen de los signos comparados con énfasis en los elementos distintivos.

De igual modo, en los casos en que se aplica el artículo 28 de la LMOSD, es relevante identificar los signos desprovistos de aptitud distintiva. Según esa norma, tratándose de marcas compuestas por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los componentes que sean de uso común o necesario en el comercio.

Retomando la estrategia del foro virtual, se propone asignar a las personas participantes la lectura del artículo 7, puntos c), d) y g) de la LMOSD, así como los votos 993-2013¹⁹³ y 74-2016¹⁹⁴ del Tribunal Registral Administrativo, los cuales se usarán como material de apoyo.

Posteriormente, se invitará a las personas participantes a intervenir en el foro virtual. Para tales efectos, se formularán las siguientes preguntas generadoras: ¿Ustedes qué entienden por una marca descriptiva, una marca genérica y una denominación de uso común? ¿Ustedes consideran que las denominaciones “bio” y “mix” son descriptivas de los productos que se pretendieron distinguir en la solicitud objeto del primer proceso examinado? ¿Ustedes estiman que la combinación de esas denominaciones “biomix” posee fuerza distintiva para los productos indicados? Con independencia del producto o servicio que se pretenda distinguir, ¿ustedes consideran que los costarriqueñismos carecen de aptitud distintiva?

Después de que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos. Se recomienda que la persona facilitadora les explique los alcances de las prohibiciones concernientes a las marcas descriptivas y genéricas y las denominaciones de uso común¹⁹⁵. También se sugiere que comente las respuestas de los casos analizados.

192 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 201.

193 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/993-2013_EXP_2013-0172-TRA-PI_BIOMIX_%28CONFIRMAR%29.pdf

194 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/074-2016-EXP-2015-0531-TRA-PI.pdf>

195 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.



En lo que concierne al proceso inicial, no hay duda de que las denominaciones “bio” y “mix”, vistas aisladamente, no tienen fuerza distintiva porque son descriptivas de los productos a los que se aplicaría el signo “biomix”, a saber, productos naturales como preparaciones farmacéuticas y veterinarias.

El problema a solucionar consiste en determinar si de la combinación de dos o más palabras no distintivas puede resultar en un signo con fuerza distintiva.

Precisamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, revisando la legalidad de la primera resolución utilizada como material de apoyo para este foro virtual, estimó que la unión de las denominaciones “bio” y “mix” generaba un signo con aptitud distintiva¹⁹⁶. En efecto, consideró que surgía una nueva palabra de la combinación de los vocablos “bio” y “mix”. Agregó que las normas que regulaban el registro de las marcas debían ser objeto de una interpretación favorable al otorgamiento de los derechos. Argumentó que no se probó que “biomix” fuera un término usado en el comercio nacional para describir los productos que se pretendió identificar con esa marca.

No obstante, presentado el recurso de casación contra el pronunciamiento comentado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar¹⁹⁷. A grandes rasgos, el alto tribunal estimó que la palabra compuesta “biomix” significaba “mezcla biológica” o “combinación biológica”, lo cual describía al menos una de las características de los productos que se buscó distinguir. Añadió que esa palabra era de uso común dentro del tráfico mercantil, para describir los productos mencionados. Concluyó, entonces, que el signo compuesto “biomix” carecía de aptitud distintiva. En consecuencia, anuló las resoluciones administrativas impugnadas y el registro de la marca indicada.

Ahora bien, se considera que la mera combinación de dos o más palabras genéricas o descriptivas no produce automáticamente un signo con fuerza distintiva: podría suceder que el signo resultante no posea dicha cualidad. Por consiguiente, se necesita un requisito adicional que ponga de manifiesto la distintividad del signo compuesto. En ese sentido, parece razonable exigir que, de la combinación inhabitual o fantástica de los términos, surja una palabra con un significado diferente a la suma de los elementos genéricos o descriptivos¹⁹⁸.

196 El texto del voto 120-2016 de ese órgano jurisdiccional se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-675305>

197 El texto del voto 43-2018 de ese órgano jurisdiccional se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-849117>

198 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 182.



En el caso analizado, el Tribunal Registral Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, se limitaron a afirmar la aptitud distintiva del signo compuesto. Sin embargo, no expusieron un criterio que denotara un mínimo de carácter distintivo.

De tal modo, se estiman correctos el voto salvado contenido en la resolución administrativa y el pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En el segundo caso estudiado, la mayoría de las personas integrantes del Tribunal Registral Administrativo decretó la nulidad de la marca “Pata Caliente”. Para dichos efectos, consideraron el derecho fundamental de goce de la cultura, reconocido en el artículo 89 de la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial¹⁹⁹.

Además, establecieron que los costarriqueñismos, entre ellos la expresión “Pata Caliente”, formaban parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, el cual todas las instituciones públicas debían proteger. Agregaron que nadie podía apropiarse de un costarriqueñismo, en perjuicio de los demás agentes económicos. Por último, indicaron que un término perteneciente a la comunidad, esto es, un costarriqueñismo, carecía de fuerza distintiva para que las personas consumidoras lo concibieran como una marca.

En contraposición, las personas que salvaron el voto argumentaron que no existían parámetros objetivos, a saber, inventarios o políticas nacionales que identificaran los costarriqueñismos. En ese sentido, acotaron que era irracional exigir a las personas registradoras que interpretaran, delimitaran y, a la vez, calificaran si un determinado signo integraba el patrimonio cultural, sin contar con un criterio objetivo de valoración.

Añadieron que la LMOSD tampoco incluía prohibiciones atinentes a los costarriqueñismos. Recalaron que el derecho se circunscribía a los productos o servicios a los que se aplicaba la marca. De este modo, la empresa titular no podría oponerse al uso del signo en ámbitos que superaran la especialidad marcaria. Finalmente, plantearon situaciones en que dichos signos tienen aptitud distintiva.

199 Este instrumento internacional se aprobó mediante la Ley 8560 del 16 de noviembre de 2006.



Se discrepa con la tesis de mayoría en cuanto sostiene que los costarriqueñismos carecen de fuerza distintiva, con independencia del producto o servicio que identifiquen: no se descarta que sirvan como denominaciones caprichosas o de fantasía indicadoras del origen empresarial de un producto o servicio.

Tal y como se explicó en uno de los votos salvados, en razón del proceso de evolución del idioma, hay palabras que quedan en desuso, al grado de que una persona consumidora media no comprenda su significado. De igual forma, algunos vocablos presentan dos o más acepciones. Por ejemplo, la palabra “chiverre” cuenta con al menos dos significados: la fruta que se come en Semana Santa y, como costarriqueñismo, “una barriga de grandes proporciones”.

En principio, no habría obstáculo para inscribir como marca aquel vocablo que carece de significado para la persona consumidora media o, en su defecto, teniéndolo, este último no se relacione directamente con un costarriqueñismo.

Más allá de un problema de falta de distintividad, es necesario definir si la lista de prohibiciones desarrolladas en los artículos 7 y 8 de la LMOSED es taxativa o enunciativa. Se considera que la segunda alternativa es la correcta: pueden existir normas de igual o mayor rango que impidan el registro de una marca.

Se estima inadmisibile el registro como marcas de las palabras que integran el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país²⁰⁰. Es razonable que dichas expresiones, que son producto de un proceso histórico, se encuentren a disposición de toda la comunidad. De este modo, no es válido que un agente económico se aproveche del conocimiento que la sociedad tiene de esas palabras, para utilizarlas como marcas y excluir a otras empresas competidoras que también se proponen emplearlas.

La segunda cuestión a valorar es cómo determinar, a falta de inventarios o políticas nacionales, cuáles denominaciones forman parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Si bien el caso de “Pata Caliente” es fácil de identificar como un costarriqueñismo, en otras hipótesis, el debate puede complicarse.

²⁰⁰ No todas las prohibiciones se basan en la falta de distintividad del signo. A manera de ejemplo, los artículos 6 ter del Convenio de París y 7 puntos m), n) y ñ) de la LMOSED no permiten el registro de emblemas de Estados y de organizaciones intergubernamentales, signos oficiales de control, etc.



Ciertamente, puede resultar excesiva la carga de trasladarles a las personas registradoras la interpretación y la delimitación de los costarriqueñismos. En tales hipótesis, donde no se haya podido identificar en un primer momento la denominación como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, el análisis quedará relegado para ulteriores oposiciones o gestiones de nulidad.

2.3 Adquisición sobrevenida de distintividad o “secondary meaning”

El presente foro virtual no se refiere a prohibiciones diferentes a las examinadas previamente²⁰¹. Por el contrario, su objetivo es analizar el fenómeno en que un signo, carente de distintividad en un principio, adquiere dicha cualidad como consecuencia del uso.

Esta figura, también denominada “secondary meaning” implica un cambio en el significado del correspondiente signo²⁰². El efecto que produce consiste en relativizar las prohibiciones concernientes a la ausencia de fuerza distintiva²⁰³. A la vez, dinamiza el derecho marcario puesto que su aplicación descansa en el empleo de los signos en el comercio²⁰⁴.

Para inferir que un signo –en un comienzo descriptivo, genérico o de uso común- ha obtenido aptitud distintiva, deben ponderarse diversos factores: su cuota de mercado, el tiempo y la intensidad del uso, así como la publicidad dirigida a promocionarlo²⁰⁵.

El artículo 15.1 del Acuerdo ADPIC señala que los Estados miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Con todo, la legislación costarricense guarda silencio en torno a la distintividad sobrevenida. Surgen, entonces, las primeras dos preguntas generadoras para el foro virtual: ¿en qué consiste la doctrina del “secondary meaning? ¿esta figura debe aceptarse en nuestro medio? De seguido, se pedirá a las personas participantes que supongan que la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa. Con base en dicha premisa, se formula la siguiente pregunta generadora: ¿Un signo geográfico, una letra, un dígito o un color considerados aisladamente pueden tener aptitud distintiva como consecuencia del uso?

201 No obstante, se aprovechará la estrategia elegida para analizar las prohibiciones contenidas en el artículo 7 puntos e), f) y l) de la LMOSED.

202 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 205.

203 *Idem*, p. 203.

204 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 203.

205 *Idem*, pp. 206 a 208.



Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos.

A modo inicial, se recomienda que la persona facilitadora explique los alcances de la doctrina del “secondary meaning”²⁰⁶. Después comentará las respuestas a las otras preguntas planteadas.

En torno a la segunda pregunta, se estima que la respuesta es afirmativa. En efecto, el artículo 2 de la LMOSE exige que los signos sean capaces de distinguir los bienes y servicios a los que se aplican, sin establecer diferencias entre el carácter distintivo originario y sobrevenido.

Al final de cuentas, lo trascendente es que el signo posea fuerza distintiva al momento en que se le examina por parte del Registro de la Propiedad Industrial, sin importar si esa cualidad la adquirió desde su creación o posteriormente.

Incluso, para el evento en que se alegue la invalidez de una marca, desprovista en un comienzo de carácter distintivo, es relevante ponderar si esa condición se obtuvo después. Nótese que sería muy riguroso el decreto de nulidad de una marca que está cumpliendo con la función de indicar el origen empresarial de los bienes o servicios que identifica²⁰⁷.

Las prohibiciones atinentes a los signos geográficos, las letras, dígitos y colores considerados aisladamente desarrollan situaciones en que el signo carece de aptitud distintiva. En el caso de los primeros, la falta de distintividad debe apreciarse con relación al bien o servicio al que se aplican. En los demás supuestos, el legislador determina que el signo no posee fuerza distintiva, con independencia del tipo de bien o servicio en que se pretenda utilizarlo.

Sin embargo, se considera que ninguna de las hipótesis mencionadas excluye que uno de estos signos pueda adquirir el carácter distintivo como consecuencia del uso.

Cabe apuntar que el Tribunal Registral Administrativo, al menos en dos ocasiones, ha aplicado la doctrina del “secondary meaning”. En el voto 1160-2009, admitió que la marca tridimensional con forma de romboide color azul, que identifica los productos farmacéuticos para tratar la disfunción

206 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.

207 Precisamente, el párrafo segundo del artículo 37 de la LMOSE establece que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al momento de resolver, hayan dejado de ser aplicables.



eréctil, cuenta con distintividad a causa del uso²⁰⁸. Para tales efectos, apreció la prueba sobre las ventas del producto y su promoción en la prensa escrita.

Asimismo, en el voto 61-2017, se ordenó continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial “Super Baterías”, argumentando que obtuvo distintividad sobrevenida²⁰⁹.

Para llegar a esa conclusión, apreció la prueba sobre las ventas, la cantidad de personas seguidoras que tiene la empresa en su red social, los artículos de prensa escrita sobre la expansión del negocio a nivel nacional e internacional, la entrega de un premio por parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la existencia de patentes municipales y un estudio de posicionamiento de la empresa en Costa Rica en comparación con sus competidoras.

2.4 Marcas sugestivas

El presente foro virtual tampoco se refiere a prohibiciones diferentes a las examinadas previamente. Por el contrario, su objetivo es analizar el caso de los signos que informan, de manera indirecta, sobre las características de los bienes o servicios a los que se aplican.

Estas marcas, denominadas sugestivas, pueden contener un mensaje encubierto que, para comprenderlo, las personas consumidoras deben hacer un esfuerzo intelectual o imaginativo²¹⁰.

Con todo, se estima que las marcas sugestivas poseen un mínimo de fuerza distintiva. En consecuencia, no incurren en la prohibición regulada en el artículo 7, punto d) de la LMOSD.

Se proponen las siguientes preguntas generadoras para discutir en el foro virtual: ¿En qué consisten las marcas sugestivas? Considerando que la denominación “económico” describe un producto o servicio que tiene buen precio, ¿ustedes estiman que el signo “Ekono” es sugestivo o descriptivo?

208 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/1160-2009_Exp.2009-0085-TRA-PI_REVOCAR_DISTINTIVIDAD_SOBREVENIDA.pdf

209 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0061-2017_Exp.2016-0306-tra-pi-versión_1.pdf

210 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 187.



Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas debatidos.

A modo inicial, se recomienda que la persona facilitadora explique los alcances de las marcas sugestivas²¹¹. Después comentará la respuesta a la última pregunta planteada.

Desde el punto de vista gráfico, el signo “Ekono” difiere de la palabra “económico”: en lugar de la letra “c”, utiliza la letra “k”. Además, no cuenta con las dos sílabas finales del segundo vocablo. Por otro lado, en el plano fonético, el acento del signo “Ekono” se encuentra en la segunda sílaba, mientras que el acento de la palabra económico se ubica en la tercera sílaba²¹².

Considerando estos factores, se estima que las personas consumidoras deben hacer un esfuerzo intelectual o imaginativo, para relacionar el signo mencionado con el concepto “económico”. En suma, estamos en presencia de una marca sugestiva.

Precisamente, en su voto 331-90, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia consideró que no hay base para afirmar que el signo “Econo” sea una variación gramatical del término “económico”²¹³.

De igual forma, en su voto 8264-98, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, calificó como sugestiva la marca “Personal Shoppers”, la cual distingue catálogos de mercancías y productos de papel para uso doméstico²¹⁴.

Un ejemplo adicional de una marca sugestiva se encuentra en el caso del signo “caballo de aluminio” que distingue bicicletas. En efecto, las personas consumidoras deben realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo para relacionar la denominación caballo de aluminio con una bicicleta: aunque el signo alude a un material con que se puede fabricar el marco de ese medio de transporte, la referencia al semoviente obliga a hacer un esfuerzo intelectual o imaginativo para establecer el vínculo entre ambos.

211 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.

212 Precisamente, el hecho de que dos denominaciones tengan sílabas tónicas diferentes constituye un indicativo de que no se confunden entre sí. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 307.

213 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-308834>

214 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-206937>



2.5 Los signos contrarios a la moral y al orden público.

El objetivo del presente foro virtual es analizar la prohibición contenida en el artículo 7, punto h) de la LMOSED²¹⁵. Este apartado de la norma tiene especial dificultad, pues alude a dos conceptos jurídicos indeterminados: la moral y el orden público.

El primer criterio se relaciona con la conducta socialmente exigida por la normal convivencia de las personas consideradas honestas²¹⁶.

Mientras que el orden público engloba el conjunto de principios inspiradores de un ordenamiento jurídico reflejo de los valores esenciales de una sociedad en un momento dado²¹⁷.

Cabe subrayar que la prohibición examinada no se vincula con las funciones de las marcas. Por el contrario, su finalidad es impedir el registro²¹⁸ de signos que atenten abiertamente contra un mínimo de sentido de decencia y moralidad²¹⁹.

En doctrina se citan diferentes ejemplos de signos que incurren en dicha prohibición; entre otros, la denominación de una droga nociva para la salud, una expresión que ofenda la dignidad femenina²²⁰ o un término racista²²¹.

Precisamente, el artículo 7, punto i) de la LMOSED se ocupa de los signos ofensivos. En efecto, la norma tutela a las personas, ideas, religiones, así como los símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

Para determinar si un signo resulta ofensivo, deben considerarse factores como la clase del producto o servicio al que se aplica, la percepción de una persona consumidora media o la sensibilidad del público al que se dirige ese producto o servicio.

215 Dicha norma reproduce la prohibición contenida en el artículo 6 quinquies B.III del Convenio de París.

216 Luis Díez-Picazo. (2007). *Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen Primero. Introducción Teoría del Contrato*, p. 283. Navarra, España. Editorial Arazandi.

217 Dicho criterio se expuso en el voto 76-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El texto de esa resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-142724>

218 Los alcances de la prohibición se circunscriben al registro. En consecuencia, no evita el uso del signo en el mercado.

219 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 231.

220 *Idem*, pp. 231 y 232.

221 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Op. cit., p. 498.



En el primer caso, un signo religioso no será ofensivo para distinguir una revista que publica artículos religiosos²²²; pero sí lo será para distinguir cigarrillos o bebidas alcohólicas. En el segundo escenario, si una persona consumidora media no entiende el significado ofensivo de la marca, esta será admisible²²³.

En la tercera hipótesis, si se utiliza el signo para distinguir el origen empresarial de juguetes, el examen sobre su posible carácter ofensivo será más riguroso, a fin de proteger a la niñez.

Retomando la estrategia del foro virtual, se plantea el siguiente caso: la señora María Juana Rodríguez es dueña de unas cabinas en la zona costera. Con el propósito de distinguir el servicio de hospedaje que brinda a las personas turistas, pide la inscripción de la marca “Mari-Juana”.

No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial le rechaza su solicitud, argumentando que esa denominación es muy similar, desde el punto de vista gráfico y fonético, al nombre de la droga marihuana.

Por su parte, la señora Rodríguez acude ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, donde pretende que se declare la nulidad de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial. Alega que en la solicitud de la marca únicamente utilizó una abreviatura de su nombre.

¿Ustedes estiman que la marca solicitada es contraria a la moral y al orden público? La prohibición establecida en el artículo 7, punto h) de la LMOSD, ¿debe interpretarse restrictiva o extensivamente?

Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos.

A modo inicial, se recomienda que la persona facilitadora explique los alcances de la prohibición comentada²²⁴. Se sugiere que después se refiera al caso sometido a debate.

222 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 232.

223 A manera de ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América inscribió la marca “Aca-pulco Gold”, argumentando que pocas personas de ese país relacionan dicho término con la marihuana. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 232.

224 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.



Se considera que en el caso planteado no se configura la prohibición estudiada. Nótese que la solicitante emplea una abreviatura de su nombre para gestionar el registro de la marca. En efecto, se requiere un esfuerzo mental o imaginativo para relacionar dicha abreviatura con una droga. La respuesta sería diferente si, aparte de la denominación, se incluyera una imagen que evoque la hoja de marihuana o algún otro elemento que se vincule con esa droga.

Con todo, se estima que la prohibición analizada debe interpretarse de forma restrictiva, pues constituye una limitación al ejercicio de la libertad de comercio²²⁵. Por ende, solo se aplicará en las situaciones en que sea evidente la afectación a la moral o al orden público.

Más allá de la solución del caso discutido, el ejemplo de la marihuana también sirve para examinar la naturaleza fluctuante de la prohibición comentada. Tómese en cuenta que, en algunos países del mundo, se permite la producción y venta de esta droga²²⁶. Ello denota que, según condiciones culturales o temporales, el contenido de la moral y el orden público son cambiantes.

La prohibición señalada tiene un problema adicional: en virtud de las dificultades para determinar los alcances de la moral y el orden público, existe el riesgo de que las autoridades sean inconsistentes en su aplicación. Esto puede ocasionar que se emitan criterios contradictorios o que un mismo signo sea inscrito en un país y sea rechazado en otro.

A manera de ilustración, cabe señalar que en México se solicitó la inscripción de la marca “Pinche gringo BBQ” para distinguir restaurantes. En un principio, se denegó el registro por considerarse que el signo era contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres.

Sin embargo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Judicial de la Ciudad de México dejó sin efecto lo resuelto, aduciendo que el calificativo “pinche” poseía diferentes significados que no necesariamente eran de carácter ofensivo.

225 Acerca de este tema, se puede consultar el artículo denominado “*Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres*” del autor peruano Alfredo Lindley-Russo, el cual se ubica en el siguiente enlace: <http://anuarioandino.com/Anuarios/Anuario09/Art09/ANUARIO ANDINO ART09.pdf>

226 De acuerdo con la página Wikipedia, la producción y venta de marihuana se permiten en Los Países Bajos y en Canadá. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad_del_cannabis



Por otro lado, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso contra la resolución que decretó la nulidad de la marca denominada “La mafia se sienta a la mesa”, la cual distinguía restaurantes, por considerarla contraria al orden público²²⁷.

2.6 Los signos engañosos

El objetivo del presente foro virtual es analizar las prohibiciones contenidas en el artículo 7, puntos j)²²⁸ y o) de la LMOSE. La primera impide el registro del signo que causa engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica²²⁹ del producto o servicio que se trata.

La segunda imposibilita el registro del signo que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer erróneamente la obtención de galardones con respecto al producto o servicio que identifica²³⁰.

Ambas prohibiciones tutelan a las personas consumidoras, al tiempo que procuran la transparencia del mercado, evitando el registro de signos que comuniquen información inexacta.

Cabe apuntar que el registro de un signo engañoso puede distorsionar dos funciones de la marca: indicar su origen empresarial y calidad.

Ahora bien, la prohibición comentada abarca todos los signos engañosamente descriptivos y sugestivos²³¹.

A efectos de apreciar si un signo es engañoso, se deben ponderar dos elementos: los productos o servicios que distingue y la percepción de la persona consumidora media.

227 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TJ0001&qid=1574194870259&from=ES>

228 Esta prohibición también se establece en el artículo 6, quinquies B.III del Convenio de París.

229 Por ejemplo, su composición, destino o valor. En dicho sentido, debe tenerse presente que la norma solo enuncia hipótesis de signos engañosos, lo que no excluye otros supuestos. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 233 y 234.

230 El artículo 17, punto c) de la Ley 7472 cataloga la falsa indicación de medallas, premios y diplomas como un acto de competencia desleal. De manera correlativa, el artículo 7, punto o) de la LMOSE impide el registro de un signo que presenta dichas condiciones.

231 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 234.



En cuanto al primer factor, puede ocurrir que la denominación sea engañosa con respecto a ciertos productos y servicios, y, al mismo tiempo, que tenga carácter arbitrario con relación a otros²³².

En lo que atañe al segundo criterio, se debe considerar la impresión del público al que está dirigido el producto o servicio: tratándose de bienes o prestaciones de consumo masivo, será relevante el perfil genérico de las y los consumidores medios; por el contrario, en el caso de productos o servicios especializados, se tomará en cuenta el tipo de persona consumidora media interesada en ellos²³³.

Con todo, la prohibición analizada impedirá el registro de los signos compuestos, incluso en el evento de que solo uno de sus elementos se catalogue como engañoso: se debe proteger al público consumidor y a la transparencia del mercado, aun en la hipótesis de error o confusión parciales²³⁴.

Retomando la estrategia del foro virtual, se propone utilizar como material de apoyo el voto 682-2014 del Tribunal Registral Administrativo²³⁵.

De igual modo, se plantean las siguientes preguntas generadoras: ¿en qué consisten los signos engañosos? En el caso examinado, ¿ustedes consideran que el signo que pretendió inscribir la parte opositora es engañoso? Para responder esta pregunta, ¿influye el debate sobre el carácter genérico o distintivo de la denominación “Gorgonzola”?

Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos.

A modo inicial, se recomienda que la persona facilitadora explique los alcances de la prohibición comentada²³⁶. Se sugiere que después se refiera al caso sometido a debate.

Se estima que el signo que la opositora intentó registrar es engañoso. Ciertamente, el uso del término “Gorgonzola”, unido con los colores de la bandera de Italia, colocados en el mismo orden de distribución, pueden hacer creer a las personas consumidoras que el producto identificado con el signo proviene de ese país europeo, cuando en realidad se trata de un producto costarricense.

232 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 234.

233 *Idem*, pp. 234 y 235.

234 *Idem*, pp. 235.

235 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/682-2014_Exp_2014-0090-tra-pi.pdf

236 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.



Además, se considera que resulta inútil la discusión acerca del carácter distintivo o genérico de la palabra mencionada, pues, aun aceptando la tesis de la parte opositora, el signo es engañoso en cuanto al origen geográfico del producto, ya que incluye los colores de la bandera de Italia, incorporados en la forma descrita.

Respecto a los signos que evocan un origen geográfico, cabe añadir que el artículo 72 de la LMOSE prohíbe el registro de marcas que empleen expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas²³⁷. En efecto, dichos enunciados, también llamados deslocalizadores, pueden confundir o inducir a error a las personas consumidoras.

2.7 El criterio de la doble identidad

Por medio de los foros virtuales anteriores, se han examinado las hipótesis más relevantes de marcas inadmisibles por razones intrínsecas. A partir de este nuevo foro virtual, se analizarán los principales casos de marcas inadmisibles por derechos de terceras personas.

A fin de comenzar el estudio de las prohibiciones aludidas, se utilizará el criterio de la doble identidad, el cual se deriva de los artículos 16.1 del Acuerdo ADPIC y 25 párrafo primero de la LMOSE²³⁸. Según dichas normas, si se emplea un signo idéntico para bienes o servicios iguales, se presumirá que existe probabilidad de confusión.

La presunción comentada se aplica en tres ámbitos: el examen de una solicitud de marca ante el Registro de la Propiedad Industrial, una solicitud de nulidad de marca y el reclamo por infracción marcaria. Con todo, para los efectos del presente foro virtual, se analizará en el contexto del registro del signo.

El criterio descrito se manifiesta en las prohibiciones expuestas en el artículo 8 puntos a) al e) de la LMOSE. Obsérvese que estos apartados regulan supuestos en que el signo pendiente de inscribirse es idéntico o similar a derechos de terceras personas. Adicionalmente, los apartados mencionados se refieren a signos que identifican productos o servicios iguales o similares, pero que, relacionados con estos, puedan causar confusión o riesgo de asociación.

²³⁷ Los artículos 3 del Arreglo de Lisboa y 23 del Acuerdo ADPIC contienen reglas similares. No obstante, la última norma solo se refiere a los vinos y las bebidas espirituosas.

²³⁸ Esta última norma incorpora la misma regla, pero incluye expresamente a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.



Ahora bien, las prohibiciones contenidas en los apartados señalados no se agotan en el supuesto de la doble identidad. Por el contrario, también comprenden las hipótesis de semejanza²³⁹ que serán desarrolladas en la actividad de estudio de casos.

Retomando la estrategia del foro virtual, se plantean las siguientes preguntas generadoras: ¿Es absoluta o relativa la presunción contenida en los artículos 16.1 del Acuerdo ADPIC y 25 de la LMOSD? Si se confrontan dos signos, con diferencias mínimas o insignificantes, para bienes o servicios iguales, ¿es aplicable la presunción comentada? En el evento de que se presente una situación de doble identidad, ¿el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para rechazar de oficio la solicitud de inscripción del signo? En su defecto, ¿solo puede denegar el registro ante la oposición de la persona titular de la marca anterior?

Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos.

A modo inicial, se recomienda que la persona facilitadora explique los alcances de la figura examinada²⁴⁰. Se sugiere que después se refiera a las preguntas formuladas.

Eventualmente, se podría considerar que la presunción aludida califica como absoluta²⁴¹: es muy difícil desvirtuar la existencia del riesgo de confusión en un escenario donde los signos y bienes o servicios a confrontar son idénticos²⁴².

No obstante, es posible que las personas consumidoras no se confundan respecto al origen empresarial del producto o servicio en los casos de falsificaciones burdas. Incluso, tratándose de marcas renombradas, más allá de un riesgo de confusión, se diluye el good will o prestigio que irradia del signo²⁴³. En consecuencia, la presunción se cataloga como relativa.

239 Los criterios para determinar la semejanza entre dos signos se regulan en el artículo 24 del RLMOSD.

240 En cuanto a este punto, se remite a la persona lectora a lo expuesto líneas atrás.

241 En dicho sentido, se pronuncia el autor Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Op. cit., p. 500.

242 La igualdad entre los signos y bienes o servicios a confrontar puede dar lugar a una falsificación de la marca registrada. En tal evento, si la persona que la explota actúa con dolo, podría estar cometiendo alguno de los delitos tipificados en los artículos 44 a 46 de la LPODPI.

243 “De acuerdo con la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior Europeo (OAMI), este fenómeno sucede cuando la marca renombrada se vincule con productos de mala calidad o que dan lugar a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario”. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 416.



Por otro lado, se estima que la presunción analizada se aplica en los casos que presentan diferencias mínimas o insignificantes entre los signos y bienes o servicios a confrontar. Sin embargo, debe actuarse con cautela: el uso desmedido de esta presunción podría restringir el derecho de defensa de la persona presunta infractora.

Se recomienda aplicar la presunción examinada en las hipótesis donde sea evidente que las diferencias son banales. En los demás supuestos, se propone acudir a los criterios expuestos en el artículo 24 del RLMOSD.

Finalmente, aunque las prohibiciones analizadas en el presente foro virtual se relacionan con los derechos de terceras personas, el artículo 14 de la LMOSD autoriza que el Registro de la Propiedad Industrial examine si el signo incurre en alguna de ellas.

Se considera que la norma es adecuada. En efecto, los riesgos de confusión o asociación no solo perjudican a las personas titulares de las marcas u otros signos distintivos anteriores, sino también afectan al público consumidor y a la transparencia del mercado. Con todo, se debe recordar que la tutela de ambos valores es de interés público.

2.8 Los derechos de la personalidad en materia marcaria

Por medio de este foro virtual, se pretende estudiar la prohibición contenida en el artículo 8, punto f) de la LMOSD. De acuerdo con esa norma, el registro de un signo será inadmisibles cuando afecte el derecho de la personalidad de otro sujeto, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta a quien solicita la marca, salvo si acredita su consentimiento²⁴⁴. Si quien debe otorgar la autorización ha fallecido, se requerirá el visto bueno de sus herederos y herederas.

Ahora bien, si esos derechos de la personalidad han generado marcas o signos distintivos anteriores, también serán aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 8, puntos a) al e) de la LMOSD.

²⁴⁴ Es posible que dicho consentimiento se exprese en el marco de un contrato bilateral, donde la persona titular del derecho de la personalidad recibe un pago por el uso de su imagen o nombre en una marca. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 250.



A fin de generar debate, se plantean las siguientes preguntas: en la hipótesis de que un sujeto utilice su nombre en el signo que pretende inscribir, ¿puede otra persona que lleva el mismo nombre oponerse con éxito al registro solicitado? ¿Cambiaría la respuesta si quien se opone goza de fama y reputación? Suponiendo que dicha persona consiente el registro del signo, ¿se encontraría facultada para revocar después la autorización concedida?

Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos. Para tales efectos, se recomienda que la persona facilitadora se refiera a las preguntas formuladas.

En el caso inicial, se estima que la oposición es inadmisibles. El hecho de que en el signo aparezca el nombre de la persona solicitante de la marca que, a la vez, coincide con el de otro sujeto, no afecta a la solicitud de registro, siempre que la primera actúe de buena fe, y quien se oponga no ostente un mejor derecho sobre el signo²⁴⁵.

En el segundo escenario, la solución difiere: aun si la coincidencia es fortuita, la persona solicitante de la marca no debe tomar provecho de la fama o reputación ajenas²⁴⁶. Nótese que una conducta de esa índole puede confundir al público consumidor y distorsionar la transparencia del mercado.

Se considera que el sujeto que consintió el uso de su nombre o imagen en un signo se encuentra facultado para revocar dicha autorización en cualquier momento²⁴⁷. En tal evento, se extinguirá el derecho sobre la marca, pero la persona titular deberá ser indemnizada²⁴⁸.

2.9 El registro marcario de obras protegidas por el derecho de autor

El objetivo de este último foro virtual consiste en analizar la situación donde se pretende el registro como marca de una obra protegida por el derecho de autor. En dicho sentido, cabe subrayar que una misma creación puede satisfacer el requisito de originalidad para ser considerada como obra y, adicionalmente, poseer aptitud distintiva²⁴⁹.

²⁴⁵ En cuanto a los supuestos de prelación para adquirir el derecho derivado de la marca, se remite a la persona lectora a lo expuesto sobre el artículo 4 de la LMOSSD.

²⁴⁶ Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 251.

²⁴⁷ El ejercicio de esta facultad se asemeja al derecho de arrepentimiento o retracto que rige para el derecho moral de autor.

²⁴⁸ Los daños ocasionados pueden ser cuantiosos dada la afectación sobre el *good will* o prestigio de la marca extinta. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 251.

²⁴⁹ A manera de ejemplo, una melodía puede protegerse como obra musical y como marca sonora.



De igual modo, es posible que alguien procure la inscripción como marca de un signo que se trata de una obra protegida por el derecho de autor, cuya titularidad le pertenece a otra persona. En ese caso, se aplica la prohibición contenida en el artículo 8, punto j) de la LMOSD.

A fin de generar debate, se plantean las siguientes preguntas: en lo que concierne a las obras que están en el dominio público, ¿es válido el registro como marca? Respecto a los títulos de las obras, ¿se aplica la prohibición comentada?

Una vez que las personas participantes hayan intervenido en el foro virtual, es necesario abrir un espacio de reflexión sobre los temas discutidos. Para tales efectos, se recomienda que la persona facilitadora se refiera a las preguntas formuladas.

En torno a la pregunta inicial, cabe resaltar que el ingreso de una obra al dominio público implica que todas las personas están facultadas para utilizarla. No obstante, si se inscribe como marca una obra que se encuentra en esas condiciones, surgirá un derecho de exclusivo y excluyente que limitará su libre uso, reduciendo el ámbito del dominio público. En fin, el registro marcario es inadmisibles en esta hipótesis²⁵⁰.

Sin embargo, tratándose de las obras derivadas que se basan en obras que están en el dominio público, la solución cambia: emergen nuevos derechos inmateriales susceptibles de tutela.

Se debe agregar que los títulos se protegen siempre que sean originales y no se confundan con otros del mismo género anteriormente publicados²⁵¹. Es decir, la persona autora ostenta un derecho exclusivo y excluyente sobre el título de su obra, si cumple con los requisitos descritos. Por ende, los títulos se encuentran comprendidos en la prohibición estudiada.

Ahora bien, el punto que genera polémica es si la prohibición analizada se debe aplicar, aunque no se produzca confusión entre el título de la obra y la marca que se pretende inscribir²⁵².

El artículo 8, punto j) de la LMOSD, además de referirse a los derechos de autor de una tercera

250 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 254.

251 En este sentido, se remite a la persona lectora a lo expuesto sobre el artículo 12 de la LDADC.

252 A manera de ilustración, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo en la interpretación prejudicial 32-IP-97 que el título de una obra bloquea el registro de la marca, solo cuando exista riesgo de confusión entre la obra y los bienes y servicios que el signo distingue.



persona, alude a los derechos de propiedad industrial ajenos²⁵³. Precisamente, los apartados a) al e) de la norma comentada desarrollan otras prohibiciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial, a saber, las marcas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y los emblemas. En todos esos casos, la aplicación de las prohibiciones queda subordinada a que se presente un riesgo de confusión.

Si ello es así, se considera válido utilizar el mismo criterio para el punto j) de la norma examinada. Por ende, se sugiere interpretar la norma citada en el sentido de que los derechos de autor de terceras personas, incluyendo los títulos originales, impedirán el registro de una marca, siempre que se produzca un riesgo de confusión entre la obra protegida y los bienes o servicios que se pretende distinguir con el signo.

Más allá del criterio expuesto, cabe subrayar la dificultad para que la persona registradora identifique la pluralidad de títulos originales que puedan confundirse con la marca cuya inscripción se le pide. Recuérdese que el derecho de autor protege a las obras originales por el solo hecho de su creación. En consecuencia, habrá títulos originales que el registrador o la registradora ignora, los cuales no considerará en el momento en que examine la marca que se pretende inscribir.

3. Solución de casos

El objetivo principal de esta última estrategia consiste en desarrollar el tema de la confusión de marcas, analizando escenarios que generen debate entre las personas participantes.

Para tales efectos, se desarrollarán los criterios generales de comparación entre marcas. También se plantearán situaciones donde se discute la similitud entre signos, así como los productos o servicios diferenciados con ellos.

De igual modo, se aprovechará la estrategia para abordar otros temas, a saber, los alcances del registro de la marca, la caducidad del derecho por falta de uso y los conflictos con los nombres de dominio.

Se propone conformar aleatoriamente siete grupos. A cada uno de ellos se le asignará uno de los casos que se han preparado.

²⁵³ A manera de ejemplo, un dibujo o modelo industrial que se pretenda registrar como marca.



Se recomienda otorgar un tiempo de cuarenta y cinco minutos para que los grupos discutan los casos seleccionados. Cada grupo deberá escoger una persona relatora que exponga sus conclusiones frente a la plenaria.

En el desarrollo de la plenaria, se sugiere que la persona facilitadora promueva el debate grupal, planteando preguntas generadoras sobre los puntos más relevantes.

3.1 Semejanza conceptual entre marcas

La empresa promovente solicitó el registro del siguiente signo:



Este signo se pretendió inscribir en la clase internacional 30 para distinguir galletas y otros productos alimenticios. No obstante, una vez realizada la publicación a que se refiere el artículo 15 de la LMO SD, se opuso una empresa que cuenta con un registro previo de la marca denominativa “Príncipe”, para los mismos productos.

La empresa opositora alegó que había confusión conceptual o ideológica entre ambos signos. En tal dirección, afirmó que el signo cuyo registro se pidió contenía la imagen de un príncipe. ¿Es atendible su argumento?



A fin de analizar el caso planteado, es necesario considerar las pautas generales de comparación de marcas. A partir de los criterios aludidos, se puede confirmar o descartar la existencia del riesgo de confusión.

Según se adelantó, se debe tomar en cuenta la percepción de una persona consumidora media interesada en la adquisición de los correspondientes productos o servicios²⁵⁴.

Dicho sujeto se caracteriza por encontrarse normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz²⁵⁵.

Cabe agregar que el consumidor o la consumidora media raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que confían en la imagen imperfecta que conservan en su memoria²⁵⁶.

Precisamente, el artículo 24, punto a) del RLMOSD establece que los signos en conflicto deben examinarse con base en la impresión que producen en su conjunto, como si las personas registradora o juzgadora estuviera en la situación del consumidor o la consumidora normal del producto o servicio de que se trate.

Por otro lado, el grado de atención atribuible a la persona consumidora media es variable: deberá considerarse más elevado cuando la marca diferencia productos o servicios especializados o refinados por los cuales se paga un precio alto²⁵⁷. Por el contrario, en cuanto a los productos de bajo precio, el grado de atención será menor.

En ese sentido, el artículo 24, punto d) del RLMOSD señala que los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al público consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y el tipo de persona consumidora al que van destinados.

Ahora bien, tres factores interdependientes inciden en la ponderación del riesgo de confusión: la semejanza de los signos, la similitud de los productos o servicios que identifican y el fuerte carácter distintivo que eventualmente posea la marca anterior. A manera de ejemplo, puede existir un riesgo de

254 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 278.

255 *Idem*, p. 281.

256 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 282.

257 *Idem*.



confusión, a pesar del escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran semejanza, y la marca anterior es de renombre (de tal forma que posee un alto nivel distintivo)²⁵⁸.

El artículo 24 del reglamento a la ley mencionada incluye los factores descritos: además de los criterios que se refieren a la semejanza entre los signos, el apartado e) de la norma alude a la similitud entre los productos o servicios identificados con las marcas²⁵⁹. Asimismo, el apartado g) de la norma otorga una protección reforzada a las marcas notorias.

Con todo, la semejanza entre las marcas puede producirse desde una perspectiva fonética²⁶⁰, gráfica²⁶¹ o conceptual²⁶². Cada uno de estos planos tiene que ser analizado de manera separada. No obstante, para apreciar la existencia del riesgo de confusión, será suficiente la similitud en cualquiera de ellos, siempre que concurren los requisitos expuestos²⁶³.

El caso sometido a estudio tan solo plantea un problema de semejanza conceptual entre los signos en conflicto, pues los productos que identifican son iguales. En efecto, se debe analizar si la imagen contenida en el signo que se pretende registrar evoca, ante una persona consumidora media, el concepto de un príncipe, que es precisamente la denominación registrada con anterioridad.

A fin de realizar el examen correspondiente, se debe considerar que los productos alimenticios identificados con ambos signos se venden en supermercados, donde las personas consumidoras no prestan un mayor grado de atención a los bienes que adquieren. Por otro lado, el caso no plantea que ninguno de los signos en conflicto sea notorio o de renombre.

Una vez analizada la imagen que utiliza la empresa solicitante de la marca, se determina que esta no necesariamente se refiere a un príncipe. Si bien el hombre que aparece en la imagen lleva

258 *Idem*, p. 287.

259 Recuérdese que, en virtud del principio de especialidad, pueden coexistir dos marcas semejantes que identifican productos o servicios diferentes y sin relación entre sí. Por el contrario, si los productos o servicios son similares o hay un vínculo entre ellos, se produce el riesgo de confusión.

260 Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan sonidos similares. Por ejemplo, las denominaciones “*esqui*” y “*sky*”, aunque son diferentes en el plano visual, se pronuncian de forma semejante.

261 Desde el punto de vista gráfico, se analiza la semejanza entre los signos en el plano visual.

262 La comparación conceptual, algunas veces llamada ideológica, se realiza confrontando el significado que los signos evocan en la mente de las personas consumidoras. Sin embargo, tratándose de signos carentes de significado, por ejemplo, una marca caprichosa o de fantasía o una marca puramente gráfica, es imposible acudir a la comparación conceptual.

263 Carlos Fernández-Nóvoa. *Op. cit.*, p. 292.



puesta una corona, podría tratarse de un rey. En consecuencia, se estima que no se produce el riesgo de confusión en este caso²⁶⁴.

3.2 Comparación de marcas denominativas simples

La empresa promovente gestionó la inscripción del signo “Adicú” en la clase internacional 27 para distinguir alfombras. Sin embargo, realizado el examen de fondo contemplado en el artículo 14 de la LMO SD, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud argumentando que existe riesgo de confusión con una marca previa denominada “Adeso”, la cual identifica productos de la misma naturaleza. ¿Ustedes consideran que tiene razón la oficina de registro?

A efectos de analizar si se presenta riesgo de confusión, se deben comparar los signos en conflicto en los planos conceptual y fonético.

En primer lugar, se descarta la semejanza conceptual, pues ambos signos son de fantasía, es decir, carecen de significado.

Ahora bien, a fin de ponderar una eventual similitud fonética, los signos deben confrontarse de manera integral, en otras palabras, sobre la base de todos sus elementos y sin descomponer su unidad²⁶⁵.

En el caso sometido a estudio, los signos en conflicto cuentan con diferentes vocales, lo que disminuye el riesgo de confusión²⁶⁶. Por otro lado, las sílabas tónicas no coinciden: la denominación “Adicú” tiene el acento en la última sílaba, mientras que la denominación “Adeso” presenta el acento en la segunda sílaba²⁶⁷. A lo sumo, los signos en conflicto poseen un elemento en común: inician con las letras “Ad”.

264 En su voto 1183-F-S1-2009, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia llegó a la misma conclusión después de confrontar las marcas involucradas en el presente caso. El texto de esa sentencia se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-765167>

265 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 299.

266 Suponiendo que los signos en conflicto tienen las mismas vocales, habría una mayor semejanza fonética entre las denominaciones “Adicú” y “Adisu”.

267 Suponiendo que los signos en conflicto tienen la misma sílaba tónica, habría una mayor similitud fonética entre las denominaciones “Adicú” y “Adeso”. Incluso, combinando los criterios expuestos, habría una semejanza fonética más fuerte en el caso hipotético de que se compararan las denominaciones “Adicú” y “Adisú”.



A pesar de que el artículo 24, punto c) del RLMOSD establece que se dará mayor importancia a las similitudes sobre las diferencias; en este caso, predominan las diferencias que inciden más en la percepción de una persona consumidora media²⁶⁸.

Con todo, la solución podría cambiar si “Adeso” fuera una marca notoria o de renombre. En tal escenario, se trataría de una marca fuerte que cuenta con una protección más sólida.

3.3 Comparación de marcas denominativas complejas

La empresa promovente gestionó la inscripción del signo “Roemmers Nitrofast” en la clase internacional 5 para distinguir analgésicos, antipiréticos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos y antídotos.

No obstante, realizado el examen de fondo, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud argumentando que existe riesgo de confusión con una marca previa denominada “Nitrofoska”, inscrita en la misma clase internacional, la cual identifica germicidas y herbicidas. ¿Ustedes consideran que tiene razón la oficina de registro?

El análisis del presente caso parte del carácter complejo de la denominación “Roemmers Nitrofast”. Debe compararse este tipo de marcas siguiendo el criterio de la impresión general en la persona consumidora media. Sin embargo, también se debe considerar el componente del signo que, por su originalidad o carácter llamativo o situación dentro del conjunto, provoque esa impresión general en la mente del consumidor o la consumidora media²⁶⁹.

De acuerdo con la pauta mencionada, es necesario determinar cuál es el elemento dominante en el signo “Roemmers Nitrofast”. En el proceso que se escogió para preparar este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, el entonces Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no le dieron importancia al elemento “Roemmers”.

²⁶⁸ En ese sentido, el autor Carlos Fernández-Novóa propone una escala de criterios para juzgar la semejanza fonética. Según dicho autor, prevalece la identidad de las vocales colocadas en el mismo orden; en segundo plano, se ubica la identidad de la sílaba tónica; en tercer lugar, la identidad de las sílabas que encabezan las denominaciones comparadas; y, por último, la transposición de los elementos constitutivos de las denominaciones cuando estas son de fantasía. Carlos Fernández-Novóa. Op. cit., p. 302 a 307.

²⁶⁹ La fortaleza distintiva de una denominación puede obedecer a su originalidad o bien a la notoriedad que ha adquirido en el mercado. Carlos Fernández-Novóa. Op. cit., pp. 311, 316 y 317.



En efecto, consideraron que la inclusión de una parte de la denominación social de la empresa promovente no enerva el riesgo de confusión²⁷⁰.

Se estima que no es válido el argumento que desecha un elemento por la circunstancia de que forme parte de la denominación social de la empresa promovente. Tómese en cuenta que dicho elemento podría contar con aptitud distintiva, de forma que sea susceptible de inscribirse como marca al amparo de los artículos 103 y 245 del Código de Comercio.

Con todo, aun si admitimos que “Roemmers” es un elemento que posee fuerza distintiva, se podría considerar que el elemento “Nitrofast” es más llamativo para las personas consumidoras medias. Nótese que “Roemmers” es la denominación o marca que una casa farmacéutica utiliza para sus productos en general, mientras que “Nitrofast” es una denominación elegida para un producto específico.

Ahora bien, se debe tener cuidado con la denominación “nitro” que puede corresponder a la sustancia química con la cual se prepara el medicamento que se pretende identificar con el signo. Partiendo de esa premisa, se le califica como un elemento genérico carente de distintividad que no se toma en cuenta en la comparación de los signos a tenor del artículo 28 de la LMOSED.

En tal escenario, se debe comparar el elemento dominante “fast” con la denominación de la marca previa “foska”. Las sílabas tónicas de las denominaciones confrontadas son “fast” y “fos”. Desde el punto de vista fonético, ambas son semejantes, pues contienen las consonantes “f” y “s” en el mismo orden.

Esta conclusión se refuerza con el criterio invocado en la resolución citada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según el cual en materia de salud pública la comparación de los signos debe ser más estricta.

Un factor adicional a considerar es la posible similitud entre los productos que cada signo distingue. Aunque dichos productos pertenecen a la misma clase internacional, esa sola coincidencia no necesariamente implica semejanza entre ellos²⁷¹.

²⁷⁰ En dicho sentido, se puede consultar el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.º 253-90, de las 14 horas del 10 de agosto de 1990. El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-308805>

²⁷¹ Puede suceder que los productos de una misma clase sean diferentes o que los productos de clases distintas sean semejantes. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 358.



Por el contrario, se debe tomar en cuenta la percepción de una persona consumidora media, utilizando como pautas el análisis de los canales de comercialización y el destino de los productos comparados²⁷².

A partir de los criterios mencionados, se puede determinar la relación o asociación entre los productos confrontados, en los términos regulados en el artículo 24, punto e) del RLMOSD²⁷³.

En el caso sometido a estudio, se encuentra un posible vínculo entre los productos farmacéuticos que se pretenden identificar con el signo objeto de la solicitud, y los germicidas que se distinguen con la marca previa. En efecto, no se descarta que dichos productos se vendan en farmacias.

Con todo, es más clara la diferencia entre los productos farmacéuticos y los herbicidas, pues los últimos se comercializan en almacenes de agroquímicos. De igual modo, es evidente que los productos farmacéuticos y los herbicidas cumplen finalidades distintas. Así es válido argumentar que pertenecen a mercados diferentes.

A pesar de lo anterior, basta la relación entre los productos farmacéuticos y los germicidas para justificar la denegatoria de la marca solicitada.

En suma, se concuerda con la decisión de rechazar el registro de la denominación “Roemmers Nitrofast”.

272 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 362 y 363.

273 A manera de referencia ilustrativa, cabe apuntar que, en el voto, número 831-F-S1-2015, de las 14 horas 40 minutos del 23 de julio de 2015, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia consideró que se relacionan los servicios de bienes raíces que presta la empresa actora y el suplemento de bienes raíces que publica la empresa demandada. El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-651902>



3.4 Comparación de marcas gráficas y figurativas

La empresa promovente solicitó el registro del siguiente signo:



Se pretendió inscribir este signo en la clase internacional 14 para distinguir relojes. Sin embargo, una vez realizada la publicación a que se refiere el artículo 15 de la LMO SD, se opuso una empresa que cuenta con un registro previo para relojes, en la misma clase internacional, de la siguiente marca mixta:



El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada, pues consideró que existe riesgo de confusión entre ambos signos. ¿Tiene razón la oficina de registro?

Los signos en conflicto pueden someterse a una comparación visual o conceptual. El primer método se utiliza para las marcas puramente gráficas. En tal escenario, predomina el criterio de la visión de conjunto que provocan los signos confrontados²⁷⁴. No obstante, en el caso de las marcas figurativas, también se debe ponderar el plano conceptual²⁷⁵.

²⁷⁴ En estos casos, hay que tomar en cuenta el impacto visual global que los signos producen en la mente de las personas consumidoras medias, sin perjuicio de determinar la existencia de un elemento dominante si uno de los signos es complejo. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 322 y 323.

²⁷⁵ Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 324.



Si bien los signos confrontados presentan elementos gráficos, se les cataloga como figurativos porque cada uno de ellos evoca el concepto de una herradura²⁷⁶.

Precisamente, la similitud entre ambos signos se encuentra en la forma de la herradura, aunque se observe en posiciones opuestas.

Acudiendo al artículo 24, punto c) del RLMOSD, según el cual se dará más importancia a las semejanzas que a las diferencias, se puede argumentar la existencia del riesgo de confusión²⁷⁷.

3.5 Uso de marca como palabra clave en servicio de referenciación de un motor de búsqueda de Internet

La empresa actora es titular de las siguientes marcas mixtas:



Se registraron ambos signos en la clase internacional 18 para distinguir zapatos.

La empresa demandada también se dedica a comercializar zapatos. A fin de promocionar sus productos, utiliza el sistema Google Adwords.

²⁷⁶ Cabe precisar que el segundo signo se trata de una marca mixta pues, además del elemento figurativo, contiene la denominación “Omega”.

²⁷⁷ En el procedimiento administrativo elegido para preparar este caso, en su voto, número 555-2016, de las 10 horas, 45 minutos del 19 de julio de 2016, el Tribunal Registral Administrativo concluyó que se produce el riesgo de confusión. El texto de dicha resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/555-2016-Exp-2015-0657-TRA-PI.pdf>



A grandes rasgos, el sistema indicado funciona de la siguiente manera: a través de palabras claves que se ingresan en el motor de búsqueda, las personas internautas acceden a enlaces promocionales que se acompañan de un breve mensaje publicitario.

La empresa demandada escogió las denominaciones “Masaltos” y “Masaltos.com” como palabras clave para que los y las internautas accedan a su publicidad en el sistema Google Adwords.

En efecto, cuando las personas internautas digitan las denominaciones citadas, el sistema las dirige al enlace promocional de la empresa demandada. En dicha publicidad, se observan su marca y su página web, sin embargo, no aparecen las marcas de la empresa actora.

Disconforme con la práctica descrita, la empresa actora presentó demanda por infracción de sus marcas mixtas. Alegó que la empresa demandada explota los signos aludidos sin su autorización. Con sustento en el artículo 25 de la LMOSED, pretendió que se ordenara el cese de la actividad mencionada.

La empresa demandada se opuso argumentando que no identificaba sus productos con las marcas de la empresa actora. Añadió que estos signos no se incluyeron en su mensaje publicitario.

¿Ustedes consideran que se produjo una infracción de las marcas de la empresa actora? Para contestar la pregunta anterior, tomen en cuenta la posible afectación de las funciones de la marca.

Es necesario definir si la persona titular de una marca se encuentra facultada para prohibir el uso del signo como palabra clave en el servicio de referenciación de un motor de búsqueda de Internet.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea desarrolló el tema aludido en la sentencia del 22 de septiembre de 2011²⁷⁸.

En dicho pronunciamiento, el tribunal europeo supeditó el ejercicio del derecho de impedir el uso del signo sin el consentimiento de la persona titular, para los casos en que se perjudiquen las funciones de la marca.

²⁷⁸ El texto de esta resolución se ubica en el siguiente enlace: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TX/T/?qid=1561052788212&uri=CELEX:62009CJ0323>



Según el tribunal europeo, se menoscaba la función indicadora del origen de los productos o servicios cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente a una persona consumidora media normalmente informada y razonablemente atenta, determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden de la persona titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente con ella, o si, por el contrario, proceden de un tercer sujeto.

De acuerdo con ese tribunal, el servicio de referenciación descrito no limita la función publicitaria de la marca. En dicho sentido, explicó que el sistema de referenciación permite que varias personas utilicen la misma denominación como palabra clave. En tal escenario, la empresa titular de la marca conserva la facultad de utilizar su denominación para desarrollar su actividad publicitaria, haciendo esfuerzos para que sus anuncios resalten sobre la publicidad de las empresas competidoras.

Conforme con ese tribunal, se afecta la función de inversión de la marca cuando se impide que la persona titular adquiriera o conserve una reputación que le sirva para atraer clientela.

Respecto a las marcas de renombre, el tribunal europeo consideró que la persona titular de la marca se encontraba facultada para prohibir que una empresa competidora hiciera publicidad a partir del uso no autorizado de esa palabra clave en el sistema de referenciación mencionado, cuando de tal modo la segunda obtenía indebidamente provecho del carácter distintivo o la notoriedad de la marca, o cuando dicha publicidad menoscababa su carácter distintivo o notoriedad.

En tal dirección, estimó que se diluía el carácter distintivo de la marca de renombre, si se contribuía a que tal signo se desnaturalizara transformándose en un término genérico.

Por el contrario, afirmó que no se producía una infracción de la marca de renombre cuando la publicidad mostrada por la empresa competidora, a partir de las palabras claves correspondientes, propusiera una alternativa frente a los productos o a los servicios de la persona titular de la marca de renombre, sin perjudicar su carácter distintivo ni notoriedad y sin menoscabar sus restantes funciones.

Cabe plantearse si los criterios expuestos son aplicables en el ordenamiento jurídico costarricense, en otras palabras, si son compatibles con el artículo 25 LMOSD.

Inicialmente, se debe analizar si es válido acudir a la pauta de la afectación de las funciones de la marca como parámetro para determinar si esta ha sido infringida.



Se considera que dicho criterio de interpretación es admisible. En efecto, si no se exige la afectación de las funciones de la marca como presupuesto para configurar una infracción, podría suceder que se persigan actos inocuos que no causan perjuicio a la persona titular de la marca, lo cual se contrapone con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.

En segundo lugar, el menoscabo de la función indicadora del origen de los productos o servicios genera el riesgo de confusión o asociación, que son dos presupuestos contemplados en el artículo 25 de la LMOSE.

Tampoco se encuentran diferencias significativas en cuanto a la función de inversión de la marca o la tutela de la marca de renombre. Tómese en cuenta que el artículo 25 de la LMOSE se refiere a la disminución de la fuerza distintiva, la pérdida del valor comercial de la marca y el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de la clientela creada por el uso.

Por otro lado, el criterio del tribunal europeo sobre la función publicitaria parte de la premisa de que a la persona titular de la marca no se le limita su libertad de comercio para anunciar sus productos o servicios, lo que no excluye las hipótesis donde se afectan las restantes funciones de la marca.

Una vez definidas las pautas que se utilizarán en el análisis del presente caso, se procede a su resolución.

Conforme se indicó anteriormente, la empresa demandada escogió las marcas de la parte actora como palabras claves de búsqueda en el motor Google Adwords.

No obstante, cuando las personas internautas acceden al enlace promocional de la empresa demandada, solo observan la marca y la página web de esta última.

Ante este panorama, no se afecta la función indicadora del origen empresarial de los productos. Nótese que una persona internauta media normalmente informada y razonablemente atenta puede advertir que está contemplando una publicidad de la empresa demandada.

Con todo, el mensaje publicitario carece de elementos que sugieran la existencia de un ligamen económico entre las empresas en conflicto.



En consecuencia, no se presenta el riesgo de confusión o de asociación.

Tampoco se vislumbra un menoscabo de la función de inversión. En ese sentido, no se aprecia una lesión de la reputación de la marca de la empresa actora.

Por último, el caso no tiene elementos que indiquen que la marca de la empresa actora califica como de renombre. Por eso no se puede examinar un eventual aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de la clientela creada por el uso.

En fin, la demanda se debe declarar sin lugar²⁷⁹.

3.6 Uso de marca como nombre de dominio

La parte actora es titular de la marca denominativa “Splenda”, la cual distingue endulzantes sin calorías en las clases internacionales 5 y 30.

Por otro lado, la parte demandada registró el nombre de dominio “Splenda.cr”²⁸⁰.

Una vez que las personas internautas entran al dominio de la parte demandada, el sistema las dirige a una página web denominada “despachojuridico.net”.

Disconforme con la práctica descrita, la empresa actora presentó demanda por infracción de su marca. Argumentó que la persona demandada explotaba dicho signo sin su autorización. Adujo que “Splenda” era una marca de renombre. Como prueba de esa afirmación, aportó documentos que acreditaban el registro de su marca en 20 países y la existencia de más de 200 sitios de Internet donde se ofrecía información sobre su producto endulzante, el cual se utilizaba en la preparación de más de 4000 productos de diversos fabricantes. También alegó que la parte demandada registró de mala fe el nombre de dominio “Splenda.cr”.

²⁷⁹ Este caso se basó en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España, n.º 105-2016 del 23 de febrero de 2016. El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=TS&reference=7612467&statsQueryId=120823585&calledfrom=-searchresults&links=&optimize=20160303&publicinterface=true>

²⁸⁰ Para los efectos de la presente actividad, se menciona el dominio “Splenda.cr”. Sin embargo, en el caso que sirvió de base para preparar este ejercicio, se utilizó el dominio “Splenda.com.mx”. El texto de la resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que conoció del caso citado, se ubica en el siguiente enlace: <https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/text.jsp?case=DMX2008-0005>



Como fundamento de esa calificación, relató que le ofreció a la persona demandada el reembolso de los gastos de registro del nombre de dominio en conflicto; pero que esta última le cobró una suma de dinero superior a cambio de cederle el nombre de dominio indicado. Pretendió que se ordenara en sentencia el cambio de titularidad del nombre de dominio mencionado, de forma que se registrara a su nombre.

Debidamente notificada del auto de traslado, la parte demandada no se opuso. En consecuencia, la empresa actora solicitó aplicar el artículo 39 de Código Procesal Civil.

En su calidad de personas juzgadoras, ¿cómo resuelven el presente caso?

El objetivo de esta actividad consiste en analizar la relación entre las marcas y los nombres de dominio.

Con el surgimiento del Internet, se crearon los nombres de dominio como herramientas que representaban la dirección de un servidor en la red. A través de ellos, se facilitó el acceso a las diferentes páginas web²⁸¹.

Las principales modalidades de nombres de dominio son los dominios de nivel superior de código de país (abreviados como ccTLD) y los dominios de nivel superior genéricos (representados por la sigla gTLD). Dentro de la segunda categoría se encuentran los dominios .com, .net y .org. La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) es la organización internacional encargada de la gestión del sistema de nombres gTLD y ccTLD²⁸².

Además, existen registradores acreditados para la inscripción de los nombres de dominio. Por ejemplo, la unidad Nic Internet Costa Rica de la Academia Nacional de Ciencias administra el registro de los dominios .cr.

Al igual que otros sistemas de registro, la concesión de nombres de dominio se basa en el criterio de prioridad en el tiempo.

281 Si no se utilizaran los nombres de dominio, las personas tendrían que digitar direcciones numéricas para acceder a las distintas páginas de Internet.

282 Esta información se ha obtenido del módulo VI del curso a distancia denominado “Gestión de la Propiedad Intelectual DL 450” impartido por la Academia de la OMPI.



Cabe apuntar que los nombres de dominio pueden cumplir una función similar a las marcas, en la medida en que sean utilizados para indicar el origen empresarial de productos o servicios.

No obstante, un nombre de dominio no funciona como marca si se utiliza únicamente como dirección de una empresa. Otra diferencia entre los nombres de dominio y las marcas estriba en que los primeros pueden consistir en términos genéricos y descriptivos, a saber, no se les exige aptitud distintiva.

Con todo, la implementación del sistema de nombres de dominio entraña el riesgo de que se registren denominaciones de marcas como nombres de dominio. Precisamente, el registro abusivo de nombres de dominio se conoce como ciberocupación.

En procura de resolver estos conflictos, se creó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (en adelante abreviada PUSCMND)²⁸³. En efecto, después de suscribir el acuerdo de registro correspondiente, las personas titulares de los nombres de dominio quedan obligadas a someterse a la normativa citada.

La PUSCMND establece un procedimiento administrativo obligatorio que se llevará a cabo ante una de las entidades proveedoras de solución de controversias.

Dicho procedimiento, que no excluye la potestad de las partes de acudir ante la jurisdicción ordinaria²⁸⁴, es aplicable a controversias entre un nombre de dominio y una marca, cuando se alega la existencia el riesgo de confusión entre ambos.

El procedimiento aludido se tramita en línea, lo que facilita la intervención de partes ubicadas en países diferentes²⁸⁵.

283 Este documento se puede descargar en la siguiente dirección: <https://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/>

284 A través del procedimiento descrito, la parte demandante únicamente puede solicitar la cancelación o cesión del registro del nombre de dominio. Otro tipo de pretensiones, como el pago de daños y perjuicios, debe promoverse ante la jurisdicción ordinaria.

285 El 28 de septiembre del 2013, la ICANN aprobó el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, el cual establece la forma en que se desarrolla el procedimiento administrativo obligatorio. El texto de este reglamento se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>



De igual modo, la PUSCMND incorpora criterios para determinar en qué casos se califica un registro como de mala fe y bajo cuáles circunstancias se estima que la persona demandada tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En el primer escenario, se considera que hay mala fe si el nombre de dominio se inscribió con la finalidad de cederlo a la empresa titular de la marca o una competidora suya, por un valor superior al dinero invertido en su obtención.

También es indicador de la mala fe el registro del nombre de dominio con el propósito de impedir que la persona titular de la marca refleje dicho signo en un nombre de dominio. Se llega a la misma conclusión si se inscribe el nombre de dominio para perturbar la actividad empresarial de una firma competidora. Un parámetro adicional cataloga como de mala fe el registro del nombre de dominio dirigido a atraer, con ánimo de lucro, clientela a una página web, creando la posibilidad de que surja confusión con la marca de la parte demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de un sitio web o un producto o servicio que ahí se ofrezca.

Por otro lado, se considera que la persona titular del nombre de dominio cuenta con intereses legítimos si, antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, ha utilizado el nombre de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su explotación, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Se llega a la misma conclusión, si dicha persona ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

También es indicador de la existencia de intereses legítimos el hecho de que la persona demandada haga un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar al público consumidor de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Cabe añadir que sigue los mismos criterios la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .cr, aprobada el 19 de noviembre de 2009 por la Academia Nacional de Ciencias.

Ahora bien, una vez que se aplica la normativa expuesta al caso sometido a estudio, se determina que se infringió la marca de la parte actora.



En primer lugar, se debe subrayar que las denominaciones de la marca y el nombre de dominio comparados son casi idénticas: solo difieren en el sufijo .cr empleado por el segundo. De tal modo, resulta aplicable la presunción contenida en el párrafo primero del artículo 25 de la LMOSD.

De igual forma, en virtud de la prueba que evidencia un amplio uso y difusión del signo “Splenda”, es posible calificarlo como una marca de renombre. Ello amerita una protección reforzada ante conductas que pretendan tomar provecho del prestigio del signo.

Precisamente, la parte demandada utiliza el nombre de dominio “Splenda.cr” para dirigir a las personas internautas a su página web, “despachojuridico.net”.

Por último, se debe considerar el hecho que evidencia la mala fe de la parte demandada, esto es, la contraoferta para ceder el nombre de dominio en conflicto a cambio de una suma de dinero superior a la invertida para obtenerlo.

Con sustento en los argumentos citados, la demanda se debe declarar con lugar, ordenándose la cesión del nombre de dominio en disputa a favor de la parte actora.

3.7 Caducidad de la marca por falta de uso

La parte actora es titular de la marca “Cortifenol”, inscrita en la clase internacional 5 para distinguir productos farmacéuticos. Esta empresa formuló demanda por infracción de su marca. Alegó que la firma demandada comercializaba en el mercado una crema contra la dermatitis, la cual se identificaba con el distintivo “Cortisanz”. Dada la incorporación del prefijo “Corti” en el signo que utilizaba la demandada, la actora estimó que se infringió su marca. En tal dirección, consideró que existía riesgo de confusión gráfica y fonética.

La demandada contestó que no existía infracción, ya que el prefijo “Corti” era una abreviatura del compuesto corticoides que estaba presente en las cremas que comercializaba. En dicho sentido, acotó que el prefijo “Corti” era descriptivo de las características del producto. En consecuencia, adujo que la empresa actora no podía ostentar derechos exclusivos ni excluyentes sobre el término indicado.



Con sustento en el artículo 39 de la LMOSD, la demandada también invocó la excepción de caducidad. Argumentó que “Cortifenol” era una marca defensiva²⁸⁶ o de reserva²⁸⁷, pues la actora no la había utilizado durante un plazo que excedía los cinco años. Por su parte, la actora replicó que, durante el quinquenio mencionado, usó la marca en una campaña publicitaria que duró una semana; sin embargo, por estrategia comercial, decidió postergar la venta el producto.

Partiendo de que no existe infracción por el uso del prefijo “Corti” en el signo que emplea la demandada, ¿esta última se encuentra legitimada para alegar la caducidad de la marca “Cortifenol”?

Sin perjuicio de la discusión sobre la legitimación para invocar la caducidad, respondan las siguientes preguntas: ¿Es válido un uso aislado de la marca para combatir la excepción de caducidad? ¿Quién soporta la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca?

Supongamos que la parte actora no ha utilizado la marca “Cortifenol”, porque no ha obtenido los permisos sanitarios correspondientes. ¿Esta circunstancia justifica la falta de uso de la marca?

El objetivo de la presente actividad consiste en analizar la caducidad de la marca por falta de uso.

El sistema de marcas procura el aprovechamiento de los signos en el mercado, de modo que realicen su función esencial: indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplican.

Por el contrario, si una marca se registra con la única finalidad de obstruir la actividad empresarial de otros agentes económicos, no está cumpliendo con el propósito para el cual se otorgó el derecho.

Transcurrido el plazo legal sin que la marca haya sido empleada, se justifica su cancelación. De esta manera, el signo quedará disponible para ser utilizado por alguna persona interesada en explotarlo.

286 Las marcas defensivas son registradas con la única finalidad de proteger a una marca principal de eventuales infracciones.

287 Las marcas de reserva son registradas con el propósito de contar con un surtido de marcas en cartera que les permitan atender las exigencias del futuro desarrollo empresarial.



De conformidad con el párrafo primero del artículo 39 de la LMOSD, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la solicitud de cancelación.

La norma comentada se relaciona con el artículo 13.4.iii del TLT, según el cual la autoridad de registro no podrá exigir pruebas sobre el uso de la marca, cuando la persona titular pide la renovación.

De ambas disposiciones se infiere que la caducidad por falta de uso de la marca no es declarable de oficio²⁸⁸. Antes bien, solo procede a instancia de una persona que cuente con interés legítimo.

Se considera que un sujeto tiene interés legítimo para gestionar la cancelación de la marca, si la subsistencia del derecho sobre el signo le perjudica.

Dicha afectación se presenta en los escenarios contemplados en el párrafo segundo del artículo 39 de la LMOSD, esto es, cuando el Registro de la Propiedad Industrial objeta una solicitud de inscripción por existir una marca previa con la que se confunde el signo cuyo registro se gestiona.

En su defecto, si una tercera persona se opone al registro de un signo por estimar que se confunde con su marca previa; asimismo, cuando otro agente económico, titular de una marca previa, demanda la nulidad de una marca posterior alegando riesgo de confusión entre ambas.

Por último, si la persona titular de una marca demanda por infracción a un sujeto que utiliza un signo idéntico o semejante para productos o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca.

En las circunstancias descritas, la norma analizada permite que se invoque la caducidad como defensa.

²⁸⁸ En este sentido, existe una diferencia entre la caducidad de la marca por falta de uso y la caducidad del derecho común que sí es declarable de oficio.



No obstante, llama la atención el supuesto de la infracción de la marca. Tómese en cuenta que se puede entablar el reclamo por infracción del signo en las vías penal, agraria o civil. Con todo, la norma indicada establece que el Registro de la Propiedad Industrial conocerá de la solicitud de cancelación. Ello implica una situación de prejudicialidad donde la resolución de la autoridad mencionada –que es susceptible de revisarse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda- influye en el resultado del proceso por infracción.

Retomando el caso sometido a estudio, se concluye que la parte demandada carece de un interés legítimo para alegar la caducidad por falta de uso de la marca de la parte actora.

En efecto, no se presenta el riesgo de confusión entre las denominaciones “Cortifenol” y “Cortisanz”. Nótese que la única semejanza entre ambas se encuentra en el prefijo “Corti”, que es una abreviatura del compuesto corticoides, el cual es un ingrediente de las cremas distinguidas con los signos en conflicto.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 28 de la LMOSD, la protección sobre la marca no es extensible a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Si ambos signos pueden coexistir dentro del mercado, la parte demandada no sufre un perjuicio por el hecho de que se mantenga el registro de la marca de la parte actora. Así no tiene un interés legítimo para gestionar la cancelación de la marca de la parte actora por falta de uso.

Cabe indicar que el Tribunal Registral Administrativo parece seguir un criterio diferente: en su voto 99-2018, a pesar de que descartó la confusión entre los signos en conflicto, se pronunció sobre el uso de la marca, cuya cancelación se pidió.

Sin perjuicio del tema de la legitimación para alegar la caducidad de la marca por falta de uso, se analizan las demás preguntas.

El siguiente punto a desarrollar es el uso exigido de la marca.

Según el párrafo primero del artículo 40 de la LMOSD, se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con ese signo, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión



del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan.

También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Conforme se aprecia, se requiere un uso real y efectivo de la marca. El primer calificativo excluye el uso aparente o ficticio del signo, a través del cual se pretenden evadir las repercusiones de la caducidad. El segundo concepto se refiere a la intensidad del uso, en otras palabras, a su continuidad y al cumplimiento de un mínimo de ventas, de acuerdo con las características del mercado, la naturaleza del producto o servicio y la dimensión de la empresa titular de la marca²⁸⁹.

La norma comentada presupone que los productos o servicios a los que se aplica la marca han sido puestos en el comercio con ese signo, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

Por ende, una campaña publicitaria aislada no basta para cumplir con la carga del uso real y efectivo de la marca, salvo que la persona titular de la marca demuestre que está realizando preparativos serios y eficientes para iniciar el proceso de fabricación y venta de los artículos de marca²⁹⁰.

Respecto a la carga de la prueba sobre el uso real y efectivo de la marca, el artículo 42 de la LMOSED la distribuye de la siguiente manera: “La carga de la prueba sobre el uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de nulidad”.

Se estima que la norma es confusa, pues vincula el uso de la marca con la nulidad, a pesar de que ambas figuras son distintas. Recuérdese que la nulidad entraña un vicio originario desde el momento del otorgamiento del derecho sobre la marca. En cambio, la caducidad por falta de uso es una causa de extinción sobrevenida del derecho sobre la marca.

289 Estos criterios cambian dependiendo de varios factores. Por ejemplo, si se venden productos de consumo masivo, deberá exigirse a la persona titular de la marca una cifra de ventas relativamente alta. Por el contrario, si los productos diferenciados por la marca se destinan a un círculo de personas especializadas o son artículos de un elevado costo, la cifra de ventas exigible al sujeto titular de la marca deberá ser, lógicamente, más baja. De igual modo, no puede exigirse la misma cifra de ventas a una empresa transnacional de grandes dimensiones que a una pequeña o mediana empresa. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 583 a 585.

290 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 588.



Tratándose de la nulidad, es razonable exigirle a la persona demandante la prueba sobre los hechos en que se basan las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la LMOSD.

No obstante, en el caso de la caducidad por falta de uso, la persona que tiene la facilidad para demostrar el uso de la marca, porque dispone de las fuentes de prueba idóneas para acreditarlo²⁹¹, es la persona titular del signo distintivo.

En consecuencia, a la luz del principio de igualdad, le incumbe a ella la carga de la prueba sobre el uso de su marca. De lo contrario, se colocaría a la persona que gestiona la cancelación del signo por falta de uso en una situación de dificultad o imposibilidad probatoria.

Precisamente, el Tribunal Registral Administrativo sigue el criterio expuesto desde que emitió el voto 333-2007²⁹².

En otro orden de ideas, puede ocurrir que se utilice una marca en el mercado de una manera distinta a la forma en que se inscribió.

De acuerdo con los artículos 40 de la LMOSD y 5.C).2) del Convenio de París, si solo se cambian detalles o elementos no esenciales que no alteran la identidad de la marca, se considerará que el signo está siendo empleado en el comercio.

En el análisis de este punto, es indispensable determinar si la versión de la marca efectivamente utilizada en el mercado provoca en las personas consumidoras la misma impresión comercial que genera la forma bajo la cual el signo se encuentra inscrito. Con esa finalidad, se requiere identificar el elemento que imprime a la marca el carácter distintivo. Dependiendo de si ese elemento ha sido alterado, se definirá si la marca registrada se emplea en el comercio²⁹³.

Cabe subrayar que, en su voto 708-2017, el Tribunal Registral Administrativo aplicó el criterio examinado para rechazar la cancelación de un nombre comercial por falta de uso²⁹⁴.

291 Entre esas fuentes de prueba, sobresalen los documentos acreditativos de las campañas publicitarias, los contratos para la distribución de los productos, las facturas, etc.

292 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/333-2007%202007-0090-TRA-PICANCELACION%20POR%20FALTA%20DE%20USO%20DE%20CARIBE.pdf>

293 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 596.

294 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0708-2017-EXP-2017-0278-TRA-PI--SE%20CONFIRMA-.pdf>



También puede suceder que se utilicen varias marcas simultáneamente. En efecto, habrá un uso real y efectivo de una pluralidad de marcas cuando, de acuerdo con la política comercial del sector correspondiente, o bien de la empresa titular de la marca, es usual dotar al producto con dos marcas²⁹⁵. Por ejemplo, en el sector automotriz los vehículos se identifican con una marca principal (de la empresa) y una marca especial (el estilo del automóvil).

En dicho sentido, se considera que existe un uso real y efectivo de la segunda marca, siempre que figure en un lugar destacado del producto o su presentación. Por el contrario, si se aplican muchas marcas a un solo producto, será difícil que cada una de ellas cumpla con su función esencial: poner de manifiesto ante el público consumidor el origen empresarial del producto²⁹⁶.

Por otro lado, en los artículos 19.2 del Acuerdo ADPIC y 40 párrafo tercero de la LMOSD, se admite el uso realizado por la persona licenciataria o un sujeto autorizado para ello²⁹⁷, como un uso efectuado por la empresa titular de la marca registrada.

A la hora de analizar el uso por parte de la persona licenciataria, resulta intrascendente que la licencia esté inscrita, sea exclusiva o limitada a una parte del territorio nacional. Por el contrario, el acuerdo de licencia circunscrito a solo una parte de los productos o servicios distinguidos con la marca se cataloga como un uso parcial que no enerva la caducidad respecto a los productos o servicios no utilizados²⁹⁸, en los términos fijados en el párrafo último del artículo 39 de la LMOSD.

Con todo, si una persona licenciataria explota la marca, el examen sobre el uso real y efectivo del signo deberá ponderar las características del mercado, la cantidad de ventas y las dimensiones de la empresa licenciataria²⁹⁹.

En cuanto a la última pregunta, los artículos 19.1 del Acuerdo ADPIC, 5.C.1 del Convenio de París y 41 de la LMOSD establecen que no se cancelará la marca, cuando la falta de uso obedezca a motivos justificados. En dicho sentido, las normas califican como motivos justificados todas aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad de la persona titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

295 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 619.

296 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 619 y 620.

297 Este consentimiento puede ser expreso o implícito, pero debe ser anterior al uso de la marca. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 591 y 592.

298 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 592.

299 *Idem*, pp. 592 y 593.



Ahora bien, los motivos justificados a que se refieren las normas citadas se relacionan con la figura de la fuerza mayor. En consecuencia, la persona titular de la marca podrá alegar como causas justificativas de la falta de uso del signo circunstancias como catástrofes naturales, incendios, etc.³⁰⁰.

En el caso sometido a estudio, se plantea la imposibilidad de uso de la marca farmacéutica porque todavía no se han aprobado los permisos sanitarios del medicamento distinguido con el signo.

Evidentemente, en dicho escenario se presenta un obstáculo legal para que la empresa titular de la marca utilice el signo en el comercio. Por eso existe una causa que justifica la falta de uso de la marca.

Con todo, la causa justificativa de la falta de uso de la marca únicamente suspende el cómputo del plazo de caducidad, esto es, el transcurso del plazo mencionado se reanuda una vez que desaparece el motivo que justificó el desuso³⁰¹.

Por último, cabe señalar que el párrafo tercero del artículo 39 de la LMOSD contempla la figura de la rehabilitación. De acuerdo con esa norma, cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si ha empezado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente su pedido de cancelación.

De este modo, la persona titular de la marca podrá subsanar la caducidad antes de que un sujeto con interés legítimo la invoque³⁰². No obstante, hay un plazo de sospecha –tres meses anteriores a la fecha en que se gestiona la cancelación- dentro del cual el uso de la marca es irrelevante³⁰³.

300 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., pp. 612 y 613.

301 *Idem*, pp. 614.

302 Ello denota que la caducidad de la marca por falta de uso únicamente se puede declarar a instancia de parte interesada. Tómese en cuenta que la autoridad de registro o un tribunal de justicia no podría decretar oficiosamente la caducidad de la marca, cuando existe la posibilidad de que la persona titular enerve el motivo de extinción del signo distintivo.

303 Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 623.



3.8 Caducidad por vulgarización de la marca

Ante el Registro de la Propiedad Industrial, se promovió una solicitud a fin de que se cancelara el registro de la marca “Nachos”, la cual se encontraba inscrita en la clase internacional 30, para distinguir tortillas de maíz y otros productos alimenticios como café, cacao, harinas, etc.³⁰⁴.

En efecto, la parte gestora adujo que el término “Nachos” se ha convertido en una denominación genérica que designaba una tortilla de maíz en forma de triángulo, usualmente acompañada con aderezos y salsas.

Como prueba de su afirmación, aportó los resultados que arrojaba la búsqueda del vocablo “Nachos” en el buscador Google. También adjuntó el resultado que se obtenía de la búsqueda de la palabra “Nachos” en formato de imágenes del mismo motor de búsqueda por Internet. Asimismo, aportó un estudio de mercadeo, según el cual una importante mayoría de las personas encuestadas relacionaban el concepto “Nachos” con una tortilla de maíz propia de la comida mexicana.

Por otro lado, la empresa titular de la marca se opuso a la gestión indicada. Alegó que se había opuesto a diferentes solicitudes de registro de marcas que comprendían la denominación “Nachos”.

El objetivo de la presente actividad consistía en analizar la caducidad de la marca por generalización o vulgarización.

Recordemos que, para acceder al registro como marca, un signo tiene que poseer aptitud distintiva. Sin embargo, es posible que la marca pierda la cualidad mencionada. En efecto, si cambia su significado y esta se utiliza en el comercio para designar los productos o servicios que identifica, sucede el fenómeno comentado.

En las condiciones descritas, no se justifica la subsistencia de la marca. Por el contrario, esta debe cancelarse a fin de que la denominación genérica se encuentre a disposición de todas las personas que intervienen en el mercado.

³⁰⁴ Para la elaboración del presente caso, se ha tomado como base la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia del 2 de marzo de 2016.



El artículo 38 de la LMOSE regula la figura examinada. De acuerdo con la norma citada, a pedido de cualquier sujeto con interés legítimo³⁰⁵ y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance, si la persona titular ha provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios productos o servicios para los cuales está registrada³⁰⁶.

Según la norma aludida, se entenderá que una marca se ha convertido en un nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica³⁰⁷.

Ahora bien, la norma analizada establece tres requisitos de carácter objetivo: la ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o servicio que identifica la marca; el uso generalizado de la marca, por parte del público y, en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo; y el desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

Con todo, la resolución que declara la caducidad de la marca por vulgarización debe fijar el momento en que esta se convirtió en un término genérico que designa los productos o servicios a los que se aplica³⁰⁸.

305 Esta forma de extinción del derecho sobre la marca solo puede ser declarada a instancia de parte.

306 Principalmente, la norma se refiere a una conducta omisiva de la persona titular de la marca, quien permite que esta se convierta en un término que designa el producto o servicio al cual se aplica. Con todo, la empresa titular de la marca puede adoptar medidas como entablar las correspondientes acciones contra las y los agentes económicos que utilicen la marca como designación genérica de un producto o servicio; en la hipótesis de que el público consumidor emplee la marca como un signo genérico, poner en marcha campañas informativas acerca de la naturaleza marcaria del correspondiente signo; y, en el supuesto de que la marca aparezca en un diccionario o enciclopedia como designación de un género de productos, dirigirse a la empresa editora para que, en las futuras ediciones, disipe la apariencia engañosa de que la marca es una denominación genérica. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 662.

307 Cabe subrayar que las marcas de renombre son las que están más expuestas al riesgo de vulgarización. En efecto, la acentuada difusión de la marca de renombre entre las personas consumidoras entraña, paradójicamente, el riesgo de que estas la utilicen como designación usual de los productos o servicios que identifica. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 662.

308 De esta manera, se definirá el momento de extinción del derecho sobre la marca. Sin embargo, es difícil determinar con exactitud el momento en que la marca se ha vulgarizado, porque las sucesivas fases de la conversión de una marca en la denominación usual de un producto no serán –con frecuencia– claramente perceptibles y diferenciables. Carlos Fernández-Nóvoa. Op. cit., p. 661.



En el medio costarricense, no se conoce un caso en que se haya decretado la caducidad de una marca por vulgarización o generalización. Por el contrario, el Tribunal Registral Administrativo rechazó las solicitudes de cancelación de las marcas “Pita”³⁰⁹, “Baguette”³¹⁰ y “Vector de Precios”³¹¹.

En el análisis del caso planteado, supondremos que se aportaron suficientes pruebas que demostraban que la palabra “Nachos” se ha convertido en una denominación genérica que designa una tortilla de maíz en forma de triángulo, usualmente acompañada con aderezos y salsas.

A efectos de que proceda su cancelación o la limitación de los alcances del registro, es indispensable determinar la ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o servicio que identifica la marca.

Partiendo de que no existe una palabra que cumpla con esa finalidad, se deben restringir los alcances del registro de la marca. Nótese que el signo únicamente se habría vulgarizado para las tortillas de maíz. Por el contrario, respecto a los demás productos a los que se aplica, subsiste su aptitud distintiva.

Según la información que arroja el caso examinado, la empresa titular de la marca no ha adoptado las medidas necesarias para evitar que el vocablo “Nachos” se convierta en la denominación genérica descrita.

Una de las medidas apropiadas para impedir el riesgo de vulgarización consiste en emplear la marca junto con la denominación genérica del producto que distingue. Por ejemplo, se puede utilizar la frase “tortillas de maíz marca Nachos”. De este modo, el público consumidor puede diferenciar una denominación de la otra.

A la vez, la empresa titular debe evitar el uso de la marca como un sustantivo. A manera de ejemplo, si se utiliza la frase “vamos a comer unos Nachos”, la marca corre el peligro de generalización.

Con todo, a falta de medidas de esa naturaleza y suponiendo que la palabra “Nachos” se ha convertido en una denominación genérica en los términos indicados, procede limitar los alcances de su registro.

309 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/265-2007%20Exp%202007-0064%20TRA-PI%20marca%20PITA%20diseño.pdf>

310 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/288-2007%202004-0145-TRA-PI-096-07---R3-Final%20_NULIDAD%20BAGUETTE_-VT-288-2007-v5.pdf

311 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0021-2016-EXP-2015-0374-TRA-PI-VECTOR%20DE%20PRECIOS-CANC%20%20X%20GENERALIZACIÓN%20SIN%20LUGAR%20x%20RPI-TRA%20CONFIRMA.pdf>



Módulo IV

Patentes de Invención

1. Charla dialogada

Para introducir el tema de las patentes de invención, se propone realizar una charla dialogada. De este modo, a través del intercambio de opiniones con las personas participantes, se desarrollarán los conceptos de patente e invención, se analizarán los escenarios de materia no patentable, los requisitos de patentabilidad, las personas con derecho a obtener la patente, la solicitud de patente, los sistemas de concesión de patentes, las creaciones afines a las patentes, los efectos que produce el otorgamiento de la patente, las excepciones a la protección, la duración de la patente y las licencias obligatorias.

La presente actividad tendrá una duración aproximada de una hora.

1.1 Preguntas generadoras

En primer lugar, se sugiere formular a las personas participantes la siguiente pregunta generadora: ¿Qué entienden por una patente de invención?

La pregunta mencionada tiene como objetivo construir en clase un concepto de patente de invención que, esencialmente, comprenda la existencia de un título de propiedad industrial concedido por el Estado para explotar una invención durante un tiempo limitado.

Se otorga ese derecho, de carácter exclusivo y excluyente, como contraprestación por divulgar los alcances de una invención que deberá satisfacer los requisitos legalmente establecidos.

Según se ha expuesto, las patentes recaen sobre invenciones. En consecuencia, es necesario precisar el concepto de invención. Surge, entonces, la segunda pregunta generadora: ¿en qué consiste una invención?

De acuerdo con el artículo 1.1 de la LPIDMIMU, la invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria y que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en dicha ley.



En doctrina, la invención se define como una creación del intelecto humano que estriba en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la naturaleza y de la cual deriva un resultado directamente aplicable a la industria³¹².

A saber, producto de la labor creativa de una o varias personas, la invención contiene una regla técnica susceptible de repetición inalterada en el tiempo, que conduce a un resultado útil para la obtención, transformación, transporte de productos, etc.³¹³.

Con todo, el artículo 1.2 de la LPIDMIMU señala distintas creaciones intelectuales que no se catalogan como invenciones: los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones o características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Los descubrimientos se diferencian de las invenciones porque los primeros son hallazgos de alguna cosa en la forma en que se encuentra en la naturaleza; por ejemplo, la ley de gravedad. En consecuencia, aunque la persona descubridora haga un esfuerzo importante en la observación de la naturaleza, su labor no es creativa³¹⁴.

En 1978, se suscribió el Tratado de Ginebra sobre el Registro Internacional de los Descubrimientos Científicos. Sin embargo, al momento de escribirse el presente manual, Costa Rica todavía no había aprobado ni ratificado ese instrumento internacional.

Por otro lado, las teorías científicas, los métodos matemáticos o económicos, a pesar de que entrañan una labor creativa no despreciable, carecen de aplicación industrial, pues se tratan de ideas abstractas.

312 Manuel Botana Agra. (2009). *Invención y patente en Manual de propiedad industrial*, p. 95. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.

Idem.

313 *Idem.*

314 Manuel Botana Agra. (2009). *Invenciones patentables en Manual de propiedad industrial*, p. 110, Madrid, España: Editorial Marcial Pons.



En efecto, en sus votos 1486-2009 y 118-2010³¹⁵, el Tribunal Registral Administrativo ha confirmado la denegatoria de solicitudes de patentes de invención, referidas a métodos de hacer negocios y de juego, respectivamente.

No obstante, a manera de ilustración, cabe apuntar que, en los Estados Unidos de América, se otorgan patentes de invención a los métodos de hacer negocios³¹⁶.

Asimismo, las creaciones puramente estéticas y las obras literarias y artísticas se encuentran desvinculadas de las cuestiones técnicas o industriales. Por eso no pueden protegerse a través de una patente de invención. Por el contrario, se les tutela por medio del derecho de autor.

Tampoco son patentables los programas de ordenador. En efecto, dichas realizaciones se protegen a través del derecho de autor.

Sin embargo, conforme se explicó en el módulo segundo, si el programa de ordenador proporciona una contribución técnica para el funcionamiento de una máquina, no existe motivo válido para negar su patentamiento.

En dicho sentido, se propone una interpretación restrictiva del artículo 1.2 de la LPIDMIMU: la prohibición de patentar los programas de ordenador solo cubre su forma de expresión³¹⁷. De este modo, si se cumplen los requisitos de patentabilidad, y el programa de ordenador forma parte de un producto o procedimiento, no será aplicable la prohibición aludida³¹⁸.

Este tema es relevante ya que el derecho de autor únicamente protege la expresión de las ideas. En cambio, las patentes de invención tutelan las ideas en sí mismas.

315 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/118-2010%202009-1038-tra-pi%20-%20versión%201.pdf>

316 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 111.

317 Ricardo Antequera Parilli. Op. cit., p. 82.

318 Mariano Teijeira Rodríguez. (2017). *Los contratos informáticos: los programas de ordenador en derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, p. 186. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.



Respecto de la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, se estima que la LPIDMIMU plantea una hipótesis donde la creación intelectual no alcanza el umbral de la actividad inventiva. Es decir, más allá de incorporar una creación intelectual que no se considera como invención, la LPIDMIMU cita un ejemplo donde no se cumple uno de los requisitos de patentamiento³¹⁹.

Ahora bien, puede ocurrir que una solicitud de patente contenga elementos que no se catalogan como invenciones y otros que sí lo son. En tal caso, el Registro de la Propiedad Industrial solo examinará los últimos.

Con todo, algunas creaciones intelectuales, a pesar de que se consideran invenciones, no son patentables. De acuerdo con el artículo 1.4 de la LPIDMIMU³²⁰, la materia no patentable comprende las invenciones, cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales y evitar graves daños al ambiente.

Según la norma comentada, tampoco son patentables los métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza³²¹; así como los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos³²².

Esta norma se complementa con el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad (en adelante se abreviará como LB), según el cual se exceptúan de la protección mediante patentes de invención: las secuencias de ácido desoxirribonucleico (en adelante se abreviará ADN), los nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la naturaleza o que no cumplan con los requisitos de patentabilidad³²³; las plantas y los animales; los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza³²⁴; los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales

319 Dichos requisitos, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial se estudiarán más adelante.

320 Esta norma tiene como antecedente el artículo 27, apartados 2 y 3 del Acuerdo ADPIC.

321 Antes de la reforma introducida por la Ley 8632 del 28 de marzo de 2008, la norma únicamente hacía referencia a las plantas y los animales.

322 En su versión original, la norma no contenía la salvedad relativa a los procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

323 Antes de la reforma introducida por la Ley 8686 del 21 de noviembre de 2008, la norma únicamente prohibía el patentamiento de las secuencias de ADN *per se*.

324 En su versión original, la norma excluía el patentamiento de los microorganismos que no han sido modificados



que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; los procesos o ciclos naturales en sí mismos; las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en el dominio público; así como las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, o para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente³²⁵.

Conforme se aprecia, ambas normas aluden a conceptos jurídicos indeterminados como el orden público y la moral³²⁶. También se refieren a la denegatoria de solicitudes de patentes a fin de proteger la salud o la vida de las personas, de los animales, para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente.

No obstante, a diferencia de otras legislaciones³²⁷, las normas citadas no enuncian situaciones en las que una invención esté incurso en la prohibición analizada. Por eso le corresponde al Registro de la Propiedad Industrial y, en última instancia, a las personas juzgadoras de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, decidir si se aplica la prohibición mencionada a una invención o, en su defecto, a una parte de ella.

Con todo, la prohibición comentada no está subordinada a un examen de mera legalidad. Antes bien, según los artículos 27, apartados 1 y 2 del Acuerdo ADPIC y 4 quater del Convenio de París, la restricción legal para comercializar un producto o desarrollar un procedimiento no constituye un impedimento para patentar una invención.

genéticamente.

325 En su versión original, en lugar de hacer referencia al orden público y la moral en los mismos términos que el artículo 1.4 de la LPIDMIMU, el apartado 7) de la norma excluía la patentabilidad de las invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma monopólica, puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud de las personas habitantes del país.

326 Acerca de las dificultades para definir los alcances del orden público y la moral en un lugar y tiempos determinados, se remite a la persona lectora a lo expuesto en el módulo tercero.

327 A manera de ilustración, el artículo 5 de la Ley de Patentes de Invención de España califica como contrarias al orden público y las buenas costumbres las siguientes invenciones: los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales y comerciales, así como los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para las personas o los animales, y los animales resultantes de tales procedimientos. Juan Garballo Blanch (2017). *Derecho de patentes en derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, p. 251. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.



En el medio nacional, en su voto 271-2017³²⁸, el Tribunal Registral Administrativo confirmó la denegatoria parcial de una solicitud de patente de invención, referida a la comercialización de células eucariotas, las cuales pueden pertenecer a plantas, animales o, incluso, a embriones humanos.

Relacionada con los alcances del orden público y la moral, se encuentra la prohibición regulada en el artículo 78.1 de la LB. La primera parte de la norma no genera polémica porque es evidente la imposibilidad de patentar las secuencias de ADN, nucleótidos y aminoácidos tal y como están en la naturaleza³²⁹. Nótese que, en el caso descrito, existe un descubrimiento. No obstante, la segunda parte de la prohibición, interpretada en sentido contrario, permite concluir que las secuencias de ADN, nucleótidos y aminoácidos, modificados o aislados producto de la intervención humana son patentables siempre que se cumplan los requisitos legales.

Ahora bien, es necesario definir el ámbito de aplicación de la última norma. Su texto no indica si se refiere a las secuencias de ADN, los nucleótidos y los aminoácidos de personas, plantas, animales o microorganismos³³⁰.

No obstante, al responder la consulta de constitucionalidad del entonces proyecto de reforma del artículo 78.1 de la LB, en su voto n.º 16 221-2008,³³¹ la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia delimitó los alcances de la norma comentada, excluyendo el ADN, los nucleótidos y los aminoácidos de los seres humanos. En dicho pronunciamiento, la mayoría de las y los integrantes del tribunal constitucional fundamentó su decisión en el artículo 4 de la LB, según el cual, esa ley no se aplica al acceso al material bioquímico y genético humano.

Sin perjuicio de lo anterior, debe entenderse que el patentamiento de las secuencias de ADN, nucleótidos y aminoácidos será admisible siempre que tales invenciones no sean contrarias al orden

328 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0271-2017%20Exp%202016-0567-TRA-PI-L%20%28Anticuerpos%20e...%29%20Patente%20confirma.pdf>

329 Sin embargo, es patentable un procedimiento técnico que obtiene el material biológico de forma aislada de su propio entorno o medio natural, en aras de lograr un resultado efectivo. En dicho caso, se da un aporte innovador que trasciende el mero hallazgo de lo ya existente en la naturaleza. Pilar Dopazo Fraguío. (2017). *Invenciones biotecnológicas. (Las patentes biotecnológicas) en Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, p. 374. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.

330 Dada la extensión de la norma estudiada, puede surgir una importante cantidad de situaciones en las que se solicite el patentamiento de invenciones consistentes en las mutaciones de secuencias de ADN, nucleótidos y aminoácidos. A manera de ejemplo, se pueden citar: la modificación del ADN de un virus o una bacteria para crear una vacuna, la insulina que proviene de una célula de la bacteria E. Coli, etc.

331 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-421942>



público y la moral. De igual forma, el patentamiento de esas invenciones queda subordinado a que no pongan en peligro la salud o la vida de las personas, los animales, los vegetales y el medio ambiente.

Según se adelantó, los artículos 1.4 de la LPIDMIMU y 78.2 de la LB prohíben el patentamiento de las plantas y los animales. Con todo, la primera norma, en su apartado 1.3, dispone que las obtenciones vegetales se protegerán mediante una ley especial. En efecto, Costa Rica ha optado por un sistema *sui generis* de tutela de las invenciones biotecnológicas sobre las plantas³³².

El sistema referido tiene como base dos cuerpos normativos: el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (denominado como Convenio de la UPOV)³³³ y la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales.

En virtud de la prohibición examinada y, considerando la normativa especial citada, no es posible que una invención sobre una planta goce de protección acumulada a través de una patente de invención y un derecho de persona obtentora. Por el contrario, en estos casos, la creación intelectual únicamente podrá tutelarse como obtención vegetal.

En dicho sentido, en sus votos 454-2015³³⁴ y 351-2016³³⁵, el Tribunal Registral Administrativo confirmó el rechazo de dos solicitudes de patentes de invención relacionadas con plantas modificadas genéticamente.

Asimismo, los artículos 1.4 de la LPIDMIMU y 78.4 de la LB excluyen el patentamiento de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, con excepción de los procedimientos no biológicos y microbiológicos.

Cabe apuntar que los procedimientos esencialmente biológicos no constituyen invenciones: son procedimientos naturales, por ejemplo, el cruce o la selección, que se ejecutan sin una contribución humana³³⁶.

332 De acuerdo con el artículo 27.3.b) del Acuerdo ADPIC, los Estados miembros otorgarán protección a las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este.

333 Este instrumento internacional se aprobó mediante la Ley 8635 del 21 de abril de 2008.

334 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/454-2015%20Exp.%202015-0030-tra-pi%20-%20versión%201.pdf>

335 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/351-2016%20Exp%20%202015-0301-TRA-PI%20%28Monsanto%29.pdf>

336 Por la misma razón, tampoco son patentables los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza y los procesos o ciclos naturales en sí mismos.



Con todo, las normas estudiadas son limitativas de derechos y, por consiguiente, se deben interpretar de forma restrictiva. En consecuencia, se admite el patentamiento de invenciones que no encuadran en las prohibiciones comentadas. En efecto, las creaciones intelectuales donde exista una intervención humana que altere o invierta alguna fase del procedimiento son patentables³³⁷.

Ahora bien, las normas analizadas presentan una aparente contradicción: prohíben el patentamiento de plantas y animales. No obstante, si se les interpreta en sentido contrario, autorizan el patentamiento de procedimientos que no sean esencialmente biológicos, útiles para producir plantas y animales.

Conforme se explicó, las invenciones biotecnológicas sobre plantas cuentan con un sistema de tutela *sui generis* que no admite la protección acumulada con las patentes de invención. Por consiguiente, se impone descartar el patentamiento de células genéticamente modificadas de plantas.

A lo sumo, podría valorarse el patentamiento de células genéticamente modificadas de animales. Sin embargo, cuando se aprobaron el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (en adelante Tratado de Budapest)³³⁸ y su reglamento, la Asamblea Legislativa introdujo una cláusula interpretativa que excluye las células de plantas y animales dentro de los microorganismos que deben depositarse en los organismos aludidos. De este modo, al no permitirse el depósito de células vegetales y animales, queda descartado su patentamiento³³⁹.

Según se adelantó, las normas examinadas habilitan el patentamiento de distintos procedimientos: los no biológicos, aquellos en que intervienen microorganismos³⁴⁰ y los que llevan a resultados diferentes a la producción de plantas o animales (a manera de ejemplo, los procedimientos para combatir enfermedades)³⁴¹.

337 Manuel Botana Agra. *Invenciones patentables*, p 134.

338 Estos instrumentos internacionales se aprobaron mediante la Ley 8633 del 4 de abril de 2008. Cuando se desarrolle el tema de la solicitud de patente, se analizarán sus alcances.

339 En el caso de las plantas, la prohibición de patentamiento debe entenderse sin perjuicio de la protección *sui generis* a través del sistema de obtenciones vegetales.

340 El artículo 7.23 de la Ley de Biodiversidad define los microorganismos como cualquier organismo microscópico, incluidas las bacterias, los virus, las algas y los protozoos unicelulares, así como los hongos microscópicos, los cuales pertenecen a una categoría de vida diferente de la del reino animal y vegetal. Con todo, la norma establece que las células y los tejidos de plantas y animales superiores no son microorganismos, aunque son objeto de estudio de la microbiología.

341 Manuel Botana Agra. *Invenciones patentables*, p. 134.



Por otro lado, el artículo 1.4 de la LPIDMIMU prohíbe el patentamiento de los métodos de diagnóstico³⁴², quirúrgicos³⁴³ y terapéuticos³⁴⁴ para el tratamiento de personas o animales.

En estos casos, la exclusión de patentabilidad se fundamenta en razones de salud: se procura que los métodos descritos se encuentren disponibles para ser aplicados por cualquier persona médica o veterinaria.

La prohibición analizada también se debe interpretar de forma restrictiva. En consecuencia, es admisible el patentamiento de métodos diferentes, por ejemplo, aquellos útiles para medir los parámetros sanguíneos. De igual modo, son patentables los instrumentos y medicamentos utilizados durante la ejecución de los métodos citados³⁴⁵.

Con todo, un método puede producir distintos efectos de manera simultánea. En tal evento, no se descarta que únicamente algunos efectos se encuentren comprendidos en la prohibición examinada. Si esta situación se presenta, el método será patentable siempre que los efectos no cubiertos por la prohibición se puedan separar de los restantes efectos³⁴⁶.

En el medio nacional, en sus votos 330-2017³⁴⁷, 588-2017³⁴⁸, 301-2018³⁴⁹ y 417-2018³⁵⁰, el Tribunal Registral Administrativo confirmó el rechazo de solicitudes de patentes sobre métodos terapéuticos.

342 Los métodos de diagnóstico comprenden un examen médico, un análisis consecutivo de los síntomas y los resultados que conducen directamente a la toma de una decisión sobre el tratamiento médico apropiado. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p.137.

343 Los métodos quirúrgicos implican una intervención cruenta sobre un cuerpo humano o animal; intervención que puede tener una finalidad curativa o de otra índole (por ejemplo, estética). Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p.136.

344 Los métodos de tratamiento terapéutico sobre el cuerpo humano o animal emplean cualquier medio no quirúrgico destinado a restablecer o mantener la salud; la terapia supone la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos tanto curativos como profilácticos. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p.136.

345 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, pp. 136 y 137.

346 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, pp. 136.

347 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/330-2017-EXP-2017-0055-TRA-PI.pdf>

348 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0588-2017-EXP-2016-0589-TRA-PI.pdf>

349 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0301-2018%20-%20Expediente.%202018-0010-TRA-PI-PATENTES.pdf>

350 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0417-2018-EXP-2018-0102-TRA-PI.pdf>



Por último, el artículo 78.6 de la LB excluye el patentamiento de las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.

La norma indicada protege los conocimientos tradicionales de comunidades locales e indígenas³⁵¹, por ejemplo, el uso de plantas medicinales que podrían ser utilizados de manera fraudulenta para obtener una patente de invención³⁵².

Precisamente, el artículo 82 de la LB reconoce la tutela de los derechos intelectuales comunitarios sui generis, los cuales incluyen los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado. De acuerdo con la norma citada, estos derechos no requieren declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial para ser protegidos; en otras palabras, se les tutela por el solo hecho de su creación.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 84 de la LB prevé el inventario y registro de los derechos intelectuales comunitarios sui generis, lo cual, en principio, daría seguridad jurídica sobre su existencia.

No obstante, según el artículo 83 de la LB, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad en asocio de la Mesa Campesina y la Mesa Indígena, deben definir un proceso participativo con las comunidades campesinas e indígenas, para determinar la naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su regulación. Con todo, a la fecha en que se redacta el presente manual, no se conoce que se haya llevado a cabo ese proceso³⁵³.

La situación descrita constituye una barrera para la aplicación de la prohibición estudiada pues, a falta de un inventario y registro de los derechos intelectuales comunitarios sui generis, aumenta el riesgo de que alguna persona pretenda apropiarse de ellos mediante una solicitud de patente de invención.

351 El artículo 7.6 de la Ley de Biodiversidad define al conocimiento como el producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del tiempo y por diferentes mecanismos. Ahora bien, los conocimientos tradicionales que se encuentran comprendidos en la definición anterior han sido transmitidos de generación en generación, habitualmente de forma oral y desarrollados al margen del sistema de educación formal. Ricardo Guillermo Vinatea Medina. (2008). *Propuestas para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU*, pp., 20 y 21. Lima, Perú.

352 Esta práctica ilícita se denomina biopiratería.

353 Sobre la falta de ejecución del proceso comentado, véase Jorge Cabrera Medaglia (2018). La protección del conocimiento tradicional en la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y su relación con los derechos de propiedad intelectual: avances y perspectivas. *Revista Judicial* 122, pp. 120 y 121. San José, Costa Rica. Poder Judicial.



Ahora bien, si interpretamos el artículo 78.6 de la LB en sentido contrario, se puede concluir que son patentables las invenciones que no son esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. A saber, es posible el otorgamiento de una patente de invención si a una práctica de esa índole se le agregan elementos adicionales, que cumplan con los requisitos de patentabilidad³⁵⁴.

Precisamente, la interpretación anterior se incorporó en el Decreto Ejecutivo 34 959-MINAET-COMEX. Sin embargo, en su voto 18 147-2012³⁵⁵, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró su nulidad por no haberse seguido el proceso de consulta a los pueblos indígenas contemplado en el artículo 6.1.a) del Convenio 169 de la OIT.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con los requisitos de patentabilidad. En efecto, es necesario determinar las condiciones bajo las cuales una creación intelectual merece la tutela concedida por el sistema de patentes de invención.

Dicho tema es relevante porque define los criterios que se utilizarán para revisar las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que conceden o rechazan una solicitud de patente de invención.

De acuerdo con el artículo 2.1 de la LPIDMIMU, una invención es patentable si es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial³⁵⁶.

El primer requisito que se analizará es el de la novedad. Conforme con el artículo 2.3 de la LPIDMIMU, una invención es nueva si no existe previamente en el estado de la técnica.

Tal y como se aprecia, el requisito de la novedad se vincula con el concepto de estado de la técnica, esto es, la novedad se determinará comparando la regla inventiva expresada en la solicitud de patente con el estado de la técnica³⁵⁷.

354 No obstante, en dicho escenario, la patente de invención se derivaría de un derecho intelectual comunitario *sui generis*, de modo que sería necesaria la autorización de la comunidad titular de ese conocimiento, para explotar la invención derivada.

355 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-579711>

356 Estos mismos requisitos se contemplan en el artículo 27.1 del Acuerdo ADPIC.

357 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Op. cit., p. 410.



Por el contrario, a efectos de examinar la novedad de una regla inventiva, es irrelevante acudir a criterios subjetivos; por ejemplo, que la creación sea producto del esfuerzo de la persona inventora³⁵⁸.

Según la norma comentada, el estado de la técnica comprenderá todo³⁵⁹ lo divulgado o hecho accesible³⁶⁰ al público³⁶¹ en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio³⁶² antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad aplicable. También quedará incluido en el estado de la técnica el contenido de otra patente en trámite ante el mismo Registro de la Propiedad Industrial³⁶³, cuya fecha de presentación o, en su caso, la prioridad sea anterior a la solicitud en consideración; pero solo en la medida en que este contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada.

De acuerdo con la norma analizada, el estado de la técnica no comprenderá lo divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación en Costa Rica o, en su caso, dentro del año anterior a la prioridad aplicable, siempre que tal divulgación resulte, directa o indirectamente, de actos realizados por la propia persona inventora o su causahabiente o del incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguna de ellas.

Conforme se aprecia, la norma indicada establece un extenso ámbito de divulgaciones inocuas que no afectarán la novedad de la regla inventiva contenida en la solicitud de patente³⁶⁴. Por un lado, se incluyen las divulgaciones realizadas por la persona inventora o su causahabiente dentro del año anterior a la presentación de la solicitud mencionada, las cuales comprenden diferentes actividades como publicaciones, exposiciones en ferias científicas, la realización de ensayos, etc.

358 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 113.

359 El estado de la técnica es concebido como una categoría global y de conjunto, pues en su constitución entra todo (principios científicos, invenciones, reglas prácticas, métodos, conocimientos, etc.) y nada se excluye de este. Por ende, los elementos constitutivos del estado de la técnica pueden ser de la más diversa y variada naturaleza (física, química, orgánica, productos, procedimientos, etc.). Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 114.

360 La accesibilidad significa la mera posibilidad de que el público haya entrado en contacto o tuviera la posibilidad de acceder a la invención. Se estima que hay accesibilidad, aunque las posibilidades citadas sean débiles. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 115.

361 El concepto público comprende cualquier persona que haya podido acceder a la invención y que no se encuentre obligada a guardar secreto. A saber, el público lo constituye un círculo indeterminado de sujetos que disponen de la libertad para difundir la información a que puedan acceder. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 116.

362 La descripción puede ser escrita u oral, sin perjuicio de las dificultades probatorias inherentes a esta última. Además, el público puede acceder a la invención a través de actos de utilización como la fabricación, el ofrecimiento para realizar dicha actividad, la puesta en el comercio, la presentación, la demostración o la exposición. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p.116.

363 De este modo, se evita el doble patentamiento. Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 115.

364 Antes de la reforma introducida por la Ley 7979 del 6 de enero de 2000, el ámbito de aplicación de la norma comentada era más reducido. En efecto, las divulgaciones inocuas se limitaban a la exhibición de la invención en una exposición oficial u oficialmente reconocida en Costa Rica, siempre que la solicitud de patente respectiva se presente dentro de los seis meses siguientes a la clausura de la exposición.



Por otra parte, se incluye el incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido en perjuicio de alguna de las personas referidas; a manera de ejemplo, el incumplimiento de la obligación de guardar secreto.

Según el artículo 2.4 de la LPIDMIMU, tampoco se destruye la novedad en la hipótesis en que se publique una solicitud de patente de quien no le corresponda el derecho a obtenerla o que la publicación aludida se haga indebidamente.

Ahora bien, a efectos de examinar si una invención satisface el requisito de novedad, el objeto o elemento hecho accesible al público, que se denomina anterioridad, debe ser una regla inventiva sustancialmente idéntica a la regla inventiva expresada en la solicitud de patente³⁶⁵.

Cabe subrayar que dicha anterioridad tiene que ser única, completa y cierta, es decir, no se puede acudir a una combinación de anterioridades para desvirtuar el requisito de novedad³⁶⁶.

En el medio nacional, en su voto 640-2018, el Tribunal Registral Administrativo anuló la patente de invención denominada “sistema de transporte forestal elevado con propulsión de la gravedad utilizando arnés y poleas por una línea horizontal simple”, pues concluyó que la regla inventiva que se pretendió tutelar carece de novedad³⁶⁷.

El segundo requisito es el de la actividad inventiva³⁶⁸. De acuerdo con el artículo 2.5 de la LPIDMIMU, se considerará que una invención cumple con la exigencia mencionada, si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.

En efecto, la regla inventiva debe implicar un cierto grado de aportación creativa, pues solo así el otorgamiento de la patente responde al objetivo de promover e impulsar el desarrollo de la técnica para el beneficio de la humanidad.

365 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, p. 117.

366 *Idem*, pp.117 y 118.

367 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: https://www.tra.go.cr/sites/default/files/0640-2018%20Exp.%202017-0678-CANOPI_10-04-2019_10-36%20%281%29.pdf

368 Esta es la nomenclatura utilizada en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC. No obstante, en el artículo 2 de la LPIDMIMU, se le denomina nivel inventivo. También se le llama altura inventiva.



En otras palabras, la actividad inventiva supone un avance o progreso con referencia al estado de la técnica existente³⁶⁹.

Por el contrario, los aspectos subjetivos de la persona inventora, como su preparación académica, experiencia o tiempo y recursos dedicados en el proceso creativo, son irrelevantes para examinar la actividad inventiva³⁷⁰.

Conforme se aprecia, la norma comentada introduce dos criterios para juzgar la actividad inventiva: el estado de la técnica pertinente y la persona de nivel medio versada en la materia correspondiente.

A diferencia del examen sobre la novedad, el análisis del estado de la técnica para determinar la actividad inventiva permite combinar los diversos conocimientos, divulgados o hechos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o su fecha de prioridad. De este modo, se podrá comparar la regla inventiva contenida en la solicitud indicada con el conjunto de anterioridades del estado de la técnica³⁷¹.

En dicho sentido, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (en adelante RLPIDMIMU) establece que, para examinar la actividad inventiva, se comparará cada reivindicación con el estado de la técnica considerado en su conjunto. Esta norma agrega que las reivindicaciones no solo se compararán con cada elemento existente en el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposiciones de elementos que resulten obvias o evidentes para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Por otro lado, la persona de nivel medio versada en la materia correspondiente es alguien con una formación, capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria, que procura estar al día en lo fundamental y básico de los avances técnicos de su disciplina³⁷².

369 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, pp. 122 y 124.

370 El contenido de la actividad inventiva es cualitativo. A saber, no importan la cantidad de esfuerzos de la persona inventora, sino su acierto en explorar nuevos campos de la técnica, abrir caminos y encontrar soluciones. Marcel Lí Curell Suñol (2005). *Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)*. En *Homenaje a A. Bercovitz Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, pp. 324. Segunda edición. Barcelona, España.

371 Manuel Botana Agra. *Inventiones patentables*, pp. 125.

372 *Idem*, p. 126.



Ahora bien, el estado de la técnica pertinente y el perfil de la persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, deben circunscribirse al campo de la técnica a la que pertenece la regla inventiva contenida en la solicitud de patente³⁷³.

Con todo, una regla inventiva será evidente para una persona de nivel medio versada en la materia, cuando le baste poseer unos conocimientos normales en el sector técnico de que se trate, para inferir del estado de la técnica, con un mínimo de esfuerzo mental, la solución al problema planteado. Por el contrario, la regla inventiva no será evidente cuando solo se podría deducir o resultar del estado de la técnica después de un proceso intelectual más o menos dificultoso y complejo, el cual exige una actividad de reflexión y raciocinio que supera lo rutinario³⁷⁴.

Asimismo, no se recomienda un examen retrospectivo de la actividad inventiva, esto es, un análisis de ese requisito basado exclusivamente en el conocimiento de la regla inventiva. Nótese que dicho método puede llevar con frecuencia a la conclusión de que la regla mencionada es evidente para la persona experta en la materia³⁷⁵.

Sin perjuicio de lo expuesto, la doctrina enuncia indicios que sugieren la existencia de la actividad inventiva. A manera de ejemplo, se ha considerado la solución de una necesidad largamente sentida o de un problema técnico que, durante mucho tiempo, se ha intentado resolver sin éxito; la supresión de prejuicios técnicos de los expertos; la consecución de un éxito económico de la invención, siempre que no se deba exclusivamente a una buena gestión comercial; los efectos sorprendentes e inesperados conseguidos gracias a la invención; los intentos infructuosos de terceras personas por resolver un problema técnico; y el largo tiempo transcurrido desde la aparición de una información técnica hasta su desarrollo en una invención³⁷⁶.

En el medio nacional, en su voto 137-2016, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual declaró sin lugar una demanda que impugnaba la decisión del Registro de la Propiedad Industrial de rechazar una solicitud de patente al no cumplirse el requisito de la actividad inventiva³⁷⁷.

373 *Idem*, pp. 125 y 126.

374 *Idem*, pp. 127.

375 Manuel Botana Agra. *Invencciones patentables*, p. 127.

376 Marcel Lí Curell Suñol. *Op. cit.*, p. 128.

377 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-671053>



De igual modo, en sus votos 522-2017³⁷⁸, 227-2018³⁷⁹ y 414-2018³⁸⁰, el Tribunal Registral Administrativo confirmó la denegatoria de solicitudes de patentes de invención que no satisfacían el requisito de actividad inventiva.

El tercer requisito es el de aplicación industrial. Según el artículo 2.6 de la LPIDMIMU, se considerará que una invención cumple con la exigencia mencionada cuando tenga utilidad específica, substancial y creíble³⁸¹.

Se estima que la utilidad califica como específica cuando es concreta o precisa; a saber, se descarta una utilidad abstracta o ambigua. A la vez, la utilidad se cataloga como substancial si tiene importancia; en otras palabras, no basta una utilidad banal o trivial. Asimismo, la utilidad de una regla inventiva merece ser creída si es posible su ejecución³⁸².

La siguiente pregunta generadora se relaciona con las personas con derecho a obtener la patente de invención. En efecto, se considera necesario analizar diferentes situaciones en las que se podría discutir sobre cuál sujeto recae la titularidad sobre la patente.

A tono con el propósito de incentivar el progreso técnico, el artículo 3.1 de la LPIDMIMU establece que la persona inventora ostenta el derecho sobre la patente. Este punto no genera polémica. Sin embargo, podrían surgir conflictos cuando dos o más sujetos se atribuyen la calidad de únicos creadores de una misma invención.

La norma comentada introduce una presunción relativa, según la cual se considerará como inventora a la primera persona solicitante en el país de origen de la invención.

La presunción citada puede ser desvirtuada en caso de que otro sujeto demuestre que es el verdadero creador de la invención³⁸³.

378 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0522-2017%20Exp%202015-0719-tra-pi%20-%20versión%201.pdf>

379 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0227-2018%20Exp%202017-0327-tra-pi%20-%20versión%201.pdf>

380 El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.tra.go.cr/sites/default/files/resol/0414-2018%20Exp%202017-0429-tra-pi%20-%20versión%201.pdf>

381 Según el artículo 27.1 del Acuerdo ADPIC, la aplicación industrial es sinónimo de utilidad.

382 Una invención es idónea o apta para ser aplicada en la industria cuando sea posible su fabricación o utilización, en forma repetitiva, en cualquier sector productivo. Manuel Botana Agra. *Invenciones patentables*, pp. 129 y 130.

383 Precisamente, el artículo 21.1 de la LPIDMIMU contempla diferentes causales de nulidad de la patente; entre ellas, que la persona titular no es la inventora ni su causahabiente.



Si prospera el reclamo descrito, se deberá archivar la solicitud de patente presentada por quien no tenía derecho o, en su defecto, se anulará la patente concedida a la persona solicitante ilegítima.

A manera de ilustración, cabe subrayar que la Ley de Patentes de España autoriza que la persona inventora se subrogue en la posición de quien solicitó la patente sin derecho o, incluso, que se le transfiera el derecho sobre la patente que se le concedió a tal sujeto.

La LPIDMIMU no regula dichas situaciones. Con todo, se estima que no es posible adoptar una solución análoga, pues se estaría exonerando a la persona inventora de tomar la iniciativa de presentar su solicitud de patente en un momento determinado, el cual servirá de base para evaluar su novedad y actividad inventiva.

Asimismo, puede ocurrir que dos o más personas trabajen de forma separada en la solución de un problema técnico, y que varias de ellas creen reglas inventivas equivalentes.

En un escenario donde concurren distintas solicitudes de patente sobre invenciones equivalentes, prevalece aquella presentada primero en el tiempo o que cuente con la prioridad más antigua. En efecto, según el artículo 2.3 de la LPIDMIMU, la primera solicitud destruye la novedad de las posteriores. Por otro lado, el principio de prioridad reconocido en el artículo 4 del Convenio de París funciona en un sistema que le da prelación a la primera persona solicitante de la patente, sin perjuicio de los reclamos que entablen los sujetos que objetan su calidad de inventora o causahabiente de la persona inventora.

Cabe subrayar que, de conformidad con los artículos 3 de la LPIDMIMU y 27 de su reglamento, el derecho sobre la solicitud de patente o la patente ya concedida se puede transferir por acto entre vivos o mediante un proceso sucesorio. Dicha transferencia será oponible a terceras personas una vez que se inscriba en el Registro de la Propiedad Industrial.

Con todo, la LPIDMIMU no define si las licencias otorgadas antes de la transferencia de la patente se extinguen o continúan surtiendo efectos.

De acuerdo con las normas indicadas, el contrato de licencia también debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial a fin de que produzca efectos frente a la colectividad. En tal escenario, la persona adquirente de la patente se encontrará obligada a respetar el contrato de



licencia vigente. Incluso, se considera que tampoco podrá negar el vínculo que deriva de ese acuerdo si al momento de adquirir la patente conocía de su existencia. Recuérdese que, según el artículo 21 del Código Civil, los derechos deben ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe.

Otra situación generadora de eventuales conflictos se presenta cuando dos o más personas colaboran en la creación de una regla inventiva.

El artículo 3.2 de la LPIDMIMU regula dicho supuesto. Esta norma señala que, si varias personas hacen una invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario.

Tal y como se aprecia, en los casos aludidos emerge una copropiedad entre las personas creadoras de la regla inventiva. Sin embargo, la LPIDMIMU no desarrolla sus alcances. A lo sumo, el artículo 27.3 del RLPIDMIMU regula la transmisión separada de los derechos de las personas copropietarias y la concesión de licencias por parte de todas ellas.

Con el objeto de llenar el vacío en los aspectos no comprendidos en las normas citadas, se estima que es posible aplicar por analogía el artículo 6 de la LMOSED, el cual establece soluciones para varios problemas como la explotación del derecho por una persona condueña.

Asimismo, pueden surgir disputas sobre la titularidad de los derechos en las hipótesis de invenciones creadas en el marco de contratos no laborales, cuyo objeto sea producirlas, o bien en los casos de las relaciones de trabajo.

En el primer escenario, salvo pacto en contrario, el artículo 4.1 de la LPIDMIMU reconoce el derecho sobre la patente a favor del “mandatario” que, en principio, es la persona a quien se le encarga la realización de una invención. No obstante, una interpretación literal de ese vocablo conduciría a un resultado desproporcionado: la empresa mandante pagaría para que se cree una invención, y la titularidad sobre la patente le quedaría a la persona inventora.

Con todo, el párrafo segundo de la norma permite plantear una interpretación distinta. En efecto, el precepto le reconoce a la persona inventora al menos una tercera parte del valor de la invención, cuando esta posea un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes. En tal evento, se parte de la premisa de que el derecho sobre la patente le pertenece a la



empresa mandante y, ante el sorprendente valor adquirido, se le concede una tercera parte a la persona inventora.

En suma, realizando una interpretación de los dos párrafos del artículo 4.1 de la LPIDMIMU, se concluye que, si la invención se crea en el marco de un contrato no laboral, cuyo objeto fue producirla, el derecho sobre la patente corresponde a la empresa mandante. Desde luego, esta propuesta se formula sin perjuicio del acuerdo entre las partes en sentido contrario³⁸⁴ o la situación excepcional contemplada en el párrafo segundo de la norma.

En cuanto a las invenciones creadas durante la vigencia del contrato de trabajo, los apartados 2 y 3 del artículo 4 de la LPIDMIMU establecen consecuencias diferentes, dependiendo de si el objeto del contrato radica en la producción de invenciones.

Precisamente, la doctrina distingue las invenciones de encargo frente a las invenciones de servicios. En el primer caso, la regla inventiva es el resultado de la actividad de investigación que explícita o implícitamente constituye el objeto del contrato fuente de la relación laboral.

En la segunda hipótesis, el objeto del contrato no está constituido por la actividad investigadora destinada a la generación de reglas técnicas; pero estas son creadas en el ámbito de la actividad profesional que, en virtud del contrato laboral, desarrolla la persona inventora; además, en su obtención han influido de manera predominante los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de los medios que esta proporciona³⁸⁵.

Tratándose de las invenciones de encargo, de acuerdo con el artículo 4.2 de la LPIDMIMU, el derecho sobre la patente pertenecerá a las partes en común, en forma irrenunciable.

En torno a las invenciones de servicio, el artículo 4.3 de la LPIDMIMU dispone que serán propiedad de la persona trabajadora. Sin embargo, la norma indica que la tercera parte de los ingresos percibidos por la explotación de la patente se pagarán al “empleado”.

384 Al tratarse de una norma de carácter dispositivo, las partes se encuentran facultadas para acordar una distribución diferente del derecho sobre la patente.

385 Manuel Botana Agra. (2009). *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente en Manual de la propiedad industrial*, p. 142. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.



Aquí encontramos otra imprecisión legislativa, pues no tiene sentido que la persona trabajadora sea la propietaria exclusiva de la patente y que, al mismo tiempo, se le deba cancelar la tercera parte de las utilidades que esta produzca.

A efectos de plantear una solución coherente, se recomienda interpretar que la referencia al “empleado” contenida en la norma comentada obedece a un error material. Por ende, en el caso de las invenciones de servicio, la empleadora ostentará el derecho a percibir la tercera parte de las ganancias que reporte la patente.

Por el contrario, se sugiere interpretar el artículo 4.4 de la LPIDMIMU en el sentido de que las invenciones creadas dentro de la relación laboral, que no encuadren en los apartados 2 y 3 de esa norma, corresponderán al empleado.

Cabe añadir que, en algunas universidades, existen reglamentos que desarrollan el tema de las invenciones obtenidas dentro de sus labores de investigación³⁸⁶.

De conformidad con el artículo 5 LPIDMIMU, en cualquiera de las situaciones explicadas, la persona inventora contará con el derecho a que se le reconozca en la patente como la creadora de la regla inventiva, salvo que manifieste que no lo desea. En tal evento, deberá emitir una declaración de voluntad dirigida al Registro de la Propiedad Industrial.

Con todo, serán inválidos los compromisos o promesas de la persona inventora que la obliguen a realizar la declaración aludida, lo que denota el carácter irrenunciable de ese derecho.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con la solicitud de patente. Esta figura es muy importante: a través de ella, se divulga la regla inventiva y, a la vez, se define el ámbito de protección del derecho, cuyo otorgamiento se pretende.

El artículo 6.1 de la LPIDMIMU establece las cuatro partes de la solicitud de patente, a saber, una descripción, las reivindicaciones³⁸⁷, los dibujos que sean necesarios para entender la invención y un resumen de los documentos citados.

³⁸⁶ En efecto, la Universidad de Costa Rica aprobó un reglamento de investigación que rige dentro de esa casa de estudios (el texto de este documento se encuentra en el siguiente enlace <http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2016/03/R-42-2016.pdf>). Asimismo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con un reglamento para la protección de la propiedad intelectual (el texto de este documento se encuentra en el siguiente enlace <https://www.tec.ac.cr/reglamentos/reglamento-proteccion-propiedad-intelectual-instituto-tecnologico-costarica>).

³⁸⁷ La descripción cumple con la función de explicar la invención, mientras que las reivindicaciones delimitan el objeto de la invención y determinan la extensión de la protección conferida por la patente o la solicitud de patente. Carmen Salvador Jovaní. (2002). *El ámbito de protección de la patente*. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch, pp. 55 y 114.



En consonancia con el artículo 29 del Acuerdo ADPIC, el artículo 6.4 de la LPIDMIMU señala que, por medio de la descripción, se expondrá la invención de forma suficientemente clara y completa, de modo que una persona versada en la materia técnica correspondiente³⁸⁸ sea capaz de ejecutarla. También se indicará la mejor manera de ponerla en práctica, dando al menos un ejemplo cuando sea posible, identificando, en su caso, aquel que produciría los resultados más satisfactorios en su explotación industrial.

Adicionalmente, el artículo 7 del RLPIDMIMU exige que la descripción contenga la siguiente información: el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; la tecnología anterior conocida por la persona solicitante, con identificación de los documentos y publicaciones en que se describa o refleje dicha tecnología que pueda considerarse útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención³⁸⁹; el problema técnico y la solución aportada con la invención junto con las ventajas que tenga con respecto a la tecnología anterior; la descripción de los dibujos; el modo en que la invención es susceptible de aplicación industrial y la forma en que pueda ser producida y utilizada; los nombres genéricos, partidas internacionales o denominación común farmacéutica adoptada por la Organización Mundial de la Salud³⁹⁰, según corresponda, bajo los cuales ha sido presentada la solicitud o es conocida la invención en diferentes países, cuando esta haya sido establecida.

Ahora bien, si la invención para la que se solicita la patente se refiere a una materia biológica no accesible al público o a su utilización, y cuando esa materia no pueda ser descrita en la solicitud de manera tal que una persona experta se encuentre en condiciones de ejecutar la invención, será necesario el depósito de la materia indicada³⁹¹ en una autoridad internacional de depósito (en lo sucesivo AID), conforme con el Tratado de Budapest y su reglamento³⁹².

Cabe apuntar que dichos instrumentos internacionales obligan a los Estados contratantes a reconocer el depósito de un microorganismo en una AID, aunque esta funcione allende sus territorios³⁹³.

388 Esta persona ficticia se caracteriza por tener una capacidad mediana y conocimientos normales, prácticos y teóricos de la técnica en cuestión. En efecto, no se le exige que conozca todo el estado de la técnica, sino tan solo elementos que forman parte de sus conocimientos profesionales o bien que son citados en la solicitud de patente. Marcel Lí Curell Suñol. Op. cit., pp. 326 y 327.

389 Dicho requerimiento, sustentado en la buena fe, procura que la persona solicitante de la patente de invención colabore con el examen de la novedad y actividad inventiva.

390 La Denominación Común Internacional, también llamada DCI o INN del inglés *International Non Proprietary Name*, es el nombre oficial no comercial o genérico de una sustancia farmacológica. Este concepto se encuentra en la siguiente dirección: https://es.wikipedia.org/wiki/Denominación_Común_Internacional

391 En tales escenarios, el depósito sustituye a la descripción.

392 Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, p. 145.

393 En ese sentido, se remite a la persona lectora al resumen del Tratado de Budapest. Según este documento, al primero de octubre de 2008, existen 47 AID: siete en el Reino Unido, cuatro en la República de Corea, tres en China, los Estados Unidos de América y en Italia, dos en Australia, España, Rusia, India, Japón y Polonia, y una en Alemania, Bélgica,



En otras palabras, aprovechando las ventajas que el Tratado de Budapest y su reglamento otorgan, la persona interesada en registrar una invención biotecnológica en diferentes Estados se encuentra facultada para realizar un único depósito internacional de los microorganismos que pretende proteger, cuyas muestras podrán ser entregadas a las distintas oficinas de propiedad industrial en el momento que ordenen el examen de fondo³⁹⁴.

De igual modo, el artículo 11.3 del RTB habilita el acceso por parte de terceras personas al material biológico depositado. A manera de ejemplo, dichos sujetos quedan autorizados para obtener una muestra de los microorganismos depositados, cuando se ha publicado la solicitud de patente y cuenten con el interés de oponerse a su registro³⁹⁵. En tal evento, se presentará ante la AID un formulario junto con una certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, en la cual se mencione que la persona que recibirá la muestra aludida tiene el derecho de acceder a ella.

De conformidad con el artículo 11.3.b del RTB, una vez que las patentes biotecnológicas se conceden y publican, el Registro de la Propiedad Industrial comunicará a las AID las listas con los números de orden atribuidos por esas autoridades a los depósitos de los microorganismos indicados en las patentes.

Después de recibir la información indicada, las AID permitirán que terceras personas accedan a las muestras de los microorganismos.

Ahora bien, en el supuesto de que la solicitud de patente se deniegue, los sujetos interesados podrán acceder a las muestras del material biológico, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en el artículo 11.3 del RTB³⁹⁶.

Según el artículo 9 del RTB, las AID conservarán los microorganismos, con el cuidado necesario para su viabilidad y en ausencia de contaminación, durante un período mínimo de cinco años desde la fecha de recepción de la última solicitud de una muestra. En todos los casos, el tiempo mínimo de conservación será de treinta años a partir de la fecha del depósito.

Bulgaria, Canadá, Chile, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Marruecos, México, Países Bajos, República Checa y Suiza, respectivamente. El texto del resumen citado se puede consultar en la siguiente dirección: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html

³⁹⁴ En efecto, el artículo 11.1 del Reglamento del Tratado de Bucarest (en adelante RTB) autoriza la entrega de muestras a las oficinas de propiedad industrial interesadas.

³⁹⁵ Por el contrario, la AID conservará en secreto la información de los microorganismos que custodia, en las hipótesis no contempladas en el artículo 11 del RTB. A manera de ejemplo, antes de que se publique la solicitud de patente, las terceras personas no podrán acceder al material biológico depositado.

³⁹⁶ Se seguirá el mismo procedimiento para el caso de que alguien se interese por acceder al material biológico depositado que sirvió de base a una solicitud de patente que fue retirada después de su publicación.



Cabe recalcar que el período mínimo de treinta años desde la fecha del depósito se estima suficiente para cubrir el tiempo de vigencia de la patente³⁹⁷. Asimismo, dependiendo de la iniciativa de las personas que solicitan muestras de los microorganismos depositados, su período de conservación se puede extender en el tiempo³⁹⁸.

De acuerdo con el artículo 13.3 de la LPIDMIMU, cuando en el examen de fondo se determine que la solicitud de patente carece de una descripción suficiente, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará a la persona solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones y, si es necesario, corrija o complete la documentación aportada³⁹⁹.

Con todo, si no se corrige la insuficiencia en la descripción, la solicitud de patente se rechazará. Incluso, cuando la patente ha sido otorgada sin cumplir el requisito indicado, se producirá una causal de nulidad.

En otro orden de ideas, las reivindicaciones son el elemento más relevante en la solicitud de patente. Como ya se adelantó, definen el objeto de la invención y determinan la extensión de la tutela conferida por la patente.

Estas funciones se cumplen en dos momentos diferentes: durante el procedimiento de concesión, definen el objeto de la regla inventiva que será examinada; después del otorgamiento de la patente, determinan la extensión del derecho de la persona titular, quien se encuentra protegida frente al uso no autorizado de la invención⁴⁰⁰.

Según el artículo 8.3 del RLPIDMIMU, las reivindicaciones contendrán un preámbulo en el que se indiquen las características técnicas de la invención⁴⁰¹ necesarias para su definición, las cuales

397 Conforme se verá más adelante, el artículo 17 de la LPIDMIMU establece un plazo de vigencia de la patente de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de las patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (abreviado PCT por sus siglas en inglés), desde la fecha de la presentación internacional. Sin embargo, la norma aludida prevé plazos de compensación de hasta dieciocho meses cuando se demore el registro de la patente o la aprobación del registro sanitario para la primera comercialización de productos farmacéuticos.

398 En efecto, el interés de las personas por acceder a las muestras de los microorganismos depositados; por ejemplo, después de que se ha concedido la patente, justifica que dichos microorganismos se conserven por más tiempo.

399 No obstante, se advierte que, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 19.3 del RLPIDMIMU, por la vía de modificación para subsanar defectos, no se podrá ampliar la invención original.

400 Sin embargo, podría suceder que el objeto de la invención se examine ante un reclamo de nulidad de la patente. También podría ocurrir que sea necesario determinar la extensión de la protección provisional de la solicitud de patente publicada, en la hipótesis prevista en el artículo 11 de la LPIDMIMU. Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., pp. 114 a 116.

401 Por medio de las características técnicas, se divulga todo lo necesario para ejecutar el procedimiento o definir el



combinadas forman parte del estado de la técnica. Adicionalmente, se expondrán de manera concisa las características técnicas que, conjuntamente con las mencionadas en el preámbulo, se desea proteger.

En las reivindicaciones de producto, las características técnicas son los parámetros físicos de dicho artículo; mientras que, en las reivindicaciones de procedimientos, son las etapas físicas que definen la actividad en cuestión⁴⁰².

De acuerdo con el artículo 6.5 de la LPIDMIMU, el texto de la primera reivindicación determinará el alcance de la protección. Las demás reivindicaciones se subordinarán a la primera y podrán referirse a formas particulares de aplicar la invención.

No obstante, es posible que una misma solicitud de patente incluya varias reivindicaciones independientes, siempre que se respete el principio de unidad de la invención⁴⁰³.

Según el artículo 9 del RLPIDMIMU, una reivindicación califica como independiente cuando defina la materia protegida sin aludir a una reivindicación precedente comprendida en la misma solicitud. A saber, las reivindicaciones independientes se caracterizan por reproducir los elementos esenciales de la invención, esto es, aquellos indispensables para que la persona experta en la materia pueda llevar a cabo el procedimiento reivindicado o para definir el objeto reivindicado y permitir su representación clara⁴⁰⁴.

Por el contrario, de acuerdo con el artículo 9.2 del RLPIDMIMU, una reivindicación será considerada como dependiente cuando comprenda o se refiera a alguna reivindicación precedente. En este caso, las reivindicaciones dependientes agregan otras características e indican unos modos particulares de ejecutar la invención⁴⁰⁵.

Precisamente, el artículo 9.3 del RLPIDMIMU establece que las reivindicaciones dependientes mencionarán, en su preámbulo, el número de reivindicación que le sirve de base y, en la parte caracterizante, precisarán la propiedad adicional, variación, modalidad o alternativa reivindicada.

producto en que consiste la invención o, dicho con otras palabras, todo lo necesario para resolver el problema técnico al que se refiere la solicitud de patente. Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 117.

402 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 117.

403 Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, p. 146.

404 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 150.

405 *Idem*, p. 152.



Con todo, el artículo 9.4 del RLPIDMIMU habilita la incorporación de reivindicaciones dependientes múltiples, las cuales solo podrán aludir de manera alternativa a las reivindicaciones que le sirven de base. No obstante, la norma citada prohíbe que sirvan de base a otras reivindicaciones dependientes múltiples.

Ahora bien, a efectos de examinar los requisitos de patentabilidad, cada reivindicación independiente debe considerarse aisladamente como si fuera una única patente. Por el contrario, las reivindicaciones dependientes van ligadas a las reivindicaciones independientes, sin perjuicio de que contengan una invención cuya patentabilidad tenga que analizarse de forma separada⁴⁰⁶.

Dada su naturaleza, las reivindicaciones dependientes se extinguirán en caso de que se anule la reivindicación independiente que les sirve de base, salvo que incorporen algún elemento inventivo propio⁴⁰⁷.

Conforme con el artículo 7 de la LPIDMIMU, la finalidad del principio de unidad de la invención consiste en que las reivindicaciones integren un único concepto inventivo general. De tal modo, se produce la unidad de la invención cuando los diversos medios utilizados concurren a la solución de un problema único, son necesarios o al menos útiles en la solución de dicho problema⁴⁰⁸; a manera de ejemplo, las reivindicaciones que se refieren a un producto, el procedimiento para su obtención, el aparato para la ejecución del procedimiento y la aplicación del producto⁴⁰⁹.

Adicionalmente, el requisito de la unidad de la invención favorece que las patentes correspondientes a un mismo sector tecnológico se ordenen y clasifiquen⁴¹⁰, lo que a su vez facilita la difusión y búsqueda de la información consignada en esos documentos⁴¹¹.

En el evento de que la solicitud de patente contenga dos o más conceptos inventivos generales, esta se dividirá. Sin embargo, el incumplimiento del requisito analizado no ocasiona la nulidad de la patente⁴¹².

406 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. (1993). *Las reivindicaciones de la patente de invención*. Derecho PUPC, (47), 163-189. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6652> , p. 18.

407 *Idem*.

408 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 128.

409 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. (1993). *Las reivindicaciones de la patente de invención*, p. 12.

410 A propósito de la Clasificación Internacional de las Patentes (abreviada como CIP), se remite a las personas lectoras al Arreglo de Estrasburgo que divide la tecnología en ocho secciones que contienen aproximadamente 70 000 subdivisiones. En dicho sentido, se puede observar la página web de la OMPI en la siguiente dirección: <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg>. A pesar de que Costa Rica no forma parte de este instrumento internacional, el artículo 6.9 de la LPIDMIMU establece que todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial serán clasificadas mediante el uso de la CIP.

411 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Las reivindicaciones de la patente de invención*, p. 9.

412 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., pp. 130.



Cabe agregar que el artículo 6.5 de la LPIDMIMU exige que las reivindicaciones sean claras y concisas⁴¹³. Además, establece que deben sustentarse en la descripción.

Las dos primeras exigencias responden al propósito de delimitar de la forma más precisa posible el objeto de la patente, lo cual produce una mayor seguridad jurídica que favorece el interés general, evitando una zona de incertidumbre en torno a la invención patentada que se presentaría si los límites fueran vagos e indefinidos⁴¹⁴.

En procura de la claridad, el artículo 8.2 del RLPIDMIMU impide que las reivindicaciones incluyan ejemplos o términos relativos o imprecisos (verbigracia, aproximadamente o alrededor de), salvo que dichos vocablos se definan con precisión en la descripción⁴¹⁵.

Con todo, la redacción de las reivindicaciones debe ser autónoma; de modo que se entienda por sí misma, sin necesidad de acudir a otros documentos⁴¹⁶. En ese sentido, el artículo 8.4 del RLPIDMIMU dispone que las reivindicaciones no se fundarán, en lo concerniente a las características técnicas de la invención, en referencias a la descripción o los dibujos. En particular, la norma prohíbe las remisiones tales como “según se describe en la parte...de la descripción” o “según la ilustración de la figura...de los dibujos”.

Sin embargo, la regla comentada no es absoluta: se admiten las referencias en los casos donde sean absolutamente necesarias; por ejemplo, cuando la invención consiste en un producto químico, cuyas características solo pueden definirse a través de gráficos y diagramas⁴¹⁷. De igual forma, en el evento de que se reivindique un microorganismo, cuya definición es imposible, bastará con mencionar el depósito en la AID⁴¹⁸.

Por otro lado, se exige que las reivindicaciones se correspondan con la explicación contenida en la descripción. En efecto, todo lo que ha sido descrito es susceptible de ser reivindicado. Por el contrario, no puede reivindicarse lo que no se describió⁴¹⁹.

413 A efectos de alcanzar este objetivo, es válido que se utilice lenguaje técnico en la redacción de las reivindicaciones, las cuales posteriormente serán interpretadas por la persona examinadora, quien debe ser experta en la materia. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Las reivindicaciones de la patente de invención*, p. 14. Con todo, en las reivindicaciones se expondrán los términos y signos contemplados en el artículo 11 del RLPIDMIMU.

414 Carmen Salvador Jovaní, p. 118.

415 El texto de la norma alude a la “prescripción”. No obstante, se considera que se trata de un error material, debiendo entenderse que se refiere a la descripción.

416 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Las reivindicaciones de la patente de invención*, p. 9.

417 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., pp. 119 y 120.

418 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Las reivindicaciones de la patente de invención*, p. 21.

419 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 189.



En caso de discrepancias entre la descripción y las reivindicaciones, se presentan dos posibles escenarios: si se describió una invención que no fue reivindicada, la ampliación de las reivindicaciones será inadmisibles con base en el artículo 8.1 de la LPIDMIMU⁴²⁰; a la inversa, si no se describió la invención que se reivindicó, la descripción será insuficiente y, en consecuencia, prosperarán las oposiciones a la solicitud de patente o las gestiones de nulidad por ese motivo.

Cabe añadir que, según el artículo 6.5 de la LPIDMIMU, la descripción y los dibujos podrán utilizarse para interpretar las reivindicaciones. Dicha labor se justifica, aun cuando las reivindicaciones no sean ambiguas o imprecisas, porque la descripción y los dibujos incorporan la explicación de la invención. Esta información es útil para entender el significado de las reivindicaciones, las cuales se redactan como fórmulas concisas⁴²¹.

De manera complementaria, se pueden agregar a las reivindicaciones números como referencia a los dibujos, siempre que las reivindicaciones definan con claridad y concisión las características técnicas de la invención⁴²².

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.7 de la LPIDMIMU, el resumen solo servirá para información técnica y no será empleado para interpretar el alcance de la protección. La norma aludida se complementa con el artículo 10 del RLPIDMIMU, según el cual el resumen es útil para buscar y recuperar la información técnica contenida en la solicitud de patente.

El último precepto señala que el resumen se circunscribirá esencialmente a aquello que la invención aporta al estado de la técnica. Asimismo, establece que el resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, la cual mencionará el sector tecnológico al que pertenece la invención y deberá redactarse de manera que permita entender claramente el problema tecnológico, la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o los usos principales de esta.

A la vez, la norma indica que el resumen incluirá, entre otros, los siguientes elementos de información: tratándose de los productos y compuestos químicos, su identidad, preparación y uso

420 Tómesese en cuenta que no se podría conceder una fecha de presentación o prioridad a una reivindicación que se agregó a la solicitud de patente en un momento posterior.

421 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., pp. 185 a 187.

422 En tal caso, las referencias únicamente servirán para interpretar la solicitud de patente. Recuérdese que aquellas no pueden sustituir la definición clara y concisa de la regla inventiva. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. *Las reivindicaciones de la patente de invención*, pp. 14 y 15.



o aplicación; en lo que concierne a los procedimientos químicos, sus etapas o pasos, el tipo de reacción, los reactivos y condiciones necesarios; en lo que atañe a las máquinas, aparatos o sistemas, su organización y funcionamiento; en el caso de los productos o artículos, su método de fabricación; y en el caso de las mezclas, sus ingredientes.

Una vez analizadas las partes de la solicitud de patente, se desarrollarán su naturaleza jurídica y la protección provisional dispensada en el artículo 11 de la LPIDMIMU.

A pesar de que el derecho sobre la patente se consolida hasta que alcanza firmeza la resolución administrativa que la concede, el artículo 27 del RLPIDMIMU autoriza la transferencia del derecho sobre la solicitud de patente.

De igual modo, la norma citada habilita el otorgamiento de licencias relativas a la solicitud de patente. En dichos escenarios, el contrato debe constar por escrito⁴²³ e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial, el cual, tratándose de solicitudes publicadas, ordenará la divulgación de un aviso en el Diario Oficial anunciando la cesión o licencia.

Incluso, la solicitud de patente puede pertenecer pro indiviso a varias personas o ser objeto de usufructo⁴²⁴. Asimismo, de conformidad con los artículos 4.1 y 5.5.g de la Ley de Garantías Mobiliarias, se considera lícito constituir una garantía de esa índole sobre una solicitud de patente⁴²⁵.

Por último, según se ha adelantado, la solicitud de patente se beneficia de la protección provisional dispensada en el artículo 11 de la LPIDMIMU⁴²⁶. De acuerdo con esa norma, se podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona que explote la invención reivindicada en una solicitud de patente, durante el período comprendido entre la fecha de publicación del aviso de la solicitud y la fecha del otorgamiento de la patente.

Esta indemnización quedará sujeta a la concesión de la patente y solo procederá con respecto a las reivindicaciones que hayan quedado incluidas en la patente.

423 En estos casos, se estima que la escritura no constituye una solemnidad cuyo incumplimiento genere la nulidad del contrato, sino que se trata de un requisito para efectos probatorios.

424 Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, p. 150.

425 En caso de que se constituya una garantía mobiliaria sobre la solicitud de patente, el retiro contemplado en el artículo 8.3 de la LPIDMIMU solo podrá realizarse con el consentimiento de la persona acreedora. Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, p. 149.

426 El artículo 9 de la Ley de Obtenciones Vegetales contiene una regla similar.



Cabe recalcar que la norma comentada introduce un régimen de responsabilidad de tipo subjetiva, pues parte de la premisa de que la persona infractora conozca –o deba conocer- la solicitud de patente publicada⁴²⁷. En tal evento, el o la infractora actuaría con dolo o culpa.

Por otro lado, la indemnización se encuentra supeditada a la concesión de la patente. A saber, el éxito o el fracaso del reclamo dependen del otorgamiento de la patente. Ello puede ocasionar situaciones de prejudicialidad; por ejemplo, cuando se ha concedido la patente, y la persona titular formula la demanda por daños y perjuicios en la vía ordinaria civil, mientras que la persona infractora promueve una demanda contenciosa administrativa para anular el otorgamiento de la patente.

Ahora bien, la indemnización deberá ser razonable y adecuada a las circunstancias, atendiendo a factores como el grado de explotación de la invención, su duración y relevancia económica⁴²⁸. En dicho sentido, se aplicarán los criterios desarrollados en el artículo 40 de la LPODPI.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con los sistemas de otorgamiento de patentes de invención. Su objetivo consiste en distinguir las solicitudes nacionales de patentes frente a las solicitudes internacionales, realizadas al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes suscrito en Washington en 1970 (abreviado PCT por sus siglas en inglés). Además, se pretenden analizar las características de cada uno de los sistemas indicados.

En primer lugar, se debe recordar que la patente de invención es un derecho de carácter territorial: surte efectos dentro del Estado o comunidad de Estados que lo concede.

Precisamente, en atención a su naturaleza territorial, el artículo 4 bis del Convenio de París reconoce la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países.

No obstante, la característica descrita coloca a las personas inventoras o sus causahabientes en una situación de desventaja: si les interesa proteger sus creaciones técnicas en distintos países o regiones, tienen que dirigir sus solicitudes de patentes en cada uno de ellos, lo cual supone una considerable inversión de tiempo y dinero.

427 Con todo, se podrá exigir la indemnización a la persona infractora por la explotación de la invención incluso antes de la fecha de publicación, cuando se le notifica de la presentación de la solicitud de patente y se le informa su contenido. Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, pp. 149 y 150.

428 Manuel Botana Agra. *Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente*, p. 149.



En procura de facilitar el registro de patentes de invención en una pluralidad de Estados o Comunidades de Estados, se promulgó el PCT⁴²⁹. Por medio de ese tratado, se instauró y reguló un procedimiento de tramitación de una única solicitud de patente que permite obtener las correspondientes patentes nacionales en los países designados, en los que interesa proteger la invención objeto de la solicitud⁴³⁰.

La vía PCT significa que la solicitud de patente se somete a un procedimiento internacional previo a los procedimientos nacionales o regionales que se seguirán en los países en que se quiera tutelar la invención correspondiente. Por eso el procedimiento PCT no finaliza con el rechazo u otorgamiento de las patentes. Por el contrario, la concesión de las patentes y el establecimiento del régimen a ellas aplicable incumben exclusivamente a las autoridades competentes de los países en que se desea proteger la invención de que se trate⁴³¹.

Los sujetos domiciliados o residentes en alguno de los Estados contratantes podrán remitir las solicitudes internacionales a las oficinas de propiedad industrial de cualquier Estado contratante. Las solicitudes internacionales deberán contener un petitorio⁴³², la descripción, las reivindicaciones y los dibujos⁴³³.

Una vez que la solicitud internacional se presenta con los requisitos formales ante la oficina receptora, se le asignará la fecha de presentación internacional que le dará su prioridad con sustento en el artículo 4 del Convenio de París⁴³⁴.

De seguido, la oficina receptora dará traslado de la solicitud internacional a la Oficina Internacional de la OMPI y a la Administración encargada de la búsqueda internacional (abreviada ISA por sus siglas en inglés)⁴³⁵.

429 Este instrumento internacional se aprobó mediante la Ley 7836 del 22 de octubre de 1998.

430 Manuel Botana Agra. *La obtención de la patente por vía PCT en Manual de propiedad industrial*. Madrid, España: Editorial Marcial Pons, pp. 229 y 230.

431 *Idem*, p. 230.

432 A través del petitorio, se requiere la tramitación de la solicitud internacional con arreglo al PCT. A la vez, se designan los Estados contratantes en los que se desea proteger la invención sobre la base de la solicitud internacional. Además, se proporciona información como el nombre y los datos de la persona solicitante y su mandataria y el título de la invención.

433 En cuanto a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, no hay diferencias significativas entre la regulación nacional y la normativa del PCT.

434 De igual modo, es posible que se promueva una solicitud de patente en una oficina nacional y, dentro del plazo de doce meses de prioridad, se presente una solicitud internacional con arreglo al PCT. En tal caso, el artículo 8 del PCT habilita la reivindicación de la prioridad de la solicitud nacional.

435 Actualmente cumplen con esa función las oficinas de patentes de Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Chile, Egipto, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, India, Israel, Japón, República de



A continuación, la ISA iniciará la búsqueda internacional, cuya finalidad será delimitar el estado de la técnica pertinente a la fecha de la presentación de la solicitud internacional⁴³⁶.

Los resultados de la búsqueda se expondrán en un informe que se pondrá en conocimiento de la persona solicitante, la Oficina Internacional de la OMPI y las oficinas de los Estados elegidos en la solicitud.

Con todo, en el momento en que la persona solicitante recibe el informe de búsqueda internacional, se encuentra facultada para modificar las reivindicaciones, siempre que no exceda la divulgación contenida en la solicitud internacional originalmente presentada.

Asimismo, en caso de que la persona solicitante, con vista en el resultado de la búsqueda internacional, determine que tiene pocas probabilidades de que se le concedan las patentes de invención en los Estados designados, podrá retirar la solicitud internacional.

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de prioridad de la solicitud internacional, la ISA la publicará. No obstante, la persona solicitante podrá gestionar su publicación en una fecha anterior.

Ahora bien, la publicación internacional produce tres efectos: en cada país elegido, goza de la misma tutela que las legislaciones correspondientes dispensan a las solicitudes de patentes nacionales publicadas; en segundo término, abre la posibilidad de que terceras personas accedan al contenido de la solicitud; por último, una vez realizada la publicación internacional, cualquier país puede publicarla por su propia cuenta⁴³⁷.

Durante la siguiente etapa, a instancia de la persona solicitante⁴³⁸, se llevará a cabo un examen preliminar de la solicitud de patente internacional, cuya finalidad es obtener una opinión calificada acerca de si la invención es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de actividad industrial.

Corea, Singapur, Suecia, Turquía, Ucrania, la Oficina Europea de Patentes, el Instituto Nórdico de Patentes y el Instituto de Patentes de Visegrado. Esta información se encuentra en la siguiente página web de la OMPI <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>

436 Cabe puntualizar que la búsqueda internacional es un trámite obligatorio para toda solicitud de patente con arreglo al PCT. Manuel Botana Agra. *La obtención de la patente por vía PCT*, p. 231.

437 Manuel Botana Agra. *La obtención de la patente por vía PCT*, p. 231.

438 A diferencia de la búsqueda internacional, el examen preliminar es facultativo para la persona solicitante. Por consiguiente, se debe gestionar la preparación de tal examen ante la ISA correspondiente. En dicho acto, la persona solicitante indicará los Estados donde se proponga utilizar los resultados del examen preliminar, sin perjuicio de que posteriormente designe Estados contratantes adicionales. No obstante, la elección solo podrá recaer en los Estados contratantes designados en el petitorio inicial. Cada Estado seleccionado será notificado de su designación.



Por el contrario, el examen preliminar no incursionará en el tema de si la invención es patentable.

Cabe recalcar que el resultado del examen preliminar no es vinculante para las oficinas nacionales, las cuales ordenarán sus propios exámenes de fondo para verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad⁴³⁹. Sin embargo, el examen preliminar constituye un elemento de juicio útil para analizar la concurrencia de los requisitos de comentario.

El examen preliminar se transmitirá a la persona solicitante y a la Oficina Internacional de la OMPI que se encargará de hacerlo llegar (traducido si es necesario) a las oficinas de propiedad industrial de los Estados elegidos.

Una vez realizados los trámites descritos, se avanzará a la fase nacional, la cual deberá comenzar cuando se cumplan treinta meses⁴⁴⁰ desde la fecha de prioridad internacional.

Finalmente, durante la fase nacional, cada Estado, en ejercicio de su soberanía, decidirá si concede la patente⁴⁴¹.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con las creaciones técnicas afines a las patentes de invención y los mecanismos para tutelarlas. Su objetivo es comparar las características de estas figuras con el propósito de conocer sus semejanzas y diferencias. En esta parte de la charla dialogada, se estudiarán brevemente la información no divulgada, los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los esquemas de trazados (topografías) de circuitos integrados.

La información no divulgada⁴⁴² presenta afinidad con las patentes de invención. En efecto, se puede resguardar una creación técnica adoptando las medidas necesarias para conservarla en secreto. De tal forma, las empresas competidoras no accederán a la información que cuenta con valor comercial por ser confidencial.

439 En el caso de Costa Rica, el examen de fondo debe efectuarse con arreglo a lo establecido en el artículo 13 de la LPIDMIMU. Acerca del examen de fondo, se puede consultar el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.º 803-2006, de las 10 horas 20 minutos del 20 de octubre de 2006. El texto de esta resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-366198>

440 Este plazo constituye una ventaja del PCT frente al Convenio de París: la persona solicitante cuenta con más tiempo para evaluar las probabilidades de obtener la patente de invención y escoger los países donde le interesa que se proteja su creación.

441 Sin embargo, el trámite previo con arreglo al PCT asegura al menos el cumplimiento de los requisitos formales.

442 La información no divulgada se tutela en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC, la Ley 7975 y su reglamento. Su ámbito de protección comprende los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter confidencial, una persona para impedir que la información que se encuentra legítimamente bajo su control sea divulgada, adquirida o utilizada sin su consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos.



No obstante, existe una diferencia sustancial entre las patentes de invención y la información no divulgada: en el primer caso, se exige que la persona inventora o su causahabiente divulgue la regla inventiva de una manera suficientemente clara y completa, de modo que un sujeto versado en la materia correspondiente esté en condiciones de ejecutarla. Por el contrario, en el segundo escenario, se toman medidas para mantener en secreto la información concerniente a la creación técnica.

Ahora bien, dependiendo de las características de la invención que se desea proteger, la persona inventora o su causahabiente podrá elegir entre la patente de invención y la información no divulgada. A manera de ejemplo, si se presenta el riesgo de que las empresas competidoras descifren la regla inventiva a través de ingeniería inversa⁴⁴³, será más conveniente protegerla por medio del sistema de patentes de invención.

Con todo, si el peligro de que se deduzca la regla inventiva es remoto, el sistema de la información no divulgada puede resultar más favorable. En efecto, la tutela de los secretos comerciales o industriales no se encuentra sujeta al pago de tasas. Adicionalmente, la protección de la información no divulgada carece de limitaciones temporales. En cambio, las patentes de invención se tutelan por veinte años desde la fecha de la solicitud, sin perjuicio de los plazos de compensación establecidos en el artículo 17 de la LPIDMIMU.

Incluso, si una empresa cuenta con una creación técnica y tiene dudas acerca del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, puede resguardarla como información no divulgada. Sin embargo, además del riesgo citado líneas atrás, se expone a que una empresa competidora produzca la misma creación de forma independiente. En tal evento no podrá impedirle que explote la creación realizada de buena fe⁴⁴⁴.

En otro orden de ideas, los modelos de utilidad protegen pequeñas invenciones que carecen de la actividad inventiva suficiente⁴⁴⁵ para optar por una patente de invención, aunque poseen una utilidad práctica y económica⁴⁴⁶.

443 De acuerdo con la página web Wikipedia, la ingeniería inversa o retroingeniería es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación. Esta información se encuentra en el siguiente enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inversa

444 En contraposición, si ha tutelado su creación técnica por medio de una patente de invención, se encontraría facultada para prohibir la explotación de la invención efectuada de manera independiente.

445 En este caso, el avance sobre el estado de la técnica es menos significativo. Tratándose de los modelos de utilidad solo se exige que la invención no sea muy evidente para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente.

446 Las invenciones menores pueden aportar diversos beneficios; por ejemplo, la disminución de costos de producción, una comodidad en el empleo del objeto, mayor eficacia en su utilización, reducción de la cantidad del material empleado en su fabricación, una mayor facilidad para el armado de un objeto, más seguridad en la realización de su función, etc.



El Acuerdo ADPIC no regula los modelos de utilidad. De esta manera, en el momento de fijar su política sobre propiedad intelectual, cada Estado decide si los incorpora en su legislación.

El artículo 25.1 de la LPIDMIMU define al modelo de utilidad como toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Conforme se aprecia, los modelos de utilidad recaen sobre objetos, lo que excluye a los procedimientos de su ámbito de tutela.

Una diferencia adicional con las patentes de invención se encuentra en el plazo de tutela. En efecto, los modelos de utilidad se protegen durante diez años contados a partir de la fecha de la solicitud⁴⁴⁷.

Cabe agregar que el artículo 20 del RLPIDMIMU habilita la conversión de una solicitud de patente en una solicitud de modelo de utilidad, cuando el examen de fondo determina que la invención no cuenta con la suficiente actividad inventiva.

Con todo, según los artículos 30 de la LPIDMIMU y 34 de su reglamento, la normativa concerniente a las patentes de invención se aplicará de manera supletoria a los modelos de utilidad. A manera de ejemplo, esto sucede en cuanto a los requisitos de novedad, aplicación industrial, suficiencia de la descripción y unidad de la invención.

De igual forma, de acuerdo con la última norma indicada, la CIP se aplicará a los modelos de utilidad.

Por otro lado, las obtenciones vegetales consisten en invenciones biotecnológicas sobre plantas⁴⁴⁸. Sin embargo, en atención a sus especiales características, se regulan en una normativa sui generis.

⁴⁴⁷ El artículo 30 de la LPIDMIMU no establece el punto de partida del plazo de tutela de diez años. No obstante, se ha interpretado que dicho plazo corre desde la fecha de la solicitud del modelo de utilidad. En ese sentido, se puede consultar el voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.º 883-F-S1-2011, de las 9 horas 5 minutos del 28 de julio de 2011. El texto de esa resolución se encuentra en el siguiente enlace: <https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766303>

⁴⁴⁸ El artículo 2 de la Ley de Obtenciones Vegetales determina el ámbito de aplicación de dicho cuerpo normativo, el cual se extiende a todos los géneros y especies vegetales. Sin embargo, durante sus primeros diez años de vigencia, esa ley solo cubrió quince géneros y especies vegetales. En lo que concierne a las plantas silvestres de la biodiversidad, su acceso se registrará de acuerdo con la normativa vigente en la materia.



En efecto, las obtenciones vegetales se diferencian de las patentes de invención en cuanto a la imposibilidad de descripción, su repetitividad, el objeto sobre el que recaen, el principio de agotamiento y la excepción al derecho para la persona agricultora.

En el primer caso, ante las dificultades para redactar una descripción precisa que lleve al resultado de la obtención, se han promulgado normas que establecen mecanismos equivalentes a la divulgación: por una parte, el artículo 7.2.6 del Reglamento a la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales exige la presentación de una muestra representativa de la semilla de la variedad⁴⁴⁹ a proteger.

Asimismo, el artículo 24 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante LPOV) obliga a la persona titular del derecho a conservar, durante el período de tutela, el material genético correspondiente a la variedad protegida o cuando proceda a sus componentes hereditarios⁴⁵⁰.

Ahora bien, la repetitividad se vincula con la conservación de las propiedades de las obtenciones vegetales, después de que estas se reproducen o multiplican.

Precisamente, según los artículos 15 y 16 de la LPOV, las obtenciones vegetales deben ser homogéneas y estables. Una variedad cumple con el primer requisito si es suficientemente uniforme con sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible de acuerdo con las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

El segundo requisito se satisface si los caracteres pertinentes de la variedad se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en el evento de que la persona productora haya definido un ciclo particular de reproducción o multiplicación, al final de cada ciclo.

Cabe añadir que los artículos 13, 14 y 17 de la LPOV establecen tres requisitos adicionales para la protección de las obtenciones vegetales: la novedad, la distinción y la denominación de la variedad.

449 El artículo 4 de la Ley de Obtenciones Vegetales define la variedad o cultivar como el conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de persona obtentora, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo o de una combinación de genotipos, pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de al menos uno de dichos caracteres y pueda considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

450 El artículo 27.a).1 de la LPOV sanciona el incumplimiento de esta última obligación con la cancelación del derecho.



Se considera que una variedad es nueva si su material⁴⁵¹ no ha sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceras personas o por el obtentor o la obtentora o su causahabiente, o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad dentro de los siguientes plazos: en el territorio nacional, más de un año antes de la fecha de la solicitud; en el extranjero, más de cuatro años. No obstante, si se trata de árboles y vides, este último plazo se extiende a seis años antes de la presentación de la solicitud.

Una variedad se cataloga como distinta si es posible diferenciarla claramente de cualquier otra variedad, cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 4 de la LPOV, una variedad se califica como notoriamente conocida en los siguientes casos: si está inscrita o en trámite de inscripción en un registro de variedades comerciales o protegidas, si este conduce a la concesión del derecho o a la inscripción de la variedad en el registro correspondiente; si se encuentra en una colección de referencia o en un banco de germoplasma; si ha sido o está en proceso de comercialización; si fue objeto de una descripción precisa publicada en el ámbito nacional o internacional; si se encuentra protegida por derechos comunitarios sui generis, hayan sido estos derechos registrados o no, siempre que la variedad se encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

Asimismo, se exige que la variedad candidata a una protección sea designada por una sola denominación que permita identificarla sin riesgo de confusión.

Conforme se aprecia, los requisitos de protección de las obtenciones vegetales difieren de los requisitos de patentabilidad.

Con todo, las patentes de invención y las obtenciones vegetales tampoco coinciden en el objeto sobre el que recae la tutela. En efecto, las patentes de invención cubren productos y procedimientos. En cambio, las obtenciones vegetales no protegen procedimientos.

En cuanto al principio de agotamiento, el artículo 21 de la LPOV sigue la tendencia de dar por agotado el derecho cuando el material de la variedad protegida haya sido comercializado por la persona titular del derecho o con su asentimiento.

⁴⁵¹ El artículo 4 de la LPOV señala que el vocablo “*materia*” comprende el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma, y el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y sus partes.



No obstante, incorpora dos excepciones: las hipótesis en que se destine el material de la variedad a una nueva producción de semilla o a una exportación que permita la reproducción o multiplicación, a un país que no proteja las variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

Finalmente, en materia de obtenciones vegetales se ha previsto una limitación a la protección denominada excepción al derecho para la persona agricultora, la cual se regula en el artículo 23 de la LPOV. Según dicha norma, no infringe el derecho de la persona obtentora quien reserve y siembre en su propia explotación, dentro de los límites razonables y a reserva de los intereses legítimos de las personas obtentoras, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación de una variedad protegida o de una variedad cubierta por el inciso c) del artículo 18 de esa ley⁴⁵².

Sin embargo, la limitación comentada no se aplica a las variedades de especies frutícolas, ornamentales y forestales, cuando se persigan fines comerciales.

En otro orden de ideas, los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados constituyen creaciones técnicas que contribuyen en el funcionamiento de aparatos eléctricos.

A pesar de que se les puede catalogar como invenciones que cuentan con aplicación industrial, se ha implementado un régimen sui generis de protección que se ajusta mejor a sus características. En efecto, Costa Rica promulgó la Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, N.º 7961 (en adelante LPSTCI) que entró en vigencia el 19 de enero de 2000⁴⁵³.

En efecto, los esquemas de trazado⁴⁵⁴ (topografías) de circuitos integrados⁴⁵⁵ se diferencian de las patentes de invención en cuanto a los requisitos de protección, el objeto sobre el que recae la tutela, la incorporación de información secreta, el contenido del derecho y su duración.

452 Esta última norma alude a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, a las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando esta, a su vez, no sea una variedad esencialmente derivada y a las variedades, cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

453 De este modo, nuestro país cumplió con la obligación de tutelar los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, establecida en el artículo 35 del Acuerdo ADPIC. Sin embargo, aún no se ha aprobado ni ratificado el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (abreviado IPIC por sus siglas en inglés), el cual todavía no ha entrado en vigor.

454 El artículo 1 de la LPSTCI define los esquemas de trazado (topografías) como las disposiciones tridimensionales, expresadas en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo e interconexiones de un circuito integrado, así como estas disposiciones preparadas para un circuito integrado por fabricar.

455 El artículo 1 de la LPSTCI define los circuitos integrados como los productos, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica.



El artículo 4 de la LPSTCI indica que un esquema de trazado (topografía) será protegido cuando sea original. De acuerdo con esa norma, se le considerará original cuando resulte del esfuerzo intelectual propio de la persona diseñadora y no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Adicionalmente, el precepto comentado señala que, cuando un esquema de trazado (topografía) se encuentre constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le reputará original si la combinación de los elementos, como conjunto, cumple con esta condición.

Conforme se aprecia, la norma toma un concepto del derecho de autor, a saber, la originalidad entendida como el esfuerzo intelectual de la persona diseñadora. No obstante, la exigencia de que no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados, se aproxima a la actividad inventiva requerida para las patentes de invención⁴⁵⁶.

Con todo, las patentes de invención y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados tampoco coinciden en el objeto sobre el que recae la tutela. En efecto, las patentes de invención cubren productos y procedimientos. En cambio, los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados no protegen conceptos, procesos, sistemas, técnicas ni información que se codifique o incorpore en ellos.

Asimismo, las patentes de invención y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados se diferencian en los alcances de la divulgación de la regla técnica. En el primer caso, después de la publicación de la solicitud, las terceras personas pueden acceder a la información sobre la patente de invención. Mientras, en la hipótesis de los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, los artículos 17 y 31 de LPSTCI habilitan que la solicitud de registro contenga secretos industriales que no serán accesibles a terceras personas, salvo autorización del o la titular del derecho.

Cabe agregar que las patentes de invención otorgan un derecho excluyente más robusto que los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. Nótese que, según el artículo 12 de la LPSTCI, la persona titular de este último derecho no se encuentra facultada para perseguir a las personas diseñadoras de esquemas de trazado originales creados independientemente, aun cuando sean idénticos a su creación técnica.

⁴⁵⁶ Manuel Botana Agra. (2009). *Protección jurídica de las topografías de productos semiconductores en Manual de propiedad industrial*. Madrid, España: Editorial Marcial Pons, p. 303.



En cambio, el artículo 16.3 de la LPIDMIMU únicamente restringe el derecho de la persona titular de la patente, en el evento de que, en fecha anterior a la presentación de la solicitud o la prioridad, alguien fabrique el producto o use el procedimiento de la invención dentro del país.

De igual modo, el artículo 13 de la LPSTCI protege a la persona infractora inocente cuando no haya conocido o no haya tenido motivos razonables para saber que estaba reproduciendo un esquema de forma ilícita. En contraste, la LPIDMIMU carece de una norma semejante.

Finalmente, las patentes de invención y los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados cuentan con plazos de protección distintos. Recuérdese que la tutela de las patentes de invención dura veinte años desde la fecha de la solicitud o la prioridad, sin perjuicio de los plazos de compensación establecidos en el artículo 17 de la LPIDMIMU para los casos en que se presenten demoras excesivas en el registro de la patente o en la aprobación del registro sanitario para la comercialización de productos farmacéuticos.

Por su parte, los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados tienen plazos de protección reducidos⁴⁵⁷. En efecto, el artículo 7 de la LPSTCI indica que estos derechos durarán diez años, contados a partir de la fecha más antigua de las siguientes: el último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo; en su defecto, la fecha en que se haya presentado la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad Industrial.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con los efectos que produce el otorgamiento de la patente de invención. Su objetivo consiste en determinar los alcances de los derechos que adquiere la persona titular con el registro de la patente de invención.

Los derechos emanados de la patente de invención poseen una faceta positiva y otra negativa. Por un lado, la persona titular cuenta con el derecho exclusivo de explotar la invención y conceder licencias a terceras personas. No obstante, dicha prerrogativa debe entenderse subordinada a que obtenga los permisos indispensables para la comercialización del producto patentado; a manera de ejemplo, medicamentos o productos alimenticios.

⁴⁵⁷ Se estima que la fijación de plazos más cortos obedece a la propia naturaleza de la tecnología de los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, la cual avanza rápidamente dejando obsoletas en poco tiempo a las creaciones anteriores.



En contraposición, el o la titular del derecho se encuentra facultada para impedir la explotación de la invención dentro del territorio nacional y durante el plazo de protección de la patente. Para tales efectos, carece de importancia que la persona infractora conozca o no la existencia de la patente⁴⁵⁸.

Ahora bien, esta última prerrogativa se manifiesta de forma distinta dependiendo del objeto sobre el que recae la patente de invención.

En el caso de las patentes de productos, el artículo 16.1.a) de la LPIDMIMU señala que el o la titular del derecho se encuentra facultada para prohibir que terceras personas realicen actos de fabricación, uso, ofertas para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de la patente⁴⁵⁹.

En la hipótesis de las patentes de procedimiento, el artículo 16.1.b) de la LPIDMIMU establece que el o la titular del derecho cuenta con la prerrogativa de impedir que terceras personas lleven a cabo el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho procedimiento⁴⁶⁰.

Con todo, las patentes de procedimiento presentan varias particularidades: según se acaba de mencionar, la protección se extiende al producto directamente obtenido mediante el procedimiento patentado. De tal modo, se evita la importación de productos obtenidos mediante el procedimiento patentado, lo cual entraña un perjuicio para la persona titular del derecho⁴⁶¹.

Sin embargo, dicho sujeto no se encuentra facultado para perseguir a quien obtiene el mismo producto, a través de un procedimiento sustancialmente diferente al patentado. A saber, la patente de procedimiento concede una tutela relativa⁴⁶².

458 A lo sumo, la ausencia de culpa o dolo impide atribuirle la responsabilidad civil de tipo subjetiva por la infracción al derecho sobre la patente de invención. Mas ello no enerva el derecho de la persona titular, quien puede exigir el cese de los actos que dan lugar a la infracción.

459 En este supuesto, se protege el producto independientemente del procedimiento utilizado para obtenerlo.

460 Se debe interpretar que únicamente se beneficiará de la protección el producto que de forma inmediata, directa y global –cualquiera que fuere su posible utilización- sea el resultado esencial de la puesta en práctica del procedimiento patentado. Manuel Botana Agra. (2009). *Efectos de la patente en Manual de propiedad industrial*, p. 162. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.

461 En el mismo sentido, el artículo 5 quater del Convenio de París tutela a la persona titular del derecho frente a la importación de productos obtenidos mediante el procedimiento patentado.

462 Carmen Salvador Jovaní. Op. cit., p. 134.



La última situación descrita podría conducir a un problema probatorio. En efecto, la persona titular del derecho tendría que demostrar que el producto idéntico o sustancialmente igual al producto directamente obtenido mediante el procedimiento patentado se desarrolló siguiendo el mismo procedimiento o uno equivalente. No obstante, la parte demandada dispone de las fuentes de prueba idóneas para acreditar el procedimiento que ha utilizado.

En atención a las circunstancias indicadas, el artículo 39 de la LPODPI incorpora una presunción relativa, según la cual, tratándose de patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento de la persona titular de la patente, se ha obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo⁴⁶³.

Conforme se aprecia, la norma comentada distribuye la carga de la prueba fijando una regla de conducta para la parte demandada: acreditar el uso de un procedimiento sustancialmente diferente al patentado en la obtención del producto señalado como infractor.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con las limitaciones a la patente de invención. Su objetivo consiste en analizar los escenarios donde la persona titular de la patente de invención no puede impedir que esta sea explotada.

El artículo 16.2 de la LPIDMIMU regula cinco limitaciones al derecho excluyente derivado de la patente de invención, cuya aplicación se subordina a que no se atente de manera injustificada contra la explotación normal de la patente, ni se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de las personas titulares o licenciatarias⁴⁶⁴.

En primer lugar, la norma permite los actos jurídicos de cualquier naturaleza, siempre que se realicen en un ámbito privado y con fines no comerciales. Además, autoriza los actos llevados a cabo exclusivamente con propósitos de enseñanza o investigación científica o académica respecto del objeto de la invención patentada.

En los contextos descritos, la persona que utiliza la invención patentada no compite en el mercado con el o la titular del derecho y, por ende, no afecta la explotación normal de la patente ni le causa un perjuicio injustificado. A la vez, en dichas hipótesis, la norma coloca valores distintos –como el derecho a la educación– por encima del derecho de la persona titular de la patente.

463 La novedad implica que el producto tenga características diferentes a las de otros productos ya conocidos en el mercado. Manuel Botana Agra. *Efectos de la patente*, p. 166.

464 En virtud de su naturaleza excepcional, estas limitaciones son de interpretación restrictiva.



Asimismo, se permiten los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. También se autorizan los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el propósito de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege.

Las limitaciones citadas facilitan la comercialización de los productos farmacéuticos genéricos, cuando venza el plazo de tutela de la patente⁴⁶⁵. Si no existieran dichas limitaciones, las empresas dedicadas a la venta de medicamentos genéricos tendrían que iniciar los trámites para obtener la aprobación sanitaria hasta el momento en que expira la patente, lo que provocaría que ingresen al mercado tiempo después, reduciéndose la oferta de estos productos en perjuicio del público consumidor.

Adicionalmente, la norma analizada contempla el principio de agotamiento como una limitación al derecho de la persona titular de la patente de invención. En cuanto a los alcances de esta figura, se remite a las personas lectoras a lo expuesto en el módulo I del presente manual.

Por otro lado, el artículo 16.3 de la LPIDMIMU regula el derecho de preuso. En efecto, la norma desarrolla la hipótesis donde una persona utiliza –se entiende que de buena fe- la invención antes de la fecha de la solicitud o prioridad⁴⁶⁶.

Cumplidas las condiciones descritas, la persona usuaria puede continuar explotando la invención. Con todo, su derecho únicamente podrá transferirse con la empresa o establecimiento mercantil donde se emplee la invención o se realicen preparativos para tales efectos.

Cabe agregar que el Convenio de París establece una limitación adicional al derecho de la persona titular de la patente de invención. En efecto, su artículo 5 ter dispone que no se considerará una infracción: el empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de la patente de invención en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal y accidentalmente en aguas

⁴⁶⁵ La limitación comentada se denomina cláusula bolar. Manuel Botana Agra. *Efectos de la patente*, p. 168.

⁴⁶⁶ Cuando la invención se explota antes de la fecha de la solicitud o prioridad, se puede cuestionar su novedad. En tal evento, la persona que la utiliza se encuentra facultada para alegar la nulidad de patente de invención. Si prospera dicho reclamo, el derecho sobre la patente de invención fenece y, por ende, no tiene sentido referirse a las limitaciones. Sin embargo, es posible que el uso anterior a la fecha de la solicitud o prioridad no destruya la novedad, en las hipótesis contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la LPIDMIMU. En dicho contexto, emerge el derecho de preuso. Manuel Botana Agra. *Efectos de la patente*, p. 172.



del país, con la reserva de que esos medios se utilicen exclusivamente para las necesidades del navío; el empleo de medios que constituyan el objeto de la patente de invención en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, si estos penetran de forma temporal o accidental en el país.

Ahora bien, en los casos de las patentes dependientes y las licencias obligatorias, también se limita el derecho de la persona titular de la patente de invención.

Existe dependencia entre dos patentes cuando, para utilizar la patente más reciente, se necesita explotar una patente anterior. En tal evento, la persona titular de la patente posterior requiere una licencia del o de la titular de la patente previa. Si no la obtiene, su derecho queda limitado, pues podrá utilizar su patente hasta que expire la patente anterior⁴⁶⁷.

Por último, las licencias obligatorias suponen una limitación al derecho excluyente de la persona titular de la patente, quien debe tolerar el uso de la invención por parte de los sujetos beneficiados con las licencias mencionadas.

La siguiente pregunta generadora se relaciona con la duración de la patente de invención. Su objetivo consiste en determinar el plazo de vigencia del derecho exclusivo y excluyente de la persona titular, considerando las situaciones que dan lugar a compensaciones.

Según se adelantó al desarrollar otros temas, la patente se ha concebido como un título de protección sobre invenciones limitado en el tiempo⁴⁶⁸. En efecto, una vez que expira el plazo de tutela, la invención pasa a formar parte del dominio público, lo que significa que cualquier persona puede aprovecharla.

El artículo 17.1 de la LPIDMIMU establece que la patente tiene una vigencia de veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, para el caso de las patentes tramitadas con arreglo al PCT, desde la fecha de presentación internacional.

Conforme se aprecia, la fecha de presentación de la solicitud constituye el punto de partida de la tutela concedida a la persona titular de la patente.

467 Manuel Botana Agra. *Efectos de la patente*, p. 174.

468 *Idem*, p. 159.



No obstante, existe el riesgo de que atrasos excesivos en el registro de la patente⁴⁶⁹ o en la aprobación de los permisos para la comercialización del producto protegido reduzcan la vida operativa de la patente⁴⁷⁰. Incluso, puede ocurrir que, al momento en que se otorga la patente, la invención tutelada se ha vuelto obsoleta.

A fin de equilibrar la posición de la persona titular de la patente, los apartados 2 al 4 del artículo 17 de la LPIDMIMU contemplan distintos mecanismos de compensación⁴⁷¹.

La norma habilita la compensación si el Registro de la Propiedad Industrial demora más de cinco años desde la fecha de la solicitud o tres años a partir del examen de fondo, cualquiera que sea la fecha posterior, en conceder la patente.

También se autoriza la compensación si el Ministerio de Salud tarda más de tres años, contados desde la fecha de la solicitud que se le presente, en aprobar el registro sanitario de un producto farmacéutico.

En el primer escenario, se compensará un día por cada día que exceda los plazos legales. Sin embargo, los períodos imputables a acciones de la persona inventora o su causahabiente no se incluirán en la determinación de los retrasos.

En la segunda hipótesis, se aplicará la misma forma de compensación, siempre que el plazo restante de la vigencia de la patente no exceda de doce años.

En ambos casos, el plazo total de compensación de la patente nunca podrá superar los dieciocho meses.

La solicitud de compensación deberá formularse dentro de los tres meses posteriores al otorgamiento de la patente o a la aprobación del registro sanitario.

La última pregunta generadora se relaciona con las licencias obligatorias. Su objetivo consiste en analizar las hipótesis donde se admite la explotación de la patente, incluso en contra de la voluntad de la persona titular.

469 A lo sumo, después de la publicación de la solicitud, la persona inventora o su causahabiente cuenta con la protección provisional dispensada en el artículo 11 de la LPIDMIMU.

470 Manuel Botana Agra. *Efectos de la patente*, p. 160.

471 Estos mecanismos se introdujeron a través de la Ley 8686 que entró en vigencia el 26 de noviembre de 2008.



En efecto, las licencias obligatorias nacen de un acto administrativo por medio del cual la autoridad competente autoriza que una tercera persona explote una patente de invención, sin contar para ello con el consentimiento del o de la titular del derecho⁴⁷².

Según se adelantó, la licencia obligatoria constituye una institución que supone una limitación y debilitamiento del derecho de patente⁴⁷³.

Ahora bien, la LPIDMIMU contiene cuatro supuestos de licencias obligatorias: la falta de explotación de la invención, las patentes dependientes, las prácticas anticompetitivas y la utilidad pública⁴⁷⁴.

En el primer caso, el artículo 18.1 de la LPIDMIMU le traslada a la persona titular de la patente la carga de explotar la invención en nuestro país, en forma permanente y estable, de manera que el mercado sea abastecido conveniente y razonablemente⁴⁷⁵.

De acuerdo con el artículo 18.3 de la LPIDMIMU, se considerarán modalidades de explotación, entre otras, la producción local y la importación lícita de productos.

Esta norma se complementa con el artículo 25 del RLPIDMIMU. Dicho precepto regula dos situaciones: la explotación de la patente en el evento de que se encuentre sometida a un régimen de copropiedad y la falta de explotación de una invención que requiere un registro sanitario para ser comercializada.

En el escenario inicial, se admite la explotación por parte de cualquier persona titular, sin que sea necesario el consentimiento previo de las demás, salvo acuerdo en contrario entre ellas.

La norma reglamentaria también dispone que no se catalogarán como una falta de explotación aquellos casos en que una patente abarque productos o procedimientos que requieran un registro sanitario para su explotación y estos no se hayan comercializado en el país, siempre que no se haya obtenido el registro sanitario en su país de origen, o se haya solicitado un registro sanitario en nuestro país y esté en trámite ante la autoridad competente⁴⁷⁶.

472 Manuel Botana Agra (2009). *La patente como objeto del derecho de propiedad en Manual de Propiedad Industrial*, p. 196. Madrid, España. Editorial Marcial Pons.

473 Por ende, la normativa que la regula es de interpretación restrictiva.

474 Esta normativa se basa en los artículos 5.A del Convenio de París y 31 del Acuerdo ADPIC.

475 Se estima que la finalidad de la norma estriba en que la colectividad se beneficie de las ventajas inherentes a las creaciones técnicas; por ejemplo, accediendo a medicamentos o nuevas tecnologías. Además, se evita el registro abusivo de patentes de defensa y reserva.

476 Recuérdese el aforismo jurídico, según el cual, ninguna persona se encuentra obligada a lo imposible.



Con todo, si pasan tres años desde el otorgamiento de la patente o cuatro años a partir de la solicitud, según sea el plazo más largo, cualquier persona podrá gestionar una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. Dicha licencia se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan la explotación de la invención.

De conformidad con los apartados 1 y 5 del artículo 18 de la LPIDMIMU, se aplicará la misma consecuencia jurídica si se interrumpe la explotación por más de un año.

Cuando la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declarará su caducidad⁴⁷⁷. Para tales efectos, deberán transcurrir dos años desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

De acuerdo con el artículo 18.6 de la LPIDMIMU, la persona solicitante demostrará que tiene la capacidad suficiente para explotar la invención patentada⁴⁷⁸, y que ha intentado obtener una autorización del o de la titular del derecho, en términos y condiciones comerciales razonables, y que esas propuestas no han sido aceptadas dentro de los plazos mencionados.

En el supuesto de que se otorgue la licencia obligatoria, el Registro de la Propiedad Industrial determinará las condiciones bajo las cuales la concede, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración que la persona titular del derecho recibirá. Para cuantificar dicha suma, tomará en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes.

Sin embargo, respecto de la tecnología de semiconductores, solo podrá hacerse un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un proceso judicial o administrativo.

Conforme con el artículo 18.8 de la LPIDMIMU, la interposición de recursos contra la decisión que se adopte en cuanto al otorgamiento de la licencia obligatoria no impedirá la explotación por parte de la persona licenciataria ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo⁴⁷⁹. Tampoco evitará que

⁴⁷⁷ En estricto sentido, esta figura no se trata de una caducidad, sino de una forma de extinción de la patente.

⁴⁷⁸ Según el artículo 28.1.ch) del RLPIDMIMU, la capacidad para explotar la invención patentada se puede demostrar por medio de un contrato suscrito entre el o la solicitante de la licencia obligatoria con una tercera persona, en virtud del cual esta le transfiera la tecnología necesaria para realizar la explotación requerida.

⁴⁷⁹ Esta norma debe interpretarse sin perjuicio de las medidas cautelares encaminadas a suspender los efectos de la resolución administrativa que concede la licencia obligatoria.



el o la titular de la patente perciba las regalías determinadas por el Registro de la Propiedad Industrial, por la parte no reclamada.

Con todo, si las partes llegan a un acuerdo⁴⁸⁰ o cambian las circunstancias⁴⁸¹, la licencia obligatoria podrá modificarse o cancelarse⁴⁸². En este último escenario, se considerarán los intereses legítimos de quienes recibieron la autorización. A la vez, se ponderará el riesgo de que se repitan las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la licencia⁴⁸³.

Finalmente, el artículo 18.10 de la LPIDMIMU dispone que las licencias obligatorias no serán exclusivas ni se transmitirán, aun por la forma de la sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia. Esta norma también indica que las personas licenciatarias se encuentran obligadas a utilizar la patente dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se conceda, y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia quede revocada de pleno derecho⁴⁸⁴.

En cuanto a las patentes dependientes, el artículo 19.A de la LPIDMIMU prevé el otorgamiento de una licencia obligatoria, a solicitud de la persona titular de la segunda patente, su licenciataria o la beneficiaria de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, con sujeción a las reglas fijadas en el artículo 18 de la LPIDMIMU, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente; el o la titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

De acuerdo con el artículo 30.3 del RLPIDMIMU, la resolución administrativa que conceda la licencia obligatoria por dependencia entre patentes establecerá los siguientes puntos: el alcance de la licencia, especificando las reivindicaciones que quedan sometidas a la licencia y los actos para

480 En este caso, el contrato de licencia sustituye a la licencia obligatoria.

481 Por ejemplo, cuando el o la titular de la patente conceda licencias a terceras personas en condiciones más favorables a las establecidas.

482 La resolución administrativa que modifique o cancele la licencia obligatoria podrá adoptarse de oficio o a instancia de parte.

483 En efecto, no tendría sentido cancelar la licencia obligatoria para que vuelva a suceder la falta de explotación de la invención patentada y sea necesario gestionar una nueva licencia obligatoria.

484 Nuevamente, queda de relieve el interés público de que la invención patentada se explote en el mercado dentro de un plazo razonable.



los cuales se otorga; la cuantía y las condiciones del pago que realizará la persona licenciataria, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la licencia concedida y de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la licencia; otras condiciones y limitaciones que el Registro de la Propiedad Industrial estime convenientes para la mejor explotación de las invenciones protegidas por las patentes en cuestión.

Por otro lado, el artículo 19.B de la LPIDMIMU contempla el otorgamiento de una licencia obligatoria en la hipótesis donde la persona titular de la patente incurre en prácticas anticompetitivas.

Ahora bien, se considerarán prácticas anticompetitivas la fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados, la falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables y el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

Si la Comisión para Promover la Competencia determina que la persona titular de la patente ha cometido alguna de las conductas señaladas, concederá una licencia obligatoria.

En tal evento, no será necesario que la persona potencial licenciataria haya intentado obtener la autorización del o de la titular de la patente, regulada en el artículo 18.6 de la LPIDMIMU. No obstante, se procurará notificarle del interés de esa persona de beneficiarse de la licencia obligatoria, cuando sea razonablemente posible.

Por último, el artículo 20 de la LPIDMIMU habilita el otorgamiento de licencias de utilidad pública. De acuerdo con esa norma, cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la solicitud de patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo del o de la titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o terceras personas autorizadas por el Gobierno. Para tales efectos, se observarán, en lo procedente, las disposiciones contenidas en el artículo 18 LPIDMIMU.

En dichos supuestos, el Estado deberá compensar a la persona titular de la patente, quien podrá acudir a la vía contencioso administrativa a fin de que el tribunal competente establezca la remuneración económica. En la cuantificación de ese monto, la autoridad judicial considerará las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencias comerciales entre partes independientes.



Con todo, si el Gobierno concede una licencia de utilidad pública a favor de una tercera persona, esta deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al o a la titular de la patente.

De acuerdo con el artículo 31 del RLPIDMIMU, el decreto por el cual se autorice la licencia de utilidad pública establecerá los siguientes puntos: la entidad que estará autorizada a explotar la invención patentada; las razones de interés público que justifican la autorización; el alcance o extensión de la explotación que se autoriza, especificando en particular el período por el cual se concede la autorización y los actos que podrán realizarse con respecto a la invención patentada; la cuantía y las condiciones del pago que se efectuará a la persona titular de la patente o a cualquier licenciataria o licenciataria exclusiva de dicha patente, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la autorización; cualesquiera otras condiciones y limitaciones que el Poder Ejecutivo estime convenientes con respecto a la explotación de la invención.

1. Solución de caso

El objetivo principal de esta última estrategia consiste en desarrollar el tema de la teoría de los equivalentes.

Para tales efectos, se planteará un caso donde se discute la infracción de una patente de invención.

Se propone conformar aleatoriamente tres grupos. A cada uno de ellos se le asignará el caso que se ha preparado.

Se recomienda otorgar un tiempo de cuarenta y cinco minutos para que los grupos discutan el caso indicado. Cada grupo deberá escoger una persona relatora que exponga sus conclusiones frente a la plenaria.

En el desarrollo de la plenaria, se compararán las respuestas de los grupos. Asimismo, se sugiere que la persona facilitadora promueva el debate grupal, planteando preguntas generadoras sobre los puntos más relevantes.

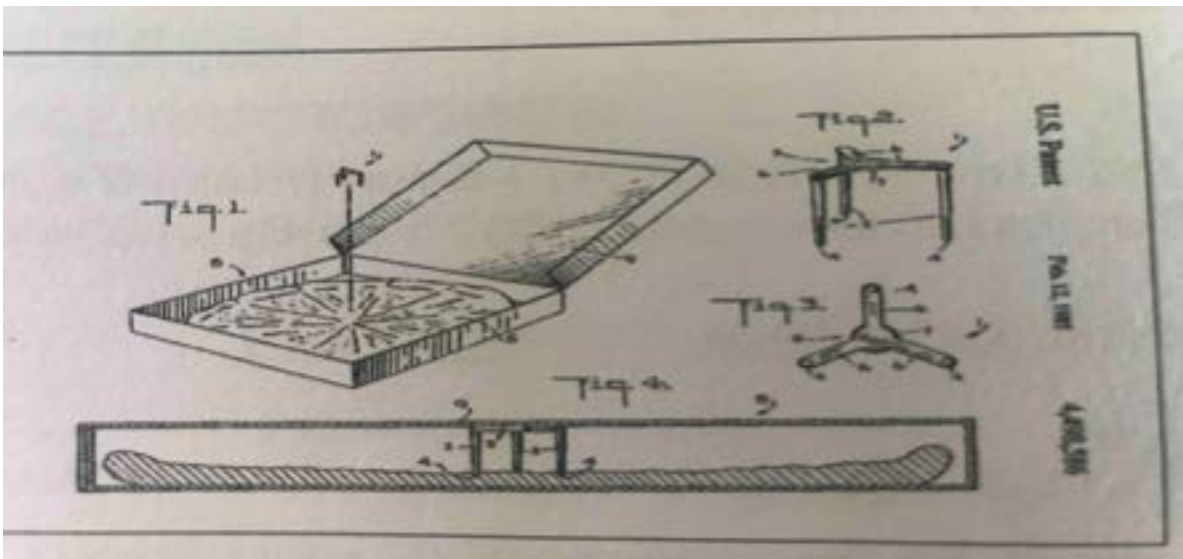


1.1. Teoría de los equivalentes

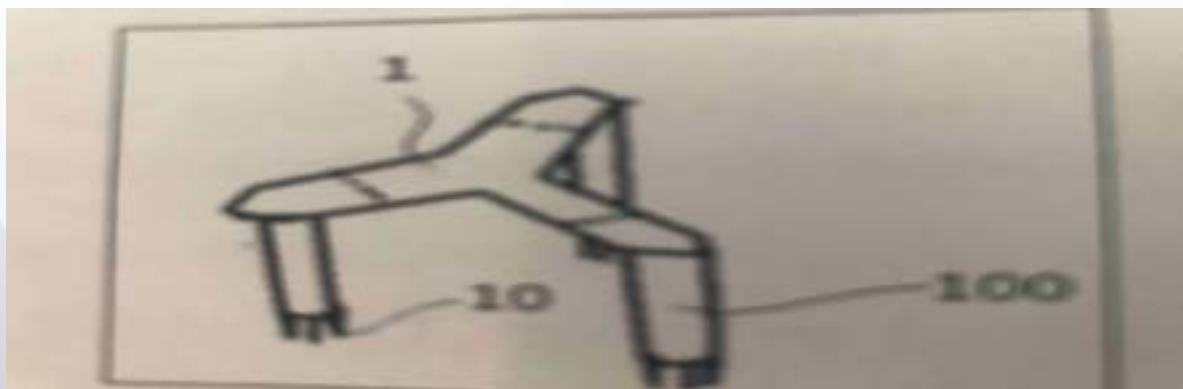
La parte actora es titular de una patente de invención que contiene las siguientes reivindicaciones:

- 1) Un dispositivo plástico que se posiciona dentro de la caja de pizza, de manera que sostiene el alimento evitando que se caiga cuando la caja está en movimiento. El dispositivo tiene tres patas, cada una cuenta con un extremo plano adaptado para sostener las porciones de la pizza.
- 2) El dispositivo está fabricado con un plástico resistente al calor.

El dibujo que sirve para interpretar las reivindicaciones anteriores es el siguiente:



Mientras tanto, la parte demandada comercializa el siguiente producto:





Dicho producto plástico también se utiliza para evitar que la pizza se mueva en la caja. Tiene tres patas. El extremo de cada una de ellas presenta tres picos. Según la teoría del caso de la parte demandada, este dispositivo funciona como un tenedor.

¿Infringió la parte demandada la patente de invención de la parte actora?

En la práctica, pueden suceder dos clases de infracciones: por identidad y equivalencia. En el primer escenario, la realización cuestionada es exactamente igual a la invención patentada. De esta manera, la infracción es evidente.

En la segunda hipótesis, aunque hay diferencias entre ambas, realizan la misma función, de la misma manera y producen el mismo resultado⁴⁸⁵.

En el caso sometido a estudio, la invención patentada y la realización cuestionada son equivalentes. En efecto, ambos dispositivos de tres patas cumplen con la función de sostener la pizza evitando que se caiga. No se aprecian diferencias en la manera en que se cumple la función ni en el resultado. Por tanto, se produce una infracción.

El hecho de que se agregue una función adicional a la realización cuestionada –servir como tenedor– no cambia el panorama. A lo sumo, dicha función podría originar una patente dependiente si cumple con los requisitos legales. Pero incluso, en dicho supuesto, hay infracción.



Bibliografía

Obras consultadas

- 1) Ricardo Antequera Parilli. (2006). El arte aplicado a la industria. Revista de Propiedad Intelectual, volumen V. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.
- 2) Marisol Barboza Rodríguez. (2014). Programas de capacitación, técnicas de enseñanza-aprendizaje, proceso de inducción. Heredia, Costa Rica. Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial.
- 3) Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. (2007). Apuntes de derecho mercantil. derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Navarra, España: Editorial Arazandi. Octava edición.
- 4) Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. (1993). Las reivindicaciones de la patente de invención. Derecho PUPC, (47), 163-189. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6652>
- 5) Manuel Botana Agra. (2009). Derecho a la patente y procedimiento de concesión de la patente en Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 6) Manuel Botana Agra. (2009). Efectos de la patente en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 7) Manuel Botana Agra (2009). Invenciones patentables en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 8) Manuel Botana Agra. (2009). Invención y patente en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 9) Manuel Botana Agra. La obtención de la patente por vía PCT en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 10) Manuel Botana Agra. (2009). La patente como objeto del derecho de propiedad en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 11) Manuel Botana Agra. (2009). Protección jurídica de las topografías de productos semiconductores en Manual de propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- 12) Jorge Cabrera Medaglia. (2018). La protección del conocimiento tradicional en la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y su relación con los derechos de propiedad intelectual: avances y perspectivas. Revista Judicial. 122. San José, Costa Rica. Poder Judicial.
- 13) José María de la Cuesta Rute y Eduardo Valpuesta Gastaminza. (2001). Contratos mercantiles. Tomo I. Madrid, España. Editorial Bosh. S. A.
- 14) Marcel Lí Curell Suñol. (2005). Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad



industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida). En Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Segunda edición. Barcelona, España.

15) Luis Díez-Picazo. (2007). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Volumen Primero Introducción Teoría del Contrato. Navarra, España: Editorial Arazandi.

16) Pilar Dopazo Fraguío. (2017). Invenciones biotecnológicas. (Las patentes biotecnológicas). En Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Valencia, España. Editorial Tirant lo Blanch.

17) Miguel Ángel Emery. (2005). Propiedad Intelectual, Ley 11 723. Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.

18) Carlos Fernández-Nóvoa. (2004). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid, España. Marcial Pons. Segunda edición.

19) Juan Garballo Blanch. (2017). Derecho de patentes en derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.

20) Mabel Goldstein. (1995). Derecho de autor. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca.

21) Alfredo Lindley-Russo. (2013). Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. En Anuario andino de derechos intelectuales. Año IX, número 9, Lima, Perú <http://anuarioandino.com/Anuarios/Anuario09/Art09/ANUARIO ANDINO ART09.pdf>

22) Delia Lipszyc. (2017). Derecho de autor y derechos conexos. Bogotá, Colombia. Cerlalc. Primera edición digital, Cerlalc.

23) Delia Lipszyc. (2017). Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. Bogotá, Colombia. Primera edición digital, Cerlalc.

24) Vicente Magro Servet. (2010). Tratado práctico de propiedad intelectual. Madrid, España: Editorial El Derecho.

25) Noemí Muñoz Martín. (2006). Confusión en Diccionario de derecho de la competencia. Madrid, España: Iustel. Primera edición.

26) José Manuel Otero Lastres. (2009). Requisitos de protección en Manual de la propiedad industrial. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.

27) Carmen Salvador Jovaní. (2002). El ámbito de protección de la patente. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.

28) Mariano Teijeira Rodríguez. (2017) Los contratos informáticos: los programas de ordenador en Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial. Valencia, España:



Editorial Tirant lo Blanch.

29) Hernán Darío Velásquez Gómez. (2010). Estudio sobre obligaciones. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. S. A.

30) Ricardo Guillermo Vinatea Medina. (2008). Propuestas para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU. Lima, Perú.

31) Olenka Woolcott y Germán D. Flórez. (2014). El régimen de exención de responsabilidad de los ISP por infracciones de propiedad intelectual en el TLC Colombia-Estados Unidos: una explicación a partir de la DMCA y la DCE, 129 Universitas, 387-418 <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.eri>

Resoluciones nacionales citadas

1) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 253-90, de las 14 horas del 10 de agosto de 1990.

2) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 331-90, de las 9 horas 13 minutos del 26 de noviembre de 1990.

3) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 76-F-2001, de las 15 horas del 19 de enero de 2001.

4) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 855-2005, de las 16 horas del 10 de noviembre de 2005.

5) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 803-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 20 de octubre de 2006.

6) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 127-F-2007, de las 11 horas 25 minutos del 21 de febrero de 2007.

7) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 1183-F-S1-2009, de las 15 horas del 12 de noviembre de 2009.

8) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 883-F-S1-2011, de las 9 horas 5 minutos del 28 de julio de 2011.

9) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 860-2014, de las 16 horas 5 minutos del 3 de julio de 2014.

10) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 219-F-S1-2015, de las 14 horas 30 minutos del 12 de febrero de 2015.

11) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 831-F-S1-2015, de las 14 horas 40



minutos del 23 de julio de 2015.

12) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 137-2016, de las 14 horas 55 minutos del 11 de febrero de 2016.

13) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 924-2017, de las 10 horas 20 minutos del 3 de agosto de 2017.

14) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º -F-S1-2018, de las 12 horas del 25 de enero de 2018.

15) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 4883-2006, de las 15 horas 29 minutos del 5 de abril de 2006.

16) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 9276-2008, de las 10 horas 11 minutos del 4 de junio de 2008.

17) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto n.º 16 221-2008, de las 16 horas del 30 de octubre de 2008.

18) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 18 147-2012, de las 11 horas del 14 de diciembre de 2012.

19) Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera, voto n.º 325-2013, de las 10 horas del 30 de octubre de 2013.

20) Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, voto n.º 376-2002, de las 14 horas 50 minutos del 30 de septiembre de 2002.

21) Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, voto n.º 8 264-98, de las 14 horas 5 minutos del 31 de julio de 1998.

22) Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, voto n.º 120-2016, de las 16 horas del 10 de agosto de 2016.

Resoluciones administrativas citadas

1) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 265-2007, de las 15 horas del primero de agosto de 2007.

2) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 288-2007, de las 14 horas del 14 de septiembre de 2007.

3) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 333-2007, de las 10 horas 30 minutos del 15 de noviembre de 2007.

4) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 1160-2009, de las 10 horas 25 minutos del 16 de septiembre de 2009.

5) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 1486-2009, de las 9 horas del 2 de diciembre de 2009.



- 6) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 118-2010, de las 8 horas 30 minutos del 10 de febrero de 2010.
- 7) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 10-2011, de las 10 horas 15 minutos del 11 de noviembre de 2011.
- 8) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 1048-2011, de las 14 horas 50 minutos del 29 de noviembre de 2011.
- 9) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 993-2013, de las 10 horas 10 minutos del 19 de septiembre de 2013.
- 10) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0286-2014, de las 13 horas 40 minutos del primero de abril de 2014.
- 11) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0682-2014, de las 14 horas del 2 de octubre de 2014.
- 12) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0454-2015, de las 11 horas 35 minutos del 14 de mayo de 2015.
- 13) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0021-2016, de las 13 horas 30 minutos del 21 de enero de 2016.
- 14) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0074-2016, de las 15 horas 15 minutos del primero de marzo de 2016.
- 15) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 351-2016, de las 14 horas 5 minutos del 31 de mayo de 2016.
- 16) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 555-2016, de las 10 horas 45 minutos del 19 de julio de 2016.
- 17) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0061-2017, de las 10 horas 55 minutos del 31 de enero de 2017.
- 18) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 271-2017, de las 13 horas 35 minutos del 8 de junio de 2017.
- 19) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 330-2017, de las 13 horas 30 minutos del 11 de julio de 2017.
- 20) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 522-2017, de las 13 horas 50 minutos del 10 de octubre de 2017.
- 21) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 588-2017, de las 10 horas 30 minutos del 2 de noviembre de 2017.
- 22) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 708-2017, de las 10 horas del 14 de diciembre de 2017.
- 23) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 0099-2018, de las 9 horas 30 minutos del 15 de febrero de 2018.



- 24) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 227-2018, de las 13 horas 55 minutos del 5 de abril de 2018.
- 25) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 301-2018, de las 11 horas 55 minutos del 17 de mayo de 2018.
- 24) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 414-2018, de las 10 horas 50 minutos del 11 de julio de 2018.
- 25) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 417-2018, de las 11 horas 20 minutos del 11 de julio de 2018.
- 26) Tribunal Registral Administrativo, voto n.º 640-2018, de las 8 horas 30 minutos del 7 de noviembre de 2018.

Dictamen de la Procuraduría General de la República citado

Dictamen 034 del 9 de febrero de 2007.

Directrices del Registro Nacional

Directriz DPI-0001-2019 del Registro de la Propiedad Industrial.

Resoluciones extranjeras citadas

- 1) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 27 de noviembre de 2003
- 2) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 14 de septiembre de 2010.
- 3) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 22 de septiembre de 2011.
- 4) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 15 de marzo de 2012.
- 5) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 31 de mayo de 2016
- 6) Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Novena) del 15 de marzo de 2018.
- 7) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 32-IP-97, del 2 de octubre de 1998.
- 8) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 139-IP-2005, del 19 de octubre de 2005.



- 9) Laudo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, caso DMX-2008-0005.
- 10) Sentencia del Tribunal Supremo de España del 18 de enero de 2013.
- 11) Sentencia del Tribunal Supremo de España del 26 de febrero de 2016.
- 12) Sentencia del Tribunal Supremo de España del 22 de abril de 2016.
- 13) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, del 24 de mayo de 2013.
- 14) Sentencia de la Audiencia Provincial del País Vasco del 10 de marzo de 2009.
- 15) Sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México, del 2 de mayo de 2019.
- 16) Sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia del 2 de marzo de 2016.

Páginas web consultadas

- 1) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/464/wipo_pub_464.pdf
- 2) https://www.ubu.es/sites/default/files/events/files/proteccion_del_software.pdf
- 3) <https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming>
- 4) https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf
- 5) https://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad_del_cannabis
- 6) <https://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/>
- 7) <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>
- 8) <http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2016/03/R-42-2016.pdf>
- 9) <https://www.tec.ac.cr/reglamentos/reglamento-proteccion-propiedad-intelectual-instituto-tecnologico-costarica>
- 10) https://es.wikipedia.org/wiki/Denominación_Común_Internacional
- 11) https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html
- 12) <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg>
- 13) <https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>
- 14) https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inversa