

# **REPÚBLICA DE COSTA RICA PODER JUDICIAL**

**Alvaro Hernández Aguilar  
Guillermo Guilá Alvarado  
Marjorie Álvarez Morales  
Ronald Eduardo Segura Mena**

---

## **Manual para administradoras y administradores de justicia sobre delitos de propiedad intelectual**

---



**ESCUELA JUDICIAL  
"Lic. Edgar Cervantes Villalta"**

**2010**

## **Reconocimientos**

Especialistas en Contenido

Alvaro Hernández Aguilar

Guillermo Guilá Alvarado

Marjorie Álvarez Morales

Ronald Eduardo Segura Mena

## **Coordinadora del proyecto**

Gloriana Madrigal Casafont

## **Revisión de Contenido**

Gloriana Madrigal Casafont

## **Revisión filológica**

Gladys Arroyo Jiménez

## **Imagen de Portada**

Departamento de Artes Gráficas

## **Diseño de Portada**

Departamento de Artes Gráficas

# PRESENTACIÓN



## **Agradecimientos**

Un particular agradecimiento a la Embajada de los Estados Unidos de América, que colaboró de muchas formas en el desarrollo de esta obra y comparte con la Escuela Judicial, la visión de una Justicia eficaz en la tutelas de la propiedad intelectual y celosa en el respeto de las garantías procesales.



# CONTENIDO

Pág.

<b>Capítulo I</b>	
<b>Importancia de las leyes de Propiedad Intelectual .....</b>	<b>5</b>
<b>Capítulo II</b>	
<b>Delitos en materia de Propiedad Intelectual .....</b>	<b>35</b>
<b>Capítulo III</b>	
<b>Técnicas de Investigación .....</b>	<b>45</b>
<b>Capítulo IV</b>	
<b>Medidas Cautelares .....</b>	<b>57</b>
<b>Capítulo V</b>	
<b>Procedimiento Jurídico .....</b>	<b>79</b>
<b>Capítulo VI</b>	
<b>Consecuencias civiles accesorias derivada del hecho punible .....</b>	<b>99</b>
<b>Ley de Marca y otros signos distintivos .....</b>	<b>157</b>
<b>Nº 8039. De procedimiento de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual .....</b>	<b>194</b>
<b>Nº 6683 de 14 de octubre de 1982. Ley sobre Derechos de Autor y Derechos conexos .....</b>	<b>225</b>





# CAPÍTULO I

## IMPORTANCIA DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### 1. Introducción

La modernidad, producto del conocimiento recibido a través de las edades, se hizo más asequible a las masas a través de la tecnología y los avances científicos, ha hecho patente la necesidad de proteger a los creadores, autores, inventores y empresarios, para que el producto de su intelecto y creatividad, pueda obtener la compensación y el justo lucro a su esfuerzo, que constituye a su vez un estímulo y soporte económico para continuar desarrollando y perfeccionando la investigación. Al tutelar los derechos del creador, se le garantiza a este el respaldo y el estímulo económicos para que siga creando y desarrollando su actividad. De lo contrario, el desestímulo de no percibir su justa retribución (y la correlativa frustración de ver cómo esas ganancias son percibidas ilícitamente por alguien que no tiene ningún derecho a ellas), conduciría a que llegue a desaparecer la producción, lo que afectará la cultura y desarrollo artístico del país. Debe tenerse conciencia de que, en realidad, la cuestión económica reviste una importancia sustancial, pues es el motor que impulsa la actividad. Esa necesaria protección contra la piratería (en cualquiera de sus formas), esto es, el plagio o copia masiva de obras ajenas protegidas, ya tuteladas por leyes específicas desde hace mucho tiempo, se revela con las facilidades que la propia tecnología pone a disposición de un conglomerado de usuarios cada vez mayor. Lo que se requiere es una voluntad política de las autoridades locales de invertir tiempo, recursos y esfuerzo, en la persecución de este tipo de conductas.

La necesidad de protección de los derechos de autor ha dado origen a la concertación en la comunidad internacional de normativa que procura la uniformidad de legislaciones, buscando procedimientos claros, precisos, simples y ágiles.

Proteger los derechos de los autores intelectuales, asegurándoles la justa retribución por la venta de su producto, es prioritario. De lo contrario, no solo se les estaría desestimulando en su actividad, sino que se les estaría impidiendo que la continuaran. Si no se protegieran los derechos de autor, las ganancias irían a dar en manos del falsificador, arrojando al productor a la bancarrota financiera. Esto conlleva al peligro de la desaparición del arte, en todas sus manifestaciones. Disuadir la piratería y la “cultura” de lo clandestino, creando la conciencia del apego a la legalidad, se conseguiría con el fin preventivo general (positivo y negativo): reafirmación de la efectividad de la ley, así como el efecto preventivo disuasor de la amenaza penal. Garantizar la calidad del producto a los consumidores, al sancionar al falsificador, quien no sólo se aprovecha del esfuerzo intelectual y económico del productor sino, que en muchos casos, no responderá ante eventuales daños al consumidor. Al tutelar al creador,

se fortalece el régimen contributivo (recaudación fiscal), pues una actividad lícita formal lleva implícito el necesario y lógico pago de contribuciones o cargas fiscales y de seguridad social, generando riqueza para la mayoría (se verá traducido en obras de interés público) y no para unos pocos.

**Protegen salud y seguridad, dando certeza al consumidor de que los medicamentos y artículos que adquiere (por ejemplo, repuestos, herramientas, etc.), reconocidos y buscados por su marca comercial (con todo el respaldo que ello implica) provienen de la casa fabricante original, ante la cual –incluso– se podrían enderezar los eventuales reclamos que pudieran generarse. Este campo resulta muy delicado y sensible dentro de la organización social, por lo que la persecución penal resulta imperiosa en ámbitos relativos a la investigación y producción farmacéutica. Lo mismo podría decirse en cuanto a artículos tales como repuestos mecánicos, productos para la construcción (por ejemplo cables eléctricos, dispositivos regulares, etc.), aparatos electrodomésticos, ropa de marca y otros.**

**Internacionalmente coloca al país en sintonía con los tratados internacionales que nos obligan a proteger estos derechos y perseguir las conductas ilícitas que los afectan. Es claro que la imagen que pueda generarse el país a nivel internacional, determinará la posible atracción de inversionistas, pues se crearía un ambiente de seguridad y estabilidad en cuanto a la tutela de los derechos de autor. Obviamente, el desorden y la falta de control en este tipo de comportamientos ilícitos, provocará un malestar y desconfianza de las empresas productoras, con todo el descrédito que ello implicará.**

Por último, siendo este uno de los fines más importantes que debe perseguir la tutela de los derechos de autor, al final de cuentas se conseguirá la armonía social, es decir, que las personas confían en que sus creaciones están debidamente seguras, protegidas contra cualquier apropiación por parte de los falsificadores. A su vez, estos últimos llegarán a entender que, de dedicarse a esa ilícita actividad, se exponen a una sanción penal significativa, así como a la pérdida no sólo de las mercancías pirateadas, sino además del menoscabo significativo de su propio patrimonio, al tener que responder por los daños y perjuicios causados.

Tradicionalmente la propiedad intelectual ha comprendido dos grandes ramas: derecho de autor y la propiedad industrial (tradicionalmente patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, marcas, protección contra la competencia desleal). Estas grandes ramas están configuradas en los tratados internacionales clásicos suscritos a fines del siglo XIX: en 1883, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), y en 1885 el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna).

Ambas ramas de la propiedad intelectual no sólo cubren objetos de protección diferentes, sino que también lo hacen de una manera y con un alcance distinto. Mientras el derecho de autor protege las obras (artísticas, literarias, arquitectónicas, películas, fotografías, software, pinturas, compilaciones de datos) por el solo hecho de su creación, la protección que brinda la propiedad industrial requiere,

conocimientos tradicionales, etc. Es un fenómeno que responde al tránsito de la economía tangible, a la inmaterial o intangible.

Las relaciones y los procesos culturales se desenvuelven dentro de un entorno económico, y actualmente con el auge del internet o de los soportes tecnológicos, la posibilidad de que se incurra en la transgresión de los derechos de autor es mucho más latente, de ahí que las últimas reformas legislativas en cumplimiento de los convenios internacionales como el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI (WCT), tengan como objetivo primordial, reforzar los derechos de autor en el ámbito digital. Además, se debe insistir en el derecho universal de los autores de participar en los beneficios económicos de su obra, sea directamente o por medio de las entidades de gestión colectiva. Sin olvidar la trascendencia de proteger sus derechos morales, como el derecho de paternidad de la obra, no solo para el autor, sino también para herederos. Derecho de suceder que en relación con el derecho moral es de aplicación el artículo 15, y en cuanto a los derechos patrimoniales, el régimen de los bienes muebles o cosas, artículo 64 de la Ley de derechos de autor.

### **-Especial referencia a la protección de los derechos de autor en el entorno digital**

Con la última reforma a la Ley de derechos de autor del año dos mil ocho, el legislador incluyó dentro del ámbito de protección, la posibilidad de castigar o sancionar, a quien introduzca dispositivos con la intención de descodificar señales de satélites protegidas, con prisión de 1 a 5 años, o multas de 5 a 500 salarios base, que actualmente asciende a una suma aproximada de \$500 por mes (291.000 colones), artículo 61 bis. Similar sanción se prevé en el artículo 62 para quien de cualquier forma altere, evada, suprima, modifique o deteriore medidas tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza, que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas, u otra materia objeto de protección. Despenalizando esa conducta cuando el agente activo sea funcionario de bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. Así como estableciendo excepciones en el ámbito penal, cuando la actividad o conducta desplegada se encuadren en alguna de las hipótesis de los incisos a) al g). Entre esas excepciones encontramos verbigracia: la inclusión de un componente parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado, en línea de una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido o, en el caso del artículo 62 bis, que prevé como delito la acción de evadir medidas tecnológicas efectivas contra la comunicación, la reproducción, el acceso o la puesta a disposición del público, así como publicación de obras, interpretaciones o ejecuciones de fonogramas.

## **Propiedad industrial**

### **Derecho de marcas y otros signos distintivos**

La marca permite identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por consiguiente, distingue dichos productos o servicios del resto de la competencia. El factor de identificación es consustancial al derecho real de propiedad, en el tanto una vez inscrita la marca (sistema atributivo), confiere a su titular el derecho exclusivo de impedir la utilización del signo por parte de terceros en productos y servicios, idénticos o similares. La inscripción

normalmente, que la autoridad pública competente verifique la existencia de determinados requisitos –formales o sustantivos– antes de otorgar–o reconocer– una protección.

El desarrollo de nuevas tecnologías y las tendencias más recientes han hecho que la distinción tradicional entre creaciones con valor industrial y obras literarias y artísticas hayan ido perdiendo relevancia.

Desde esta perspectiva, en general, todas las esferas del comercio, incluido el comercio internacional; desde la agricultura hasta la tecnología sofisticada, pasando por la producción de medicamentos, automóviles, microelectrónica, y la entretención, tienen vinculación con la propiedad intelectual.

Históricamente y –aún hoy– la protección otorgada a autores, innovadores y creadores ha sido un terreno fértil de tensiones, especialmente en lo que se refiere al grado de protección que se les ofrece a cambio de su contribución al acervo tecnológico y cultural de una comunidad y al beneficio que percibe la sociedad en general, incluidos los futuros autores, innovadores y creadores. Se trata de una esfera con una carga ideológica fuerte y en ocasiones altamente polarizada. En un extremo, los denominados “maximalistas”, defensores a ultranza de los fundamentos clásicos de la propiedad intelectual y demandando una constante y más extensa protección; en el otro, los “minimalistas”, enfatizando la necesidad de preservar el dominio público y asegurar un libre acceso y distribución del conocimiento.

La Propiedad Intelectual, encierra costos y beneficios de particular significación económica en términos de comercio internacional, inversión extranjera directa (IED) y transferencia de tecnología. Sin embargo, la relación entre esos procesos y la continua expansión de la propiedad intelectual no están claramente establecidos y, por consiguiente, no es fácil evaluar el costo exacto del impacto de la propiedad intelectual. Se requiere en este campo de mayor profundización y un esfuerzo serio de evaluación del papel de la propiedad intelectual en el desarrollo de las naciones.

## **2. El derecho de exclusión y su justificación**

Los titulares de derechos de propiedad intelectual no están preocupados por disertaciones filosóficas, la naturaleza de los derechos, principios, o la aplicabilidad de opiniones académicas, ellos solo quieren hacer valer sus derechos en momentos de conflicto. Cuando el titular siente que sus derechos han sido violados o vulnerados, ellos solo ansían la realización de las consecuencias legales contenidas en las normas del ordenamiento jurídico, es decir, ver el resultado final de la acción en proceso instaurado como consecuencia de la inobservancia de sus derechos.

La propiedad intelectual y la necesidad de establecer derechos exclusivos y excluyentes, han sido justificadas sobre bases jurídicas, morales, filosóficas y económicas. En suma, la justificación generalmente aceptada es que los derechos de propiedad intelectual son instrumentos que contribuyen al progreso económico y al enriquecimiento de la sociedad. Al reconocer derechos temporales exclusivos a los creadores e innovadores, la sociedad toda se enriquece con los nuevos conocimientos e ideas. Una vez expirado el plazo de vigencia legal, el acervo protegido pasa del dominio privado de sus creadores al dominio público. Pero aún encontrándose en el dominio privado, el conocimiento técnico develado, por ejemplo en las solicitudes de patentes, puede ser observado a efectos de comprender el

estado de la técnica y el progreso, o para que sirva de base a nuevos desarrollos y conocimientos que también puedan ser, o no, objeto de protección futura. Esta concepción se funda en que la propiedad intelectual siempre descansa sobre las espaldas de previos autores, innovadores y creadores. En otras palabras, la concesión de derechos exclusivos sería una forma de estimular la futura inversión, innovación y creatividad.

Algunos fundamentos del derecho de propiedad intelectual, y de patentes en particular tienen, para algunos, una base en el derecho natural. Siguiendo la doctrina de la ley francesa de 1791, algunos autores señalan que los inventores tienen un derecho natural sobre sus invenciones y le corresponde al Estado la obligación de reconocer ese derecho natural, estableciendo los mecanismos mediante los cuales las personas podrán hacer efectivo ese derecho. Otros lo fundamentan en consideraciones morales, en el sentido de que la sociedad usuaria de los beneficios de una creación, estaría en el deber moral de reconocer a su autor un derecho que le permita ser recompensado y reconocido por su esfuerzo.

La gran expansión que ha tenido la propiedad intelectual en estos últimos años se ha explicado igualmente por su papel en la economía del conocimiento. Gracias a los avances científicos y técnicos recientes, especialmente en los campos de la biotecnología y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el conocimiento se ha convertido cada vez más en la fuente principal de ventaja competitiva para las empresas y para los países. Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por la industria de los EE.UU. a favor de la incorporación de la propiedad intelectual al sistema del comercio internacional, fue la constatación de que, a mediados de los años 1980, cerca del 30% de sus exportaciones evidenciaban un componente de propiedad intelectual, comparado con solo un 10% en el tiempo de la posguerra.

La propiedad intelectual ofrece un medio jurídico para alcanzar un conocimiento apropiado. Una característica del conocimiento es que su consumo por parte de una persona no disminuye las oportunidades de consumo por parte de otra (un ejemplo podría ser la lectura de este manual). Además, el costo adicional de ampliar el uso para incluir a otra persona a menudo es muy bajo o inexistente (por ejemplo, el préstamo de un libro o la copia de un archivo electrónico). Desde el punto de vista de la sociedad, cuantas más personas utilizan el conocimiento, mejor, porque cada usuario obtiene un beneficio a un costo bajo o nulo y la sociedad también se verá beneficiada en cierto sentido. Los economistas, por tanto, afirman que el conocimiento se caracteriza por ser un bien público no rival.

La otra característica del conocimiento, o de los productos que expresan este conocimiento, es la dificultad —a menudo intrínseca— de impedir a otras personas que lo utilicen o lo copien. Muchos productos que incorporan nuevos conocimientos pueden ser copiados fácilmente. Probablemente la mayoría de los productos podrían ser copiados a una fracción (aunque no necesariamente mínima) de su costo de invención y comercialización. Los economistas se refieren a este último aspecto como un factor que contribuye “al fracaso del mercado”. Si un producto requiere una gran cantidad de esfuerzo, ingenio e investigación, pero puede ser copiado fácilmente, probablemente no habrá suficientes incentivos, desde el punto de vista de la sociedad, para dedicar recursos a esa invención.

### 3. Evolución histórica de la propiedad intelectual

Se dice que la propiedad intelectual tiene su origen en Venecia (1474) y más propiciamente en la Ley de Monopolios de Inglaterra de 1624, cuyo propósito fue prohibir los monomios más que promover las invenciones. Al igual que las patentes el origen del derecho de autor se ubica en el Renacimiento; pero, sin lugar a dudas, la legislación más notable es nuevamente la de Inglaterra de 1710: el Estatuto de la Reina Ana. En sus orígenes, el derecho de autor estuvo más vinculado con la economía de los productos que, propiamente, con la protección de los autores.

La expansión de la propiedad intelectual tiene lugar, específicamente, en el siglo XIX, a pesar de la gran controversia europea entre aquellos que abogaban por la protección de las patentes y los que la consideraban ajena al libre comercio. Surge de algún modo en plena Revolución Industrial, la necesidad de proteger a los inventores. En esa época se dan dos tendencias principales con respecto al sistema de protección mediante patentes. Unos se inclinaban por un sistema de concesión sin examen sustantivo previo, propio de la ley francesa de 1791 (lo que se denominó el sistema declarativo). Otros optaron por un sistema con examen previo (sistema atributivo) inspirados en la legislación norteamericana de 1790.

Desde sus albores, la propiedad intelectual ha experimentado transformaciones importantes; con respecto al derecho de autor, uno de los más relevantes es el aumento de los plazos de duración, por ejemplo, el Estatuto de la Reina Ana reconocía la vida del autor más de 28 años. La ley de los EE.UU. de 1790 establecía un período de duración de la protección de 14 años, prorrogables por otros 14 años si el autor estaba en vida al término del primer período. La ley norteamericana de 1831 extendió esta protección a 28 años, como en el Estatuto de la Reina Ana, y conservó la extensión de 14 años. No será hasta la modificación de la ley en 1909, que el período de renovación se extenderá también a los 28 años, y es en 1978 cuando se introduce el término de 50 años después de la muerte del autor. En 1978, con la Sonny Bono Copyrights Extension Act (3), la duración se extiende a 70 años después de la muerte de su autor.

La definición de “obra” objeto de la protección también ha variado. La ley norteamericana de 1790, por ejemplo, limitaba la protección a libros, mapas y diagramas. En 1831 la protección se extendió a la impresión y venta de música, estando limitada, hasta mediados del siglo XIX, a una protección contra la copia *verbatim*, que incluso excluía la traducción de la misma obra. El concepto se amplía en la ley de 1870. Obras derivadas, como las traducciones, pasan a ser susceptibles de protección. En 1909 se incorporan a la protección las obras que no estuvieran publicadas, pero sí fijadas. En 1980, la protección se extiende a los programas de computadoras.

En materia de patentes, la evolución también ha sido enorme, pues se pasó de las “cartas abiertas” concedidas a comienzos del Renacimiento, que otorgaban a sus titulares determinados privilegios, rangos, títulos, que eran públicamente anunciados y que pretendían atraer “tecnología” mediante la inmigración de las personas, al título que hoy conocemos, destinado a invenciones de aplicación industrial.

#### **4. Fortalecimiento y globalización de la propiedad intelectual**

El intercambio comercial (**comercio internacional**) ha crecido de modo significativo a partir de la Segunda Guerra Mundial, particularmente por el ímpetu dado por las diferentes rondas de liberalización comercial, promovidas en el marco del GATT. Estas han ampliado cada vez más el ámbito de las negociaciones, desde la mera reducción de tarifas de mercancías hasta incluir servicios y la propiedad intelectual.

Analistas han destacado igualmente el crecimiento importante que ha tenido, en años recientes, el comercio intensivo en tecnología. De algún modo, el cambio y el progreso técnico, facilitando la producción de nuevos productos y servicios de manera más eficiente, ha sido un factor clave en la aceleración de la globalización. A partir de los años 70, para la mayoría de los países desarrollados, la contribución de tecnología de punta al rendimiento económico, en términos de valor agregado a la producción industrial y a las exportaciones, ha crecido de modo substancial. Por ejemplo, en términos de exportaciones, participación de tecnología de punta en el caso de Japón habría aumentado de un 20.2% (1970) a un 36.7% (1993). En ese mismo período, el crecimiento ha ido del 17.1% al 32.6% en el Reino Unido y del 25.9% al 37.3% en el caso de los EE.UU.

Es indiscutible que la propiedad intelectual tiene un impacto en el comercio internacional y que su influencia ha aumentado. Para algunos autores habría un vínculo positivo entre el comercio y protección, sobre todo con respecto a tecnologías de fácil imitación, y hacia mercados con capacidad de imitar. Concluyen los autores que, mientras los países importadores reducen el riesgo de imitación debido a una protección más rigurosa, las firmas extranjeras expandirían su comercio en esos productos. Pero advierten que en el comercio de alta tecnología –difícil de imitar– dicho comercio es menos dependiente de la propiedad intelectual comparado con aquellos sectores de tecnologías intermedias o maduras. En este sentido, las firmas de alta tecnología tendrían tendencia a servir los respectivos mercados por la vía de la inversión extranjera directa o de las licencias, en el sentido en que las exportaciones de dichas industrias estarían menos expuestas a las variaciones en grado de protección.

#### **5. La inversión extranjera directa**

Se argumenta igualmente que un régimen sólido y avanzado de propiedad intelectual constituiría un factor importante para la atracción del capital extranjero y, por consiguiente, de transferencia de tecnología, particularmente si se considera que la empresa internacional más activa en inversión extranjera directa es aquella tecnológicamente más avanzada. La literatura reconoce que, en el caso de la inversión extranjera directa, la propiedad intelectual puede tener un rol importante en la atracción de inversión de este tipo, pero en el contexto de un paquete más amplio de políticas e incentivos. La mayoría de economistas destacan que el conocimiento sobre estas materias, como en general sobre el impacto económico de la propiedad intelectual, es escaso. Estudios empíricos sugieren que raramente los países que refuerzan su legislación reciben una inyección repentina de inversión extranjera directa. Igualmente, esta evidencia no sugiere un rol positivo de la propiedad intelectual en el estímulo a la transferencia de tecnología formal, vía inversión extranjera directa en producción e investigación y desarrollo (I&D) y por medio de licencias transfronterizadas.

## 6. Regulación general de los derechos de propiedad

En nuestro país el tema de propiedad intelectual empieza a adquirir relevancia a partir de que Costa Rica se adhiere al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT).

Con la aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el país asume una serie de compromisos contenidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó varias leyes que tienen como objetivo cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. Esta modificación a la legislación nacional procura ajustar la normativa interna a lo estipulado en materia de propiedad intelectual en los instrumentos internacionales.

Debido a que la propiedad intelectual es una materia directamente relacionada con la investigación, es importante que conozcamos los conceptos y aspectos básicos relacionados con esta temática.

### La propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual son los derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador un derecho exclusivo sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Los derechos de propiedad intelectual se suelen dividir en dos áreas principales: derechos de autor y conexos y derechos de propiedad industrial.

#### a. Derechos de autor y conexos

Los derechos de autor son los que protegen la propiedad sobre las obras literarias y artísticas (libros, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordenador y películas cinematográficas). Los derechos conexos, por su parte, están relacionados con los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. El principal objetivo social de la protección de estos es fomentar y recompensar la labor creativa.

#### b. Derechos de propiedad industrial

La propiedad industrial protege las invenciones, entre ellas, las patentes, los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los sistemas de trazados de los circuitos integrados, así como los signos distintivos, que comprenden las marcas, el nombre comercial, las indicaciones geográficas y las



denominaciones de origen. Además, la propiedad industrial tutela a los dibujos y modelos industriales. Los derechos de propiedad industrial son separados en dos ámbitos de protección, a saber: protección de signos distintivos y protección de invenciones, dibujos y modelos industriales.

#### b. 1. Protección de signos distintivos

Los signos distintivos son marcas de fábrica o de comercio que distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa. Además contempla las indicaciones geográficas que identifican un producto como originario de un lugar cuando una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico. La protección de estos signos tiene como fin estimular y garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o servicios.

#### b. 2. Protección de las invenciones

El objetivo estatal es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnología a fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo. Una invención es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica. La idea para ser susceptible de protección legal, es decir, para que sea patentable, tiene que ser novedosa, no ser evidente y que se pueda aplicar a la industria.

La patente es un documento expedido por una oficina del Estado, en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la cual la invención patentada, normalmente, solo puede ser explotada por el titular de la patente o con su autorización.

En Costa Rica corresponde al Registro Público emitir la patente respectiva, siempre que el inventor cumpla con el procedimiento establecido para tales efectos.

Las siguientes son normas nacionales que tienen relevancia y total injerencia con el tema global de propiedad intelectual y que trastocan los temas y conceptos antes descritos.

### **Constitución Política**

“Artículo 47. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.”

### **Normativa internacional**

Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos “Artículo 15.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

Procedimientos y Recursos Penales:

Párrafo 26(b): Específicamente, cada Parte garantizará:

(ii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada Parte garantizará que los materiales sujetos a incautación en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;

(iii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar, entre otras medidas,

(1) el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora,

(2) el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas o pirateadas, y

(3) con respecto a la piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora;"

## Normativa legal

Ley de observancia de los derechos de PI. N.º 8039

El ordenamiento jurídico nacional pone a disposición del perjudicado con actos lesivos a su derecho de propiedad intelectual un procedimiento precautorio con ese fin. Tal propósito es que, en sede administrativa, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o en la judicial –penal o civil–, se adopten medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Tales medidas pueden consistir en el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción; el embargo de las mercancías falsificadas o ilegales; la suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios; la caución, por el presunto infractor; una fianza u otra garantía.

El procedimiento es el previsto en el artículo 6 de la Ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual, número 8039, como se aprecia, su objetivo es la cesación de los efectos dañosos en plazos cortos, y se pueden ordenar esas medidas inaudita parte, siempre que al afectado se le notifique dentro de tercero día para que provea su defensa (art. 7).

Si la medida cautelar es previa, la demanda judicial deber ser incoada en un mes a partir de la notificación de la resolución que la acoge, so pena de condenar a la parte demandante al pago de daños y perjuicios, en los términos que establece el artículo 9 de la Ley citada.

También faculta esa normativa a la autoridad judicial para destruir mercancías, siempre que considere los intereses de terceros y la proporcionalidad entre la infracción y la medida ordenada (arts. 16 y 71). Aunque la norma no lo indica, en aplicación supletoria de normativa procesal civil, la prudencia aconseja que la autoridad judicial ha de exigir garantía al petente, para el evento de que en sentencia se determine la improcedencia del comiso, al menos en sede civil, a no ser que, considerando la prueba presentada con arreglo a las normas de la sana crítica racional, se determine, *prima facie*, que

la violación reclamada es evidente, y tal caución en ese evento constituye un valladar que atenta contra un efectivo acceso a la justicia.

En la realidad costarricense surgió el inconveniente de la negativa de las autoridades administrativas a disponer esas medidas, a raíz de una directriz emanada de la Procuraduría General de la República, la cual sugiere que solamente en sede judicial pueden ordenarse, bajo el pretexto del principio de reserva legal, que puede obedecer a una errónea interpretación de lo dispuesto en el artículo 6 antes reseñado.

## **7. Diferentes formas de protección según la naturaleza del derecho de propiedad intelectual infringido**

### **Propiedad intelectual reconocida en Costa Rica**

Derechos de autor:

- obras literarias y artísticas
- interpretaciones y ejecuciones
- fonogramas
- emisiones de radio y televisión
- derechos conexos

Derechos de propiedad industrial:

- patentes
- modelos de utilidad
- obtenciones vegetales
- sistemas de trazados de los circuitos integrados
- dibujos y modelos industriales
- marcas
- signos distintivos
- nombre comercial
- indicaciones de procedencia
- denominaciones de origen
- indicaciones geográficas
- protección contra la competencia desleal

Nota: En Costa Rica, no se reconocen las patentes de segundo uso, al igual que lo hace el ADPIC.

### **-Derechos de autor**

El objeto de protección lo constituyen las obras literarias y artísticas, tal y como de manera enunciativa lo establece el artículo 1 de la ley 6683, Ley de derechos de autor y conexos. La infracción en esta modalidad de propiedad intelectual, no se limita al ámbito privado del autor o creador, sino que involucra además el derecho difuso y genérico de acceso de todo individuo al conocimiento, a la creatividad, a la cultura y al desarrollo de todo un pueblo que se desdobra en un interés general del Estado que trasciende el campo privado o particular, tal es el caso de la música, el arte, el software, el folclor, los

registral confiere a su titular una facultad negativa, en cuanto permite prohibir a todos los terceros que no cuenten con la autorización del titular, el uso, explotación o aprovechamiento económico. También es importante resaltar la función publicitaria de la marca, que permite evitar una utilización desleal por parte de competidores, así como un aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno, o bien, un desprestigio de la marca, con los consecuentes efectos negativos en patrimonio del titular como en el público consumidor del producto. En resumen, los efectos nocivos de la infracción de la marca se traducen en una pérdida de la captación fiscal por parte del Estado, desconfianza de los operadores y disminución de la inversión, pérdida de prestigio de la marca, desestímulo en innovación y creatividad, pérdida de competitividad y disminución y pérdida de empleo.

## **Derecho de patentes**

El objeto de protección se fundamenta en otorgar al inventor una especie de premio o incentivo a su logro intelectual, otorgándole la inscripción de la patente a su titular, un *ius prohibendi* por un plazo que en Costa Rica es por 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial o de la presentación internacional, en tratándose de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación de Patentes. Sin embargo, el artículo 17 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, número 6867, prevé compensaciones en el plazo de vigencia de la patente para el caso en que el Registro de la Propiedad Industrial demore cinco años en concederla o tres años desde la solicitud de examen de fondo. Incluso, en lo que concierne a las patentes que cubran algún producto farmacéutico, se podrán otorgar compensaciones de dilatarse el registro sanitario más de tres años. Las características de la patente que van a estar determinadas o especificadas por las reivindicaciones de la patente, sin perjuicio de que los dibujos que las acompañan faciliten su interpretación. La inscripción de la patente, proviene de un Registro Público pero lo que le otorga al titular es un derecho privado. El *ius prohibendi* consiste en el derecho exclusivo de explotar la invención y de conceder licencias a terceros para la explotación, salvo las excepciones que expresamente prevé la ley. Artículo 16 de la Ley de Patentes de invención número 6887 y sus reformas.

## **8. El lanzamiento de las negociaciones de la Ronda Uruguay y el surgimiento de los ADPIC**

El sistema económico internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial se basó en tres instituciones internacionales que constituirían los pilares fundamentales del sistema: por una parte, el Fondo Monetario Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (más conocido como Banco Mundial), que se encargaría de fomentar las transferencias de capital hacia los países destruidos por las guerras y, finalmente, la Organización Internacional del Comercio (OIC) que tendría la responsabilidad de velar por las relaciones internacionales. Por diversas razones la OIC nunca llegó a establecerse, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido como GATT, por sus siglas en inglés), que se concibió originalmente como un tratado arancelario y comercial, debió pasar, en buena medida, a ocupar su lugar. Una de las disposiciones más importantes del GATT es su Artículo XXVIII, el cual permite celebrar las llamadas “rondas de negociación” con el objeto de continuar y revitalizar el proceso de liberalización del comercio, así como de ir fijando nuevas reglas y disciplinas para regular

el comercio internacional.

Los orígenes de la Ronda de Uruguay se remontan a noviembre de 1982, pero hicieron falta otros cuatro años para elaborar un consenso antes de que se acordara iniciar la nueva ronda, lo que se hizo en septiembre de 1986 en Punta del Este, aceptándose un programa de trabajo que abarcaba prácticamente todas las cuestiones de política comercial pendientes. Las negociaciones incorporaron nuevos temas, tales como el comercio de servicios y la propiedad intelectual.

Con respecto a la propiedad intelectual los países en desarrollo, en general, fueron de la opinión de que ello no debería ser material del GATT sino de la OMPI. Según estos países, el GATT sólo debía abocarse a la cuestión de las mercancías falsificadas, una materia menor dentro del contexto de lo que en definitiva se logró en el Acuerdo de los ADPIC. Un paso importante en el complejo proceso de negociación de la Ronda de Uruguay fue la presentación, por parte del Director General del GATT, de su proyecto de “Acta Final” de las negociaciones, en diciembre de 1991. Los resultados de la Ronda se plasman en el “Acta Final” en que se incorporan los Resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”. El 15 de abril de 1994 se completa el proceso en la reunión ministerial del Marrakech, que incorpora el Acuerdo de los ADPIC como Anexo 1C del Acta Final.

## **9. El Acuerdo de los ADPIC**

Entra en vigor el 1º de enero de 1995 con algunas modalidades especiales de implementación para los países en desarrollo. El ADPIC constituye un hito histórico, al romper con la tradición de los tratados clásicos, en particular, con el Convenio de París. Primero, establece un esquema de armonización sobre la base de estándares mínimos de protección en un mismo instrumento internacional, exhaustivo, cubriendo la mayoría de las disciplinas de la propiedad intelectual, que tratados anteriores regulaban separadamente. Los efectos del ADPIC son de alcance mundial en la evolución del régimen de propiedad intelectual sus diversas ramas: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes de invención, esquemas de trazado de los circuitos integrados y protección de información no divulgada.

Segundo, constituye un eslabón importante en la profundización de la armonización, al reconocer estos estándares mínimos aplicables a los países de cualquier nivel de desarrollo, incluidos los países menos avanzados.

Tercero, ADPIC incorpora todos los grandes tratados anteriores sobre propiedad intelectual, pero profundiza la armonización iniciada hace 120 años antes por el Convenio de París.

Cuarto, saca el tema de la institución que por décadas lo había administrado bajo su exclusiva égida: la OMPI.

Quinto, vincula los derechos de propiedad intelectual –considerados aisladamente hasta ese momento– con el comercio, visión que se ha propagado rápidamente con la celebración de acuerdos comerciales bilaterales que luego se implementaron a nivel regional.

Finalmente, Acuerdo del ADPIC significa una opción legítima para sancionar comercialmente a los países que no cumplen con los estándares mínimos de protección, permitiendo la retaliación cruzada, esto es, la autorización para imponer sanciones comerciales por infracciones en bienes o servicios.

Dentro de los principios y objetivos provenientes del ADPIC, destacan la incorporación de la propiedad intelectual al sistema internacional de comercio. En efecto, incorpora al sistema las grandes convenciones sobre propiedad intelectual, pero, al mismo tiempo, les da una fuerza mayor al someter el incumplimiento de sus disposiciones sustantivas al sistema de solución de diferencias de la nueva OMC. Contiene un capítulo especial sobre observancia y cumplimiento que era ajeno a los sistemas que precedieron al ADPIC y, que sin lugar a dudas, refuerza el sistema de modo considerable; es decir, a partir de ADPIC no basta disponer de un dispositivo normativo que reconozca los distintos aspectos de la propiedad intelectual, sino que debe incluir aquellos medios eficaces y apropiados para que permitan el respeto de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluyendo la consideración de las diferencias entre los sistemas jurídicos.

Los principios de la nación más favorecida (nuevo en el sistema de protección intelectual) y de trato nacional, se refuerzan como sus nuevos pilares. El principio de trato nacional era ya reconocido en los tratados clásicos, pero dentro de la lógica de los estándares mínimos del ADPIC, el trato nacional se expresa como “un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección”.

El Acuerdo sobre los ADPIC es el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben prever en su legislación interna. Sus disposiciones son el resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés —*General Agreement on Tariffs and Trade*—) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, que finalizó el 15 de diciembre de 1993.

Las disposiciones del Acuerdo se pueden clasificar en cinco grupos:

- Las que se refieren a los derechos sustantivos de cada una de las categorías protegidas: estas se desarrollan sobre la base de las convenciones internacionales vigentes en el campo de los derechos de propiedad intelectual, particularmente el Convenio de Berna, el Convenio de París y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual con respecto a los Circuitos Integrados, cuyas normas se incorporan por referencia. Mediante la adopción de las disposiciones de dichos instrumentos, el Acuerdo sobre los ADPIC incorpora reglas ya comprendidas y las mejora o complementa. Ninguna disposición del Acuerdo obliga a los Estados miembros a adherirse a los convenios mencionados.
- Las que se refieren a la observancia de los derechos sustantivos, que obligan a los Estados miembros a prever en sus legislaciones nacionales procedimientos judiciales o administrativos, que sean adecuados, expeditos y efectivos, pero que no constituyan a su vez obstáculos al comercio legítimo: las prescripciones incluyen disposiciones sobre medios de prueba, mandamientos judiciales, medidas provisionales, indemnizaciones pecuniarias y sanciones penales.

- Las que se refieren a la prevención y solución de las diferencias que se den, en materia de propiedad intelectual, entre los países miembros: de conformidad con estas normas, cuando un Estado se vea perjudicado en sus intereses por el incumplimiento de otro Estado miembro con respecto a alguna de las disposiciones del Acuerdo, la solución de la diferencia se regirá por la normativa del Entendimiento de la OMC sobre Solución de Diferencias.
- Las que tienen por objeto normar aspectos institucionales, concretamente, la función del Consejo de los ADPIC.
- Las disposiciones transitorias y finales: entre ellas, los plazos de transición previstos para los países miembros, dependiendo de su grado de desarrollo o de su sistema económico (países desarrollados, países en desarrollo, países menos adelantados y países en proceso de transición hacia una economía de mercado); la protección de la materia existente y los mecanismos de cooperación a los países en desarrollo o menos adelantados en la preparación de leyes y reglamentos sobre la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de estos.

## 10. Principios del ADPIC

La normativa del Acuerdo sobre los ADPIC está basada en tres grandes principios que informan todo el sistema multilateral de comercio en la OMC:

*Principio de trato nacional.* En virtud del cual los nacionales y los extranjeros tienen los mismos derechos en cuanto a la existencia, adquisición, alcance y mantenimiento de los derechos previstos en favor de las creaciones del intelecto cubiertas por el Acuerdo; así como para el ejercicio de esos derechos y de las acciones que fueren necesarias para la observancia de los estos.

*Principio de la nación más favorecida.* Constituye una novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y en virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un Estado conceda a los nacionales de otro país, ya sea sobre los derechos sustantivos o los procedimientos de observancia, se concederá inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los demás países miembros. Se admite como excepción —en lo que se refiere a los procedimientos— las disposiciones que se deriven de leyes de carácter general, no limitadas específicamente a la protección de la propiedad intelectual.

*Principio de transparencia.* En virtud del cual los países miembros deben publicar y hacer del conocimiento de los demás miembros, toda su normativa en materia de propiedad intelectual.

## 11. Estándares mínimos en materia de observancia

Los principios rectores del Acuerdo de los ADPIC, han transformado el panorama político de la propiedad intelectual, y han sido la pauta de orientación de las nuevas tendencias surgidas a partir de su adopción.

Una de las razones para cambiar el rumbo de la propiedad intelectual y de estructurarla dentro del sistema comercial internacional, fue la necesidad de revisar radicalmente el sistema de observancia de esos derechos. El Acuerdo ADPIC establece estándares mínimos que incluyen procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera y procedimientos penales, cuyo propósito es: *“la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual [...], con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”*.

A pesar de haber transcurrido más de diez años en los países desarrollados, y cinco en los países en desarrollo, desde la aplicación de los estándares mínimos del ADPIC, los problemas de observancia siguen siendo la principal preocupación de la mayoría de los países desarrollados, esencialmente los efectos de la piratería, con vínculos en el crimen organizado, en el empleo, innovación, crecimiento económico, la salud y la seguridad de los consumidores. No obstante, aunque los derechos de propiedad intelectual son considerados como derechos privados, la tendencia es asignar a los poderes públicos un papel preponderante en la defensa y la observancia de estos.

La observancia de los derechos de la propiedad intelectual es una actividad que representa un alto costo y, por ello, existe un gran interés de parte de los países desarrollados en que sean los Estados, especialmente de los países en desarrollo, los que tengan una mayor intervención en la prevención de la falsificación y piratería, y puedan actuar de oficio. En parte, ello podría estar motivado por el alto costo que, al menos en EE.UU., tienen los juicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual. El problema de la observancia se ve exacerbado por el hecho de que, en algunos países económicamente importantes, este habría alcanzado niveles alarmantes, como es el caso de China cuyo nivel de violación equivale al 8% de la actividad económica del país. Otra de las dificultades serias que se enfrenta en este tema es el relativo a la estimación de las pérdidas. Generalmente ellas están basadas en cifras preparadas por los propios sectores industriales afectados y sobre la base de metodologías en las que no todos están de acuerdo. En el caso de los países en desarrollo, el dilema es poder atribuir recursos suficientes a esta actividad, a la luz de otras preocupaciones fundamentales, tales como la salvaguardia de los derechos humanos elementales, la seguridad ciudadana y el respeto a la ley en general.

En su actual evolución el –ADPIC– fue percibido por muchos, particularmente por aquellos países no interesados en incluir la propiedad intelectual en la esfera del comercio internacional, como un mal necesario para la obtención de beneficios comerciales en sectores de mayor interés, tales como textiles y agricultura, y para la consolidación de un sistema multilateral que desterraría las acciones unilaterales del pasado. En principio, todos los países en desarrollo tenían hasta el 1° de enero del año 2000 para ajustar sus leyes, y, en caso particular de la protección de los productos farmacéuticos, hasta enero de 2005 para introducir este tipo de entrada en vigencia del Acuerdo.



## **12. Sistematización de los procedimientos**

### **Modelos de procesos según ADPIC**

Necesidad de asegurar procedimientos “rápidos y eficaces”, requerimiento de que los procesos sean justos y equitativos; y tengan en cuenta el derecho de defensa de los potenciales demandados (artículos 41.1 y 41.2).

### **Disposiciones relativas a la obligación de proteger la naturaleza comercial de los derechos de propiedad intelectual**

Las pautas establecidas por el artículo 41.1, se refieren a la obligación de incluir recursos expeditos para evitar violaciones a los derechos de propiedad intelectual, recursos que tienen que representar un método efectivo para la disuasión contra nuevas infracciones. Ahora bien, conjuntamente con estas características se le añade o adiciona un carácter comercial, el cual consiste en que estos medios que garantizan la observancia de los derechos de propiedad intelectual no pueden convertirse en una barrera para el comercio legítimo. Finalmente, la inclusión de salvaguardias contra el abuso de dichos procedimientos clara y precisamente complementa el propósito del ADPIC. La esencia de las disposiciones tendientes a las salvaguardias contra el abuso de dichos procedimientos buscan inducir, desviar y desestimular a aquellos individuos que convierten los medios de tutela como instrumento para eliminar y extorsionar a los competidores o rivales comerciales, desnaturalizando la justicia. Paralelamente, las medidas incluidas en el régimen legal también deben estar de conformidad con las prácticas comerciales, que juegan un rol fundamental en la creación de un mecanismo de regulación, pues ellas delimitan la realidad a la cual se debe aplicar los procedimientos.

El equilibrio entre el acceso a los tribunales como resultado de una violación de los derechos de propiedad intelectual y el comercio legítimo tiene que verse como premisa fundamental en la legislación nacional de la propiedad intelectual. La significación de este equilibrio está ilustrada en el preámbulo del ADPIC. En el caso de una acción en materia de propiedad intelectual, la efectividad para la cual la acción fue creada, debe ser divergente y disidente con la creación de barreras al comercio legítimo. El acceder a los tribunales para instituir un procedimiento tiene que estar acorde con todos los elementos esenciales de la propiedad intelectual, es decir, el contenido humanístico de derechos humanos y el contenido comercial. Adviértase que el derecho de acceder a la justicia no es absoluto, sino que está sujeto a limitaciones, pues el derecho por su misma naturaleza necesita reglamentación por parte del Estado. Las limitaciones en el acceso a la justicia varían de país en país, pero en el caso de la propiedad intelectual el ADPIC crean estándares internacionales para limitar el acceso a los tribunales mediante la provisión de que ninguna acción se puede convertir en una barrera contra el comercio legítimo.

### **Disposiciones relativas a la obligación de garantizar la no discriminación, salvaguardia de la economía y juicio expedito**

El artículo 1.2 del ADPIC dictamina que los procesos de propiedad intelectual no sean innecesariamente complicados o gravosos, y que no incluyan demoras indebidas que se traduzcan en dilataciones irrazonables. Conviene señalar que estas obligaciones concuerdan con el reconocimiento al derecho a

la igualdad y no discriminación y al principio esencial de economía procesal –pilares básicos de todo Estado de Derecho–.

El simple hecho de que el titular de los derechos esté en una sólida posición financiera o sea extranjero, y el infractor sea un ciudadano que apenas logra subsistir, no significa colocar automáticamente al titular de los derechos en una situación procesal más favorable que la del demandado.

Las ideas de justicia e igualdad para las partes son inseparables, garantizando a los contendientes las mismas oportunidades en los procedimientos, sin privilegios para ninguna de ellas. Esto es lo que en el sistema del *Common Law* se menciona como el *equal arms principle* (principio de igualdad de armas), y lo que se conoce en el sistema alemán como *waffengleichheit*. Este principio presenta atenuación cuando se está en presencia de un proceso contencioso administrativo.

El mencionado principio, nació y fue nutrido por el Derecho Penal, fue acogido en materia civil llegando a ser un principio universalmente reconocido, así como el principio del Derecho Internacional que prohíbe la denegación de justicia. Esta disposición del ADPIC, refuerza la accesibilidad a un tribunal en el campo de la propiedad intelectual pero, además, este cuerpo regulatorio de estándares mínimos de propiedad intelectual agrega connotaciones importantes en el sentido de expresar que las vías, herramientas o instrumentos tendientes a la protección de estos derechos, no sean innecesariamente complicados. Ello concuerda además con la esencia del Derecho Comercial, la cual debe estar reflejada en los procedimientos tutelables de esta materia. Sin embargo, en algunas instituciones de propiedad intelectual –como es el caso de las patentes– esta disposición presenta un reto en el sentido de que los procedimientos litigiosos de patentes están caracterizados por la complejidad de método de prueba y el requisito de un conocimiento y experticia específica, ello hace que los procedimientos sean complicados y difíciles.

#### **Disposición relativa a la consagración de recursos ágiles para prevenir infracciones**

Es evidente que el fin está delimitado por la accesibilidad rápida y expedita de los titulares de derechos de propiedad intelectual a instrumentos para la protección, vigilancia y observancia de sus derechos, por lo tanto, la obligación de contener en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, procesos expeditos, incorpora el derecho de acceso a la justicia, el cual está contenido en distintos instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Particularmente el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin reconocer directamente la propiedad intelectual como tal, prescribe: “1. *Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.* 2. *Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.*”

Es de relevancia insistir que las medidas contenidas en el artículo 41 pueden tener dos naturalezas distintas; en primer término, medidas judiciales las cuales responden al derecho de acceso a la justicia y, en segundo término, el derecho de introducir una solicitud de medidas administrativas, lo cual obedece al derecho de petición y oportuna respuesta. El primer componente trata de lograr la restauración o restitución de la situación jurídica infringida del demandante, o compensar al individuo en caso de que la restitución sea imposible. El elemento preventivo evita la comisión de la violación, constituyendo el mecanismo ideal para el disfrute y pleno ejercicio del derecho sin ninguna perturbación.

### **Disposición relativa a la consagración de medios disuasivos contra nuevos infractores**

Un sistema basado en la prevención disminuye la desobediencia del comportamiento ilegal, convirtiéndose en la situación jurídica idílica donde no existirían violaciones de ninguna modalidad de estos derechos. Sin embargo, cualquier acción preventiva debe respetar la observancia de los derechos de los individuos, y tienen que cumplir con los principios de proporcionalidad y oportunidad.

Se sustenta además que las acciones para tutelar los derechos de propiedad intelectual presentan consecuencias tanto exógenas como endógenas, de manera que tienen efectos para las partes en conflicto, como en el resto de la sociedad. Las consecuencias endógenas afectan a una persona específica (demandado) como resultado de un caso concreto. Por otra parte, el efecto exógeno está constituido y dirigido a personas que nunca han estado sujetas a una acción legal en su contra, evitando estas, como consecuencia del resultado aleccionador que arrojan los procedimientos por infracción intentados contra otras personas. La tendencia se visualiza en que los individuos no infringen la ley debido a la observación de la efectividad y eficacia con que operan las acciones en contra de los infractores, así como los efectos legales del comportamiento ilegal.

### **Disposiciones relativas a la obligación de proteger el derecho a la defensa (artículo 41.3)**

El derecho a la defensa es uno de los componentes del derecho a un juicio justo, pero también es considerado un derecho autónomo. De esta forma se evidencian sus características al ser autónomo pero interdependiente como el resto de los derechos humanos. Las sentencias y las decisiones de las cortes internacionales de derechos humanos entienden que el derecho a la defensa es inviolable en todas las etapas y grados del proceso, independientemente de la naturaleza de este.

Las obligaciones establecidas en el artículo 41.3 se refieren a la protección de este derecho, en el sentido de establecer la obligación de que las resoluciones importantes deben ser preferiblemente por escrito, razonadas, ponerse a disposición de las partes en el proceso y sin demoras indebidas, y solamente pueden estar basadas en evidencia que las partes han tenido acceso. Se manifiesta el derecho a la defensa entendida como el reconocimiento de garantías que pretenden proteger la integridad jurídica del sujeto (Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de fecha 20 de octubre de 1990).

Una situación interesante digna de destacar corresponde a la propuesta del ADPIC a favor de la escritura a pesar de las actuales tendencias de reforma procesal dirigidas en América Latina en pro de la oralidad. Según se infiere en el artículo 41.3 el componente fundamental de una decisión es la motivación, ella incluye la expresión de todos los hechos, alegaciones y evidencias presentados por las partes durante el proceso. La sentencia, tiene que reflejar la ley para poder lograr una protección legítima y efectiva de cualquier derecho humano, incluidos los derechos de propiedad intelectual. La frase “las decisiones importantes deben ser preferiblemente expresadas por escrito y razonadas” enfatiza la connotación e importancia de los derechos humanos en los procedimientos judiciales, así como en los procedimientos administrativos.

El razonamiento tiene que ser la cualidad esencial que denota la aplicación correcta del silogismo sentencial y la aplicación correcta de los hechos específicos dentro del supuesto de hecho de la norma, forma parte integrante de la motivación de la resolución o fallo. Se insiste en que el cuerpo de la sentencia o decisión equivalente no puede estar infundado y la relación entre la ley aplicable y los hechos debe quedar demostrada de manera clara y precisa. Asimismo debe garantizarse la puesta en disposición de las partes. Bajo esta óptica, el acceso a la decisión protege el derecho de defensa de los sujetos que están involucrados en el proceso judicial. El pleno conocimiento de la decisión protege el derecho de las partes en conflicto, dándole la posibilidad de cuestionarla por considerar las partes que ella no está ajustada a derecho o como consecuencia de la simple inconformidad de las partes con el pronunciamiento.

El requerimiento de que los veredictos o decisiones deban ser razonados y con la evidencia presentada a lo largo del proceso y de conformidad con la ley, adquiere un carácter preponderante en el sentido de ser un elemento de juicio al momento de la determinación de cumplimiento, por parte de los países, de las obligaciones contenidas en el ADPIC. La decisión debe contener el análisis de las pruebas que demuestren o no las alegaciones hechas por las partes, cualquier omisión puede convertirse en una violación directa y grosera del derecho a la defensa. Cada legislación nacional que implementa disposiciones del ADPIC debe ser lo más diligente posible en la implementación y extensión de los requisitos sobre las motivaciones de la sentencia y el cumplimiento plus o mayor de esta, garantizando el pleno goce y disfrute de derecho a la defensa como derecho humano.

En síntesis, los procedimientos civiles y administrativos que se consagran primigeniamente en el artículo 41, propone un concepto de procesos justos y equitativos, incluyendo procedimientos para la revelación de la evidencia que es característica del sistema legal norteamericano. Si las leyes, son directrices dirigidas a regular el comportamiento humano, el Estado, a través de sus tribunales de justicia, tiene el deber de ocuparse de la apropiada aplicación y cumplimiento de estas reglas. El sistema legal debe contener disposiciones tendientes a regular procedimientos, audiencias o actos, de la misma forma contener reglas probatorias que garanticen la racionalidad de las alegaciones de las partes.

El derecho a un juicio justo –artículo 42 del ADPIC– es uno de los elementos esenciales para obtener una protección efectiva y finalmente lograr justicia, este derecho se convirtió en un factor indispensable para lograr la completa realización de otros derechos, por tal motivo, es que se afirma que un juicio justo ilustra una dualidad de contenido; por una lado, es un derecho individual y autónomo, por otro, contiene una sustancia instrumental como herramienta indispensable para proteger todos los derechos.

### **13. Aspectos generales de los procedimientos de protección**

El Acuerdo no define los procesos por contemplarse ni obliga a instaurar un sistema judicial específico, se limita a indicar las características que deben tener los procedimientos, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; sin embargo, impone a los Estados miembros la obligación de no establecer para el trámite gastos innecesarios o excesivamente gravosos que puedan

dificultar la reclamación de los derechos. La mayoría de las características que prevé el artículo 41 del Acuerdo, en relación con los procedimientos administrativos y judiciales, se refieren a garantías procesales que ya se encontraban contempladas en las leyes generales sobre los procedimientos civiles y penales de todas las legislaciones centroamericanas.

Concretamente, el Acuerdo incorpora los siguientes principios:

*Principio de acceso a la justicia.* Los procedimientos y recursos administrativos y judiciales, civiles o penales, deben estar disponibles para los titulares de dichos derechos.

*Principio de justicia y equidad o de garantía del derecho de defensa de las partes en el curso del proceso.* Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y equitativos; deben preverse salvaguardias para evitar el abuso de los recursos y medidas que se instauren; y debe garantizarse a las partes la posibilidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la pretensión de la contraparte, así como la oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas presentadas por la parte contraria.

*Principio de economía.* Los procedimientos no deben comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios.

*Principio del debido proceso.* Los Estados miembros están obligados a definir en su legislación nacional, los procedimientos de conformidad con los cuales se sustanciarán las acciones que se inicien por violación a los derechos de propiedad intelectual. En los procedimientos que se instauren, deben respetarse los plazos previstos (no deben comportar retrasos innecesarios) y deben contemplarse mecanismos ágiles y plazos razonables a efecto de evitar la dilación de la actuación jurisdiccional, en perjuicio del titular del derecho.

*Principio de publicidad del proceso.* Las resoluciones de fondo en los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán emitirse, preferentemente, por escrito y deberán ponerse a disposición de las partes, sin retrasos indebidos.

*Principio de la verdad procesal.* Las autoridades correspondientes deben emitir sus fallos con base en lo que les ha sido probado durante el procedimiento. Con el objeto de que las autoridades puedan investigar la verdad por todos los medios a su alcance, el Acuerdo señala –dentro de las disposiciones referentes a los procedimientos judiciales y administrativos– que los demandados tienen el derecho a recibir un aviso sobre el fundamento de la reclamación, por escrito y con detalles suficientes. Tal disposición, en nuestro medio equivalente a la notificación de la demanda, tiene como objetivo que la parte demandada pueda aportar las pruebas que obren en su poder sobre los hechos investigados. En el Acuerdo se incluyen también otras disposiciones que obligan a las partes a proporcionar las pruebas e información disponibles en relación con los hechos investigados, incluida la de proporcionar la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y la identificación de los circuitos de distribución de dichos productos.

*Principio de la motivación de las resoluciones.* Las autoridades administrativas y judiciales que conozcan de los procesos iniciados para garantizar la observancia de los derechos sustantivos, están obligadas a emitir resoluciones fundamentadas o razonadas y basadas en pruebas sobre las cuales se haya dado a la parte contraria la oportunidad de pronunciarse.

*Principio de impugnación.* Debe preverse la posibilidad de una revisión judicial, por lo menos, de las decisiones finales en los procesos que se tramiten en la vía administrativa, así como de los aspectos jurídicos de inicio de las decisiones judiciales sobre el fondo del caso.

La aplicación de los principios descritos quedaría supeditada al modelo procesal que cada país contenga, de lo contrario quedarían referidos solo en meras formulaciones abstractas. Actualmente es conocido el proceso de cambio que experimentan la mayoría de los países latinoamericanos en la adaptación de sus modelos procesales de cultura prevalentemente escrita hacia la implementación de un mayor protagonismo por la oralidad. Particularmente en Costa Rica desde hace más de una década a pesar de que el actual Código Procesal Civil no supera las dos décadas se discute la incorporación del proceso oral.

En lo que respecta a nuestro país, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Costarricense N.º 8039 del 12 de octubre del 2000, señala que los asuntos de propiedad intelectual son sometidos al conocimiento de los juzgados civiles en vía abreviada, correspondiente a un proceso declarativo pleno que supone menor duración que el proceso ordinario. A su vez, el artículo 22 dispone como principios jurídicos los siguientes: oralidad, oficialidad, celeridad e inmediatez de la prueba referente a los trámites administrativos que se ventilen ante el Tribunal Registral Administrativo creado en la aludida ley.

#### **14. Aspectos de protección de los derechos de autor en el ADPIC**

##### **Obras protegidas**

El Acuerdo aclara que dentro de las obras protegidas deben incluirse los programas de ordenador y las bases de datos. Los programas deben protegerse como obras literarias. En cuanto a la protección de las bases de datos, esta no comprende la de los datos o materiales en sí mismos. Esta disposición no significa que pierdan su protección los materiales que se encuentren protegidos por el derecho de autor (artículo 10).

##### **Derechos conferidos**

Se incorpora el derecho de arrendamiento sobre los programas de ordenador y las obras cinematográficas. Los países tienen la facultad de no prever el derecho de arrendamiento con respecto a las obras cinematográficas si el arrendamiento comercial de las esas no ha dado lugar a una realización muy extendida de copias que menoscabe el derecho de reproducción de los autores o sus causahabientes (artículo 11).

## Duración de la protección

Se mantiene el plazo de vigencia de 50 años previsto en el Convenio de Berna pero se agrega una regla para calcularlo en el caso que se compute sobre una base distinta a la de la vida del autor. Se mantiene un plazo distinto para la protección de las obras fotográficas y las de arte aplicado (25 años según el artículo 7 del Convenio de Berna). En los últimos años, el plazo de protección del derecho de autor en Costa Rica ha aumentado progresivamente hasta alcanzar los 70 años contados desde la muerte del autor. Los inconvenientes de un plazo muy excesivo es que producen una serie de efectos indeseados o secundarios que hacen cuestionarse seriamente su justificación. En el ejercicio del plazo descrito, el plazo excesivo junto al poder monopolítico de los titulares del derecho puede ocasionar daños importantes a la memoria cultural, social e histórica de un país, mediante una legislación cuya razón de ser es precisamente incentivar la creación cultural, su importancia social.

En Estados Unidos, el profesor Lessig ha propuesto algunos principios que deberían respetar las legislaciones sobre derechos de autor al momento de establecer los plazos de protección: **1) El plazo sea corto:** El plazo debería ser tan largo como sea preciso para incentivar la creación, pero no más. La clave es no atar la obra con regulaciones legales cuando ya no se beneficie a su autor. La ventaja de plazos cortos consiste en la poca necesidad de insertar demasiadas excepciones y limitaciones al derecho de autor, por cuanto las obras quedan relativamente pronto a disposición de quien quiera utilizarlas libremente (comercial o no comercialmente). **2) Que el plazo sea simple de calcular:** La línea entre el dominio público y el contenido protegido debe quedar clara. Por ejemplo: las condiciones subjetivas de extensión del plazo contempladas en la ley chilena (cónyuge sobreviviente, la hija soltera, viuda o cónyuge sea incapaz de trabajar) impiden una adecuada gestión del dominio público. **3) Que se manifieste interés en la protección:** El derecho de autor debería ser renovado cada cierta cantidad de años, de manera tal que sólo aquellos que verdaderamente estén interesados en la protección se vean beneficiados por ésta. Especialmente si el plazo máximo es largo, se debería obligar al dueño a que señale periódicamente que quiere que la protección continúe. Esta necesidad no tendría por qué ser una carga onerosa, pero no hay razón para que la protección del monopolio sea gratuita.

## Limitaciones y excepciones

Se aclara que las limitaciones y excepciones que la legislación interna de los países miembros prevea respecto del derecho de autor, debe circunscribirse a casos especiales que reúnan dos condiciones: (i) que no atenten contra la explotación normal de la obra; y (ii) que no causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular de los derechos.

## 15. Naturaleza de los procedimientos de observancia

En cada una de las categorías de propiedad intelectual mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, la protección del Estado se refiere a la concesión de un derecho exclusivo a su titular para la explotación del producto objeto de su creación. Este derecho permite al titular excluir a terceros de la actividad económica que le ha sido reservada por disposición de la ley, durante un plazo determinado y dentro del territorio del Estado que ha reconocido ese derecho, por lo que la violación de los derechos de

propiedad intelectual está relacionada con el de la competencia ilícita, entendiendo como tal, tanto la competencia prohibida como la competencia desleal.

La competencia prohibida es aquella en la cual lo ilícito resulta ser el ejercicio propio de una actividad económica que solo puede ser desarrollada por una persona determinada, quedando en consecuencia prohibida para todas las demás. En materia de propiedad intelectual, la exclusividad reconocida por la ley confiere al titular el derecho a ejercer los actos que se encuentran especificados en la legislación nacional, apartando a terceros de su realización. Así por ejemplo, la creación de una obra otorga al autor el derecho exclusivo a su explotación económica, en especial el derecho a reproducirla, traducirla, comunicarla o distribuirla por cualquier medio; el registro de una marca otorga a su titular el derecho a utilizarla con exclusividad en los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro; y la concesión de una patente y el registro de un diseño industrial, conceden a su titular la exclusividad de fabricar y comercializar el producto que incorpora la invención o el diseño protegido.

La realización de cualquiera de los actos anteriormente señalados, sin la autorización del titular del derecho, constituye una infracción y posibilita el ejercicio de una acción civil en la vía judicial o, en el caso que la legislación lo permita, a través de un procedimiento administrativo, independientemente de que el acto constituya o no delito. Si la actividad ilícita se encuentra tipificada como delito, procede además una acción penal.

En el caso de la competencia desleal, la actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible y lo que la hace incurrir en ilicitud es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas honrados. Por lo general, las leyes no definen en forma exhaustiva los actos que constituyen competencia desleal. Indican que es todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y prácticas honradas en materia mercantil; por lo que, para reclamar los daños y perjuicios causados por un acto de competencia desleal, es necesario probar, previamente, a través de un procedimiento judicial, que la actividad ejercida por el competidor es contraria a los usos y prácticas comerciales honestos.

## **16. La protección de la propiedad intelectual en la Ley de observancia del año 2000**

Con el fin de adaptar los compromisos adquiridos por Costa Rica como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ajustar la normativa a las reformas de observancia de la propiedad intelectual en atención a los Acuerdos de los Aspectos de Propiedad Intelectual (ADPIC); el 5 de octubre del 2000 se aprobó, en el plenario legislativo, la Ley de procedimientos de observancia a los derechos de propiedad intelectual.

La aludida normativa incorporó una serie de medidas cautelares, medidas especiales en frontera, regulación de las acciones civiles, administrativas y delitos penales para proteger todos los derechos intelectuales y, especialmente, reducir los índices de falsificación y piratería que tanto afectan a los creadores intelectuales costarricenses, así como a las empresas extranjeras que vienen a invertir en el país.

La Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual se estructura en 6 capítulos.



El artículo 1° establece que la Ley será de aplicación por violación a la legislación nacional sobre propiedad intelectual o por violación a convenios vigentes en la materia.

El artículo 2 dispone que las autoridades judiciales, el Registro de la Propiedad Industrial (RPI) o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos (RNDADC) podrán acudir a reglas de interpretación para que las formalidades no impidan la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual.

El capítulo 2 introduce la regulación de las medidas cautelares. Está compuesto de dos secciones. La primera sección trata las disposiciones generales de las medidas cautelares y en esta se establece que podrán solicitarse antes, durante o después de la presentación de la demanda, siempre que previamente se solicite al titular o su representante su acreditación y que otorguen una garantía suficiente. Para adoptar las medidas cautelares deben considerarse los intereses de terceros y regirse por el principio de proporcionalidad.

El artículo 5 de la Ley remite al Código Procesal Civil y al Código de Procedimientos Penales; sin embargo, se citan como medidas que pueden solicitarse, entre otras, la cesación de los actos que constituyen infracción; el embargo; la suspensión del despacho de mercancías y la caución. A toda solicitud de medida cautelar se concede audiencia a la otra parte dentro de tres días, salvo si ello hace nugatorios los efectos, caso en el cual esta medida cautelar debe resolverse *inaudita altera parte* en un plazo de 48 horas y debe notificarse dentro de tres días hábiles después de la ejecución para que la parte afectada pueda recurrir contra la medida. La resolución tomada deberá ejecutarse inmediatamente.

La Ley establece el plazo de un mes para presentar la demanda a partir de la notificación en se que acoge la medida cautelar y si no se presenta en tiempo o si se determina que no hubo infracción, se tiene por revocada la medida y la parte que la pidió será responsable por los daños y perjuicios.

En lo que se refiere a medidas en frontera que son el tipo de decisiones preventivas que se aplicarán en el momento del despacho aduanero. La decisión administrativa o judicial sobre estas medidas deberá comunicarse de inmediato a las autoridades de aduana y a la parte demandada, siempre que quien la solicite acredite (quien es el titular), haya otorgado una garantía e información suficiente para identificar a las mercancías falsificadas.

Ejecutada la suspensión del despacho, la autoridad que lo ordenó notificará al afectado y al solicitante de la medida. Las medidas en frontera no aplican en los casos de importaciones puestas en el mercado nacional por el titular o con su consentimiento, otras importaciones lícitas (importaciones paralelas), ni las cantidades de mercancías que sean parte del equipaje del pasajero. El artículo 13 establece que la medida será levantada y se despacharán las mercancías si el solicitante no presenta la denuncia o la demanda en los 10 días posteriores a la notificación de la medida.

Creación del Tribunal Registral Administrativo y Procedimientos Administrativos. El artículo 19 y siguientes de la Ley establecen la creación del Tribunal Registral Administrativo, el cual es un órgano

de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia con personalidad jurídica instrumental, independencia funcional y administrativa y sus fallos agotarán la vía administrativa.

## **17. El Poder Judicial y el desarrollo económico**

Un sistema judicial eficiente e independiente; una protección efectiva y expedita de los derechos de propiedad; un mercado laboral flexible y un marco regulatorio adecuado y simple, son factores que contribuyen a crear un clima propicio para la realización de las actividades empresariales.

Existe un amplio consenso en reconocer la importancia que tienen las instituciones jurídicas (que incluyen al Poder Judicial como una de sus partes esenciales) en dirimir asuntos concernientes a la distribución de la riqueza. En efecto, leyes que regulan relaciones entre individuos y fallos judiciales que zanján sus diferencias implican transferencias de ingresos y riquezas entre ellos. Estas transferencias se transforman en beneficios para ciertos individuos y costos para otros constituyendo un esquema de incentivos que induce un patrón determinado de comportamiento. Los estudios empíricos revelan que, además de influir sobre la distribución del ingreso y la riqueza, las instituciones jurídicas cumplen una tarea fundamental en la promoción de la creación de riqueza al favorecer, con su buen funcionamiento, el crecimiento económico.

Las instituciones jurídicas definen y protegen los derechos de propiedad, regulan la transferencia de esos derechos, establecen las reglas que deben seguir los individuos para iniciar (entrar en) y finalizar (salir de) actividades en los diferentes mercados y establecen condiciones que promueven la competencia. Para todo ello existe un sistema jurídico que dicta las reglas, propone los mecanismos para asegurar su observancia y se ocupa de resolver las disputas que, acerca del cumplimiento de las reglas, surjan entre diferentes individuos. Al Poder Judicial le compete esencialmente esta última función.

La economía de mercado, sistema que prevalece en la mayor parte del orbe, requiere procedimientos claros que hagan operables sus reglas básicas: con respecto a la propiedad privada, autonomía de la voluntad en los contratos, cumplimiento de las obligaciones y compensación por daños; pero también contrapesos que la limiten en pro del bien. La defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y de promoción de la innovación

El ordenamiento jurídico de un país establece los principios básicos esenciales para que la economía funcione bien. La capacidad de hacer cumplir dichas leyes, a su vez, es crítica para el desarrollo económico y social sostenible. Ello requiere un Poder Judicial que preste servicios de primera calidad de una forma puntual, equitativa, efectiva y transparente. La cantidad y la complejidad de las querellas relacionadas con las empresas aumentan en la medida en que lo hace la actividad del mercado. La capacidad del sistema judicial y jurídico de manejar el volumen de querellas cada vez más complicadas afecta el nivel de la inversión empresarial privada; la eficiencia de los mecanismos de mercado; la percepción del riesgo inherente a las actividades mercantiles; el grado de competencia, y la equidad y transparencia de las transacciones mercantiles, por ende, cuando es necesaria, la reforma judicial es positiva.

El Poder Judicial beneficia al sector privado al hacer las transacciones mercantiles más predecibles para bajarles el costo; al sector público, al establecer mejores reglamentaciones y responsabilidad; y al público en general, al aumentar el acceso a los programas y servicios de asistencia jurídica, así como en crear confianza en la sociedad civil. Sorprendentemente, se ha realizado muy poca investigación acerca de la cuantificación de los costos económicos de un sistema judicial y jurídico que funciona mal. La evidencia fundamentalmente es anecdótica o en la forma de monografías aisladas.

### **18. La función del Poder Judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual**

La intervención del Poder Judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual no debe ser distinta a la de su actuación habitual. Sin embargo, hay algunas características de los derechos de propiedad intelectual que inciden en la función de las juezas y de los jueces al hacer efectiva la observancia, puesto que no son autónomas que, al recibir cierta información, producirán siempre un resultado predeterminado.

Los jueces y las juezas deben ser conscientes de que los litigios sobre propiedad intelectual constituyen un importante vínculo entre el funcionamiento del sistema judicial y el desarrollo económico. Es decir, que la observancia de la propiedad intelectual depende en gran medida del funcionamiento del sistema judicial. Para que los derechos de propiedad intelectual cumplan su objetivo, es necesario un apoyo judicial eficaz.

La justicia de los procesos exige que el juez y la jueza participen activamente en la gestión del juicio, controlen el procedimiento, garanticen que no se desperdicien recursos públicos ni privados, señalen cuando una prueba no es pertinente y la rechacen. Un enfoque pasivo del litigio por los funcionarios y funcionarias judiciales no se justifica ni para los costos que implica la administración de la justicia. Sin embargo, en la tradición del *Common Law* los jueces asumen un papel pasivo en los litigios civiles. Las partes definen las cuestiones litigiosas; reúnen la prueba, deciden qué testigos llamar, los interrogan y efectúan la pregunta; suele decirse que están vinculados por las pruebas que presentan sus testigos. Por otra parte, el tribunal no puede investigar la cuestión por sí mismo y, en particular, no puede redefinir las cuestiones ni llamar a testigos.

### **19. ¿Necesidad de tribunales especializados?**

Si bien no es una exigencia o directriz proveniente del ADPIC (art. 41.5), en otras instancias como la OMPI se ha conocido de la propuesta de implementar juezas y jueces especializados en propiedad intelectual, con lo cual ha surgido la posibilidad de su creación. Algunas sugerencias de los Estados miembros de la OMPI, promueven el establecimiento de tribunales especializados, debido a la naturaleza compleja de las infracción en el ámbito de la propiedad intelectual, en particular las patentes. Se consideraba como un camino factible hacia una toma de decisiones económica, eficiente y coherente. También podría mejorarse la eficacia de los tribunales especializados mediante la creación de una moderna estructura de apoyo basada en tecnologías de la información y una biblioteca nacional de referencia

dedicada principalmente al derecho de propiedad intelectual. Este sistema supondría la capacitación de un grupo relativamente pequeño de jueces, juezas, fiscalas y fiscales en el manejo de cuestiones cada vez más complejas.

Es indiscutible que los casos de propiedad intelectual en el sistema judicial general deberían ser dirimidos por jueces o juezas con conocimientos especializados en la materia. Los conocimientos prácticos serían preferibles, pero no deben subestimarse los conocimientos adquiridos durante las sesiones de capacitación para estos profesionales. No se pretende generalizar aquí que los expertos en propiedad intelectual no se equivoquen, sí lo hacen, pero al menos pueden controlar el litigio y orientar en la dirección correcta a los abogados y abogadas que conozcan el tema.

Desde el punto de vista económico o práctico, no siempre es posible contar con tribunales especializados en propiedad intelectual. En algunos países faltan recursos, se producen pocos litigios sobre propiedad intelectual y hay pocos conocimientos técnicos. Un tribunal centralizado de propiedad intelectual podría dificultar el acceso a la justicia. A veces, el sentido común es más importante que los conocimientos técnicos y es discutible que la propiedad intelectual solo esté al alcance de un especialista.

En suma, como argumentos a favor y en contra podríamos invocar los siguientes: a) conocimiento especializado de una realidad compleja versus argumentaciones genéricas contra toda especialización judicial; b) mejor calidad de las sentencias versus falta de necesidad dado el escaso número de asuntos de propiedad intelectual; c) aumento de la celeridad de los procesos versus gran concentración de poder en pocas manos –jueces o juezas especializados–; d) incremento de la seguridad jurídica versus planteamientos técnicos y abstractos.

Se coincide entre los diferentes sectores internacionales en que, para coordinar las mejores estrategias y actividades de observancia, se debería, por un lado, incrementar la cooperación entre organizaciones internacionales y asociaciones regionales relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y, por otro lado, mejorar la coordinación entre los Estados miembros y las organizaciones internacionales. Este planteamiento evitaría la duplicación de tareas y facilitaría el intercambio de conocimiento y experiencias. Así mismo reconocía que, en el pasado, la cooperación entre las organizaciones intergubernamentales se había estructurado sin excesivo rigor y se instaba a conseguir una cooperación mejor y más estrecha entre organizaciones. Entre otras cuestiones se sugería que la OMPI podría desempeñar una función importante no solo en la coordinación de los esfuerzos internacionales para luchar contra la falsificación y la piratería sino que también podría desempeñar una función decisiva en la creación de un foro internacional de lucha contra la falsificación y la piratería.

En la mayoría de los Estados miembros de la OMPI se aprecia, por parte de los tribunales civiles, dificultades al indemnizar por infracciones de derechos de patente, así como al aplicar la inversión de la carga de la prueba en casos de que existen pruebas irrefutables de la infracción del derecho de patente por parte del demandado, independientemente de que estén implicadas patentes de procedimiento, de las que resulta un producto nuevo, y de los problemas que pueden plantearse para proteger los datos que figuran en la documentación relativa a las autorizaciones comerciales de productos farmacéuticos.

Existe claridad en los funcionarios encargados de la observancia de que deben ser plenamente conscientes de los riesgos (salud, seguridad y calidad de los productos que no cumplen las normas) que conllevan las mercancías falsificadas y tales riesgos deberían poder ser evaluados con la asistencia de tecnología especializada.

La participación de los consumidores es esencial en la lucha contra la falsificación y la piratería. Una sociedad consciente de los derechos de propiedad intelectual producirá empresas más creativas e innovadoras al comprender que una protección sólida de los derechos de propiedad intelectual produce beneficios económicos. Para alcanzar este objetivo, los Estados miembros podrían colaborar con el sector privado para elaborar programas de sensibilización acerca de la observancia en los que participasen los medios de información así como el uso de Internet.

Desde 1996, la OMPI ha realizado diversas actividades relativas a la observancia, especialmente, en el marco del sector de cooperación para el desarrollo y sus oficinas regionales, en cuyos programas han participado organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, una colaboración mayor en el plano internacional evitaría la duplicación de tareas, facilitaría el intercambio de conocimiento e información y conseguiría que las estrategias de observancia fuesen más eficientes. Dicha cooperación no debería ser limitada, sino que incluiría a organizaciones como la Organización Mundial de Aduanas (OMA); la Organización Mundial del Comercio (OMC); la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización Mundial de la Salud (OMS), etcétera.



## CAPÍTULO II

### DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La legislación costarricense cuenta con diferentes instrumentos legales para proteger los derechos que comprenden la propiedad intelectual, es decir, lo concerniente al conjunto de derechos que atañen a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. El fin es proteger tanto los derechos morales como patrimoniales de quienes los demanden y que legítimamente les correspondan. Se pueden establecer como derechos morales, los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos derechos son irrenunciables e inalienables, acompañan al autor o al artista intérprete o ejecutante durante toda su vida y a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de aquellos. Entre ellos destaca el derecho al reconocimiento de la condición de autor de la obra o del reconocimiento del nombre del artista sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y el de exigir el respeto a la integridad de la obra o actuación y la no alteración de las mismas. Asimismo encontramos los derechos de carácter patrimonial, entre los que podemos encontrar los derechos relacionados con la explotación de la obra o prestación protegida, mismos que a su vez desarrollan los derechos exclusivos y los de remuneración. Éstos últimos se refieren a los derechos que permiten a su titular autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, y a exigir de este una retribución a cambio de la autorización que le conceda. Los de remuneración; que son diferentes a los derechos exclusivos, no facultan a su titular a autorizar o prohibir los actos de explotación de su obra o prestación protegida por el usuario, aunque si obligan a este al pago de una suma económica por los actos de explotación que realice, cantidad esta que es determinada, bien por la ley. Aunado a esto, nuestra normativa legal, ofrece una serie de mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, existiendo la posibilidad de acudir a acciones administrativas, acciones civiles y acciones penales. De seguido y de manera sucinta, se expone la normativa vigente recopilada, que está íntimamente relacionada con el tema de propiedad intelectual

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
1.-- Leyes de derechos de autor y piratería 44.- FALSIFICACIÓN DE MARCA: (pena de tres meses a cinco años de prisión según la cuantía, o pena multa de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	1.-Falsificar una marca o signo distintivo ya registrado, ambas registradas. (obs: signo distintivo o marca notoria nacional o extranjera no registrada)	1-Informe Policial (notitia criminis) o denuncia del interesado -Decomiso y secuestro - Pericial -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	1-Simple tenencia. -Falta de registro de marca o signo distintivo -Caducidad de Registro (más de 10 años sin renovar) o nulidad registral -Marca o signo distintivo diferente al registrado -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible
2.- Artículo 45: VENTA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS (de seis meses a cinco años de prisión , o multas de 20 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	2.-Vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar, productos fraudulentos (empaques, embalajes, contenedores o envases) que contengan o incorporen una marca ya registrada. Que se cause un perjuicio para el propietario registral, licenciatarios y distribuidores.-	2.-IDEM	2.-IDEM
3.- Artículo 46: VENTA, ADQUISICIÓN, OFRECIMIENTO DE DISEÑO DE EJEMPLARES DE UNA MARCA YA INSCRITA (de seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	3.-Vender, adquirir, ofrecer diseño de ejemplares de una marca ya inscrita, por separado a los productos que se destina, que cause perjuicio al propietario registral, licenciatarios y distribuidores.	3.-IDEM	3.- IDEM
4.- ARTÍCULO 47: IDENTIFICACIÓN FRAUDULENTA COMO DISTRIBUIDOR (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	4.- Identificarse en el mercado como distribuidor autorizado de una empresa determinada, cuyo nombre registral esté registrado, sin serlo en realidad, que se causa perjuicio	4.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial (determina la cuantía) -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental- exhibición de documentos que lo autoricen como distribuidor oficial -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia	4.--Falta de registro del nombre comercial -Nombre registral diferente al registrado -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible
5.- ARTÍCULO 48: UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE INDICACIONES O DENOMINACIONES DE ORIGEN (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía)	5.- Utilizar o anular, indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, identidad, o el fabricante o comerciante de un producto de manera que cause perjuicio.	5.-Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.	5.- Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible - No existió engaño
6.-ARTÍCULO 51: REPRESENTACIÓN PÚBLICA, COMUNICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN	6.- Representar o comunicar al público, obras literarias o artísticas protegidas, directa o indirectamente, por medios alámbricos o inalámbricos	5.-Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.	



Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p>DEL PÚBLICO, SIN AUTORIZACIÓN DE OBRAS LITERARIAS O ARTÍSTICAS. (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).</p> <p>7.- ARTÍCULO 52: COMUNICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE F O N O G R A M A S , EJECUCIONES E INTERPRETACIONES O EMISIONES SIN AUTORIZACIÓN (de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).</p> <p>8.- ARTÍCULO 53: I N S C R I P C I Ó N REGISTRAL DE DERECHO DE AUTOR AJENOS (de uno a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).</p> <p>9.-ARTÍCULO 54: REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE OBRAS LITERARIAS O FONOGRAMAS de seis meses a cinco años de prisión O de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía).</p> <p>10.-ARTÍCULO 55. F I J A C I Ó N , R E P R O D E C C I Ó N Y TRANSMISIÓN DE EJECIONES E INTERPRETACIONES PROTEGIDAS De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.</p>	<p>incluida la puesta a disposición al público de sus obras, que los miembros del público puedan acceder a esas obras en lugar y momento que elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.</p> <p>7.-Comunicar al público, por medios alámbricos o inalámbricos, como fonogramas o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la ley de derechos de actos y derechos conexos, o el que ponga a disposición del público dichos fonogramas, ejecuciones, interpretaciones o emisiones, y que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan sin autorización del autor o el titular o representante del derecho.</p> <p>8.-Quien inscriba como suyos, en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, obras literarias o artísticas, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones fijadas o no, o emisiones, incluidas las satelitales, protegidos por la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos.</p> <p>9.-Fijar o reproducir obras artísticas o fonogramas protegidos, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.</p> <p>10-Fijar y reproducir o transmitir interpretaciones o ejecuciones protegidas sin autorización del autor titular o representante del derecho.</p>	<p>6.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de publicidad. -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia</p> <p>7.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial -Decomiso y secuestro de publicidad. -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia</p> <p>8.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia del interesado -Pericial (por cuantía) -Decomiso y secuestro de publicidad registral (certificaciones registrales). -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.</p> <p>9. Informe Policial o denuncia del interesado (notitia criminis) -Decomiso y secuestro de material y tecnología idónea para las reproducciones -Documental y documental digital -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia. -Pericial (por cuantía)</p> <p>10- Idem</p>	<p>6.- Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición vencible -Acto con fines académicos o sin fines de lucro.-</p> <p>7.-Autorización Verbal o licencia del titular del derecho. -Error de Prohibición vencible - Acto con fines académicos o sin fines de lucro.</p> <p>8.-Error de Prohibición vencible -Paternidad de la obra -Cesión de la obra</p> <p>9.-Autorización verbal - Fines académicos, sin fines de lucro -Error de Prohibición</p> <p>10- idem</p>

<b>Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)</b>	<b>Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo</b>	<b>Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)</b>	<b>Defensas</b>
<p>11.- ARTÍCULO 56: Impresión de un número superior de ejemplares de la obra (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p>	<p>11- Reproducir un número de ejemplares superior al número convenido con el autor titular o representante del derecho.</p>	<p>11- documental contrato, allanamiento, inventario de los ejemplares reproducidos y decomiso, testimonial, pericial por cuantía. Interpretación por medio de la sana crítica racional</p>	<p>11- Autorización verbal, error numérico.</p>
<p>12: ARTICULO 57: PUBLICACIÓN COMO PROPIA DE OBRAS AJENAS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p>	<p>12.- Publicar como propias o de otro autor, obras ajenas protegidas a las cuales se les cambie o suprimo el título o se le altere el texto.</p>	<p>12.-Denuncia de parte del ofendido -Prueba de la obra del ofendido y decomiso de la obra del acusado -Peritaje -Testimonial - Interpretación por medio de la sana crítica racional</p>	<p>12.-Originalidad de la obra -Autorización verbal -Cesión de la obra -La obra no sufrió alteraciones ni en el título ni en el contenido.</p>
<p>13.-ARTÍCULO 58: A D A P T A C I Ó N , TRADUCCIÓN Y COMPENDIO DE OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS ( Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p>	<p>13.- Adaptar, transformar, traducir, modificar, compilar obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del autor, el titular, o representante del derecho de modo que resulte perjuicio</p>	<p>13.-Idem</p>	<p>13.-Utilizada para fines ilustrativos para la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, y que se mencionó la fuente y el nombre del autor. -Autorización verbal -Cesión de derecho -Error de prohibición</p>
<p>14.- ARTÍCULO 59: VENTA, OFRECIMIENTO, ALMACENAMIENTO, DEPOSITO Y D I S T R I B U C I Ó N DE EJEMPLARES FRAUDULENTOS ( Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p>	<p>14.-Vender, ofrecer para la venta, almacenar, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística de modo que afecten los derechos que la Ley de Derechos de Autor o Derechos conexos.</p>	<p>14.-Informe Policial (notitia criminis) o denuncia del interesado -Decomiso y secuestro - Pericial -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia</p>	<p>14.- Simple tenencia. -Obra literaria o artística diferente a la registrada y es de dominio público -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición -Cesión</p>
<p>15.- ARTÍCULO 60: ARRENDAMIENTO DE OBRAS LITERARIAS S ARTÍSTICAS O FONOGRAMAS SIN A U T O R I Z A C I Ó N DEL AUTOR O REPRESENTANTE ( Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p>	<p>15.-Alquilar o arrendar obras literarias o artísticas, fonogramas, esto sin autorización del representante del derecho</p>	<p>15.- Idem</p>	<p>15.- Simple tenencia. -Autorización Verbal o licencia del titular del derecho -Error de Prohibición -Cesión</p>
<p>16.- ARTÍCULO 61: FABRICACIÓN, EN SAMBLE, MODIFICACIÓN, I M P O R T A C I Ó N , EXPORTACIÓN, VENTA,</p>	<p>16.- Fabricar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender, dar en arrendamiento, o distribuir, por otro medio, un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o</p>	<p>16.- Denuncia del interesado. - Decomiso - Prueba testimonial - Pericial - Principios de Sana crítica,</p>	<p>16.-Que no se trata de un aparato decodificador</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p>ARRENDAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN POR OTRO MEDIO DE APARATOS O MECANISMOS DESCODIFICADORES (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p> <p>17.- ARTÍCULO 62: ALTERACIÓN, EVASIÓN, SUPRESIÓN, MODIFICACIÓN O DETERIORO DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS EFECTIVAS, CONTRA LA REPRODUCCIÓN EL ACCESO O PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO DE OBRAS, INTERPRETACIONES O EJECUCIONES O FONOGRAMAS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p> <p>18.- ARTÍCULO 63: ALTERACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, TRANSMISIÓN O COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE DERECHOS (Pena: De seis meses a cinco años de prisión o de 5 a 500 salarios base dependiendo de la cuantía.)</p> <p><u>TODOS DE LA LEY 8039.-</u></p>	<p>teniendo razones para saber, que el dispositivo sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal.</p> <p>17.- De cualquier forma, alterar, evadir, suprimir, modificar, deteriorar medidas tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas u otra materia u objeto de protección.</p> <p>18.- Suprimir, alterar, cualquier información sobre gestión de derechos. Distribuir o importar para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida o alterada sin autorización. (definición de gestión de derechos artículo 2 bis de la Ley 8039) Distribuir, importar para su distribución, transmitir, comunicar o poner a disposición del público, copias de obras, interpretaciones, ejecución o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización</p>	<p>lógica y experiencia</p> <p>17.- ibídem</p> <p>18.- Ibídem</p>	<p>17.- Que el sujeto activo es un funcionario de biblioteca, archivo, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. (supuestos de a) a g) de la norma 62-Ley 8039)</p> <p>18.- Que el sujeto activo es un funcionario de biblioteca, archivo, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. -Que se realicen actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, agentes o contratistas de la Administración Pública o del Sector Público para implementar la Ley, cumplir funciones de inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p><u>CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS</u> <u>(CÓDIGO TRIBUTARIO)</u> 1.-ARTÍCULO 93: NO ENTREGA DE TRIBUTOS OBTENIDOS Y RETENIDOS (Pena de cinco a diez años-superando 200 salarios base)</p> <p><u>LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS</u>  1.- ARTÍCULO 121 (Pena: 10 a 30 días multa)</p> <p>2.- ARTÍCULO 123 (Pena: Cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial) <u>LEY GENERAL DE SALUD 5295 (Contravenciones)</u>  1.- Artículo 375. (Pena: con diez a sesenta días multa)</p> <p><b>2.-Artículo 376.-</b> (Pena: de treinta a ciento veinte días multa, cuando el hecho no constituya delito)</p>	<p>1.-El agente retenedor o perceptor de tributos o el contribuyente del impuesto general sobre las ventas y del imputados selectivo de consumo que, tras haberlos retenidos o percibido o cobrado no los entregue al Fisco dentro del plazo debido.</p> <p>1.- El que sin ser autor, editor, ni causahabiente ni representante de uno de ellos, se atribuya falsamente cualquiera de estas calidades, y mediante la acción accesoria que consagra esta ley obtenga que la autoridad suspenda la representación o la ejecución pública lícita de una obra.</p> <p>2.- Quien reincide en la representación, ejecución, o audición pública no autorizada. 1.- El que importare a sabiendas, elaborar, comerciar, distribuyere o suministrare a cualquier título, manipulare o tuviere para esos mismos fines, medicamentos o alimentos deteriorados, contaminados, adulterados o falsificados, cuando el hecho no constituya delito. Y el que conservare, distribuyere, entregare o comerciar en cualquier forma, la carne o subproductos de animales afectados de zoonosis, si no hubiere autorización previa y expresa del Ministerio, cuando el hecho no constituya delito.</p> <p>2.- El que importare, exportare, vendiere, elaborar, suministrare o traficare en cualquier forma, o poseyere para esos fines, medicamentos que contengan drogas estupefacientes de libre venta o de venta restringida por las autoridades de salud, sin las debidas autorizaciones y licencias previas que señale la ley o el reglamento respectivo El que importare, exportare, vendiere, elaborar, suministrare o traficare en cualquier forma, o poseyere para esos fines, medicamentos que contengan drogas estupefacientes de libre venta o de venta restringida por las autoridades de salud, sin las debidas autorizaciones y licencias previas que señale la ley o el reglamento respectivo.</p>	<p>1.- Peritaje contable -Prueba documental -Testimonial</p> <p>1.- Denuncia (notitia criminis) -documental -testimonial -Lógica-sana crítica, experiencia.</p> <p>2.- Denuncia (notitia criminis) - Documental (carencia de permisos) -Testimonial</p> <p>1.- Denuncia (notitia criminis) -Documental -Testimonial -Pericial (Dr. Química)</p> <p>2.- Denuncia (notitia criminis) -Decomisos -Peritaje (Química analítica) -Documental -Testimonial</p>	<p>1.- Que lo defraudado no supera los 200 salarios mínimos</p> <p>1.- Que sí es autor, o editor, o causahabiente o representante de la obra. -No logró que la autoridad correspondiente suspendiera la ejecución pública lícita de la obra.</p> <p>2.- Que tiene autorización verbal -Que no hay reincidencia 1.-Que si cuenta con permisos</p> <p>2.-Si tiene permisos, licencias o autorizaciones -La venta de los medicamentos no es restringida</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p><u>- LEYES DE DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO</u></p> <p>1.- ARTÍCULO 7.- Plazo de la prisión preventiva Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 257 del Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, el plazo originario de la prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses.</p> <p>2. ARTÍCULO 8.- Cese de la medida cautelar La medida cautelar cesa por lo siguiente:</p>	<p>1.1 Decomiso administrativo, a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, de los precursores o químicos esenciales que hayan sido importados, comprados localmente, producidos, reciclados, u otros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y otras leyes y reglamentos que rigen esta materia.</p> <p>1.2) Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos.</p> <p>Los terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94 de esta ley, tendrán tres meses de plazo, a partir de las comunicaciones mencionadas en los artículos 84 y 90 de la presente ley, para reclamar los bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se exijan, para cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.</p> <p>2. a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida aun antes de que transcurran seis meses de haberse decretado.</p> <p>b) Cuando su duración supere o equivalga al monto máximo de la pena por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada.</p> <p>En este caso, el Tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento. Si se dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo de prisión preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por doce meses más.</p>	<p>1. Mismos de la investigación</p>	<p>1. Alegato de principio de inocencia.</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p>3. <i>ARTÍCULO 9.- Prórroga de la prisión preventiva.</i></p> <p>4. <i>ARTÍCULO 16.- Autorización para la intervención de las comunicaciones</i> <i>Además de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N.º 7425, y la presente Ley, el juez podrá ordenar la intervención de las comunicaciones cuando involucre el esclarecimiento de los delitos siguientes:</i></p> <p>5. <i>ARTÍCULO 18.- Levantamiento del secreto bancario:</i></p>	<p>Vencidos dichos plazos, con la finalidad de asegurar la realización de un acto particular o del debate, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia, el Tribunal podrá disponer la conducción del imputado por la Fuerza Pública y la prisión preventiva; incluso, podrá variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594. En tales casos, la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición. La Sala o el Tribunal de Casación, excepcionalmente y de oficio, podrán autorizar una prórroga de la prisión preventiva superior a los plazos anteriores y hasta por doce meses más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo juicio.</p> <p>3. A pedido del Ministerio Público, del querellante o del actor civil, el plazo originario de la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el Tribunal de Casación Penal, hasta por doce meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga.</p> <p>4...h) <i>Delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetáneamente.</i></p> <p>5. <i>En toda investigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación. La orden será emitida por el juez, a requerimiento del Ministerio Público.</i></p>	<p>3. Misma que origino la medida y la que se haya recabado que sirva de sustento para ampliar las medida y sus fundamentos.</p> <p>4.- Informe Policial (notitia criminis), o denuncia -Decomiso y secuestro de mercaderías, publicidad. -Documental -Testimonial -Principios de Sana crítica, lógica y experiencia.</p>	<p>3. Variación de circunstancias que dieron origen a la prisión.</p> <p>4. Que los actos están respaldados de legalidad</p> <p>5. Actividad revestida de legalidad</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p>6.ARTÍCULO 20.- Causa del patrimonio La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios,;</p>	<p><i>Si, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte de un grupo financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente, y finalizan, cuando se notifique oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo, sobreseimiento o sentencia absolutoria firme.-</i></p> <p>6.ibidem</p>	<p>6....acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica. Recibida la denuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral y de toda clase de productos financieros. Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto.</p>	<p>6.ibidem</p>

Delito (incluyendo el número de código) (y ley de prescripción)	Pauta condenatoria Elementos objetivos del tipo	Métodos de prueba (técnicas que ayuden con la investigación)	Defensas
<p>7. ARTÍCULO 22.- Sanciones La persona, física o jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, será condenada a:</p> <p>8. ARTÍCULO 23.- Distracción del patrimonio Se impondrá pena de prisión de cinco a quince años, a quien:...</p> <p>-El funcionario público o judicial o de entidades financieras que colabore con el Autor ,será sancionado con pena de ocho a dieciocho años de prisión e inhabilitación por diez años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales.</p> <p>9. ARTÍCULO 24.- Distracción culposa del patrimonio. Se impondrá pena de prisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o de entidades financieras que:.</p> <p>10 ARTÍCULO 25.- Decomiso... serán decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa de la causa; lo mismo procederá respecto de los productos financieros de las personas jurídicas vinculadas a estos hechos.</p> <p><u>TODOS ARTÍCULOS DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO NUMERO 8754</u></p>	<p>7...-la pérdida del patrimonio emergente, las multas y las costas de la investigación. Para los efectos de la fijación impositiva, resulta irrelevante la causa ilícita del patrimonio o del incremento emergente. El fallo será ejecutado a la brevedad por el juzgado de primera instancia; para ello, podrá disponer la presentación de bienes, su secuestro, su traspaso registral y la disposición de toda clase de productos financieros. Estos bienes se entregarán al ICD, a fin de que proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley.</p> <p>8...-conociendo de la existencia de diligencias de justificación del patrimonio emergente en su contra o en contra de su representada, aunque no se le haya notificado el traslado de la denuncia o la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice, los haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite o dificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia.</p> <p>9 -...por culpa facilite a otro la distracción del patrimonio descrita en el artículo de esta Ley.</p> <p>10.. Todos los bienes muebles, los inmuebles, el dinero, los instrumentos, los equipos, los valores y los productos financieros utilizados o provenientes de la comisión de los delitos previstos por esta Ley..</p>	<p>7. ibidem</p> <p>8. ibidem</p> <p>9. ibidem</p> <p>10. Informe policial -Decomiso y secuestro de bienes. -Documental, testimonial y pericial. - Principios de sana Crítica racional, lógica y experiencia.</p>	<p>7. Bienes obtenidos de actividades legales.</p> <p>8. Error de prohibición</p> <p>9. ibidem</p> <p>10. Bienes adquiridos legalmente.</p>



## CAPÍTULO III

### TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

La suscripción, aprobación y ratificación de parte del Estado costarricense al Cafta, impone la obligación de cumplir los compromisos internacionales adquiridos. En ese sentido, el artículo 15. 11, punto 26 inciso iv) impone lo siguiente: *“que sus autoridades puedan, al menos en los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.”* Lo anterior presupone que en los delitos relativos a la propiedad intelectual se pueda dar una acción pública de oficio con el propósito de preservar las pruebas y frenar la actuación delincuencia, por ende, no están supeditados estos delitos en esta fase de aseguramiento de prueba descrita, a una denuncia del titular de los derechos infringidos para que se dé una actuación policial, tendiente a decomisar los productos falsos, identificar a los infractores, resguardar la evidencia y evitar la continuación del delito.

En Costa Rica así mismo, el artículo 7 de la Constitución Política establece que los tratados internacionales tienen fuerza superior a las leyes, de modo que, el Estado debe cumplir con las obligaciones internacionales y adecuar su ordenamiento interno para su cumplimiento.

#### 1. Inicio de las investigaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de observancia de los derechos de la propiedad intelectual, los delitos referidos en dicha ley son de acción pública a instancia privada; no obstante, las autoridades pueden llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio sin la necesidad de denuncia formal de un privado o titular de derecho, con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

*Recapitulando:* Es posible iniciar las investigaciones de oficio, por parte de la Policía Judicial con la Dirección Funcional del Ministerio Público, o por medio de una denuncia formal.

#### Diligencias iniciales de investigación

En principio es importante la realización de un trabajo de inteligencia policial por parte de la policía judicial. Primero ubicar los lugares donde se efectúa la venta, es importante determinar el tipo de lugar, si es abierto, cerrado, si es un establecimiento público o un recinto privado, a este efecto es importante que la policía pueda realizar las siguientes actuaciones:

Registro fotográfico de los lugares.

Identificación de las personas involucradas en estas actividades.

Revisión de los antecedentes criminales de las personas involucradas.

Posibilidad de ubicar en sitios públicos cámaras de filmación donde se registren las actividades ilícitas, por quien las desarrolla.

Vigilancias policiales para determinar los horarios en que se ejerce la actividad ilícita y por quién, así mismo estos policías pueden ser testigos después en un eventual juicio, en estas vigilancias se pueden utilizar recursos tecnológicos como soporte de vídeo o grabación.

Identificación de vehículos utilizados en la movilización de mercaderías.

Seguimiento de vehículos para ubicar fábricas clandestinas o bodegas de almacenamiento de productos adulterados o falsificados.

Seguimiento de personas para ubicar de dónde se obtiene la mercadería, a quién se le entrega el dinero de las ventas y la identificación de otros posibles contactos.

Recolección de basura que sea dejada en áreas públicas como aceras, antejardín o en la calzada, ya sea de los negocios o de las casas de los involucrados en estas actividades.

Utilización de agentes encubiertos.

Identificación de testigos de la zona que conozcan de las actividades realizadas por los involucrados o personas que hayan comprado productos adulterados y que estén dispuestos a atestiguar en un eventual proceso.

Ubicación de expedientes administrativos de los involucrados, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, municipalidades, etcétera.

Utilización de “Noticia Criminis” por parte de la policía administrativa.

Registro de vehículos conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Procesal Penal para este fin se debe observar el procedimiento de la requisa.

Requisas siguiendo el procedimiento del artículo 189, del Código Procesal Penal.

Intervenciones telefónicas en casos de crimen organizado.

## 2. Conformación de una investigación fiscal

Una vez que la policía ha realizado estos actos iniciales de investigación se coordina con el fiscal o fiscalía del Ministerio Público para que conjuntamente con la policía pueda solicitar se den las siguientes diligencias:

Analizar posibilidad de realizar un estudio socioeconómico de los involucrados a efectos de determinar la procedencia de los recursos económicos.

Adquisición de muestras de los productos adulterados o falsificados a efecto de realizar peritajes o comparaciones con productos originales a cargo de los laboratorios judiciales.

Solicitudes a autoridades administrativas de informes, por ejemplo, declaraciones aduaneras, movimientos migratorios.

Inspección de lugares conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal.

Actas de hallazgos, levantamiento de huellas, otros.

Registro de vehículos conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Código Procesal Penal, a este fin se debe observar el procedimiento de la requisa.

Requisas siguiendo el procedimiento del artículo 189, del Código Procesal Penal.

Acceso a banco de personas, registros de personas, para individualizar a los posibles involucrados o involucradas.

Reconocimiento fotográfico, artículo 230 CPP.

Reconocimiento rueda de personas artículos 227 y 228 CPP.

Reconocimiento de objetos, artículo 231 CPP.

Coordinación con las Unidades de Análisis Financiero para obtener información de inteligencia sobre cuentas bancarias.

Posibilidad de realizar acuerdos de investigación conjunta con autoridades de otros países conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Código Procesal Penal.

Posibilidad de que se reciban testimonios<sup>1</sup> en la fase plenaria a través de videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código Procesal Penal.

---

<sup>1</sup> Requisitos legales y precedentes jurisprudenciales en materia de testigos.

Posibilidad de coordinar con otras unidades de investigación como la Policía Fiscal, las unidades de fiscalización del Ministerio de Hacienda, inspectores del Ministerio de Salud, para el seguimiento de varias líneas de investigación.

- **Primero debe observarse si el testigo debe ser prevenido de su derecho de abstenerse de declarar (Art. 36 CP, 204, 205 y 206 CPP).**
- **Testigos Referencia es quien tiene conocimiento por medio de otra persona, es una prueba complementaria, debe identificar a la persona de la que recibió los hechos y se debe agotar todos los medios para presentar al testigo directo.**
- **Agente Encubierto, si se utiliza debe declarar en juicio (En este sentido Sala Constitucional Voto 7079-97, Sala Tercera 398-97, 855-00).**
- **Confesión Extrajudicial, se acepta si se realiza ante terceros no de la policía.**
- **Víctimas Con Derecho de Abstención, se admiten hechos declarados ante autoridades administrativas.**
- **Comentarios efectuados por personas con Derecho de Abstención a terceros ha sido admitida por Sala Tercera Voto 154-2000.**
- **Manifestaciones de Parientes a Psicólogos o psiquiatras, se han considerado invalidas por Sala Tercera en Votos 297-98, 122-2000, 826-2000, 968-2000, 9-2002 y valida en Voto 298-00.**
- **Se ha considerado como manifestaciones espontáneas las rendidas por el acusado al médico forense, Sala Constitucional Voto 3369-97 y Sala Tercera Voto 294-98.**
- **Declaración de Coimputados (Mucho Cuidado con Autoexculpación).**

Posibilidad de solicitar auxilio judicial para la entrevista de testigos por un representante del Ministerio Público en la fase preparatoria, según lo dispuesto en el artículo 209 del Código Procesal Penal.

- 
- **Primero debe observarse si el testigo debe ser prevenido de su derecho de abstenerse de declarar (Art. 36 CP, 204, 205 y 206 CPP).**
  - **Testigos Referencia es quien tiene conocimiento por medio de otra persona, es una prueba complementaria, debe identificar a la persona de la que recibió los hechos y se debe agotar todos los medios para presentar al testigo directo.**
  - **Agente Encubierto, si se utiliza debe declarar en juicio (En este sentido Sala Constitucional Voto 7079-97, Sala Tercera 398-97, 855-00).**
  - **Confesión Extrajudicial, se acepta si se realiza ante terceros no de la policía.**
  - **Víctimas Con Derecho de Abstención, se admiten hechos declarados ante autoridades administrativas.**
  - **Comentarios efectuados por personas con Derecho de Abstención a terceros ha sido admitida por Sala Tercera Voto 154-2000.**
  - **Manifestaciones de Parientes a Psicólogos o psiquiatras, se han considerado invalidas por Sala Tercera en Votos 297-98, 122-2000, 826-2000, 968-2000, 9-2002 y valida en Voto 298-00.**
  - **Se ha considerado como manifestaciones espontáneas las rendidas por el acusado al médico forense, Sala Constitucional Voto 3369-97 y Sala Tercera Voto 294-98.**
  - **Declaración de Coimputados (Mucho Cuidado con Autoexculpación).**

Posibilidad de solicitar intervenciones telefónicas en casos de crimen organizado.

### **3. Técnicas de investigación que involucran a los jueces, juezas, fiscalas, fiscales y a la policía**

Algunas actuaciones van a requerir, por el respeto de los derechos fundamentales, que la autorización para ser realizados provenga de una autoridad judicial, dentro de esas podemos enumerar las siguientes:

La gestión, ante el juez o jueza penal, de una orden de allanamiento de residencias y locales comerciales, a fin de ingresar a los recintos privados y poder incautar la mercadería o bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, individualizar y detener a los responsables. Se debe cumplir con los requisitos de los numerales 193 y siguientes del Código Procesal Penal.

El levantamiento de secreto bancario o tributario, que debe solicitarse al juez o jueza.

El registro de las llamadas entrantes y salientes (no intervención) de los teléfonos de los investigados. *“Actualmente, el marco legal impide la captación de comunicaciones (sea la intervención y grabación de las telecomunicaciones, puesta de micrófonos ocultos, cámaras escondidas) en los delitos contra la propiedad intelectual, inclusive el ordinal 198 del Código Penal estipula como delito la captación indebida de manifestaciones verbales”*. No obstante, si el caso se tramita como un delito de crimen organizado sí es posible solicitar al juez o jueza las intervenciones telefónicas.

La posibilidad de que se autorice la aplicación de criterios de oportunidad, sobre todo en casos de crimen organizado, es una valiosa herramienta de investigación.

La posibilidad de solicitar, ya sea por medio de cartas rogatorias o solicitudes de asistencia, cooperación judicial internacional, en este caso la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, tiene prevista la designación de autoridades centrales y en el caso de Costa Rica la Fiscalía General de la República es la autoridad central, para este tipo de solicitudes.

La recepción de un eventual anticipo jurisdiccional de prueba en caso de ser necesario el aseguramiento de los testimonios de testigos, que por circunstancias especiales, no puedan declarar en un eventual juicio, se seguirán las reglas del artículo 293 del Código Procesal Penal.

Posibilidad de recibir por videoconferencia, en fase de juicio, la declaración de testigos, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Procesal Penal.

### **4. Prueba ilícita y cadena de custodia**

En relación con la prueba ilícita se debe asegurar sobre todo la cadena de custodia de la prueba, se debe establecer un proceso para la recolección y aseguramiento de la prueba.

En relación con la cadena de custodia de la prueba es importante revisar lo establecido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en los votos 368-F-92 y 420-F-92, en estas resoluciones ha establecido como fases de la Cadena de custodia de la prueba las siguientes:

Extracción o recolección.

Preservación y empaque.

Transporte o traslado.

Entrega apropiada de esta.

Autenticidad durante el análisis.

Preservación definitiva hasta la finalización del juicio.

En ese sentido es importante a nuestro criterio que se sigan los siguientes pasos:

Primero: Esto debe iniciar desde la solicitud de allanamiento registro y secuestro, especificando claramente los objetos por secuestrar.

Segundo: Es importante realizar una inspección preliminar y búsqueda de indicios en el sitio del suceso.

Tercero: Se debe fijar adecuadamente el lugar de recolección de cada uno de los objetos que servirán de evidencia, esta fijación se realiza en el sitio, se aconseja la fijación fotográfica, en la medida de lo posible la utilización de vídeo y es importante que se pueda realizar un croquis general del sitio.

Cuarto: Seguidamente, se procede a la recolección, embalaje (sellado) e identificación adecuada de cada uno de los objetos.

Es importante en esta etapa que se describan claramente todos y cada uno de los objetos decomisados en el acta que levanta el juez o la jueza. Así mismo en esta se debe indicar claramente quién se encargará del traslado de esas evidencias, las cuales ya deben estar claramente embaladas y aseguradas mediante etiquetado que permita preservar la integridad de los objetos del sitio del suceso a los laboratorios.

Quinto: Realizar el transporte y entrega de la evidencia, es normal que en el acta que levanta el juez, la jueza, el fiscal o fiscalía se designe al personal del Organismo de Investigación Judicial que se encargará del transporte y entrega de la evidencia en los laboratorios forenses, esto es muy importante a efectos de una efectiva cadena de custodia de la prueba. Así mismo el encargado debe registrar en el etiquetado a la persona a la cual le hace entrega de esa evidencia en los laboratorios forenses.

En aquellos casos donde no se pudo registrar adecuadamente la cantidad de objetos o documentos al momento del secuestro se debe, con posterioridad, pedir a la jueza o al juez una apertura de evidencia con presencia de esta autoridad, de manera que sea esta la que proceda a detallar adecuadamente los objetos decomisados y asegurar la cadena de custodia de la prueba.

Sexto: Es importante realizar una adecuada solicitud pericial y con ello poder establecer los extremos

que interesan para la fase de juicio oral y público.

Sétimo: Finalmente se da la devolución y destrucción de la evidencia, es importante en todos los casos, independientemente de que se obtenga una condenatoria o no, se solicite la destrucción de las mercaderías falsificadas.

En tema de prueba ilícita es importante revisar los siguientes fallos jurisprudenciales.

Primeros fallos a inicios del año 1990, voto 802-90, declara inconstitucional el artículo 221 del Código de Procedimientos Penales.

Reiteración voto 1345-90. No se puede utilizar la prueba ilícita para probar hecho alguno, reiterado en votos 15-91 y 320-91 todos de la Sala Constitucional.

Reconocimiento de la Teoría de la Fuente Independiente, resolución 701-91. Reiterada en resoluciones 611-90, 1739-92, 2529-94, 3306-94, 9127-01 todos de la Sala Constitucional y de la Sala Tercera 456-F-94, 539-94, 819-98, 180-00, 1125-00, 212-02 y 291-02.

Es irrenunciable el derecho de abstenerse de declarar contra sí mismo, voto 264-91 de la Sala Constitucional.

Excepciones para utilizar al imputado como fuente de prueba voto 556-91, de la Sala Constitucional

Prueba derivada de la ilícita no tiene valor probatorio, Voto 540-91 y voto 1739-92, doctrina de los Frutos del Árbol Envenenado ambos de la Sala Constitucional.

Teoría de la Supresión Hipotética Votos de la Sala Constitucional, 1739-92, 3306-94, 5100-95, 2834-00, Votos de la Sala Tercera 53-F-92, 47-F-94 y 171-F-95, Voto del Tribunal de Casación 66-F-99.

## **5. Normativa del Código Procesal Penal relacionada a actos de investigación**

### Artículo 65. Cooperación internacional

Cuando las actividades delictivas se realicen, en todo o en parte, fuera del territorio nacional, o se les atribuyan a personas ligadas a una organización de carácter regional o internacional, en los casos en que deba aplicarse la legislación penal costarricense, el Ministerio Público podrá formar equipos conjuntos de investigación con instituciones extranjeras o internacionales.

Los acuerdos de investigación conjunta deberán ser aprobados y supervisados por el Fiscal General.

### Artículo 185. Inspección y registro del lugar del hecho

Cuando sea necesario inspeccionar lugares o cosas por existir motivos suficientes para sospechar que

se encontrarán rastros del delito o por presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro.

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, las cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de utilidad para averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes.

El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la diligencia, salvo que se disponga lo contrario.

Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él cuando se efectúe o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona mayor de edad. Se preferirá a familiares del primero.

#### Artículo 187. Facultades coercitivas

Para realizar la inspección y el registro, podrá ordenarse que, durante la diligencia, no se ausenten quienes se encuentran en el lugar o que cualquier otra persona comparezca inmediatamente.

#### Artículo 188. Inspección corporal

Cuando sea necesario, el juez o fiscal encargados de la investigación podrán ordenar la inspección corporal del imputado y, en tal caso, cuidará que se respete su pudor.

Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto de otra persona, en los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad.

Si es preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos.

Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

#### Artículo 189. Requisa

El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal, siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito.

Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo.

La advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo, que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas.

Las requisas de mujeres las harán otras mujeres.



Se elaborará un acta, que podrá ser incorporada al juicio por lectura.

#### Artículo 190. Registro de vehículos

El juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito. En lo que sea aplicable, se realizará el mismo procedimiento y se cumplirá con las mismas formalidades previstas para la requisa de personas.

#### Artículo 193. Allanamiento y registro de morada

Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado personalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas.

Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante consienta o en los casos sumamente graves y urgentes. Deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento.

#### Artículo 194. Allanamiento de otros locales

El allanamiento de locales públicos, establecimientos de reunión o recreo mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, será acordado por el juez, quien podrá delegar la realización de la diligencia en funcionarios del Ministerio Público o de la policía judicial. No regirán las limitaciones horarias establecidas en el artículo anterior.

En estos casos, deberá avisarse a las personas encargadas de los locales, salvo que sea perjudicial para la investigación.

#### Artículo 198. Orden de secuestro

El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea necesario, ordenarán su secuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en un funcionario de la policía judicial.

#### Artículo 199. Procedimiento para el secuestro

Al secuestro se le aplicarán las disposiciones prescritas para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo custodia segura.

Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos secuestrados, cuando estos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil custodia o cuando convenga así para la instrucción.

#### Artículo 202. Clausura de locales

Cuando, para averiguar un hecho punible, sea indispensable clausurar un local o movilizar cosas muebles que, por su naturaleza o dimensiones, no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del registro.

#### Artículo 283. Diligencias preliminares

Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera intervención, informarán al Ministerio Público. Bajo la dirección y control del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una investigación preventiva.

#### Artículo 284. Actuación de la policía administrativa

Los agentes de la policía administrativa serán considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando cumplan las funciones que la ley y este Código les impone a estos y serán auxiliares los empleados de aquella.

La policía administrativa, en cuanto cumpla actos de policía judicial, estará bajo la autoridad de los jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté sometida. Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero desde el momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar.

#### Artículo 285. Función

La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública; impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para basar la acusación o determinar el sobreseimiento.

Si el delito es de acción privada, sólo deberá proceder cuando reciba orden del tribunal; pero, si es de instancia privada, actuará por denuncia de la persona autorizada para instar.

#### Artículo 286. Atribuciones

La policía judicial tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Recibir denuncias.
- b) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados.
- c) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje una adecuada investigación.
- d) Proceder a los allanamientos y las requisas, con las formalidades y limitaciones establecidas en este Código.
- e) Ordenar, si es indispensable, la clausura del local en que por indicios se suponga que se ha cometido un delito.

- f) Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.
- g) Citar, aprehender e incomunicar al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza.
- h) Entrevistar e identificar al imputado respetando las garantías establecidas en la Constitución y las leyes.

En el caso de los incisos b), c) y d) si no puede realizar la diligencia por impedimento legal deberá tomar las previsiones del caso para que no se alteren las circunstancias por constatar, mientras interviene el juez o el fiscal.

#### Artículo 290. Facultades del Ministerio Público

El Ministerio Público practicará las diligencias y actuaciones de la investigación preparatoria que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional.

Podrá exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, quienes están obligados a colaborar con la investigación, según sus respectivas competencias y a cumplir las solicitudes o pedidos de informes que se realicen conforme a la ley.

Además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios de prueba en los lugares donde se investigue un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.

#### Artículo 291. Facultad de investigación

El Ministerio Público podrá realizar las diligencias que permitan asegurar los elementos de prueba esenciales sobre el hecho punible y determinar a sus autores y partícipes, aun cuando se haya suspendido el proceso a prueba o se haya aplicado un criterio de oportunidad.

#### Artículo 294. Urgencia

Cuando se ignore quién podría ser el imputado o si alguno de los actos previstos en el artículo anterior es de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y este practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas y, de ser necesario, designará un defensor público para que participe en el acto.

Cuando se ha procedido por urgencia, después de practicado el acto, deberá ser puesto en conocimiento de las partes.

No se podrá prescindir de la citación previa en los casos en que deba recibirse declaración a un testigo ante la posibilidad de que olvide circunstancias esenciales.



# CAPÍTULO IV

## MEDIDAS CAUTELARES

### 1. Medidas cautelares como prevención y disminución de los efectos dañinos de la infracción de los derechos de propiedad intelectual

Los procedimientos de observancia, según se desprende de las disposiciones generales del ADPIC (artículos 1 y 50), y que recogen la mayoría de los Estados en su legislación interna, contemplan principios y normas básicas que están dirigidas a garantizar procedimientos rápidos, eficaces, justos y equitativos, teniendo en cuenta el derecho de defensa de los demandados (arts. 41.1 y 41.2 de los ADPIC). Entonces, como principios que debe aplicar todo juzgador en esta materia, encontramos: a) acceso a la justicia; b) justicia y equidad; c) economía; d) debido proceso, f) publicidad del proceso (debiendo, eso sí, preservar la información confidencial, como en casos en los que estén involucrados aspectos relacionados con datos de prueba, información no divulgada y *know how*); g) verdad procesal; h) motivación de las resoluciones; i) derecho de impugnación.

Estas normas supranacionales y programáticas sirvieron de base a la promulgación de la Ley de los Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, del 5 de octubre del 2000. Dicho cuerpo normativo, en lo que interesa resaltar para los efectos de este manual, dentro de su ámbito de aplicación incluye las acciones judiciales, ya sean procesos penales<sup>1</sup> o procesos civiles abreviados o sumarios de competencia desleal,<sup>2</sup> que se han creado para el efectivo resguardo de la propiedad intelectual. Claro está, a fin de asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte en esos procesos, con el propósito de evitar la conservación o consolidación irreversible de situaciones ilícitas, y en aras de que el titular de la propiedad intelectual pueda mantener su posición competitiva en el mercado, el legislador le concedió al órgano jurisdiccional amplias potestades para decretar medidas cautelares.

A instancia del actor, las medidas cautelares, que se rigen por el principio dispositivo, podrán adoptarse antes de entablar la demanda, junto con ella, en el transcurso del proceso o en la misma fase de ejecución del fallo.

1. Los delitos, cuya comisión podría dar lugar a medidas cautelares basadas en el artículo 42 de la Ley 8039, tienen como bienes jurídicos tutelados a las marcas y otros signos distintivos, derechos de autor y derechos conexos y los esquemas originales de trazado de circuitos integrados.
2. Mientras que en la vía civil, además de protegerse a las marcas y otros signos distintivos, los derechos de autor y derechos conexos y los esquemas originales de trazado de circuitos integrados, también encuentran tutela la información no divulgada, las patentes, las obtenciones vegetales, los dibujos y modelos industriales y los modelos de utilidad.

Como presupuestos materiales para ordenar una medida cautelar se tienen la apariencia de buen derecho, el peligro de mora, la instrumentalidad, razonabilidad y proporcionalidad y prestación de caución por el solicitante.

En el primer caso, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 8039, el promovente debe acreditar ser el titular del derecho o su representante. Aquí el legislador vinculó la apariencia de buen derecho con la legitimación que debe ostentar el promovente de las medidas cautelares. Claro está, conforme se indicará más adelante, la apariencia de buen derecho no se satisface plenamente con solo probar una mera titularidad.

La mencionada titularidad, a manera de ejemplo, se demostrará con la certificación del Registro de la Propiedad Industrial que consigne que determinado sujeto es titular de una marca, patente o modelo de utilidad. De igual modo, se podrá acreditar con una certificación del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos que compruebe la titularidad sobre una obra protegida. Sin embargo, podría suceder que la obra que se está copiando o explotando sin autorización no se encuentre inscrita; en cuyo caso quien requiera de la tutela cautelar deberá proporcionar medios probatorios suficientes que acrediten su titularidad, verbigracia, ejemplares de la obra con su nombre impreso en ella para los efectos del canon 155 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Asimismo, no se debe descartar que un autor, quien cedió sus derechos patrimoniales y, por ende, no es titular de la obra, gestione medidas cautelares en defensa de su derecho moral. A su vez, la reforma que la Ley 8656, del 18 de julio del 2008, introdujo al ordinal 38 de la Ley 8039, reconoció la legitimación de sujetos como federaciones, asociaciones, licenciatarios exclusivos y otros licenciatarios, para acudir a estrados judiciales en defensa de la propiedad intelectual. Por consiguiente, esa legitimación se extiende al ámbito de las medidas cautelares, que podrán pedirse siempre que estas personas demuestren que reúnen la capacidad legal para hacer valer los derechos de propiedad intelectual que en cada caso se persiga defender.

En fin, en aras de resguardar todas estas particulares situaciones, se debe interpretar de manera amplia la referida disposición 3 de la Ley 8039. En lo que incumbe a la representación del promovente de las medidas cautelares, debe relacionarse el citado cardinal 3 de la Ley 8039 con el precepto 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula el otorgamiento de poderes en materia de propiedad intelectual.

Con respecto a la representación, debe considerarse que en los supuestos en que sociedades de gestión colectiva impulsen las medidas cautelares, se les debe exigir que acrediten que poseen la representación del titular de las obras que, presuntamente, se han explotado sin autorización. En todos los casos, además, y en virtud de la reforma que se introdujo con la Ley 8656, del 18 de julio del 2008, la apariencia de buen derecho, o "*fomus boni iuris*" como se le conoce en doctrina, se cumplirá con la presentación de pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a satisfacción del órgano jurisdiccional, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. En otras palabras, el actor deberá fundar un juicio provisional

e indiciario que sea favorable a sus pretensiones. En esa dirección, el juez o jueza deberá examinar no solo la apariencia de buen derecho del actor sino también la apariencia de buen derecho del demandado, quien, eventualmente, también podría ser titular de derechos de propiedad intelectual. De forma excepcional, en casos de patentes o modelos de utilidad que revistan una especial complejidad, se considera viable que el órgano jurisdiccional dentro del contradictorio propio de las medidas cautelares *-sumario cognitio-* ordene un peritaje que ayude a apreciar la apariencia de buen derecho. Desde luego, al promovente no se le exige formar una convicción definitiva en el ánimo del juzgador, pues al momento de resolverse una medida cautelar no se deben prejuzgar aspectos propios de desarrollarse en sentencia. Mas el demandante, en aras de obtener las medidas cautelares, sí debe demostrar una posición digna de ser tutelada cautelarmente.<sup>3</sup>

El peligro de mora surge por el riesgo de atraso en la Administración de Justicia. En efecto, podría suceder que una sentencia llegue demasiado tarde, y que se le cause al derecho del actor una lesión grave y de difícil reparación. Se hace necesario, en consecuencia, un resguardo provisional que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad intelectual en concordancia con los artículos 41 y 47 de la Constitución Política. En algunos supuestos, como el despacho de mercaderías falsificadas en aduanas, hay una marcada urgencia que, incluso, justifica que las medidas cautelares se dicten *inaudita altera parte*, es decir, sin escuchar antes al demandado. También ocurren supuestos de premura cuando existe el riesgo de que el presunto infractor destruya pruebas de su actividad ilícita. A contrario *sensu*, podría suceder que la conducta objeto de la demanda haya sido consentida o tolerada por el actor durante un largo período de tiempo. En estos casos, donde el peligro de mora queda en entredicho por la misma pasividad del demandante, el órgano jurisdiccional debe actuar con especial cautela, salvo que el actor justifique los motivos por los que antes no había gestionado las medidas cautelares. En fin, el peligro de mora debe ser apreciado con prudencia y mesura por el juzgador, según las vicisitudes de cada caso concreto.

La instrumentalidad requiere que la medida cautelar se adecúe a la situación jurídica cautelable, en otras palabras, aquella situación jurídica para cuyo aseguramiento o efectividad se pide la medida cautelar<sup>4</sup>. Recordemos que las medidas cautelares no son un fin en sí mismas. Antes bien, debe haber una correspondencia entre la medida cautelar solicitada y el objeto del proceso principal (ya iniciado o que se establecerá luego de que se adopte la medida). Se requiere, entonces, que la medida cautelar se conduzca a garantizar el resultado del proceso.

Entre tanto, la razonabilidad y proporcionalidad son principios de raigambre constitucional que, lógicamente, deben servir como pauta en el momento de dictar medidas cautelares. Precisamente, el numeral 4 de la Ley 8039 exige la proporcionalidad de la medida cautelar, que deberá de circunscribirse

3. Castán Pérez-Gómez, Antonio (2005). “Las Medidas Cautelares ‘Inaudita Parte’ en Propiedad Industrial e Intelectual” en obra colectiva denominada *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*. Colección de Trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez Cano. Barcelona, España. Grupo Español de la AIPPI. Página 249.

4. De la Oliva Santos, Andrés; Díez Picazo Giménez, Ignacio; Vegas Torres, Jaime (2005). *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales*. Tercera edición. Madrid, España. Editorial Universitaria Ramón Areces; Página 391. Ojo al tamaño de la raya.

a lo estrictamente necesario para cumplir su objetivo. Prevalece, en consecuencia, en materia de medidas cautelares un criterio de menor onerosidad, es decir, la medida cautelar que en cada caso se requiera debe ser, de entre las adecuadas para el fin propuesto, la menos gravosa o perjudicial para el demandado.<sup>5</sup> Sobre este tema, se puede consultar la valiosa sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 10762-04, de las dieciocho horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de setiembre del dos mil cuatro.

La prestación de caución por el solicitante, ante la posibilidad de que ocurran gestiones abusivas, tiende a asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que, eventualmente, cause la ejecución de las medidas cautelares. Debe aclararse que la prestación de caución no suple la falta de la apariencia de buen derecho, el peligro de mora o los demás presupuestos inherentes a las medidas cautelares. Por ende, tendrán que concurrir todos los presupuestos ya mencionados para que las medidas cautelares se ordenen junto con la fijación de la caución. Por supuesto, la caución podrá establecerse a satisfacción del juez en dinero en efectivo, valores de comercio, u otros. A la vez, en tesis de principio, la prestación de caución es obligatoria. De ahí que el órgano jurisdiccional no podría dispensar al actor de su cumplimiento, aun en el caso de que el promovente litigue como pobre. En este sentido, debe aplicarse por analogía a las medidas cautelares que se dicten en materia de propiedad intelectual el ordinal 256 del Código Procesal Civil, según el cual el beneficio de pobreza no exime de rendir la garantía del embargo preventivo. No obstante, se estima que en casos muy calificados, en los cuales la infracción del derecho de exclusiva resulta evidente y manifiesta, y ante las dificultades económicas que pueda atravesar el solicitante de las medidas cautelares, las cuales deberán acreditarse sumariamente ante la jueza o el juez, se podrán decretar las medidas cautelares sin necesidad de la garantía con el propósito de que ella no constituya un obstáculo en la tutela efectiva de la propiedad intelectual. Con todo, la persona juzgadora podrá apreciar de forma mesurada las circunstancias que giran en torno a las medidas cautelares pedidas, para así fijar prudencialmente la caución que guarde equilibrio con las posiciones que cada parte defiende. En principio, entre más certeza tenga el órgano jurisdiccional acerca de la potencial violación de un derecho de propiedad intelectual menor será la caución. A la inversa, a menor certeza sobre la posible vulneración de un derecho de propiedad intelectual la caución deberá ser mayor. Con todo, no deberán fijarse garantías excesivamente elevadas que, de manera irrazonable, disuadan el poder recurrir a las medidas cautelares.

En general, las medidas cautelares se caracterizan por su naturaleza provisional y mutable. Por ende, será factible modificarlas de acuerdo con los avatares que ocurran durante el transcurso del proceso y que impliquen un cambio de circunstancias. Las medidas cautelares, deben ser flexibles para que puedan adaptarse a las situaciones que sobrevengan en la substanciación del proceso.

Además de las medidas cautelares tradicionales, como el embargo, el artículo 5 de la Ley 8039 y sus reformas contempla otras medidas cautelares entre ellas el cese inmediato de la actividad presumiblemente infractora, la suspensión aduanera, entre otras. Norma que es de carácter enunciativo,

---

5. De la Oliva Santos, Andrés; Díez Picazo Giménez, Ignacio; Vegas Torres, Jaime. *Op. cit.* Página 392.



esto significa que el juez tiene la facultad de adoptar cualquier otra medida cautelar oportuna y pertinente para al caso concreto. A manera de ejemplo, en casos de infracción a derechos de autor, el órgano jurisdiccional puede suspender la actividad, ya sea un concierto u obra de teatro, donde se ejecuten estas actividades sin previa autorización de su titular. Es factible, pues, elaborar una clasificación que distinga a las medidas cautelares genéricas, que en abstracto contempla el precepto 242 del Código Procesal Civil, y las medidas cautelares específicas que menciona la Ley 8039. Ambos cuerpos normativos pueden interpretarse de manera armónica a la luz de los principios que informan la tutela cautelar. Queremos resaltar en esta materia la importancia de algunas medidas específicas, como el cese o la suspensión de la actividad, etcétera. Estas medidas pueden adoptarse, sin escuchar antes al demandado, en casos de urgencia o en supuestos en los cuales el aviso sobre la medida cautelar puede tornar nugatorio el derecho del titular de propiedad intelectual. Claro está, es recomendable que el litigante que gestiona unas medidas cautelares *inaudita parte* fundamente ante el juez o la jueza las razones de urgencia o premura que justifican una resolución de esa naturaleza; y que, igualmente, el juzgador fundamente por qué decide resolver *inaudita parte*; conservando el juez la facultad de otorgar audiencia al demandado antes de resolver sobre las medidas, en caso de que considere que no se presentan los presupuestos de las medidas *inaudita altera parte*. Obsérvese que si no concurren los presupuestos de urgencia, el juez o jueza deberá garantizar el contradictorio y conceder audiencia al demandado sobre el pedimento de medidas cautelares.

Las medidas cautelares, ya sean *inaudita altera parte* o siguiendo el contradictorio, deberán resolverse a la mayor brevedad, en principio, ajustándose a los plazos que establece la disposición 6 de la Ley 8039. En procura de garantizar su efectividad, la ejecución de las medidas cautelares no se interrumpirá debido a la presentación de recursos. Téngase presente que, previo a la ejecución de las medidas cautelares, se ha debido rendir una caución que proteja los intereses del demandado.

Un tema de especial relevancia subyace en los recursos que caben contra el pronunciamiento que decide sobre las medidas cautelares. Por regla general derivada del guarismo 554 del Código Procesal Civil, cabrá la revocatoria contra el auto que defina la procedencia de las medidas cautelares. Sin embargo, el recurso de apelación solo será viable en cuanto a la resolución que las admita, no así el auto que las rechace. Al respecto, analícese el voto 277-L, de las siete horas treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo del dos mil ocho, que dictó el Tribunal Primero Civil de San José.

Con todo, una vez que se notifica la adopción de las medidas cautelares, el promovente cuenta con el plazo de un mes para instaurar la demanda. Este plazo es perentorio y no ordenatorio y su eventual prórroga se hallaría sujeta al cumplimiento de los requisitos que estatuye el artículo 143 del Código Procesal Civil. De no incoarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, las medidas cautelares se tendrán por revocadas y quien las gestionó deberá reparar los daños y perjuicios irrogados, que se liquidarán por los trámites de ejecución de sentencia. A la vez, quien pretenda cobrar esa indemnización, deberá plantear su reclamo en el plazo de un mes. De no solicitarlo o no acreditar su derecho a ser resarcido, la caución se devolverá al actor. Se infiere, entonces, del canon 9 de la Ley 8039 que la caución no funciona como una especie

de indemnización fija y que, en todo caso, las indemnizaciones que se lleguen a ordenar dependerán de la prueba sobre los daños y perjuicios que hayan ocasionado las medidas cautelares.

## 2. Medidas cautelares en función de las diversas modalidades de propiedad intelectual

### 2.1. Medidas cautelares en derechos de autor y derechos conexos

Las medidas cautelares en torno a la observancia de los derechos de autor y los derechos conexos pueden analizarse desde tres vertientes:

A) La suspensión de la ejecución pública no autorizada de la obra protegida, ya sea un concierto, espectáculo teatral, cinematográfico, filarmónico u otro análogo. De igual modo, puede aplicarse la suspensión de la ejecución pública de la obra protegida en aquellos casos en que se divulgue, sin autorización de su titular, en medios de comunicación masiva como la radio, televisión, periódicos, revistas, u otros. Incluso, la suspensión de la ejecución pública no autorizada de la obra, en tesis de principio, debería aplicarse también cuando ella se difunde en la red internet sin el visto bueno de su titular. En estas hipótesis suele mediar una premura que justifica que las medidas cautelares se decreten *in audita altera parte*, ya que después de ejecutada la obra al titular no le quedaría más remedio que ver limitadas sus reclamaciones a la indemnización de los daños y perjuicios irrogados. En tal escenario, dada la urgencia que prevalece, el examen sobre la apariencia de buen derecho no debe ser muy riguroso.<sup>66</sup> Ante posibles abusos, los derechos del supuesto infractor quedarán a resguardo con la rendición de una contracautela.

B) El embargo o decomiso de las reproducciones no autorizadas de la obra, por ejemplo, fotocopias o discos quemados, que se estén vendiendo o alquilando en el comercio.

C) Para los efectos indemnizatorios, el embargo de las utilidades que perciba el presunto infractor a raíz del uso indebido de la obra, sin perjuicio, claro está, que dicha medida cautelar recaiga sobre otros bienes que conforman el patrimonio del supuesto infractor.

Esta última medida cautelar podría aplicarse, por ejemplo, en el supuesto en que el editor publique una cantidad mayor de ejemplares de los que le autorizó el titular de la obra.

Con todo, la anterior clasificación, de ninguna manera, agota las posibles medidas cautelares que podrían decretarse ante las novedosas formas de apropiación de obras protegidas, y que se concretan a través del aprovechamiento de medios tecnológicos.

En principio, quien gestione las medidas cautelares en materia de derechos de autor y derechos conexos deberá probar su titularidad mediante una certificación expedida por el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. No obstante, se estima que un autor no titular de los derechos patrimoniales

6. Emery, Miguel Ángel (2005). *Propiedad Intelectual. Ley 11.723. Comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*. Tercera edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma Páginas 331 y 332.

(quien, verbigracia, los ha cedido) podría gestionar medidas cautelares en defensa de su derecho moral, por ejemplo, cuando exista peligro de que se lesione su honor o reputación como autor de la obra o cuando esta corra el riesgo de ser mutilada o deformada. En este caso, el solicitante de las medidas cautelares debe acreditar ante el órgano jurisdiccional su condición de autor. Con todo, los derechos de autor y derechos conexos resultan susceptibles de protección desde el mismo acto de su creación. De ahí que podría ocurrir que el autor de una obra, que no se ha registrado, promueva medidas cautelares. En ese supuesto, el carácter de autor se podrá demostrar echando mano de las presunciones que contiene el artículo 155 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según el cual se tendrá como autor de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos, salvo prueba en contrario, al individuo cuyo nombre o seudónimo conocido está indicado en ella, en la forma habitual. Por último, en el caso de que una sociedad de gestión colectiva impulse medidas cautelares, será necesario que pruebe su representación para ejercer la defensa de las obras que, presuntamente, se ejecutan sin su autorización.

## 2. 2. Medidas cautelares en marcas y otros signos distintivos

Los derechos respecto de los signos distintivos, en general, presentan como eficaz remedio protector a las medidas cautelares.

Al igual que sucede con otras clases de propiedad intelectual, en esta materia suele predominar la urgencia de una tutela provisional que sea efectiva. Valórese, a manera de ejemplo, que los servicios o productos distribuidos bajo una marca presuntamente infractora podrían ser de baja calidad, de forma que el prestigio o *good will* inherente a la marca infringida soportaría un grave quebranto que, difícilmente, podría compensarse con una indemnización.<sup>77</sup> A la vez, el hecho de que signos distintivos, entre ellos marcas, nombres comerciales o denominaciones de origen, provoquen confusión o error en el público consumidor distorsiona la transparencia del mercado. En consecuencia, se hace necesario paralizar, a través de medidas cautelares, la actividad que, *prima facie*, se perciba como infractora de signos distintivos. Con ese norte, la autoridad judicial podrá ordenar el cese inmediato de la actividad infractora, verbigracia, prohibiendo que se emita publicidad lesiva al signo distintivo supuestamente infringido. Además, se considera viable que esa protección se extienda a los nombres de dominio, que se usen con fines distintivos en las páginas web, y que infrinjan derechos de exclusiva, verbigracia, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, entre otros. Asimismo, cabrá el embargo o decomiso de las mercancías presuntamente infractoras, desde luego, sujeto al resultado que arroje el proceso en sentencia.

En aras de que se ejecuten las medidas cautelares, el promovente deberá acreditar su titularidad sobre el signo distintivo, sin perjuicio de que las medidas cautelares las impulse en su condición de licenciataria, al amparo del ordinal 38 de la Ley 8039. Con todo, el solicitante de las medidas cautelares podrá actuar en desempeño de un mandato, de acuerdo con el numeral 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

7. Fernández-Nóvoa, Carlos (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Segunda edición. Madrid, España. Marcial Pons Página 498.

### 2.3. Medidas cautelares en patentes y modelos de utilidad

En el ámbito de resguardo a las invenciones, la tutela cautelar juega un papel importante. En principio, las medidas cautelares que revestirán mayor trascendencia serán la cesación de los actos que, presuntamente, violen el derecho del peticionario; la retención o depósito de los objetos producidos, así como de los medios destinados a tal producción, y el afianzamiento de una eventual indemnización por daños y perjuicios.<sup>88</sup>

Dado el carácter técnico de las patentes y de los modelos de utilidad, que previamente ha sido evaluado por el Registro de la Propiedad Industrial, en los procedimientos relacionados con la observancia de estos derechos de exclusiva, habrá una presunción refutable sobre su validez. Artículo 3, párrafo último de la Ley 8039. Es decir, sin perjuicio de las posteriores objeciones que el demandado pueda realizar en la vía que corresponda, se presumirá que la patente o modelo de utilidad presuntamente infringidos satisfacen los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

El solicitante deberá requerir las medidas cautelares con sustento en una certificación del Registro de la Propiedad Industrial que compruebe su titularidad sobre la patente o el modelo de utilidad que estarían siendo infringidos. Por supuesto, debe acreditar el peligro de mora y la apariencia de buen derecho con el agravante de que, por tratarse de una materia técnica, se le dificultará al órgano jurisdiccional la apreciación de las pruebas razonablemente disponibles que vengán a establecer un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o será objeto de inminente infracción. Se estima que, en asuntos de elevada complejidad, la persona juzgadora dentro del contradictorio de las medidas cautelares *sumario cognitio* podrá apoyarse en un peritaje que le ayude a apreciar con mayores elementos de juicio la apariencia de buen derecho de las medidas cautelares que se promueven. Claro está, al margen de que se ordene un examen técnico, las medidas cautelares deberán resolverse a la mayor brevedad. Deberán ajustarse, a la vez, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, considerando el daño que se le produce al titular de la patente o modelo de utilidad y el eventual daño que se le cause al presunto infractor.

Por último, con base en la normativa general que contiene el Código Procesal Civil sobre las medidas cautelares, se estima factible que se le otorgue una protección provisional al agente económico que tenga una solicitud de patente o modelo de utilidad en trámite de inscripción, y se considere afectado por una actividad de imitación o copia de su invención.

-Medidas cautelares en materia de obtenciones vegetales: En lo que respecta a las obtenciones vegetales, la Ley 8631, con algunas leves modificaciones, se plega a las regulaciones que, sobre medidas cautelares incluidas las medidas en frontera, contiene la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. En razón de esa semejanza, se procederán a recalcar las diferencias sustanciales entre ambos cuerpos normativos. Junto con la solicitud de medidas cautelares, se deberá presentar certificación que compruebe la inscripción de la obtención en el Registro de Variedades

8. Botana Agra, Manuel en coautoría con Fernández Nóvoa, Carlos y Otero Lastres, José Manuel (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid, España. Marcial Pons, Página 227.

Protegidas a cargo de la Oficina Nacional de Semillas (Ofinase), órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería que ejerce la competencia de recibir, tramitar y resolver las solicitudes para la concesión de los certificados de obtentor de variedades. En estos casos, la apariencia de buen derecho o *fomus boni iuris* se deriva del examen técnico que la Ofinase realizó durante la substanciación del procedimiento de inscripción, que despliega efectos constitutivos, mediante el cual debió verificarse que la obtención vegetal satisface los requisitos legales para ser merecedora de protección; es decir, la novedad, la distinción, la homogeneidad y la estabilidad. Sin embargo, podría ocurrir que, mientras se tramita el registro de la obtención vegetal, algún agente económico inescrupuloso la copie. En dicho supuesto, opera la protección provisional estipulada en la disposición 9 de la Ley 8631. Si bien el precepto solo alude al resarcimiento de los daños y perjuicios sujeto a la concesión del certificado de obtentor, se estima que, con sustento en las normas generales del Código Procesal Civil, el órgano jurisdiccional podría decretar medidas cautelares con el fin de evitar que una parte le cause a la otra una lesión grave o de difícil reparación. Claro está, en tal escenario habría que valorar con sumo cuidado los presupuestos esenciales de las medidas cautelares, o sea, la apariencia de buen derecho, el peligro de mora, la instrumentalidad, la razonabilidad así como la proporcionalidad y, por supuesto, la prestación de caución.

En otro orden de ideas, cabe destacar que, aunque la Ley 8631 en tratándose de medidas cautelares exhibe la tendencia de seguir la misma línea que la Ley 8039, se detecta que entre ambos cuerpos legales hay un desfase. La Ley de la Protección de las Obtenciones Vegetales, número 8631, se promulgó el seis de marzo del dos mil ocho y, como ya se explicó, su normativa sobre medidas cautelares se dictó procurando coherencia con la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039. No obstante, posteriormente, la Ley 8656, del dieciocho de julio del dos mil ocho, reformó varias normas de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, acerca de las medidas cautelares incluyendo las medidas en frontera, sin que las modificaciones se extendieran a la Ley de la Protección de las Obtenciones Vegetales, número 8631. Se propone, en consecuencia, una interpretación de las disposiciones de la Ley 8631 que se integre con la reforma que se introdujo la Ley 8656 en los siguientes supuestos:

A) En su artículo 34, la Ley 8631 omite exigir que el petente de las medidas cautelares proporcione *“las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción”* (esta frase se le agregó al párrafo segundo del ordinal 3 de la Ley 8039, mediante Ley 8656 del dieciocho de julio del dos mil ocho, y, sin duda, propugna a que se compruebe la apariencia de buen derecho como presupuesto esencial de las medidas cautelares). Nada obsta, con todo, que, ante el silencio de la Ley Especial de Obtenciones Vegetales, se aplique de forma supletoria la disposición general de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

B) De igual modo, considerando que las obtenciones vegetales consisten en una modalidad de invenciones biotecnológicas,<sup>99</sup> es lógico inferir que las normas sobre observancia en materia de patentes de invención se les apliquen de manera supletoria, siempre que sean compatibles, desde luego. Por

9. Botana Agra, Manuel. *Op. cit.* Página 321.

ende, es viable aplicar a las obtenciones vegetales la regla que se expone en el párrafo último del numeral 3 de la Ley 8039, también introducida por la reforma hecha con la Ley 8656, según la cual en los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.

C) Tocante a las medidas en frontera, el canon 42 de la Ley 8631 debe interpretarse de modo que se acople a las reformas que se hicieron al artículo 11 de la Ley 8039. Debe entenderse, así las cosas, respecto del otorgamiento de la garantía que se regula en el inciso b), que la caución no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos; y que esa garantía podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros. En lo que concierne a la información sobre la variedad vegetal presunta infractora, aquella deberá ser la que razonablemente posea el titular del derecho, sin que este requisito llegue a disuadir, irrazonablemente, el recurso a estos procedimientos. Por otro lado, en lo que atañe a la apariencia de buen derecho, el solicitante de las medidas en frontera debe aportar pruebas suficientes que demuestren, a satisfacción de las autoridades competentes, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.

D) También en lo que se relaciona con la destrucción y comiso de las variedades vegetales infractoras que han sido halladas en ejecución de medidas en frontera, el numeral 45 de la Ley 8656 debe interpretarse de forma que se ajuste, en lo que sea compatible –se advierte–, a la reforma que se le hizo al ordinal 17 de la Ley 8039, mediante la Ley 8656. En estos casos, si se determina que las variedades vegetales decomisadas infringen la variedad vegetal protegida, la resolución de la autoridad judicial deberá ordenar, a las autoridades aduaneras, la destrucción de las variedades vegetales ilícitas. Eventualmente, el titular del derecho podría consentir en que se disponga de las variedades vegetales infractoras de otra manera. Mas a diferencia de lo que sucede con las mercancías a las que se han adherido marcas falsificadas, sería muy difícil o poco útil que las obtenciones vegetales ilícitas se donaran a programas de bienestar social. De fijarse un cargo por solicitud o almacenaje de las obtenciones vegetales decomisadas, en cuanto a las medidas en frontera para la observancia de un derecho de obtentor vegetal, el cargo no deberá ser establecido en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

Por último, surge la duda acerca de si las medidas en frontera en torno a obtenciones vegetales podrán decretarse de oficio, pues la Ley número 8631 no contiene una norma cuya literalidad se equipare al artículo 16 de la Ley de los Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039. La redacción del último precepto se hizo partiendo de que las infracciones constituyan delito, toda vez que, en el plazo de diez días hábiles siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos que contempla la Ley 8039. Pero, en lo que atañe a las obtenciones vegetales, el Ordenamiento Jurídico costarricense no tipifica delitos, la tutela de las obtenciones vegetales queda reservada a la sede administrativa o a la jurisdicción civil. De ahí que, las medidas en frontera respecto de obtenciones vegetales, deban ejecutarse a instancia de la parte interesada, quien, por lo complejo de la materia, deberá suministrar a la autoridad de aduana la información razonable necesaria para que se cumpla

con la medida en frontera. En este sentido, la competencia que los ordinales 47 y 48 de la Ley 8631 asignan a los funcionarios encargados de puestos en frontera, estaciones de cuarentena ubicadas en frontera, puertos, aeropuertos y almacenes fiscales para inspeccionar las obtenciones vegetales que se trasieguen, deben interpretarse a instancia de parte.

### **3. Normativa sobre medidas cautelares en la Ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual**

#### **Disposiciones generales**

##### **Artículo 3. Adopción de medidas cautelares**

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

Una medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. Antes de ordenar la medida, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionados con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.

##### **Artículo 4. Proporcionalidad de la medida**

Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pueda provocar.

##### **Artículo 5. Medidas**

Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b)** El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c)** La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d)** La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

**Artículo 6. Procedimiento**

La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

**Artículo 7. Medida cautelar sin participación del supuesto infractor**

Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

**Artículo 8. Plazo para presentar denuncia o demanda**

Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

**Artículo 9. Daños y perjuicios**

**Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios.**

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

**Artículo 10. Aplicación de medidas en frontera**



Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión Administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

#### Artículo 11. Solicitud de medidas en frontera

El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infrinjan su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las mercancías, se le exigirá, como mínimo, lo siguiente:

- a)** acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual; para el caso de derechos de autor y derechos conexos, serán aplicables las presunciones establecidas en el artículo 155 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, número 6683, del 14 de octubre de 1982.
- b)** Que otorgue una garantía razonable o caución equivalente, antes de que se dicte la suspensión, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esta garantía o caución equivalente no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha garantía podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o al dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercaderías, en el supuesto de que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.
- c)** Que aporte información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que estas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir, irrazonablemente, el recurso a estos procedimientos.
- d)** Que aporte pruebas suficientes que demuestren, a satisfacción de las autoridades competentes, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, la notificará directamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

#### Artículo 12. Casos en que no aplican las medidas en frontera

No habrá obligación de aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:

- a) Las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero.
- b) Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

#### **Artículo 13. Duración de la suspensión**

**Si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez competente, notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías, si se han cumplido las demás condiciones requeridas.**

Artículo 14. Prescripciones especiales para dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada

En los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de mercancías en aplicación de una medida cautelar, que comporten dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, y se compruebe que:

- a) Injustificadamente la medida cautelar no ha sido ejecutada en el plazo de tres días hábiles y,
- b) Siempre que se entregue una muestra certificada por la aduana y se hayan cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de las mercancías tendrá derecho a que se proceda al despacho de aduana, previo depósito de una garantía ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial que emitió la medida cautelar, para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de la garantía se entenderá sin ningún perjuicio de los recursos a disposición del titular del derecho y se entenderá que la garantía se le devolverá si no presenta la denuncia o la demanda en el plazo fijado en el artículo 13 de esta ley.

#### Artículo 15. Inspección

Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, le permitirá inspeccionarlas al titular del derecho o a su representante, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Al permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales).

Comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador,

del importador o exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.

#### Artículo 16. Actuación de oficio

Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías importadas, exportadas o en tránsito, que se sospeche que infringen un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley General de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que puedan estar infringiéndose.

#### Artículo 17. Destrucción y comiso de mercancías

Cuando las mercaderías hayan sido determinadas como pirateadas o falsificadas, la resolución de la autoridad judicial deberá ordenar, a las autoridades aduaneras, la destrucción de las mercancías, a menos que el titular del derecho consienta que se disponga de ellas en otra forma. Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas, pirateadas o ilegales se exporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales y hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.

En los casos de mercancías de marcas falsificadas, si el titular del derecho de propiedad industrial infringido lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar, en sentencia firme, la donación de dichas mercancías a programas de bienestar social para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca adherida elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

En el caso de que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.

Cuando se trate de bienes de consumo alimenticio que cumplan los requerimientos de salubridad, estos serán entregados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, previa remoción de marcas, empaques y otros signos distintivos de la legislación vigente, proceda a asignarlos.

#### Artículo 18. Retención infundada

Cuando haya habido retención infundada de las mercancías, las autoridades judiciales condenarán en abstracto al demandante al pago por los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y

al propietario de las mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.

#### Artículo 37. Medidas cautelares en procesos civiles

Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.

#### Artículo 41. Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías presuntamente infractoras y objeto de la demanda, cualquier material o implementos relacionados y, al menos en los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción. La destrucción de las mercancías que han sido determinadas como falsificadas o pirateadas, solo podrá dictarse en sentencia.

Las autoridades judiciales podrán ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos prontamente sin compensación alguna; o bien en circunstancias excepcionales, que sin compensación alguna sean dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

De conformidad con el párrafo anterior, el juez podrá ordenar que los materiales e implementos que puedan ser utilizados para propósitos lícitos, pero que han sido utilizados en la fabricación o creación de las mercancías pirateadas o falsificadas, en circunstancias excepcionales y sin compensación alguna, sean donados con fines de caridad para uso fuera de canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras.

La autoridad judicial no podrá ordenar la donación de mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y los derechos conexos, a programas de bienestar social, sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

#### Artículo 42. Medidas cautelares en los procesos penales

Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles.

**Artículo 43. Acción penal**

**El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia privada. Cualquier decisión sobre la acción penal no afectará el derecho de ejercer la acción civil ante los Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Procesal Civil.**

No obstante, las autoridades podrán llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

**Artículo 71. Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal**

A petición de parte o de oficio, los jueces de la República podrán ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, lo siguiente:

**a)** La incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia relevante del delito. Los materiales sujetos a la incautación en la orden judicial, no requerirán ser identificados individualmente, siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden.

**b)** El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.

**c)** El decomiso de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar su ingreso en los canales comerciales.

**d)** Respecto a la piratería lesiva de los derechos de autor o derechos conexos, el decomiso de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora.

Asimismo, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia penal, la destrucción de las mercancías falsificadas ilegales o pirateadas, así como la destrucción de los materiales, accesorios e implementos utilizados en la comisión del delito.

**4. Normativa sobre medidas cautelares en la Ley de protección de las obtenciones vegetales, número 8631****Artículo 34. Adopción de medidas cautelares**

Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de obtención vegetal, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente o la Ofinase, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial o la Ofinase requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente, antes de que esta se dicte para proteger al presunto infractor y evitar abusos.

### Artículo 35. Proporcionalidad de la medida

Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida, así como los daños y perjuicios que esta pueda provocar.

### Artículo 36. Medidas

Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las variedades falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las variedades referidas en el inciso b) anterior.
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza o de otra garantía suficiente.

### Artículo 37. Procedimiento

Dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, la autoridad judicial o la Ofinase deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Transcurrido este plazo, la Ofinase o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por la Ofinase o la autoridad judicial deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial o la Ofinase deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar, en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

### Artículo 38. Medida cautelar sin participación del supuesto infractor

Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, la Ofinase o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

### Artículo 39. Plazo para presentar la denuncia o la demanda

Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de obtención vegetal, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

### Artículo 40. Daños y perjuicios

Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho por el resarcimiento de los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien

conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el periodo señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por los daños y perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

#### Artículo 41. Aplicación de medidas en frontera

Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las variedades falsificadas o ilegales, la decisión administrativa de la Ofinase o la decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

#### Artículo 42. Solicitud de medidas en frontera

El titular de un derecho de obtención vegetal que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infrinjan su derecho, podrá solicitarle a la Ofinase o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de obtención vegetal protegido o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las variedades, se le exigirá, como mínimo, que:

- a) acredite ser el titular o el representante de un derecho de obtención vegetal.
- b) otorgue una garantía por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.
- c) aporte la información y descripción de la variedad vegetal tan detallada como sea posible, para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, la Ofinase o las autoridades judiciales lo notificarán inmediatamente al importador o al exportador de las variedades vegetales y al solicitante de la medida.

#### Artículo 43. Casos en que no aplican las medidas en frontera

No será obligatorio aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:

- a) A las importaciones de variedades vegetales puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento, y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero.

#### Artículo 44. Inspección

Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las variedades vegetales, la Ofinase o la autoridad judicial, le permitirá al titular del derecho o a su representante que las inspeccione, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Al permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales).

Comprobada una infracción por la Ofinase o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o el exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de suspensión.

#### Artículo 45. Destrucción y comiso de variedades vegetales

Al emitir la autoridad judicial una resolución que autorice destruir variedades vegetales, deberá considerar los intereses de terceros, así como la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la medida ordenada. En la resolución firme de la autoridad judicial, podrá disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las variedades falsificadas o ilegales.

Las autoridades de aduana no permitirán que las variedades falsificadas o ilegales se reexporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales variedades.

#### Artículo 46. Retención infundada

Cuando haya habido retención infundada de las variedades vegetales, las autoridades judiciales condenarán en abstracto, al demandante, al pago de los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las variedades; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.

#### Artículo 47. Ejecución de medidas en frontera

Las medidas en frontera serán ejercidas en los puestos de control y las estaciones de cuarentena ubicados en fronteras, puertos, aeropuertos y almacenes fiscales por donde ingresan y egresan al territorio nacional las obtenciones vegetales.

#### Artículo 48. Inspecciones

Los funcionarios autorizados podrán realizar las acciones que correspondan acorde a nuestro ordenamiento jurídico, para garantizar el cumplimiento de la observancia de las obtenciones vegetales; para ello, las personas físicas o jurídicas dedicadas al trasiego de obtenciones vegetales, previa identificación del funcionario, colaborarán y facilitarán las inspecciones que realicen los inspectores aquí acreditados.

#### Artículo 51. Medidas cautelares en procesos civiles

Sin perjuicio de lo ordenado por el libro I, título IV, del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a



la protección de los derechos de titulares de obtenciones vegetales, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.

Artículo 55. Decomiso y destrucción de variedades vegetales en sentencia civil

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las variedades falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción solo podrá dictarse en sentencia.

## **5. Normativa del Código Procesal Civil sobre medidas cautelares**

### **“Título IV**

Medidas cautelares

#### **Capítulo I**

Disposiciones generales

Artículo 241. Oportunidad.

El procedimiento cautelar podrá ser instaurado antes o en el curso del proceso principal, del que siempre formará parte.

Artículo 242. Facultades del juez.

Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación.

Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución.

Artículo 243. Deber de presentar la demanda.

La parte deberá presentar su demanda en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se realizó la medida cautelar, cuando ésta hubiere sido concedida en procedimiento preparatorio.

Artículo 244. Cesación de los efectos.

Cesará la eficacia de la medida cautelar:

1. Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el artículo anterior.
2. Si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo.

Habiendo cesado la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo fundamento.”

## **6. Normativa del Código Procesal Penal sobre medidas cautelares**

### Artículo 263. Embargo

El actor civil podrá formular la solicitud de embargo en el escrito de constitución o con posterioridad, sin perjuicio de la facultad de solicitar el embargo preventivo.

El embargo será acordado por el tribunal, a petición de parte, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios y el pago de las costas.

# CAPÍTULO V

## PROCEDIMIENTOS DE JUICIO

### 1. Introducción:

En las últimas décadas Costa Rica; entre otros países latinoamericanos, ha venido impulsando movimientos que tienden a las reformas procesales penales, con el afán de instrumentalizar el sistema penal como una forma de control punitivo institucionalizado (derecho penal de fondo, los sectores policiales de investigación, los sectores de ejecución y penitenciario, etc.). Es un fenómeno más visible en América Latina, por la progresiva desaparición de regímenes autoritarios y el retorno de las democracias, que han significado un profundo cambio en el desarrollo de nuestras sociedades. Estas se han visto obligadas a reformular sus estructuras en aras de garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la denominada “seguridad ciudadana” y la forma de enfrentar el delito, sin demeritar el respeto y protección de los Derechos Humanos de los individuos sometidos a indagación (tanto en el nivel policial como jurisdiccional). Nuestro país sigue un debido proceso para responder tanto a las necesidades de los que buscan ser reparados de sus derechos vulnerados, como a los de los sujetos sometidos al proceso como infractores de la ley como a continuación se expone.

1. Preparación de aspectos logísticos.
2. Reparación integral del daño.
3. Inicio del debate.
4. Declaración del imputado.
5. Recepción de pruebas.
6. Conclusiones finales.
7. Consideraciones del dictamen de condena.

### 1.1. Principios informadores del juicio oral

Es de suma importancia hacer la diferencia entre proceso y procedimiento, debido a que existen principios procesales basados en la Administración de Justicia dentro del Sistema Político y principios del procedimiento que son los que regulan determinado acto procesal.

*Principio de imputación.* Es el acto por medio del cual al inicio del debate, se le pone en conocimiento al encartado, sobre cuales hechos el Ministerio Público lo está acusando y que sobre estos se le va a juzgar. (Artículo 326 del Código Procesal Penal).

*Principio de oralidad e inmediación.* El principio de oralidad hace partícipes a todas las partes del proceso incluyendo al tribunal, pues de manera expresa y a viva voz se conoce la prueba y las inquietudes de las partes. La inmediación es parte de esa oralidad y permite conocer las formas en que fue dada la prueba o la declaración. Ya no se trata de conocer una prueba escrita donde se está ausente del estado de

ánimo de las partes que rindieron declaración, sino que se conoce en vivo la prueba sin intermediarios, a excepción de los anticipos jurisdiccionales de prueba.

*Principio de publicidad.* Este principio permite que cualquier ciudadano pueda presenciar el juicio, observar y escuchar para formarse sus propios criterios. Es un medio que sirve a un derecho penal democrático, es una forma de control social donde el pueblo puede determinar si el aparato judicial funciona y que el acusado solamente va a ser sometido a una pena cuando su culpabilidad haya sido demostrada públicamente. (Artículo 326 C.P.P.).

## 1.2. Excepciones a la publicidad

*Secreto para evitar la afectación de la intimidad.* Evitar el sufrimiento del declarante, principalmente cuando es víctima, quien revivirá los hechos de su relato, o cuando su relato pueda ser discriminatorio.

*Secreto para resguardo de la seguridad personal.* Se aplica en aquellas situaciones en donde se pondría en peligro la vida de algunos de los intervinientes, ya sea imputado, testigos, abogados, fiscales, jueces u otros testigos y peritos, así por analogía aquellas personas allegadas al imputado.

*Secreto para la protección económica.* Se trata de los casos en donde la revelación de un secreto industrial o comercial configuraría un tipo de penal. Las partes no desean que se divulgue el contenido de una receta o ingrediente de una marca determinada.

- Excepciones individuales a la publicidad por razones de orden

Limitaciones de acceso a la prensa (artículo 331. C.P.P.).

Aquí la restricción se da cuando su presencia puede resultar molesta para el Tribunal y las partes, o podría inhibirse al declarante al sentirse observado por los comunicadores.

Exclusión de menores de 12 años.

La limitación se da porque la persona menor no guarda el comportamiento debido, o bien porque son impresionables, no obstante, pueden estar con un mayor de edad.

- Limitaciones de acceso por razones de orden y disciplina

Se dan cuando la persona no observa el comportamiento debido dentro de la sala de audiencia, el tribunal podrá prohibir su acceso, también puede limitar el acceso por asunto de capacidad de la sala. (Artículo 332 C.P. P).

*Principio de contrariedad.* También conocido como principio del contradictorio. Durante el debate se da un choque de intereses sustentado en ideas contrapuestas, de modo que el argumento de uno irá dirigido a convencer acerca de la debilidad de la tesis de su contraparte. Por medio de este principio es que las partes; al no estar de acuerdo entre sí, pueden atacar al contrario con argumentos propios.

*Principio de continuidad.* Este principio tiene como función la protección de la oralidad, inmediación y contradictoriedad, es conocer la prueba, examinarla y derivar de ella los elementos de juicio en forma directa por el tribunal y las partes, pero la continuidad del debate hasta su finalización con el dictado de sentencia, pretende evitar el olvido por parte de los juzgadores.

### **1.3. Nociones previas acerca del debate**

Con el actual Código Procesal Penal, el tribunal de juicio recibe un legajo de mínima extensión (sin actas de declaraciones salvo las recibidas por el procedimiento de prueba anticipada, con un auto de apertura a juicio dictado por el juez o jueza del procedimiento intermedio que ordena –entre otros– la prueba ofrecida para el juicio –de esta manera el tribunal de juicio es “virgen” con respecto al conocimiento de la prueba, no hay posibilidad de perjuicio por esa vía dándole al juez o a la jueza de juicio su verdadero papel como juzgadores objetivos e imparciales.

#### **Tiempo: continuidad y suspensión (artículo 336 del Código Procesal Penal)**

En cuanto a los tiempos en que deben cumplirse los actos del debate, el Código establece términos importantes cuyo respeto se traduce en el principio de justicia pronta y cumplida. Así, una vez recibida la causa en el tribunal de juicio, debe señalarse día y hora para la celebración del debate, la resolución debe dictarse en un término de cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de los autos, y el juicio oral iniciará entre los cinco días y un mes a partir de la resolución. Una vez dictado el debate, debe continuar durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación, pero puede suspenderse durante diez días por distintas causas:

- a. Aspectos incidentales.
- b. Necesidades probatorias.
- c. Razones de salud.
- d. Respeto a la defensa (preparar defensa por hechos nuevos).

El término de los diez días de suspensión del debate se ha fijado como medida protectora de la inmediatez con que se ha conocido la prueba, debido a que el transcurso del tiempo puede borrar de la memoria del juzgador o juzgadora los actos del debate por lo tanto cualquier superación a los diez días se puede impugnar, aun cuando por acuerdo de partes hayan decidido prorrogarlo. Esta no es una medida acumulativa, porque no se suman los diversos períodos de suspensión hasta alcanzar los diez días, pues a partir de cada decreto de cesación de la continuidad comienza a correr el plazo.

Este plazo se computa en diez días hábiles y trascurrida la suspensión, el debate retoma el estado en que se encontraba cuando cesó su continuidad.

- a. Suspensión por aspectos incidentales: se trata aquí de incidentes, recursos o cualquier otro aspecto de naturaleza o grado de dificultad que impidan el rápido análisis por parte del tribunal.
- b. Suspensión por necesidades probatorias: en ocasiones la actividad probatoria implica el traslado al exterior del recinto de audiencias para la producción de una prueba (inspecciones oculares u otras) o la presentación compulsiva de testigo o perito que desatendieron la citación del tribunal o del Ministerio Público, y en ocasiones la información obtenida en juicio impone la recepción de la prueba no ordenada originalmente para la audiencia. En estos casos es admisible la suspensión del juicio.
- c. Suspensión por razones de salud: el debate puede ser suspendido por los jueces, juezas, fiscalas, fiscales, defensores, defensoras, la imputada o el imputado por motivos de salud.
- d. Suspensión por respeto al derecho de defensa: esto cuando se amplió la acusación por parte del Ministerio Público para introducir un hecho nuevo no contenido en el requerimiento o en la querrela, si modifica la calificación legal y lleva a la configuración del delito continuado, aquí el imputado tiene derecho a la suspensión para preparar su defensa.

## **Lugar**

El lugar de celebración del debate se determina en función del público que puede presenciarlo, en ejercicio del control indirecto de la función judicial. No es ilícito trasladar el lugar del juicio, a menos que importe a la comunidad en la que deba administrarse la justicia penal, como sería el caso de grupos indígenas. También puede dividir el debate en dos fases, para realizar una parte en su asiento y la otra en el lugar que las necesidades lo impongan. (Art. 339 C.P.P.).

## **Dirección del debate (artículo 354 C.P.P.)**

El poder de dirección y disciplina está a cargo de quien preside la audiencia, con una integración monocrática la jueza o el juez y un tribunal colegiado quien tenga la presidencia para el caso. Corresponde al director del debate ordenar la lectura de documentos, hacer prevenciones legales, tomar los juramentos, moderar la discusión, declarar la apertura y cierre del debate, entre otros.

## **Registro de la audiencia (artículo 340 del C.P.P.)**

El registro de la audiencia tiene como finalidad la comprobación de los actos del debate para todas las partes vinculadas al proceso.

Existen 4 formas de hacer el registro:

- Mediante grabación de imagen y sonido, lo cual supone un vídeo demostrativo de los actos del debate.
- Por medio de grabación de sonido, en cuyo caso solamente se documenta el tenor de las declaraciones y resoluciones, así como de otros actos propios del juicio.

- Por transcripción literal taquigráfica o estenográfica, y por acta levantada por el secretario. Del acta no se puede prescindir y su ausencia abre la vía de Casación por la forma. Debiendo –en todo caso– documentarse el debate mediante una grabación al menos fónica, pero su ausencia no abre de por sí la vía impugnativa, aunque podría acarrear responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y funcionarias.

### **La reparación integral del daño**

Esta medida o salida alternativa del proceso, está delimitada en el artículo 30 inciso j) del Código Procesal Penal. Este instituto permite que el imputado pague a sus víctimas el daño personal o el daño social causado. Se aplica siempre que el delito sea de contenido patrimonial, o sea de contenido económico, y cuando la acción se haya realizado sin grave violencia sobre las personas. También es aplicable en delitos culposos, a saber, aquellos que fueron realizados por imprudencia, impericia o negligencia. Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado de esta medida o de la suspensión del proceso a prueba.

Para que un imputado sea beneficiado con esta medida, se necesita que la víctima o el fiscal o fiscalía estén de acuerdo.

No es procedente que un mismo acusado pueda beneficiarse continuamente de esta medida, por lo cual la ley ordena llevar un registro de los beneficiados, de modo que solo puede aplicarse de nuevo una vez que transcurran cinco años, de que se haya beneficiado de esta medida o de la suspensión del proceso a prueba.

Este instituto se caracteriza porque el juez o jueza no pueden imponerla al imputado, imputada o a la víctima, pues si estos no están de acuerdo –o el fiscal o fiscalía- no podrá aplicarse. Es una figura de víctima y de fiscal o fiscalía.

Por ser una reparación “integral”, es decir, que abarca todos los aspectos del daño, es necesario que se haga en un solo pago y que comprenda los daños físicos, materiales y morales, así como cualquier otro perjuicio.

Con esta alternativa el imputado o la imputada repara en forma integral el daño causado, y se estima como todo pago, compensación o acuerdo que deje satisfecha a la parte que lo exige, que generalmente se refiere a la víctima o parte ofendida.

Esta salida alterna puede proceder por un daño particular sufrido por una víctima, damnificado o damnificada; o puede proceder ante un daño social producido a los intereses colectivos o difusos.

¿Cuándo y cómo se lleva a cabo? Dentro de un proceso judicial, antes de realizar el juicio oral, siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan. La persona acusada con la debida asesoría puede

dar el primer paso, haciendo saber al fiscal o fiscalía, a la víctima o a su abogado o abogada y al juez o a la jueza, su interés en aplicación de este instituto.

El juez o la jueza del tribunal verifican que todo esté en regla, y al ser la reparación integral una causa de extinción de la acción penal se dicta una sentencia de sobreseimiento definitivo.

Esta salida alterna tiene ventajas tales como el elemento económico, esto porque el proceso se resuelve en menos tiempo, con menos dinero, con un menor costo emocional para las partes. Los procesos en los tribunales generalmente también consumen muchos recursos del Estado, ante los cuales ganan todas las partes procesales en cuanto a recursos humanos y económicos. La reparación integral del daño es un medio más rápido de solución al conflicto entre las partes, una vez que se pongan de acuerdo solamente queda el aval del juez o de la jueza. Aunado a esto el acuerdo es entre partes y no como lo sería conocer los hechos mediante un juicio público, por tanto hay más confidencialidad. Asimismo se constituye como un proceso formal, porque es voluntario y no es complejo. El juez, jueza, abogados abogadas, víctimas e imputado o imputada intervienen. Por lo general produce mayores niveles de satisfacción entre las partes del proceso debido a que estos crean soluciones según sus necesidades e intereses y por eso los resultados se perciben como adecuados y justos. Además ayuda a mejorar las relaciones entre las partes.

## **Desarrollo del debate**

Previo a declarar abierto el debate, se puede conocer una causal que anteriormente no se conocía, ejemplo de ello la prescripción de la acción penal.

### **a. Apertura**

Se intima al endilgado sobre los hechos y derechos constitucionales y procesales que le asisten.

El concepto de apertura del debate es de carácter complejo y se compone de varios actos, como es el anuncio de abrir la audiencia, la intimación y declaración del imputado, y la tramitación (no necesariamente resolución) de los incidentes. Solamente cuando todo esto ha sido superado se considera terminada la apertura del debate.

*Declaración de apertura (art. 341 C.P.P.).* Esta comunicación a las partes y al público es importante dado que es a partir de ese momento en que las partes y el público conocerán los elementos de prueba que servirán de base para la sentencia.

### **b. Intimación y declaración del imputado (art. 343 CPU)**

Se intima al imputado, se le explican sus derechos y los hechos sobre los cuales pesa el debate en su contra. Además se le invita a poner atención en todo el juicio porque es de su especial interés.



Cumplido lo anterior se le otorga la palabra al representante del Ministerio Público y al querellante, quienes leerán la acusación fiscal y la privada. También podrán explicar a viva voz y de manera sencilla la acusación. La defensa podrá informar de su punto de vista con respecto a la acusación y a la querrela. Luego, previo al interrogatorio de identificación, el imputado podrá declarar en ejercicio de la defensa material, en descargo o confesión de los hechos, o se podrá abstener. Todo lo que el acusado o acusada indique, puede ser usado en su contra (artículos 92 en concordancia con el 343, ambos del C.P.P.). El imputado o imputada tienen derecho a declarar, según las normas procesales, al menos en cuatro ocasiones (en la indagatoria, en audiencia preliminar, en la reconstrucción de hechos y en el juicio), luego de esto las veces que quiera.

En el caso de que se trate de **varios imputados o imputadas**, el que decida declarar se queda en el juicio, a los demás los sacan de la sala, esto es optativo solo si es relevante. A los que salen se les informa de lo realizado en la audiencia mientras estuvieron ausentes, sin embargo si el defensor pide que lo saquen del debate no es necesaria esa explicación.

Terminada la intimación se pondrán plantear cuestiones incidentales.

Desde una óptica estrictamente de forma, debe indicarse que pueden ser tramitados y resueltos todos los incidentes de manera simultánea, sucesiva o diferida, según sea el criterio del tribunal, y sobre lo alegado se escuchará una vez a cada una de las partes. Podría reservarse para otro momento la tramitación, e incluso para la sentencia. Es importante acotar que solo cabe revocatoria a la resolución del incidente cuando se resuelve sin sustentación (sin escuchar a las partes), también si al resolver debía referirse al punto A, pero resuelve sobre el punto A y además sobre el B, pues será revocable solo el punto B.

### **c. Recepción de prueba**

*Peritos y testigos* (artículos 349 y 350 del C.P.P). Luego de la declaración del imputado o imputada se procede con la recepción de la prueba testimonial en primer plano. Se inicia con los testimonios de los peritos, quienes comparecerán y reproducirán, en la medida de lo posible, el peritaje; responderán preguntas que les formulen las partes y podrán consultar documentos y notas y, de ser necesario, podrán dar lectura a sus peritajes. Dentro de estos debemos incluir al consultor o consultora técnicos, quienes sin ser peritos, auxilian a las partes en la producción y cuestionamiento de la prueba pericial, por lo que se podrá interrogar a los peritos directamente.

Terminada la prueba pericial, se continúa con los testigos en el siguiente orden: los ofrecidos por el Ministerio Público, el querellante, las partes civiles y la defensa, quienes no pueden comunicarse entre sí, sin ser informados del desarrollo del debate. En cuanto al interrogatorio, empezará quien lo haya aportado y luego las otras partes en el orden indicado por el tribunal, pero la defensa podrá interrogar de último aun cuando haya precedido inicialmente porque es su prueba. El juez o la jueza vigilarán que no se formulen preguntas capciosas o sugestivas, ante lo cual deberá indicar al cuestionante que reformule la pregunta.

*Excepciones a la oralidad (artículo 334 C.P.P.)* Una vez concluida la recepción de prueba testimonial, se pasa a evacuar la prueba documental, dentro de la cual se ubican los informes policiales, las certificaciones y actas de reconocimiento, registro, inspección, secuestro y requisas, dictámenes periciales y demás prueba escrita que se encuentre dentro de los autos del expediente. Estos documentos se incorporan mediante lectura parcial, siempre que todas las partes lo consientan. Sin embargo, uno de los jueces debe, en forma verbal, hacer un resumen sucinto de la prueba para que integralmente se introduzca al debate.

En cuanto a la prueba anticipada, es una variación al concepto de prueba, pues no es admitida para sustentar la sentencia aquella prueba que sirvió de base para fundamentar la acusación, es decir, la prueba recabada durante la fase preparatoria (instrucción fiscal). Pese a ello existen dos salvedades reguladas en la normativa procesal penal: *Las pruebas recibidas de acuerdo con la regulación procesal como actos definitivos e irreproductibles, y las actuaciones autorizadas a incorporar al debate por lectura. El acto definitivo e irreproductible*, es aquel que produce una afectación directa a los derechos fundamentales y que no puede reproducirse en debate, se dice que es la **especie**, en tanto el anticipo jurisdiccional de prueba es el **género**.

*Otros medios de prueba:* terminada la recepción de prueba pericial, testimonial y documental, se continúa con la recepción probatoria que está constituida por otros medios de prueba, esto porque el Código Penal establece la libertad probatoria en contraposición a la prueba tasada, por consiguiente se pueden reproducir grabaciones de sonido o imagen, o ambas, y exhibirse las evidencias físicas cualesquiera que sean. (Artículo 354 C.P.P.).

- Prueba para mejor resolver: es una medida excepcional, y se da cuando las revelaciones resultantes del debate hacen necesario conocer esa nueva información que podría suministrar nuevos testigos, peritos, documentos, etcétera. Puede ser ordenada a petición de las partes o de oficio. (Art. 355 C.P.P.).

Es un vestigio del principio de instrucción en donde el juez o jueza investigan para averiguar la verdad real, actividad que es propia del representante del Ministerio Público, es decir, la fiscalía o el fiscal.

*Discusión final:* Concluida la evaluación de todos los elementos probatorios se pasa a la discusión final, también conocida como –etapa de conclusiones-. Es aquí donde cada parte dará sus últimos alegatos siendo factible que consulten sus apuntes. No obstante, no puede hacerse lectura de un discurso en sana aplicación del principio de oralidad.

#### **d. División del juicio en dos fases**

A esta división se le conoce como **cesura**, y consiste en un mecanismo creado para celebrar el juicio en dos partes: **la primera denominada interlocutorio de culpabilidad**, en la cual sólo se analizará si el acusado o acusada es culpable o no para lo cual se emite una sentencia fraccionada. **La segunda** parte una vez que ha sido declarado culpable el acusado o acusada se va a la segunda fase llamada

**capítulo de punición.** Aquí se recibe la prueba para determinar la pena por imponer. Una vez resuelta la parte penal, y si el acusado o la acusada son absueltos en la primera fase, no significa que en esta segunda fase no pueda darse una condenatoria civil, por lo que deberá darse esta segunda fase para condenar civilmente. (Artículo 359 del C.P.P.).

La solicitud de realizar un juicio en dos fases se hace ante el tribunal de la fase intermedia quien decidirá este aspecto antes de enviar la causa al tribunal de juicio. No obstante lo anterior, existe una excepción en la cual el tribunal de juicio puede dividir el debate en dos fases, y esto se puede dar cuando el hecho fue:

-cometido por un grupo social con características culturales particulares,  
-si se requiere saber de las reglas de cultura del imputado, empero la resolución no puede darse *a priori*, sino como una necesidad sobrevenida del desarrollo de la audiencia (art. 323 del Código Procesal Penal).

#### **e. Clausura del debate (juicio)**

Luego de haber escuchado a las partes del proceso concluir, se inicia la etapa de clausura del debate, el cual es un acto complejo que no está constituido por una simple declaración de cierre. Debe dársele la palabra a la víctima en caso de contar con su presencia, esto con el fin de que argumente de manera personal sobre los hechos y pruebas recibidos en debate para restituirle su lugar en el proceso. Luego se le da la palabra al encartado y este puede hacer uso de la palabra si es su deseo para referirse sobre lo que tenga a bien.

#### **f. Deliberación**

Este tópico está regulado en los artículos 360 y 361 del código de rito. Se debe dar de manera inmediata a la clausura, esto para evitar que los jueces o juezas vayan a olvidar cualquier detalle de lo transcurrido durante el juicio, lo que a su vez tutela el principio de inmediación.

Los jueces y juezas se reunirán de forma secreta. Cuentan con un término de dos días máximo para resolver todos los extremos del juicio. Solamente se admite la suspensión de dicho plazo con un máximo de tres días por enfermedad de alguno de los miembros del tribunal. Cabe acotar que este plazo puede ser prorrogado si se trata de asuntos complejos cuyo debate haya superado los treinta días, en estos casos el plazo se puede extender hasta por diez días.

Los puntos debatidos dentro de esta deliberación llevan un orden que el tribunal debe guardar y respetar:

1. Aspectos incidentales.
2. La existencia del hecho, calificación legal y culpabilidad.
3. Individualización de la pena.
4. Restitución de las cosas.
5. Lo relativo a la responsabilidad civil, aspectos reparatorios y costas **del juicio**.

#### **g. Votación de los jueces y de las juezas**

Según el numeral 361 del Código Procesal Penal, todo será resuelto por la mayoría de los integrantes, a excepción de la cuantificación de la pena y de los montos de indemnización civil, que en caso de

desacuerdo se fijará el promedio. En caso de que el tribunal difiera de la pena por imponer, esta también puede promediarse sumando las penas propuestas divididas entre tres.

El voto del tribunal se compone de dos partes:

- El fundamento: está constituido por el razonamiento que da base al sentido del voto.
- El dispositivo: es la síntesis de la decisión misma.

#### **h. Reapertura del debate**

Durante la deliberación el tribunal podrá estimar la necesidad de hacer llegar al juicio:

**-pruebas nuevas** (prueba para mejor proveer),

**-ampliar las incorporadas –como un testimonio-** y con base en ello podrá ordenar la reapertura del debate (ampliar la prueba conocida).

#### **i. Sentencia**

*Requisitos:* Por tratarse de un documento público tiene dos perfiles:

Externo: Los requisitos de orden externo están regulados en el numeral 363 del Código de Rito.

Interno: A nivel interno la sentencia se estructura en tres niveles:

- La fundamentación fáctica: es la conclusión en el fallo del hecho acusado y del hecho probado, que conlleva a una doble finalidad la cual es que dé una correlación entre acusación y sentencia (artículo 365 C.P.P.) y la segunda es de dotar al imputado de un medio de defensa para acreditarse, y en caso de una nueva acusación por los mismos hechos, no se le vuelva a procesar –principio de *non bis in idem*–.
- La fundamentación descriptiva e intelectual: es la descripción que debe incluir el tribunal en la sentencia de los medios de prueba, es decir, el análisis de la prueba llevada a debate, si le mereció credibilidad o no, el motivo y el análisis de las pruebas entre sí.
- La fundamentación jurídica: Es la obligación que tiene el tribunal de citar las disposiciones legales aplicables y su respectiva interpretación.

*Redacción y lectura de la sentencia:* una vez terminada la deliberación, debe redactarse y firmarse la sentencia terminada cumpliendo los requisitos externos e internos. El tribunal después de convocar a las partes debe constituirse en la sala de audiencias, donde será leída la sentencia a quienes comparezcan, esto es, al imputado o imputada, público presente, periodistas, abogados, abogadas, fiscalas y fiscales.

Por lo avanzado de la hora o la complejidad del caso, una vez terminada la deliberación, el tribunal podrá redactar y leer únicamente la parte dispositiva del fallo, pero uno de los jueces debe resumir oralmente las razones en que se basa la parte dispositiva. En la misma oportunidad se citará a las partes para la lectura integral de la sentencia, dentro de un plazo no superior a los cinco días. (Artículo 364 C.P.P.).

De recaer sentencia absolutoria y encontrarse privado de libertad el acusado o la acusada, se ordenará su inmediata libertad, y esta se hará efectiva desde la sala de audiencias.

#### **j. La casación**

Es admisible solo en efecto *cognitivo*, esto si en sentencia absolutoria se le otorgó la libertad al encartado o encartada. En caso de recaer sentencia condenatoria, podrá revocarse incluso la libertad del condenado o mantenerse la prisión preventiva que, de rechazarse casación, vendría a abonar el descuento total de la pena.

Debe recordarse que actualmente **el principio de oralidad se está aplicando** a todas las etapas del proceso penal, ante lo cual los tribunales nacionales se han abocado a dictar la sentencia de manera oral inmediatamente después de la deliberación, lo que da más agilidad a la conclusión de la causa y al cumplimiento de los principios de justicia pronta y cumplida y de celeridad procesal.

#### **k. Procedimiento de juicio**

El juicio oral es la etapa plenaria de la investigación, donde en aplicación de los principios de oralidad, inmediación, contradictorio, publicidad y concentración de audiencias, se las pruebas y demás incidencias procesales a efecto de establecer la existencia del ilícito, la autoría o participación de los investigados e investigadas y sus responsabilidades a nivel penal y civil, responsabilidad del tercero o tercera civilmente responsable, indemnización de damnificados.

### **2. Preparación de aspectos logísticos**

Una vez realizado el señalamiento a juicio el tribunal debe verificar primero:

- Que se ha trasladado al tribunal de juicio toda la evidencia material, necesaria para la adecuada realización del debate.
- Que se hayan notificado debidamente a los testigos e imputado o imputada, acerca de la realización del juicio. Es importante que se revisen las citaciones y las remisiones en casos de privados de libertad, así como la adecuada notificación a todas las partes, actor o actora civiles, querellante y demás intervinientes.
- Que se haya coordinado, en caso de ser necesario, la instalación con la sección de audiovisuales de los equipos de vídeo para videoconferencia.

### **3. Reparación integral del daño**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Código Procesal Penal se puede, previo a la apertura del debate, solicitar la reparación integral del daño, es importante que en casos de delitos de propiedad intelectual además del contenido patrimonial existe una pluriofensividad que puede

determinar que no es aplicable la figura, por ejemplo, daños a la salud, evasión de impuestos, perjuicio al ambiente.

#### **4. Inicio del debate**

Al inicio del debate, se debe verificar la presencia de todas las partes, seguidamente se procede a declarar abierto el debate y una vez hechas las indicaciones a los imputados o imputadas sobre la importancia de estar atento a todo lo que va a ocurrir en el debate, se procederá entonces con el siguiente procedimiento:

- Se ordena al Ministerio y al querellante la lectura de la acusación y de la querrela, en este caso se puede hacer una lectura completa o un resumen de los aspectos más importantes y se realiza una explicación de los aspectos primordiales de la acusación (alegatos de apertura), en un mismo sentido la defensa se referirá a la acusación y a la querrela. (Art. 341).
- Trámite de incidentes. (Excepciones, actividad procesal defectuosa, cambio de calificación jurídica, etc.). En los casos en que se presenten actividades procesales defectuosas es importante se solicite al tribunal que proceda a resolver inmediatamente o en su defecto antes de las deliberaciones finales, estas actividades a efecto de que la parte afectada con esta resolución pueda pronunciarse o proponer la producción de los elementos de prueba requeridos y no sean sorprendidos y se les limite la posibilidad de subsanar durante el juicio lo que se requiere. (Por ejemplo, que se declare como prueba ilícita un testimonio recibido en videoconferencia, la parte podría gestionar el traslado del testigo directamente al tribunal para que ese testimonio sea tomado en cuenta en sentencia).

#### **5. Declaración del imputado**

El imputado puede:

Guardar silencio que no será utilizado en su contra.

Dar una simple declaración según su versión de los hechos.

Confesar la realización de los hechos.

#### **6. Recepción de pruebas**

Es importante que se aplique el principio de libertad probatoria, en la evacuación de la prueba no solo se debe enfocar en los aspectos de responsabilidad penal, sino paralelamente en los aspectos referentes a la acción civil si se cuenta con acción civil dentro del proceso penal, pues la sentencia debe establecer hechos probados en la parte penal, pero además también en la parte civil.

Las pruebas pueden ser testimoniales, documentales, grabación en vídeo, fotografía, pericial, evidencia material, prueba ilustrativa u otras.

Es muy importante en este tipo de causas relacionadas con la propiedad intelectual el poder gestionar la presencia de peritos calificados en temas específicos, debido a que no existen muchos peritos calificados en temas de propiedad intelectual, esta necesidad puede llenarse con la presentación de peritos ofrecidos por las partes.

Es importante indicar que se puede ofrecer prueba para mejor proveer, puede ser a petición de parte u ordenada por el tribunal, se debe tomar en cuenta que el principio de verdad real que está vigente en nuestro proceso, faculta al tribunal a ordenar la producción de prueba cuando lo considere necesario para la efectiva resolución del caso.

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es el ofrecimiento de prueba a efectos de la eventual fijación de la pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código Penal.

## **7. Conclusiones finales**

En conclusiones se sigue el orden del artículo 356, se presentan primero conclusiones por el Ministerio Público, parte querellante, el actor o actora civiles, el demandado o demandada civiles y por último el defensor o defensora.

Sus alegatos se basarán en la prueba evacuada en el juicio oral, haciendo sus peticiones en concreto con respecto a la responsabilidad penal y civil.

- Se debe pedir la fijación de la pena.
- Los aspectos de responsabilidad civil:

La reparación del daño moral y material.

La indemnización de los daños y perjuicios.

## **8. Consideraciones en el dictamen de la condena**

DR-CAFTA:

Artículo 15.11. Observancia de los derechos de propiedad intelectual

Procedimientos y recursos penales:

Párrafo 26 (b). Específicamente, cada parte garantizará:

(i) sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Cada parte establecerá políticas o lineamientos que estimulen la imposición de sanciones por parte de las autoridades judiciales en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones.

Para determinar si una condena es “suficientemente disuasoria de futuras infracciones” el juez debe considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

## Características del delito

El Estado costarricense ha establecido una política criminal relativa a los derechos de propiedad intelectual y la persecución de las infracciones que con motivo de esta ley se cometan. Se tiene la Ley 8039 que fue promulgada en el año 2000 con motivo de la aprobación del Acuerdo ADPICS y reformada en el 2008 para ajustarla a los requerimientos mínimos que exige el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana. Desde luego, aplicación de estas normas especiales se hará en concordancia con otras leyes penales relacionadas con el tema.

En la aplicación de la normativa referente a los delitos de propiedad intelectual se debe considerar el perjuicio económico, el cual va a determinar la posible pena a imponer. *Es decir, hay una relación de correspondencia entre el perjuicio patrimonial causado y la sanción punitiva.*

*Es recomendable que para determinar el perjuicio, el operador jurídico requiera del auxilio pericial. Sin embargo se debe advertir que en esta materia estimar con precisión el monto del daño podría resultar difícil, ya que es muy difuso ese daño, que a manera de ejemplo puede provocarse en la red internet.*

*Asimismo el administrador de justicia deberá hacer un análisis del perjuicio; con base en las reglas de la sana crítica racional, la experiencia y probanzas de autos, el cual no puede centrarse únicamente en el peritaje. (Artículo 369 del Código Procesal Penal: "... es un vicio de la sentencia la falta de fundamentación que esta sea contradictoria o insuficiente o que no se hayan observado las reglas de la sana crítica racional, con respecto a los elementos probatorios.").*

*En nuestra legislación los principios generales para la fijación de la pena, están establecidos en el artículo 71 del Código Penal. En este mismo orden de ideas, hay que integrar la normativa general procesal penal con los tipos específicos de propiedad intelectual.*

*El legislador costarricense en el artículo 40 de la Ley 8039 establece una serie de criterios objetivos para determinar los daños y perjuicios, que a su vez servirán como parámetro para fijar la pena.*

*Por ejemplo, el perjuicio que genera la infracción en general, deberá calcularse multiplicando el número de artículos de la infracción, por el valor al detalle del artículo, valorado como si fuera el legítimo. Ejemplo de esto: si un CD original tiene un valor en el mercado de diez mil colones y el infractor vende las copias en dos mil quinientos colones cada una, el perjuicio que provocó el delito se determina en función del valor de las copias auténticas, sea, diez mil colones. Este criterio también es aplicable si el artículo falsificado se distribuye gratuitamente en la red de internet o cualquier otro medio. Este criterio también es aplicable independientemente de que el público consumidor haya sido engañado o no, ya que lo que se valora realmente es el perjuicio económico que sufre el titular de la propiedad intelectual.*

*Son criterios que se pueden tomar en cuenta al momento en que se fija la pena correspondiente al delito acusado:*



- *Si ha mediado una actividad empresarial lucrativa que generara una ventaja comercial en detrimento de la transparencia del mercado y, por ende, un enriquecimiento ilícito.*
- *Se puede tomar en cuenta para agravar la pena si la infracción se produce de forma masificada a escala comercial, ya sea para su fabricación o importación.*
- *La pena se podría agravar en casos de delincuencia organizada, que conlleva una asociación ilícita.*
- *La pena se agravaría si el autor del delito distribuye el producto, sin la autorización legal de las instituciones competentes, que deben dar el permiso para distribuirlo en el país.*
- *El grado de participación. Que la participación del autor es a nivel organizativo y, por consiguiente, su participación es mayor.*
- *Se agravaría la pena si se usa una persona menor de edad para la comisión del ilícito.*
- *Que se abuse de una posición de confianza en una empresa que produce bienes tutelados por las leyes de propiedad intelectual, de modo que se violente la información no divulgada o secretos empresariales.*
- *De conformidad con el artículo 71 del Código Penal se debe considerar la conducta posterior al delito. Es decir, si el imputado obstruyó la acción de la justicia se le puede imponer una pena más grave.*
- *Se debe considerar la agravación de la pena si el delito incluye riesgo para la salud (fármacos, alimentos), la seguridad pública y si se han usado armas.*

#### *Rol del imputado en el delito*

*Hay algunas conductas que despliega el imputado que podrían hacerlo merecedor a una reducción de la pena, que deben ser consideradas por el juez al momento de imponer una sanción.*

- *El grado de participación, verbigracia, que tuviere una participación mínima.*
- *Criterio de oportunidad por colaborar con la Administración de Justicia, de conformidad con lo establecido con el artículo 30, inciso d) del Código Procesal Penal la aplicación de este criterio queda a discreción de la Fiscalía de la República.*
- *El procedimiento abreviado regulado en el artículo 373 del Código Procesal Penal y siguientes, donde el imputado puede aceptar los hechos, para obtener una pena disminuida, siempre a criterio del Ministerio Público.*

- *La conducta posterior al delito del imputado debe ser tomada en cuenta para la imposición de la pena, sea, aquellos supuestos en que el imputado ha brindado información y no se le ha aplicado el criterio de oportunidad.*

#### *Valoración de los antecedentes penales del imputado*

*Los antecedentes penales si bien no son un parámetro para aumentar o disminuir la pena de conformidad con el artículo 39 del Código Penal sí son susceptibles de valoración por parte del juzgador. En nuestro país la persona imputada por un delito es juzgada por el hecho que cometió y no por las características del autor en sí. Se puede considerar si ha sido condenado anteriormente por un delito de propiedad intelectual, sin embargo, este no puede ser el único parámetro para imponer la sanción.*

#### Artículo 266. Resolución necesaria

El tribunal penal deberá pronunciarse en forma motivada sobre el pago de costas procesales y personales al dictar la resolución que ponga término a la causa.

#### Artículo 267. Fijación de las costas

Las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya razón plausible para litigar.

Cuando sean varios los condenados al pago de costas, el tribunal fijará la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad que establezca la ley.

#### Artículo 269. Contenido

Las costas consistirán en:

- a) Los gastos originados por la tramitación del procedimiento.
- b) El pago de los honorarios de los abogados, de otros profesionales y demás personas que hayan intervenido en el procedimiento.

#### Artículo 270. Acción civil

Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechaza la pretensión, las soportará el actor civil.

Si la acción no puede proseguir, cada uno de los intervinientes soportará sus propias costas, salvo que las partes hayan convenido otra medida o el tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera.

### **Régimen general de responsabilidad civil**

El derecho en una sociedad de transformación nos ofrece en el campo de la responsabilidad civil uno de sus mayores nichos de adaptabilidad y evolución, por cuanto su propia génesis así lo requiere. El sistema de responsabilidad civil ha sido creado para satisfacer toda una serie de exigencias: sancionar la conducta de quien ocasiona un daño o perjuicio, prevenir que se repitan determinados hechos,

reparar los daños ocasionados, procurar en lo posible reconstituir la situación anterior a la producción del daño –*quo ante*–, distribuir equitativamente las pérdidas patrimoniales de cada sujeto, las cuales se vienen a reflejar en la sociedad civil en su conjunto.

En los últimos años, se han puesto en duda las tradicionales o clásicas funciones de la responsabilidad civil “la sancionatoria” buscando poner el acento en aspectos que tienen que ver con la “seguridad social” con el reproche a la injusticia en menoscabo de la conciencia colectiva y generando una propuesta de censura con respecto al atentado contra el bienestar común. Bajo un enfoque socioeconómico sustentado en el reparto del perjuicio o justicia distributiva. Recuérdese que la responsabilidad civil adopta una sistematicidad o anclaje científico con el surgimiento de la codificación burguesa. Precisamente el Estado encontraba en la responsabilidad subjetiva sustentada en la idea de culpa, el respaldo al patrimonio como propiedad privada y el disciplinamiento social esencial para construir el poder dominante. –Derecho de daños en la sociedad burguesa.– Posteriormente, se adopta una propuesta ideológica a favor del damnificado o damnificada, con la adecuada protección a las víctimas, fácil acceso a la reparación, imputación objetiva.

Se evidencia una acentuada evolución del derecho de daños propia de los códigos del siglo XIX “de la venganza a la reparación”. De la punición o castigo a la satisfacción de la víctima, de un cambio de mirada puesta antes en el dañador y ahora en el dañado. La imputabilidad subjetiva se consagró como piedra angular del sistema bajo un sistema fundado en: a) anticipidad del ilícito con cláusula abierta –artículo 1045 del Código Civil costarricense–; b) centrado en la culpa; c) dualidad de regímenes contractual y extracontractual. La influencia del Código Napoleónico adoptada por nuestro legislador reflejaba la célebre frase de Domat, ya recordada desde el antiguo régimen, “no hay responsabilidad sin culpa” que imperó el sistema continental codificado. Otro célebre autor francés –Joserrand– al referirse en tono crítico a las extravagancias del sistema en una conferencia sobre la exigencia de culpa en la responsabilidad civil, señalaba: “*Tenemos sed de justicia, esto es, de equilibrio jurídico y cuando sucede un desastre buscamos el responsable; queremos que haya un responsable; ya no aceptamos dócilmente los golpes del destino, sino como un acto directo o indirecto del hombre. Si la palabra no fuera un poco fuerte, diría con gusto que secularizamos la responsabilidad, que la hacemos un caso de pura justicia humana, para que se verifique en el cuadro de la comunidad social, en la conformidad del equilibrio de los intereses y de los derechos y para satisfacción de nuestra conciencia jurídica.*” (*Evolutions et actualités*).

De los elementos tradicionales que componen la responsabilidad civil en general: antijuridicidad, daño, factores de atribución, relación de causalidad entre el daño y el hecho, corresponde a la antijuridicidad fundada en el ilícito la piedra angular del sistema –los demás se visualizan como secundarios y adaptables–. Antijuridicidad comporta la transgresión normativa *lato sensu* que comprende cualquier obrar contra derecho. El acto ilícito consiste en una infracción a la ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de la atribución legal del perjuicio –artículo 1045 del Código Civil–. La ilicitud es, sin duda, un concepto rigurosamente jurídico; pero hay que reconocer que en pocos temas del Derecho se siente tan íntimamente vinculado lo jurídico con lo moral. El abordaje sobre la responsabilidad de un hecho ilícito implica, instantáneamente, un juicio

moral acerca de su conducta. El concepto de ilicitud no se adecua con propiedad sino a los actos personales del autor. Por el contrario, afirmar que el propietario comete un hecho ilícito cuando el conductor de su automóvil ha conducido con negligencia, es expresar una idea que no tiene sentido; el que lo ha cometido es el conductor y no el propietario, cualquiera que sea la responsabilidad que las leyes le impongan a este. Más elocuente se presenta el supuesto de daños provenientes de fábricas. En estos casos, nadie se forma un juicio moral desfavorable acerca del responsable. Aquí los daños se han originado en razón de ciertas actividades, o del uso de ciertas máquinas peligrosas; actividades y máquinas que no obstante su peligrosidad son toleradas por las leyes aun estimuladas y protegidas por el Estado en virtud de un interés superior.

Con lo dicho, queda clara esta afirmación: que hay daños provenientes de hechos ilícitos propiamente dichos (hechos propios) y otros que provienen de actividades lícitas, permitidas y peligrosas. Lo anterior evidencia que la responsabilidad por culpa entraña una elevada concesión a la libertad y a la significación moral del hombre. Este sistema no puede satisfacer por sí solo las exigencias sociales de la justicia distributiva. Así como en las relaciones contractuales la falta de una rigurosa posición de igualdad impide la vigencia de un sistema fundado exclusivamente en la libertad, así también la responsabilidad civil en general no puede quedar ligada por modo exclusivo a los postulados de la libertad y la responsabilidad moral rigurosamente individual y subjetiva.

Aunado a lo descrito se visualiza una creciente e imparable apetencia de tutela por la conciencia social que no admite que un quebranto quede desguarnecido de protección. En este orden de ideas el autor alemán Alf Ross, destacado exponente del pensamiento jusfilosófico de la Escuela de Uppsala, al examinar el papel de la conciencia jurídica en la política jurídica señala que, entre otros postulados, el legislador no puede dar forma a la evolución arbitrariamente: sus posibilidades están limitadas –entre otros aspectos– por la conciencia jurídica predominante en la comunidad.

En estos temas muestra una gran influencia “el análisis económico del derecho” cuyas raíces provienen del *common law* y de algunos países de Europa. Se postula por una reinterpretación del Derecho de Daños, inspirado en la reducción de los costos de transacción; de la distribución correcta de los costos, pérdidas o daños; y de la colectivización de las pérdidas según la secuencia daño-responsabilidad - seguro-precio del producto o servicio.

Esta función pretende repartir los perjuicios, sea con un criterio puramente jurídico, con base en la justicia conmutativa o en la distributiva, sea con un criterio económico, atendiendo a la eficiencia y posibilidad de asumir costos o de evitar el daño de quien debe pagar el resarcimiento, suele también denominarse “función demarcadora de la responsabilidad civil”. Presenta como propósito ofrecer una delimitación de las fronteras entre el ámbito de la libertad de actuación y el territorio donde se protegen ciertos bienes e intereses, sobre la base de la condena al dañador a resarcir.

La función demarcatoria se presenta entre lo permitido y lo prohibido por la norma que no necesariamente tiene que estar tipificada. Norma fundamental de comportamiento o norma de civilidad (art. 1045 Código

Civil). Pilares del derecho romano: *honeste vivere* (vivir honestamente); *suum cuique tribuere* (dar a cada uno lo suyo); *alterum non laedere* (no dañar a otro). Tiende a dar otra salida al hecho simple, claro y concreto, ya expresado en el Derecho Romano, de que “quien daña indemniza” en sentido de que todo daño debe ser reparado haya culpa o no. Según proponen los autores argentinos Mosset Iturraspe y A. Piedecასas se busca limitar los alcances del *neminem laedere*, condicionar la reparación, con variados argumentos:

1. La buena marcha de la economía;
2. que la falta de demarcación o mensura de ambos territorios –el de los daños que se reparan y el de los que no se reparan– genera una inseguridad tangible;
3. que ello significa tanto como desaliento a la actividad y a la inversión;
4. responsabilidad “enorme” para quien actúa y arriesga;
5. desistimiento de actividades “socialmente beneficiosas” pero “potencialmente generadoras de algún daño”.
6. el costo de las actividades de prevención –derecho de seguros–;
7. pérdidas cuantiosas para el mundo empresario, etc.

La función demarcatoria sería la función originaria de la responsabilidad civil al permitir la elaboración de reglas de conducta. Además se propone la vigencia de una función compensatoria o reparadora –para algunos la más importante–. La responsabilidad civil interviene *ex post* y no *ex ante*. Corresponde a la función esencial del Derecho de Daños: que el dañador, de manera específica o dineraria, coloque a la víctima, por la vía de superar el perjuicio o de compensarlo en la situación que se encontraba antes del ilícito. Es obvio que la función reparadora no podría cumplirse cuando el victimario sea insolvente o persona de escasos recursos, de ahí la enorme importancia en el devenir actual del derecho de seguros.

Dentro de los retos de mayor envergadura se presenta el relativo a la **prevención**. Está denominada en su versión original como “tutela inhibitoria” consiste en una serie de acciones (medidas cautelares inhibitorias, injunctions, daños punitivos, etc.) destinadas a actuar antes que el daño se produzca. Modifican el elemento central de la responsabilidad, que está basada en el daño, para actuar con anterioridad, ante la mera amenaza, lo cual importa reconstruir uno de los principios básicos del sistema: “no hay responsabilidad sin daño.” Según Lorenzetti: o se propone que la tutela es una rama diferente, o bien se le considera incluida dentro de la responsabilidad, que no será solamente por daños, sino genérica: responsabilidad civil. Según propone el citado autor, la tutela inhibitoria, tanto definitiva como cautelar, ha sido reconstruida a partir de sus orígenes romanos, vinculados a la defensa de la propiedad. Actualmente, se propone proveer de instrumentos inhibitorios para la defensa de los derechos fundamentales, dentro de los que se encuentran la protección del consumidor, del ambiente, de la persona. Presenta una finalidad preventiva, debido a que el elemento activante es la posibilidad de un ilícito futuro, es la amenaza de violación.



# CAPÍTULO VI

## CONSECUENCIAS CIVILES ACCESORIAS

### DERIVADAS DEL HECHO PUNIBLE

Comiso y destrucción de las mercancías:

Los artículos 17 y 41 de Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, establece, que en la resolución de la parte civil se puede pedir la destrucción de las mercancías que han sido determinadas como falsificadas o pirateadas, solo podrá dictarse en sentencia.

**Es importante indicar que en el Tratado de Libre Comercio, artículo 8.15, tiene previsto que se puede solicitar al juez que según el objeto falsificado se pueda ordenar la donación de estos productos adulterados o falsificados con fines de caridad, es importante que el juez indique claramente en la resolución que no se permitirá el comercio posterior de estos productos donados por parte de las personas o entidades que los reciban.**

Las consecuencias accesorias para las personas jurídicas.

-Así mismo en aquellos casos que tengan una víctima individualizada o un representante en los casos de intereses difusos, se le dará el derecho de manifestarse sobre qué es lo que espera como resultado del proceso, es importante que la parte pueda referir cómo se siente afectada en lo personal o el perjuicio que la actividad delictiva del imputado ha causado.

Se le da la posibilidad de la última palabra al acusado, para que refiera lo que estime conveniente.

Finalmente, el juez del tribunal que preside, declarara cerrado el debate y pasará a deliberar sobre la decisión que tomará.

### 3. **Compensación a las víctimas**

Es importante precisar que se debe tener un concepto amplio de lo que tradicionalmente hemos entendido como víctimas, este concepto implica una cosmovisión en cuanto a que se da la calidad no solo al directamente ofendido, sino a entes que representen los intereses del Estado, entes que representen intereses difusos o colectivos que pueden asociaciones o fundaciones. (Ver artículo 70 del CPP).

En este tipo de delitos contra la propiedad intelectual, en la mayoría de los casos, existe una afectación no solo a los derechos patrimoniales y morales del autor o sus derechos conexos, sino también a los

derechos patrimoniales en el caso de la propiedad industrial (marcas, patentes, dibujos y modelos de utilidad).

#### 4. ¿Qué comprende la reparación?

Según los artículos 103 y 104 del Código Penal y el artículo 122 de las Reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, la reparación a la víctimas comprende:

- La restitución de las cosas o en defecto el pago del respectivo valor
- La reparación de todo daño material y moral y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros
- El comiso

#### 5. Alcances doctrinales de la responsabilidad civil ex delicto

Es claro que como forma de responsabilidad esta se orienta hacia un fin de satisfacción de la pretensión del actor civil quien siendo afectado busca una sanción de tipo civil para estos hechos, en este sentido nos vamos a encontrar con dos sistemas de reparación bien definidos los cuales son los que han imperado en este tema de la responsabilidad civil derivada del ilícito, la autora Abdelnour al respecto indica: *“El Código Penal costarricense dispone en el artículo 103, incisos 1 y 2 los efectos que comprende la responsabilidad civil ex delicto, a que haremos referencia (el comiso que es otro efecto, está previsto en el inciso 3: la restitución, la reparación y la indemnización... Nos dice Bustamante Alsina que dos sistemas se disputan en la Legislación y la doctrina la primacía en esta cuestión del resarcimiento: Uno es el sistema de reparación natural que adopta el Código Civil Alemán en el artículo 249 y que obliga al responsable a reponer el estado que existiría si la circunstancia que obliga a la indemnización no se hubiere producido. Este sistema impone la obligación de reparar las cosas mismas, siempre que sea posible. El otro sistema es el del Código Civil Argentino, seguido por la mayoría de las legislaciones que continúan la tradición romana y que consiste en reparar únicamente los valores económicos dañados mediante el pago de una suma de dinero... Es interesante conocer a cuál de ellos se adhiere nuestro Código Penal cuando regula la responsabilidad civil ex delicto en su artículo 103. De la simple lectura del referido artículo podemos decir que se orienta por la tesis de la indemnización dineraria. El artículo 68 del Proyecto Preparado por Soler decía: ‘La Sentencia Condenatoria Podrá ordenar: 1º la reposición al estado anterior, en la medida de lo posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias...’ El artículo 103 nuestro por el contrario, dispone que: “Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; esta ordenará: La restitución de las o en su defecto el pago del respectivo valor;... La restitución se prevé pero únicamente referida a las cosas las que deberán ser, lógicamente, restituidas y en su defecto, se pagará su valor respectivo. Por ejemplo se devuelve el televisor robado o se paga su valor... Pero no se exige, ni se prevé, el resarcimiento específico.”<sup>1</sup> “*

Era importante hacer referencia a esta cita para establecer claramente que nuestro sistema de

1. Abdelnour Granados, Rosa María. *Op. cit.* Págs. 33 y 34.



reparación civil se orienta a que sea el juez o la jueza, quienes en sentencia determinen como se van a reparar los valores económicos dañados, en la mayoría de los casos, esto se resume al pago de una suma dineraria y no a reparar las cosas mismas, diríamos que es el sistema que más se adapta a una sociedad de libre mercado donde casi todo se puede fijar en valores dinerarios.

Seguidamente se presenta el análisis con mayor detalle la restitución, la reparación material y moral y la indemnización de perjuicios para tratar de delimitar mejor a qué corresponde cada una.

## 6. La restitución

Lo primero que se debe mencionar en el tema de la restitución es que se refiere a cosas y el objetivo es que se puedan volver a la esfera de dominio del legítimo dueño, en referencia a la restitución el autor Mapelli Caffarena, menciona: *“Tiene el mismo carácter procesal que la acción civil reivindicatoria de cosa mueble, si bien las posibilidades de recuperación son aquí mayores. Además tiene un carácter preferente respecto de las otras dos manifestaciones de la responsabilidad civil. La restitución no será posible por dos tipos de razones:*

*Físicas. Si la cosa ha desaparecido o ha sido destruida.*

*Jurídica. Cuando ha pasado su titularidad a terceros de buena fe –por medios legales- Incluso, en este último supuesto, la restitución es posible siempre que se le indemnice a sus nuevos poseedores por el pago hecho en su adquisición mediante la repercusión en el responsable del delito. Tan solo sería imposible la restitución frente al tercero de buena fe cuando haya prescrito la acción civil.”<sup>2</sup>*

Es claro que al hablar de restituir debemos pensar en que vamos a restituir el mismo bien que fue sustraído, es decir la misma cosa, sino como ampliamente lo indican los doctrinarios<sup>3</sup> se estaría ante una indemnización.

2. Mapelli Caffarena, Borja. “La Responsabilidad Civil Derivada del Delito”. En: *Revista del Consejo Nacional de la Judicatura del Salvador*. Número 04 del año 2004, pág. 26.

3. EL autor venezolano Coccorese al referirse a la restitución indica: La reparación de la cosa deberá hacerse *in fine*, es decir; a regulación del Tribunal, valorando la entidad del daño, para lo que se deberá tomar en cuenta el precio de la cosa y el grado de afección en que la tenga el agraviado. En el mismo artículo 121 *ejusdem* tenemos.

Si no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pagándose el valor de ella.

La reparación se hará valorando la entidad del daño a regulación del tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga el agraviado; y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución...

**Artículo 121.** La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a regulación del Tribunal.

La restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda.

“No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable” Coccorese, Gaetano. *Responsabilidad Civil Derivada del Ilícito*, www. Monografias.com.

## 7. Daños y perjuicios

Con el transcurso del tiempo el concepto de daño ha evolucionado y, por ende, sus consecuencias han cambiado. Los motivos son varios, pero se pueden resumir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, esto hace que los riesgos aumenten, a ello debemos agregar que la población ha crecido considerablemente y conjuntamente la probabilidad de sufrir un daño se incrementa día con día. Comenta Rivero Sánchez “El daño no se percibe ya más como un producto de la desgracia o del destino. Ella lleva a la idea de que por cada daño producido tiene que haber un responsable. Con ello se reduce y tiende a desaparecer el ámbito de influencia del ‘destino’, del ‘azar’ o de la ‘mala suerte’, por lo menos en el terreno jurídico y su puesto es ocupado por el deber de resarcir o reparar el daño.”

A este respecto, el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente: “1. *Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.* 2. *Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no evidenciando motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.*”

Se reconoce así el hecho de que las medidas de reparación de daños y perjuicios resultantes de la infracción de derechos de propiedad intelectual pueden encontrarse a menudo en la legislación de propiedad intelectual pertinente, y de que en el Derecho interno de cada país, el pago de daños y perjuicios sólo se efectúe si ha habido conocimiento de la infracción o negligencia (responsabilidad civil subjetiva). Salvo cuando la ley disponga lo contrario, se aplicarán las normas habituales que determinan la cuantificación de los daños y perjuicios para los actos ilícitos previstos en la ley.

En documentos de consulta a la OMPI, se señala que, en la mayoría de los Estados miembros, los tribunales civiles tienen dificultad para determinar la compensación debida por infracción de derechos de patente debido al alto tecnicismo que requiere esa modalidad de reclamaciones. En muchos otros campos –al margen de patentes– en supuestos de daños y perjuicios por lesiones personales, negligencia profesional, lucro cesante y otros similares la cuantificación es un problema no sólo para jueces o juezas, sino también para las partes (que tienen que presentar prueba de los daños y perjuicios sufridos). A pesar de la carga de la prueba –bajo ciertos supuestos– los tribunales tienen la obligación de evaluar los daños y perjuicios aunque ello suponga realizar un reconocimiento. El demandante tiene la obligación de presentar la prueba más fehaciente, de que disponga, acerca de la cuantía de los daños y perjuicios y, si no lo ha hecho, el tribunal deberá aplicar la regla de la estimación o reconocimiento óptimos. Lamentablemente muy a menudo los demandantes realizan una grosera sobreestimación de su pérdida, con consecuencias desastrosas para las costas.

Los derechos de propiedad intelectual presuponen un ingreso, la cuantía de los daños y perjuicios, por lo general equivale al lucro cesante sufrido por el titular en razón de los artículos infractores que podría y habría fabricado y vendido. Con frecuencia, el lucro cesante se debe al hecho de que el titular logra vender un número menor de productos, debe cobrar precios inferiores para competir con el infractor, o ha debido aumentar los costos de producción. Habitualmente, el actor debe probar a) el alcance de la infracción (que se reflejaría, por ejemplo, en la cantidad de artículos infractores vendidos); b) la cuantía de artículos que el demandante podría y habría vendido de no ser por la infracción cometida; y c) la ganancia que el demandante obtuvo por la venta de esos artículos. A veces, el titular de los derechos no comercializa los productos, sino que mantiene los derechos como derechos negativos; en ocasiones el derecho se refiere a algo que no se vende, como un método de fabricación –en estos casos la cuestión se complica aún más–.

A fin de superar los inconvenientes descritos, en materia de daños de propiedad intelectual están teniendo acogida los denominados -daños punitivos, -preestablecidos o legales– de configuración anglosajona. Presenta una novedosa y eficaz alternativa de resarcir a los titulares de derechos y proporcionales una modalidad probatoria rápida de reparar los daños y perjuicios sufridos pro actos de falsificación y piratería.

El sistema continental siempre optó por la indemnización que equivale a reponer el *statu quo* anterior, que es lo que equivale a indemnizar. Con la implementación de los nuevos ilícitos civiles, como en propiedad intelectual, materia de consumo, los riesgos empresariales, y el altísimo riesgo en general en todos los campos del Derecho, se justifica actualmente y así se ha incorporado en los tratados internacionales, el efecto disuasorio de la conducta a través de sanciones económicas, que es lo que se conoce como el **daño punitivo**. En esta materia, la parte cuenta con la posibilidad de elegir el tipo de mecanismo por aplicar. El artículo 40 de la Ley 8039 (Ley de observancia) de Costa Rica establece criterios de índole compensatorio o de reparación, tomando en cuenta los daños producidos, los perjuicios, o sea, las ganancias dejadas de percibir, o incluso lo que ahora se conoce como “pérdida del chance”, donde la prueba estrella es la prueba pericial. Por su parte el artículo 40 bis, incorpora la nueva tendencia sobre indemnizaciones predeterminadas, con fines no solamente de equidad sino también disuasivos. Esta segunda opción tiende a tener en cuenta la condición subjetiva en que se desarrolló el agente muy similar al derecho penal sancionatorio, por ejemplo, el inciso 2) del apartado habla de “dolo”. La cuantificación del daño es más amplio porque se sustenta en criterios de equidad y proporcionalidad con base en una tabla de mínimos y máximos, similar incluso a los tipos penales.

Los daños preestablecidos, también han sido objeto de censura y críticas. Se les atribuye como desventaja referida a su eventual desactualización con respecto a la inflación y otros parámetros económicos, porque es muy difícil –si no imposible– determinar por adelantado la cuantía de los daños y perjuicios que serían justos para las partes. Asimismo se plantea la cuestión disuasoria acudiendo a estrados civiles. Algunos opinan que los recursos civiles no tendrían que admitir efectos disuasorios –porque esa es faena del Derecho Penal–, mientras que la función del Derecho Civil es reestablecer el equilibrio causado por el acto ilícito. Interesante posición de conversión, a favor de las posturas punitivas, asumió recientemente Díez Picazo quien en un inicio se caracterizó por una postura negativa con respecto al

reconocimiento de esta nueva modalidad punitiva: *“Hay que reconocer que la duda no puede quedar resuelta con la mera lectura de la ley y menos todavía en un caso como el del Derecho español, que es, en este punto, muy poco expresivo. Ocurre, por lo demás, que los textos legales no son coincidentes, ni coherentes entre sí, y que al lado de textos que parecen otorgar a la indemnización por daño moral un valor de compensación, hay otros como ocurre en las intromisiones al honor y la intimidación en que el carácter punitivo prepondera. Por eso, puesto como estábamos a tratar de explicar unas, a nuestro juicio erróneas, líneas de nuestra jurisprudencia, la modesta conclusión a la que podemos llegar en estos momentos es la de que las dos vertientes parecen coincidir históricamente y habrá que separar los casos en que domine el designio de infligir un mal al culpable añadiendo, además, una carga de disuasión o de prevención, en que a nuestro juicio el carácter penal es claro, de aquellos otros en que prepondera la necesidad de dar satisfacción a la víctima, reduciendo en la medida de lo posible el dolor sufrido.”* (Díez Picazo, Luis (2008). *El escándalo del daño moral*. Thomson-Cuadernos Civitas. Madrid. Págs.101 y 102).

No cabe duda de que la función y naturaleza del daño punitivo como parte de las pretensiones civiles –ofrece acalorados debates–. Sin embargo, las consideraciones filosóficas deberían llevar a consideraciones prácticas, y si el nuevo “principio” del daño preestablecido pasó a ser incorporado en las legislaciones nacionales, no cabe formular inútiles objeciones. Los daños punitivos en algunas jurisdicciones del *common law* son habituales como en Inglaterra y Estados Unidos donde un infractor doloso que haya conducido con particular alevosía y desprecio por el derecho ajeno, asume multas o sanciones económicas exorbitantes como una forma de disuasión. Recordemos que en esta materia el artículo 41.1 del ADPIC incluye como factor vertebrador del sistema el elemento disuasivo.

Otro método consiste en permitir al actor solicitar al demandado un resarcimiento en concepto de regalía. Por ejemplo, la Ley de Patentes de los Estados Unidos dispone que un demandante está facultado a solicitar daños y perjuicios por un importe que no sea inferior al de una regalía razonable. Correlativamente para tener eventual éxito la propuesta, el demandante está obligado a probar qué es una –regalía razonable– en la práctica comercial.

Rara vez la ganancia obtenida por el demandado es equivalente a la pérdida del demandante. En algunas legislaciones de derecho común inglés se permite al demandante reclamar al infractor el resarcimiento de la pérdida a partir de la evaluación de las ganancias de este último. El demandante debe elegir entre esta posibilidad o la de reclamar la cuantía de su propia pérdida. El monto máximo que puede imponerse es equivalente a la ganancia total obtenida por el demandado. Sin embargo, sigue siendo necesario probar la causalidad, es decir, que la ganancia se obtuvo como consecuencia de la infracción.

## **8. Reparación del daño material y moral**

En cuanto a lo que es reparación del daño estamos ante obligaciones que deberá cumplir el responsable y que se encargará de graduar el juez o la jueza, la autora Molina Blazquez, referente a esto indica: “*El*

*artículo 112 regula la reparación del daño. Según el mismo la reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, hacer o de no hacer que el juez o tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquel y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si deben ser cumplidas por el mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.*

*Este artículo, que recoge el llamado resarcimiento por equivalencia o indemnización –la obligación de dar– y el resarcimiento del daño en forma específica –bien por el propio responsable, bien a su costa– supone una aproximación a la legislación civil en la medida en que en ésta, pese a que lo normal sea la exigencia de indemnizaciones, considera que el resarcimiento del daño puede ser también específico. Naturaleza del daño, las condiciones personales y patrimoniales del culpable, serán el criterio que debe manejar el tribunal para decidir si la reparación va a ser específica o equivalente.”<sup>4</sup>*

En el caso de nuestro ordenamiento el artículo 103 del Código Penal, regula lo referente a la reparación del daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros, propiamente en cuanto a los alcances de esta responsabilidad civil la autora Abdelnour Granados, procede a indicar:

*“De acuerdo con el artículo 124 (del Código Penal de 1941), la reparación del daño material se hará mediante una indemnización pecuniaria que se fijará valorando la entidad de todos los daños patrimoniales causados con la acción u omisión punibles, por medio de peritos, y si ello fuere imposible, en todo o en parte, al prudente arbitrio del juez. La reparación se hará mediante indemnización pecuniaria o sea, que el juez fijará la suma de dinero que deberá pagar el responsable por ese concepto.*

*El artículo habla de todos los daños patrimoniales causados, pero debe entenderse que se trata, únicamente de aquellos que son consecuencia directa del hecho dañoso. Es decir aquellos daños que sean jurídicamente resarcibles... El artículo 127 del citado Código Penal (de 1941), dispone algunas reglas para la fijación del monto que debe repararse en el caso de hechos punibles contra la salud o la integridad física.”<sup>5</sup>*

Es importante indicar que el artículo 127 (CP 1941), contempla supuestos en que el ofendido no puede trabajar, queda con una incapacidad parcial o con una desfiguración del rostro o con deformidad física incorregible, fija también el deber de indemnizar.

Especial atención merece la situación del daño Moral<sup>6</sup> que en nuestro país encuentra su más amplia regulación en el artículo 127 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941. La regulación del Código Civil han considerado algunos podría limitar el reconocimiento de indemnizaciones por este extremo, en este sentido Abdelnour indica que en el artículo 1045 del Código

4. Molina Blazquez, Concepción . *La Aplicación de las Consecuencias Jurídicas del Delito*. Editorial Bosch, Madrid. Pág. 237.

5. Abdelnour Granados, Rosa María. *Op. Cit.* Págs. 322 y 323.

6. Este se regula en el artículo 125, el cual menciona: “*La reparación del daño moral, en las infracciones contra la honra, la dignidad o la honestidad o en otros casos de daño a intereses de orden moral, consistirá en una indemnización pecuniaria que, sino (sic) hubiese base suficiente para fijarla por medio de peritos, la determinará el Juez Prudencialmente, según las circunstancias de la infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido.*”

Civil se dispone: *“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.*

*Esta norma recoge lo postulado por el artículo 1382 del Código Civil Francés.*

*Podemos distinguir dos tendencias: una que considera que el artículo 1045 no permite que se reclame la causación de un daño resarcible. Podemos citar aquí a don Alberto Brenes Cordoba.<sup>7</sup>*

*“...Los que adoptan la tesis afirmativa, sea la que reconoce que el 1045 sí prevé el daño Moral. ...El argumento principal es, entonces que el artículo 1045 se refiere genéricamente al daño, sin que se haga distinción alguna entre las clases de daños para incluir a unos y excluir a otros ...no admitimos que el artículo 125 excluya el daño moral puro”. Cuando este artículo habla de “*otros daños a intereses de orden moral, no está expresando un criterio limitado de los daños morales... dejando la posibilidad de su producción en otros casos en los que se afecten intereses morales*”.*

De toda suerte es importante establecer que la tesis que ha privado ha sido la de reconocer la existencia del daño moral a nivel general y no limitado a una lista cerrada, que pareciera se genera más bien por una errónea interpretación de la norma del 125 por lo menos en la responsabilidad civil extracontractual derivada del ilícito.

## 9. Indemnización de perjuicios

En relación con el tema de la indemnización es muy interesante la tesis mantenida por el autor Mapelli Caffarena, al respecto:

*“La indemnización a la víctima o a su familia por los perjuicios causados por los daños materiales o morales. La indemnización es el concepto más amplio dentro de la responsabilidad civil. Tres son los criterios que debe tener en cuenta el juez para fijar la cuantía de la indemnización (art. 115 CP):*

*-Entidad del perjuicio.*

*-Necesidad de la víctima. Dentro de las necesidades de la víctima debe entenderse incluida la de sus familiares, ya que ellos son también sujetos indemnizables.*

*-Beneficio obtenido con el delito.*

Este último criterio está en relación con el lucro cesante, de manera que solo se contabilizará a estos efectos los beneficios legales obtenidos por el delincuente, pero no los ilegales.<sup>8</sup>

Es importante indicar que en nuestro caso no solo se reconoce la indemnización de perjuicios, sino que además se regula cómo se realiza el cálculo de esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de las reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941.<sup>9</sup> Este sistema reconoce no solo los perjuicios al perjudicado directo sino también a terceros ofendidos por el hecho.

7. Según refiere la autora Don Alberto consideraba que solo había daño moral en las infracciones contra la honra, la dignidad o la honestidad.

8. Mapelli Caffarena, Borja. *Op. cit.* Págs. 27 y 28.

9. Artículo 126. La indemnización de perjuicios comprenderá, no solo los que se hubieran causado al ofendido, sino también los irrogados, por razón del hecho punible a un tercero, el importe de esta indemnización se regulará por los tribunales en los mismos términos establecidos para la reparación del daño en el artículo 124.

## **10. Reforma de la Ley de observancia con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos**

### **Análisis del artículo 40 de la Ley 8039 (Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual)**

**-Prueba del daño sufrido.** La carga de la prueba del daño recae en la parte actora, sin embargo, el artículo 39 introduce el principio de la carga de la prueba dinámica, en el sentido de que la parte que tenga a su disposición la prueba, tiene un deber de colaboración en aportarla, bajo presunción en su perjuicio.

**-Comentario del párrafo tercero del artículo 39 de la ley 8039 (introducido mediante reforma por Ley número 8686).** Tal y como está redactada la norma, pretende introducir una regulación similar a lo que en doctrina probatoria penal se conoce como el “testigo de la corona”, en el sentido de que el presunto infractor (demandado civilmente), deba proporcionar información sobre los involucrados tanto en la producción como en los canales de distribución de la mercancía o servicios cuestionados. Es evidente que persigue un fin de colaboración del presunto infractor con la justicia, pero no se establece ningún efecto o consecuencia en caso de que exista una renuencia o total ausencia de colaboración

**-Problemas de determinación del daño.** Artículo 40 inciso a): Se habla de daño sufrido. Presupone la comprobación material de un menoscabo económico y además los beneficios que se hubiesen obtenido. La acreditación sería a través de pericia financiera o contable, con el gran inconveniente de índole fiscal o tributario, por cuanto, tal y como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, las leyes fiscales poco efectivas en relación con la determinación o verificación de los ingresos reales obtenidos durante el cierre de un año fiscal. Todo daño en esta materia debe guardar armonía con los estados financieros de una empresa. En aquellos casos en que el perito no cuente con esa información o respaldo, no podría dar como resultado, la comprobación del daño, porque en alguna medida se estaría incentivando la defraudación fiscal de las empresas. Sobre las ganancias, se presenta el mismo problema con mayor repercusión, pues se deben tomar en cuenta las variables o las incertidumbres que se pudieron haber originado en el mercado de manera paralela en el mismo período en que se estaba produciendo la infracción, por ejemplo, la misma competitividad, políticas macroeconómicas, incluso fenómenos naturales o ambientales, entre otros; es decir, causas exógenas a la conducta concurrencialmente desleal atribuida al demandado.

## **11. Entre el lucro cesante y el enriquecimiento sin causa**

El menoscabo de la reputación empresarial total o parcial, según se trate del tipo de infracción, constituye un problema. En este campo, la eventual compensación del daño debe ser más flexible en cuanto a la acreditación real y efectiva, dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, una imitación burda del producto podría acarrear una pérdida del prestigio de la marca o del producto en el mercado. Consideramos, que la pérdida de la reputación o de imagen empresarial, constituye una pérdida

patrimonial o daño material, distinto a lo que se ha considerado por parte de algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia como un daño moral objetivo. Lo anterior significa que como daño material debe acreditarse.

## 12. Indemnización por daños en la legislación comparada

### La ley de Estados Unidos

Establece como principio general que quien cometa una infracción al *copyright*, salvo previsión en contrario que surja de la misma ley es responsable de resarcir el daño y a su vez determina dos sistemas de resarcimiento que no son acumulativos:

- La reparación completa del daño real: el titular del derecho está facultado para recuperar el importe de los daños reales que haya sufrido por la infracción, así como todos los beneficios obtenidos por el infractor. Estos beneficios deben ser imputables a la infracción y no deben ser tomados en cuenta al hacer el cálculo de los daños reales. De modo tal que para cuantificar los daños, el titular del derecho lesionado debe presentar prueba por los ingresos brutos que haya obtenido el infractor, y este último debe probar que los beneficios pueden ser imputados a otros factores que no derivan de su infracción.
- La cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*): el damnificado puede optar por la cuantificación del resarcimiento prevista en la Ley, art. 504, la cual dispone que el tribunal podrá establecer el monto de la indemnización entre un mínimo y un máximo. En cualquier momento del proceso, previo a la sentencia, el damnificado puede optar por la cuantificación legal (no puede acumularla a la reparación completa) y entonces el tribunal no puede fijar una indemnización menos a US \$ 500 ni mayor a US \$20.000. Pero si se prueba que la infracción fue cometida con dolo el tribunal puede, a su discreción, aumentar dichas sumas hasta US \$100.000.00.

### España

En España el criterio para establecer el monto de la indemnización es diferente al descrito, prevé que el perjudicado podrá optar entre el beneficio que hubiere obtenido de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiere percibido de haber autorizado la explotación. Para el caso del daño moral procederá la indemnización aun no habiendo sido probada la existencia del perjuicio económico y para su valoración se atiende a las circunstancias de la infracción, gravedad y estado de difusión ilícita de la obra.

En este país, la indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. En este sentido se pronuncia el artículo 1101 del Código Civil: “*Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.*”



Las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia:

Contractuales: las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su incumplimiento. Extracontractuales: no proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras personas.

La indemnización por daños y perjuicios, con independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de la obligación o por la realización del acto ilícito. Siendo esta indemnización preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados supuestos de obligaciones extracontractuales que pueden dar lugar a una reparación específica), se debe proceder a valorar económicamente distintos aspectos o componentes que si bien son con facilidad teorizables, plantean en la práctica notorias dificultades de concreción. En este sentido, el artículo 1106 del Código Civil establece que: *“La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”*

El citado precepto da cobertura legal al denominado daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es el daño o pérdida sufrida por el acreedor y el lucro cesante la ganancia dejada de obtener a consecuencia del incumplimiento contractual o de la acción u omisión generadora de la responsabilidad extracontractual.

La jurisprudencia normalmente exige un criterio restrictivo en la valoración de la prueba en los casos de fijación del quantum indemnizatorio, remitiendo su valoración a los criterios generalmente aplicados por los órganos judiciales. Así las STS de 25 de marzo de 1991 y de 26 de marzo y 19 de junio de 2007 establecen que: *“la función de calcular los daños indemnizables es atribuida exclusivamente por la doctrina jurisprudencial a los órganos judiciales, quienes lo llevarán a cabo caso por caso valorando las probanzas unidas a las actuaciones, sin que puedan hallarse sujetos a previsión normativa alguna, que por su carácter general no permite la individualización del caso concreto.”*

Por otra parte, el mero incumplimiento contractual o producción del hecho ilícito no produce de forma automática el nacimiento de la indemnización por daños y perjuicios. La probanza de este incumplimiento o realización del hecho doloso o culposo incumbe al perjudicado, el cual debe probar el nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido. Así las STS del 8 de noviembre de 1983, 3 de julio de 1986, 28 de abril de 1989, 15 de junio de 1992, 13 de mayo de 1997 y 29 de marzo de 2001, sostienen que si bien el incumplimiento puede dar lugar a indemnización, ello *“no significa que se haya abandonado la doctrina general de que el incumplimiento contractual no genera el desencadenamiento inexorable de los daños y perjuicios y su reparación, y que, por ende, incumbe a la parte reclamante la carga de la prueba de su existencia y cuantía”*

*El concepto de daño moral.* Se suele indicar como todo aquel daño que no tiene naturaleza puramente patrimonial y podría concebirse como todo aquel que afecta a los bienes o derechos inmateriales de las personas. El daño moral, tiene su anclaje en el artículo 1902 del Código Civil, requiere que sea cierto, real y existente, sin perjuicio que la resolución judicial pudiera cuantificar determinados daños morales futuros.

La Jurisprudencia tiende a admitir que todos los daños, patrimoniales o morales, siempre que sean reales y se hayan probando, dan lugar a la correspondiente reparación. Desde la primera STS que declaró la susceptibilidad de reparación del daño moral, de fecha 6 de diciembre de 1912, el debate doctrinal sobre la indemnización por daños morales se ha circunscrito exclusivamente al ámbito de la responsabilidad contractual.

La cuestión teórica que se plantea en la actualidad en relación con las obligaciones extracontractuales estriba en determinar si el daño moral y el daño material o patrimonial debe englobarse bajo un mismo concepto o si, por el contrario, responde a dos conceptos diferentes. La doctrina mayoritaria se pronuncia a favor de esta última tesis, al afirmar que sólo el daño patrimonial puede ser propiamente resarcido, mientras que los daños morales nunca son resarcibles sino, de algún modo, compensables. En este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado que la pretensión de indemnización del daño moral cuando tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero, más que una función reparadora, cumple la finalidad de ser una compensación de los sufrimientos del perjudicado o *pretium doloris*.

Se evidencia que la propuesta española adopta una postulación más apegada a los cauces tradicionales del derecho común, pues a diferencia de los Estados Unidos, incluso de Cosa Rica, no se incorporan como modalidad indemnizatoria los denominados daños preestablecidos de tipo punitivo.

### **Derecho comunitario europeo**

Recientemente, el día 2 de abril de 2008, la Comisión Europea aprobó el *Libro Blanco sobre "Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia"*, con el objetivo principal de "mejorar las condiciones jurídicas para que los afectados ejerzan conforme al Tratado su derecho a ser resarcidos por todo daño sufrido por el incumplimiento de las normas de la competencia de la CE". Para ello, lleva a cabo una serie de propuestas encaminadas a conseguir un mínimo de estándares procesales para todos los Estados de la Unión Europea que faciliten en la práctica el ejercicio por los damnificados de las acciones indemnizatorias, salvando las barreras o dificultades advertidas por la Comisión. Esta propuesta, si bien no tiene carácter vinculante, puede ser el germen de una directiva comunitaria que armonice en este sentido las normativas nacionales.

El *Libro Blanco* aludido propugna que los perjudicados puedan alcanzar la compensación de los perjuicios sufridos y sean indemnizados no sólo por la pérdida real, o daño emergente, sino también por el lucro cesante, lo que está plenamente reconocido por nuestros tribunales. Quizás tenga mayor interés citada propuesta comunitaria europea de facilitar la cuantificación de los daños y perjuicios mediante

“métodos aproximativos de cálculo o normas simplificadas para el cálculo de la pérdida”, que responde a las sugerencias de algunos jueces, con ocasión de los trabajos preparatorios de este documento, de acudir a criterios similares a los previstos para la protección de los derechos de propiedad industrial, especialmente marcas, para el cálculo estimativo de los daños y perjuicios, en los casos en que sea imposible o muy difícil su prueba.

**Repercusión de los costes excesivos.** Para evitar situaciones de enriquecimiento injusto, el *Libro Blanco* admite que, frente a una reclamación de compensación del coste excesivo, el infractor pueda excepcionar que quien reclama ha repercutido dicho coste excesivo ilegal a sus propios clientes (compradores indirectos). Ello va ligado a la legitimación de los compradores indirectos para reclamar esta compensación y la presunción *iuris tantum* de que se les repercutió en su totalidad el coste excesivo ilegal.

**Costes de las demandas de reparación de daños y perjuicios.** Para evitar el efecto disuasorio que los costes y las costas del procedimiento pueden aparejar para las víctimas, realiza algunas propuestas como son: la posibilidad de permitir demandas sustanciales en los casos en que, de otro modo, los costes impedirían su interposición; introducir límites en el nivel de las costas aplicables a las demandas de indemnización de daños y perjuicios; permitir que los tribunales puedan en ocasiones alterar el principio de vencimiento objetivo para evitar que “un demandante cuya demanda no prospere no tenga que sufragar los costes que los demandados contrajeron de forma abusiva o temeraria o los costes que se consideren excesivos”. Si lo que se pretende es limitar los presumibles costes judiciales, cabría acudir a una ficción, y considerar que todos estos procedimientos serían de cuantía indeterminada, a los efectos de aplicar las limitaciones previstas en el art. 394 LEC con respecto a los honorarios de abogado y otros profesionales no sujetos a arancel.

## Uruguay

En el Derecho uruguayo, la ley 9739 establece:

A) La acción civil se proyecta hacia la indemnización de daños y perjuicios con lo que quedan incluidos el daño emergente y el lucro cesante.

B) Admite también el reclamo al infractor de la entrega de todos los beneficios e ingresos indebidamente percibidos, lo que se ha pensado es un *plus* a título de pena, en función preventiva, para desincentivar las violaciones a los derechos de autores.

## 13. Diferentes formas de protección civil, según la naturaleza del derecho de propiedad intelectual infringido

*Derecho de autor.* Para Lipszyc, el derecho de autor reconoce al creador de obras intelectuales una doble vertiente de facultades exclusivas: las de carácter personal destinadas a la protección de su

personalidad en relación con su obra que constituyen el llamado derecho moral, cuya duración es ilimitada, y las de carácter patrimonial concerniente a la explotación de su obra que le permiten obtener una remuneración cuando se utiliza su creación, que son transmisibles y de duración determinada.

El **derecho patrimonial de autor**, tanto la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que están dentro de la órbita “de los derechos reales” como un típico dominio imperfecto, por ser temporarios para el mismo autor y sus derechohabientes. Ese conjunto de facultades, no es posible de descomponerse en derechos independientes de naturaleza diversa, pues este *ius in re intellectualis* es un único derecho que contiene la facultad de actuar, con fundamento a la vez patrimonial y extramatrimonial. El art. 16 de la Ley de Derechos de Autor de Costa Rica concede al autor de una obra el derecho exclusivo de utilizarla, en las siguientes formas: edición gráfica; reproducción; traducción a cualquier idioma o dialecto; adaptación o inclusión en fonogramas, comunicación al público directa o indirectamente; radiodifusión sonora o audiovisual y cualquier forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

Este derecho único muestra un aspecto material o patrimonial que acuerda al autor la facultad de obtener y exigir el disfrute de las utilidades económicas de su obra, y otro aspecto extramatrimonial o moral que se traduce en el derecho de ser reconocido como el autor de la obra y que se respete la integridad y fidelidad de esta.

Es de importancia destacar, que la principal diferencia entre el dominio en su concepción clásica y la propiedad intelectual, a más de la limitación temporal de esta última, es la forma de adquisición: la propiedad intelectual se adquiere por la creación de su autor, y no por alguna de las formas contempladas en el Código Civil para la adquisición del dominio. Consecuentemente, el autor de una obra tiene el derecho de usarla, enajenarla, explotarla, editarla o no, etcétera. Por ello se alude a que la propiedad intelectual le concede al autor el *ius utendi*, *ius fruendi*, y hasta el *ius abutendi*. Estas facultades pueden ser ejercidas por el autor o por las personas a quienes este autorizó a tal efecto.

Es preciso destacar que se trata de derechos exclusivos y excluyentes, oponibles *erga omnes*, y cuando se prescinde de la voluntad del titular del derecho se centra en el terreno de los actos ilícitos, a excepción de un reducido número de casos en que la ley permite que la obra se utilice sin autorización (ej. el derecho de cita).

*Derechos morales.* Corresponde a los derechos extramatrimoniales. En Costa Rica se encuentran previstos en los arts. 13 al 15 de la Ley de la materia. Su justificación se traduce en una serie de prerrogativas personales derivadas de una creación. El derecho moral de autor constituye un derecho de la personalidad del autor en relación con la existencia, la circulación y la explotación de una obra determinada; a diferencia de lo que sucede con los derechos de la personalidad, el derecho moral del autor no es innato: no lo tienen todas las personas por el solo hecho de ser tales sino quienes crean una obra y en relación con esta.

El derecho de autor es esencia, extramatrimonial, inherente y absoluto, como todos los derechos de la personalidad, de lo que resulta que es irrenunciable e inalienable y, por ello, es inembargable, inejecutable, inexpropiable e imprescriptible. Por ser inherente a la calidad de autor es insubrogable y de duración ilimitada.

Según el art. 14 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, el derecho moral comprende las siguientes facultades:

- El derecho inédito hasta por un plazo de 50 años posterior a su muerte.
- El derecho a la paternidad o autoría; es decir, a la asociación de su nombre a la reproducción o ejecución de su obra; a que se le reconozca su condición de creador de esta (art. 6 bis del Convenio de Berna). Comprende el derecho de reivindicar la condición de autor cuando se ha omitido mencionar su nombre y el derecho de defender su autoría cuando esta es impugnada.
- El derecho de arrepentimiento: que le permite modificar su obra ya publicada o incluso retirarla del comercio.
- El derecho a la integridad: que confiere la facultad de impedir que terceros deformen, mutilen o adulteran la obra.

Realmente, pocas áreas del Derecho han experimentado cambios tan intensos como el derecho de autor y derechos conexos en los últimos veinte años. Con el incremento de nuevas tecnologías para comunicar ideas, el desarrollo del comercio electrónico y la globalización del mercado y los servicios, el derecho de autor afronta temas y desafíos como nunca se había dado en el pasado.

La propiedad intelectual tiene un doble contenido: por un lado las facultades de orden moral que corresponden al autor sobre su creación (titularidad, integridad, con respecto a su esencia y contenido), por otro las dirigidas a la obtención de los beneficios económicos que eventualmente reporten (derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). En opinión de algunos autores, la íntima conexión existente entre facultades morales y patrimoniales determina, no obstante, que los derechos morales, que en cuanto tales no están directamente protegidos en el delito, puedan recibir tutela penal indirecta en la medida en que la violación de los derechos de explotación contemplados en el ordenamiento suponga simultáneamente la vulneración de los derechos morales con los que estén en cada caso relacionados.

El autor de una obra tiene sobre ella –por el sólo hecho de haberla creado– un derecho de propiedad exclusivo y oponible a todos, denominado “derecho de autor”. El concepto de “derecho de propiedad artística y literaria” tiene su origen en la Revolución Francesa, y se consolida internacionalmente en la mitad del siglo XIX. A partir de ese momento, la mayoría de los países del mundo crean una legislación para proteger la propiedad intelectual, considerando dos razones:

- a. La necesidad de una expresión estatutaria a los derechos morales y económicos de los creadores sobre sus creaciones.
- b. La necesidad de promover la creatividad y divulgar sus resultados, además de promover el comercio honesto que contribuirá al desarrollo económico y social.

El objeto de protección lo constituyen las obras literarias y artísticas, tal y como de manera enunciativa lo establece el artículo 1° de la ley 6683, Ley de derechos de autor y conexos. La infracción en esta modalidad de propiedad intelectual, no se limita al ámbito privado del autor o creador, sino que involucra además el derecho difuso y genérico de acceso de todo individuo al conocimiento, a la creatividad, a la cultura y al desarrollo de todo un pueblo que se desdobra en un interés general del Estado que trasciende el campo privado o particular, tal es el caso de la música, el arte, el software, el folclor, los conocimientos tradicionales y otros. Es un fenómeno que responde al tránsito de la economía tangible a la inmaterial o intangible.

Las relaciones y los procesos culturales se desenvuelven dentro de un entorno económico y, actualmente, con el auge de internet o de los soportes tecnológicos, la posibilidad de que se incurra en la transgresión de los derechos de autor es mucho más latente, de ahí que las últimas reformas legislativas en cumplimiento de los convenios internacionales como el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI (WCT), tengan como objetivo primordial, reforzar los derechos de autor en el ámbito digital. Además, se debe insistir en el derecho universal de los autores de participar en los beneficios económicos de su obra, sea directamente o por medio de las entidades de gestión colectiva. Sin olvidar la trascendencia de proteger sus derechos morales, como el derecho de paternidad de la obra, no solo para el autor sino también para herederos. Derecho de suceder que en relación con el derecho moral es de aplicación el artículo 15, y en cuanto a los derechos patrimoniales, el régimen de los bienes muebles o cosas, artículo 64 de la Ley de derechos de autor.

El derecho de autor es quizá la forma de protección más antigua de las creaciones del intelecto; tradicionalmente, ha sido reconocido como un derecho fundamental del hombre, aunque su contenido ha venido volviéndose cada día más complejo, en respuesta a las nuevas formas de utilización de las obras y al crecimiento de las actividades industriales y comerciales que tienen por objeto la producción, difusión, comercialización y explotación de las creaciones del ingenio.

Actualmente en lo que respecta a América Latina evidencia el fracaso en cuanto las leyes vigentes de derechos de autor se cumplan con cabalidad. Los altos niveles de piratería de películas, programas de televisión y videocasetes caseros, música, fonogramas y discos compactos, libros de texto, libros comerciales, publicaciones de referencia y profesionales, así como revistas, computadoras y software. La observancia imperfecta de los derechos de autor deriva de múltiples causas posibles, entre las cuales cabe citar las leyes de derechos de autor y leyes penales inadecuadas, la falta de compromiso de las autoridades policiales, procedimientos ineficaces, o la falta de un compromiso político para encarar el problema de la piratería. La piratería inflige graves daños a las economías nacionales. Las obras extranjeras plagiadas menoscaban la creatividad nacional. Los productos extranjeros pirateados de fabricación barata compiten de manera desleal con los productos nacionales, haciendo virtualmente

imposible que los autores nacionales, editores y productores puedan ganarse su sustento o reciban un rendimiento justo por sus inversiones.

La piratería de los derechos de autor es una barrera comercial que, en la mayoría de los casos, puede corregirse en un período relativamente corto con un claro compromiso político en el cumplimiento de las leyes para actuar inmediatamente contra los principales piratas comerciales y para imponer multas disuasorias a tales infractores. Un derecho de autor sin autor no solo afecta a los ciudadanos y consumidores, sino que termina también por limitar también al creador.

*Objeto de protección del derecho de autor.* Protege las creaciones intelectuales que pertenecen al campo literario y artístico. Además se incluyen en esa terminología los llamados derechos conexos, que son los derechos correspondientes a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión sobre el trabajo que dichas personas realizan para la divulgación de una obra. En sentido amplio, puede decirse que el derecho de autor corresponde al conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen sin autorización, su expresión creativa, su interpretación o ejecución, o el trabajo de divulgación de sus expresiones, interpretaciones y ejecuciones.

En sentido estricto, se puede definir el derecho de autor como el conjunto de facultades exclusivas que la ley reconoce a favor del creador de una obra literaria o artística original. Esta definición no contempla las actividades que forman parte de los llamados derechos conexos, a las que se hará referencia más adelante. El objeto de la protección del derecho de autor es la creación resultante de la actividad intelectual de una persona en los campos literario y artístico, independientemente de la forma de expresión que tenga. Esta creación recibe el nombre de obra. Como resulta muy difícil enumerar todas las creaciones del ingenio que pertenecen al campo literario o artístico, la mayoría de las legislaciones, entre ellas las de los países de Centroamérica, enumeran —a título de ejemplo— algunas de las categorías de obras protegidas, incluyendo las siguientes:

- Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas, sean estas convencionales o no, tales como libros, folletos, manuales, cartas, composiciones musicales (con letra o sin ella) y programas de ordenador.
- Las expresadas oralmente como conferencias, alocuciones y sermones.
- Las dramáticas y dramático musicales como obras teatrales, óperas, comedias musicales y otras similares.
- Las coreográficas y las pantomimas.
- Las cinematográficas y las expresadas por un medio análogo a la cinematografía como películas, vídeos, documentales y reportajes.

- Las artísticas como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y fotografías.
- Las de artes aplicadas como diseños o modelos en joyería, muebles, prendas de vestir y otros.
- Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura y las ciencias.
- Las obras derivadas creadas con base en otra obra, como los arreglos musicales, las adaptaciones, traducciones, resúmenes y compilaciones de obras preexistentes.

Entre el derecho de autor y la propiedad industrial, existen ciertas creaciones que presentan características de ambas ramas. Concretamente nos referimos a las obras de arte aplicado, que además de ser obras pueden constituir dibujos o modelos industriales, y a las marcas figurativas y tridimensionales, que pueden constituir obras plásticas o de arte aplicado. Las obras plásticas son aquellas en las que el objetivo principal del autor es expresar belleza a través de creaciones que pueden apreciarse visualmente, por ejemplo, la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo y la fotografía. Un dibujo o modelo industrial es aquel que se refiere al aspecto ornamental o estético de un producto, ya sea en su forma (configuración tridimensional) o en su diseño (disposición de trazos y colores). Una escultura, por ejemplo, puede ser empleada como base de una lámpara, en cuyo caso estaríamos frente a un modelo industrial. Un dibujo puede ser empleado para la fabricación de textiles, en cuyo caso estaríamos ante un dibujo industrial. Un dibujo o una forma pueden ser empleados como marca figurativa o tridimensional, respectivamente.

La protección conferida por el derecho de autor comprende facultades de índole personal, llamadas derechos morales, y facultades de contenido económico, llamadas también derechos patrimoniales. Los derechos morales protegen el derecho del autor a vincular su nombre a la obra (derecho de paternidad), el derecho a que se respete su obra tal como fue creada (derecho a la integridad de la obra), y el derecho a que no se cause ningún atentado a su obra que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Los derechos patrimoniales son las facultades que se otorgan al autor para la explotación económica de su obra, cualquiera que sea la forma que se adopte para ello (derecho de reproducción, adaptación, traducción, arrendamiento, comunicación y distribución). Algunas de las facultades patrimoniales (generalmente los derechos de reproducción y comunicación) pueden ser limitadas para asegurar la satisfacción de intereses públicos.

Como todos los derechos de propiedad intelectual, el derecho de autor está sujeto a un plazo de protección, que es toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, como mínimo. En muchos casos, este plazo se aplica solo a los derechos de contenido patrimonial.

**Derechos conexos.** Los derechos conexos son el conjunto de facultades reconocidas a aquellas personas que, sin ser autores, aportan nuevos elementos creativos a las obras, realizan esfuerzos para la difusión de esas creaciones o transmiten al público acontecimientos o información. Doctrinariamente también se les conoce con los nombres de *derechos vecinos* o *derechos afines*.



Bajo el concepto de derechos conexos quedan comprendidas las facultades exclusivas que se reconocen a favor de los **artistas intérpretes o ejecutantes**, con respecto a la fijación y comunicación de sus interpretaciones o ejecuciones; los **productores de fonogramas**, con respecto a la reproducción de las grabaciones de sonido que realicen; y los **organismos de radiodifusión**, con respecto a la fijación, retransmisión y comunicación de sus emisiones de radio y televisión. El ejercicio de los derechos reconocidos a favor de dichas personas nunca puede afectar el derecho del autor sobre su obra.

Internacionalmente, la protección de las creaciones intelectuales fue regulada en dos instrumentos: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), que contenía disposiciones para la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, así como disposiciones contra la competencia desleal; y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), que contenía disposiciones para la protección de las creaciones literarias y artísticas. Sin embargo, hoy se protegen otras creaciones que no existían cuando fueron aprobados los acuerdos mencionados.

Por lo anterior, algunos académicos consideran más apropiado clasificar las creaciones del intelecto según sea su objeto. De esta forma, se habla de:

- creaciones literarias y artísticas, dentro de las que se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de esas obras (derechos conexos);
- creaciones comerciales como las marcas, los nombres comerciales y los diseños industriales; y
- creaciones técnicas como las invenciones, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de los circuitos integrados.

#### **14. La protección de los derechos de autor en Costa Rica**

En Costa Rica la protección del derecho de autor presenta reconocimiento constitucional (art. 47). El efectivo desarrollo y seguimiento de la norma constitucional se materializa a través de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, en la que se reconocen los derechos propios del autor, así como los derechos conexos. Establece un sistema de protección de estos a través de acciones y procedimientos de índole penal, civil y administrativo. Igualmente, forman parte de la legislación costarricense sobre el derecho de autor, los convenios internacionales que han sido ratificados por Costa Rica, entre los cuales podemos mencionar, fundamentalmente, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.

Al ser Costa Rica Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, asumió la obligación de respetar los estándares mínimos de protección señalados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS). En la actualidad toda la legislación costarricense sobre la materia está adecuada a las exigencias de ese Acuerdo.

Hasta la incorporación de los países al Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con él su Anexo 1c sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), la protección procesal del derecho de autor y los derechos conexos quedaba librada a las legislaciones nacionales, algunas de las cuales solo contenían disposiciones aisladas. El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los sistemas multilaterales existentes para la protección de los diversos derechos de propiedad intelectual que abarca, y recoge muchas disposiciones sustantivas de los principales instrumentos internacionales de protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, esas disposiciones están incorporadas por referencia y no se reproducen como tales en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El derecho de autor al ser reconocido a nivel constitucional representa una de las materias de interés público para el Estado costarricense, en la medida que a través de su reconocimiento y protección se crea el ambiente adecuado para que las personas puedan sentirse libres de crear y de que su creación estará protegida, y de esa forma acrecentar el acervo cultural costarricense, que en una medida importante contribuye al fortalecimiento de la nacionalidad y del autoestima colectivo, sin dejar de lado que, vista la importancia económica de la materia, con su reconocimiento y protección se da cabida y seguridad jurídica a la realización de inversiones en el sector, sean estas nacionales o foráneas, lo que en definitiva motoriza la actividad económica, generando prosperidad y progreso.

La realidad costarricense, en los últimos años, en lo que concierne al derecho de autor, no obstante la conciencia que a nivel de las autoridades y la población en general ha existido tradicionalmente, se ha visto fuertemente afectada por el creciente fenómeno de la **piratería**, lo que ha perjudicado de manera directa el mantenimiento de esas industrias protagonistas de la actividad económica, cultural y social del país. Ante esa situación, en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes en consolidar un sistema de protección que, basado en la legislación costarricense sobre el derecho de autor, vaya más allá de la actividad defensiva que los titulares de los derechos sobre obras, productos y producciones puedan adelantar ante las infracciones, representado en el ejercicio de competencias legales por parte del Estado que lo convierten en un **ente fiscalizador** de las actividades desplegadas por los usuarios generales de las obras, justificado todo ello en el importantísimo interés público que representa la protección y fomento del derecho de autor, conforme se ha explicado en estas líneas, es lo que la doctrina ha denominado **participación tutelar del Estado**.

En efecto, esa supervisión estatal responde al carácter tutelar del derecho de autor, en cuya observancia está interesada toda la colectividad, dado su carácter de derecho humano, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en las Convenciones Internacionales sobre la materia, y porque el derecho de los creadores constituye la fuente de la cual surgen los bienes culturales indispensables para el disfrute del derecho humano de acceso a la cultura.

## 15. Sistemas de protección en el Derecho Comparado

Es prudente hacer una breve mención de lo que se ha concebido como dos sistemas o entidades jurídicas sobre el derecho de autor: a) La concepción latina o individualista, y b) La concepción anglosajona o

del *copyright*. Para estos efectos, se seguirán de cerca las explicaciones de Riveros Lara, quien las resume en la siguiente forma:

Indica que el sistema anglosajón tiene su origen en el *Statute of Anne*, (1710), que a su vez presenta antecedentes en los parámetros establecidos desde 1557 por la Stationers Company. Sostiene el autor en mención, que el estatuto de la Reina Ana, sirvió para atenuar algunos postulados muy drásticos como los del derecho del *copyright* con carácter perpetuo establecidos desde 1557 en Inglaterra. La concepción anglosajona tuvo origen en Inglaterra y fue acogida por los Estados Unidos en el artículo primero, sección 8 de su Constitución Política y desarrollada mediante la Federal Copyright Act de 1790. El sistema del *copyright*, dice Riveros Lara, está vigente en los países de la tradición jurídica del *common law*.

De orientación netamente comercialista, la concepción anglosajona gira alrededor de los parámetros de explotación de la obra y otorga una protección amplia a personas morales cuya actividad no necesariamente es creativa sino industrial y técnico administrativa, como sucede en el caso de los productores cinematográficos y de los productores de fonogramas. Otra característica del *copyright*, es que los derechos morales no ocupan el lugar de preferencia que se les reconoce a la luz del sistema latino.

Las diferencias más notables entre los sistemas propuestos:

### **En cuanto al objeto del derecho de autor**

El sistema latino otorga protección a las creaciones intelectuales que reúnan ciertas condiciones mínimas de originalidad y disposición para ser comunicadas al público. El sistema del *copyright* establece protección para ciertas cosas corporales que contienen obras intelectuales (propiedad industrial y derecho de autor). En el sistema anglosajón se protegen indistintamente fenómenos de creación tanto del derecho de autor como de la propiedad industrial.

### **En cuanto a los titulares o sujetos del derecho**

El sistema latino únicamente reconoce la capacidad creadora en las personas físicas. La de las personas jurídicas se resuelve mediante las nociones de titularidad originaria y titularidad derivada y la aplicación del principio de favorabilidad hacia el creador. En el sistema anglosajón hay diversas posibilidades fundamentadas en la orientación comercialista que caracteriza a esta tendencia.

### **Por la entidad del derecho moral o contenido moral que envuelve el derecho de autor**

Los dos sistemas, reconocen la existencia de una serie de derechos personalísimos en cabeza de los autores. La diferencia radica en que las legislaciones inspiradas en la concepción latina se ocupan profusamente del doble contenido que caracteriza al derecho de autor. La normativa angloamericana no se ocupa de ellos, solo hace tímidas referencias a derechos de tipo moral como el de reivindicar la paternidad de la obra o el derecho al anónimo. A la luz del sistema del *copyright*, la tutela sobre

los derechos morales es asunto que compete resolver a los jueces y tribunales en aplicación de la jurisprudencia imperante.

### **Por razón del contenido patrimonial del derecho de autor y sus limitaciones**

En el sistema latino, la disposición del autor sobre el contenido económico de su producto intelectual no tiene más limitaciones que las señaladas por la ley con carácter subsidiario. Es decir, que no está limitada a *numerus clausus* en especial en lo relacionado con las formas de utilización de las obras. Ello, a diferencia del sistema del *copyright*, donde por su orientación, esta facultad se encuentra claramente restringida a los casos y en las formas señalados en la ley.

### **16. Acciones civiles**

En relación con los procesos civiles, la Ley dispone un artículo sobre el decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil lo cual podrá dictarse interlocutoriamente o en sentencia en el primer caso, mientras que la destrucción solo podrá dictarse en sentencia.

Resulta útil considerar las acciones administrativas (medidas cautelares y medidas en frontera) como vía rápida y barata para detener infracciones, pero presenta el inconveniente de que el cuerpo administrativo no tiene autoridad para otorgar indemnizaciones por daños o determinar la responsabilidad, mientras que las acciones judiciales engloban el proceso civil tradicional por medio de los tribunales. Esta segunda vía a pesar de los inconvenientes de mayores costes y de tiempo, ofrece mejores resultados pues el demandante puede optar por la imposición de indemnizaciones del demandado.

### **El daño en los derechos de autor y derechos conexos**

En la Ley de derechos de autor, el derecho a exigir la reparación e indemnización no es lo suficientemente amplio respecto a la conceptualización y significación de las diferentes modalidades de daño desarrolladas en el derecho común.

En esta modalidad de la propiedad intelectual, presenta la característica especial de tener un doble contenido, a saber: las facultades de orden extrapatrimonial que vinculan al autor con su obra, en su denominación “derechos morales” (indicados en el artículo 14 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos) y aquellos que comprenden los diferentes alcances del “sacar provecho de la obra”, los cuales se han denominado, “derechos patrimoniales (artículo 16 y siguientes de la ley supracitada). Tal diversidad de contenidos, presentará características especiales en relación con los daños que puedan presentarse en cuanto a las violaciones o infracciones a este tipo de derechos; así como en lo referente a los modos en que se fijarán las indemnizaciones. Sobre esta variedad de modalidades, señala Rengifo García que *“todo acto relacionado con el derecho de autor que se realice sin el consentimiento del titular de la obra científica, literaria o artística constituye violación al derecho exclusivo de autorización y prohibición que detenta el creador. En otros términos, cualquier forma de reproducción o de adaptación o de inclusión en película cinematográfica, videograma, fonograma, o*

*cualquier otra forma de fijación, de comunicación al público o de utilización pública por cualquier medio de comunicación o reproducción conocido o por conocerse de una obra, realizada sin la autorización del titular, infringe la ley del derecho de autor.*"<sup>10</sup>

### **El daño moral**

Los supuestos de daño moral, en el tema de los derechos de autor y derechos conexos, es absolutamente amplio y con una serie de posibilidades, tal como características y otros derechos que comprende. El daño surge cuando la faz inmaterial del derecho de autor ha sido lesionada; la paternidad violada y se delegará en el juzgador la determinación de la suma que representa el daño para satisfacción del dañado.

La doctrina autoralista coincide en señalar la diferencia entre la violación al derecho moral del autor y el resarcimiento del daño moral. Se sostiene que una cosa es que el creador vea su paternidad vapuleada, pirateada y desnaturalizada, lo que por sí mismo es dañoso para su persona; y otra es que, en virtud de ese aprovechamiento de la impronta personal del creador, ocurra un demérito indemnizable concreto patrimonial –derecho al cartel–. La publicación de una obra sin autorización del autor, además del derecho a exigir un resarcimiento del daño patrimonial, equivalente a las regalías que no percibió, pero si además omite su nombre o altera el texto de la obra ofende el derecho moral del autor contemplado en el artículo 14 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos.

En suma, la valoración y justiprecio del daño moral en el derecho de autor debe ser analizado en cada caso en particular, y ello es así en consideración a determinados elementos: el tipo de obra; su característica más o menos entrañable según sea el autor, sus herederos o cesionarios legítimos y con facultad exclusiva vigente; las condiciones sufrientes del lesionado, como la edad, dedicación, situación económica con respecto a dependencia patrimonial del sujeto con respecto a sus obras; la extensión o repercusión del hecho violador; la calidad de la obra plagiada y sus efectos en otros bienes personalísimos, como el honor también herido; la imagen personal puesta en la calle, la intimidad de un autor; etcétera.

Resulta evidente que en este tipo de derechos, se requerirá que la valoración y justipreciación deban ser analizadas en cada caso particular. No hay duda de que uno de los temas más complejos presentados por este tema es la valoración o fijación del *quantum* de la indemnización, pues lo que se pretende valorar es netamente subjetivo y no existen parámetros reales que permitan al juzgador o juzgadora emitir un criterio, en alguna medida, justo. Lo que para un juez o jueza el sufrimiento o dolor de una persona puede representar determinada suma, para otro el monto puede ser menor o mayor. El problema es que los daños morales afectan a la personalidad espiritual del individuo, sus sentimientos y, por ende, la prueba de esas afectaciones difícilmente puede ser objetiva.

Acerca de la valoración propiamente del daño moral en la materia en estudio, se han considerado, por parte de Cifuentes, algunos elementos que pueden servir de referencia:

10. Rengifo García, Ernesto (1997). *Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor*. 2ª edición. Colombia: D<sup>AV</sup>INNI EDITORIAL LTDA. Págs. 116 – 117.

- El tipo de la obra. Para estos efectos debemos tener presente, sin desdeñar el trabajo de cada quien en su especialidad, que no será lo mismo la obra de un poeta famoso, en relación con la de un creador publicitario.
- Sus características, más o menos entrañables, según sean el autor, sus herederos o cesionarios legítimos. Supongamos el daño de un original que fue regalado por Rafa Fernández, quien actualmente se encuentra muy enfermo e incapacitado para pintar.
- Las condiciones sufridas del lesionado, como edad, dedicación, situación económica (padece más quien solo vive de su arte o de su ciencia, que aquel que ha creado sin que su obra sea el fin de su existir).
- La extensión o repercusión del hecho violador (por ejemplo, la difusión televisiva o por Internet, puede resultar mucho más intensa y perturbadora que algunos afiches aislados).
- La calidad de la obra plagiada y sus efectos en otros bienes personalísimos, como el honor.
- La distorsión de la imagen personal o la intimidad difundida de un autor.

Debe recordarse que el artículo 40 de la Ley de Observancia, hace referencia a que los daños y perjuicios por infracciones serán fijados por un juez o jueza, preferentemente con base en un dictamen pericial; sin embargo, ello no resulta procedente en el supuesto de daños morales. Sobre este particular la Sala Primera ha determinado que si se trata de daño moral subjetivo, los tribunales están facultados para decretar y cuantificar la condena. La naturaleza jurídica de este tipo de daño no obliga al liquidador a determinar su existencia, porque corresponde a su ámbito interno. Ello no es problema de psiquiatras o médicos. Su existencia se deduce a través de las presunciones de hombre. Tampoco se debe probar su valor, porque no es susceptible de cuantificación. Entonces la prueba pericial es inconducente. (Voto número 047-F-98 de las 15:05 horas, del 13 de mayo de 1999 y voto número 437-F-99 de las 15:30 horas, del 30 de julio de 1999).

En consecuencia, será el juzgador o juzgadora bajo su prudente arbitrio y teniendo en consideración las circunstancias que rodean el asunto concreto, así como los principios generales del Derecho y la equidad quien deberá determinar la procedencia y la eventual suma a reconocer por ese concepto, sin que la falta de prueba acerca de la magnitud del daño, lo limite de forma alguna a fijar el monto correspondiente. (Voto número 33-97 de 9:50 horas, del 25 de abril, 38-97).

Es importante llamar la atención acerca de que en ocasiones el ataque de un derecho moral puede arrastrar tanto un daño moral como un daño patrimonial, así señala como ejemplo, Emery, que “si un editor publica una obra sin autorización del autor, éste tiene derecho a exigir el resarcimiento del daño patrimonial, equivalente a las regalías que no percibió, pero si además omite su nombre o altera el texto de la obra ofende el derecho moral del autor...”

## El daño patrimonial

Al igual que el daño moral, en este supuesto, el solo hecho de la violación del derecho exclusivo del autor, causa un daño susceptible de indemnización económica. Así en el caso de un autor, si un editor vende y distribuye su obra sin su consentimiento, le generará el derecho de reclamar la indemnización de los daños y perjuicios, aun cuando el libro se convierta en un *Best seller*; ello en virtud de que al primero se le violentaron sus derechos de reproducción y distribución.

La fijación del *quantum* del daño patrimonial, se hará recurriendo a la fórmula, tantas veces citada, del artículo 40, ya sea mediante un peritaje, utilizando un mínimo, o al recurriendo a la tríada.

Resulta evidente que la tecnología de punta, básicamente accesible al común de las personas, facilita la comisión de este tipo de ilícitos y, generalmente, provoca que sea más difícil establecer el *quantum* de una actividad ilegal. Piénsese, por ejemplo, en una “empresa” que se dedica a “quemar” discos compactos; cómo se puede determinar realmente la cantidad de copias que ya han sido vendidas, cuáles son las obras que han sido copiadas, a qué lugares han sido enviadas a fin de buscar mayores datos, etcétera. En tal caso, serán el juez o la jueza, con los datos que cuenten, quienes determinen el monto de la indemnización.

Existe también la teoría de que cada obra que haya sido falsificada o pirateada, puede tomarse en su unidad a fin de establecer montos de indemnización, pues cada una de ellas sustituye a una obra lícita; sin embargo, esta teoría presenta algunas falencias puesto que no necesariamente si la obra se encontrara en el mercado en el precio original, sería adquirida. Nuevamente, será el juez o jueza, auxiliados eventualmente por peritos, quienes deberán determinar el monto por fijar.

Sobre la aplicación en esta materia de uno de los presupuestos de la tríada, relativo a **los beneficios obtenidos por el infractor**, podemos citar un ejemplo dado por Díez Picazo, con el cual se facilita nuestra comprensión. Señala el autor que “un medio de difusión (por ejemplo, una cadena de televisión) utiliza, para construir un guión o serial, un original literario cuya propiedad intelectual, pertenece a una determinada persona y lo hace sin recabar la autorización de esta. El hecho es reprobable pero puede ocurrir que no solo no ocasione daño, sino que produzca un importante beneficio si, como suele ocurrir, el serial televisivo determina un importante aumento en las ventas del libro que hasta ese momento era poco difundido. En este caso no hay daño sino beneficio, por lo cual no cabe la acción de indemnización. Sin embargo, el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual ajena es injustificado y se debe al titular del derecho el lucro que el autor de la intromisión obtenga (descontados por supuesto los gastos que se hubieran tenido que realizar para obtener tal lucro).

## El daño punitivo en materia de derechos de autor

Este tipo de daño es una figura que tiene sus orígenes en el sistema del *common law*, por lo cual en nuestras legislaciones no resulta muy conocido, hasta en épocas recientes se ha empezado a pensar y

valorar la procedencia de su introducción en nuestros ordenamientos, como por ejemplo en el proyecto de reforma al Código Civil de Argentina de 1998.

En términos generales los autores coinciden en cuanto a lo que debemos entender por daños punitivos. Edgardo Ignacio Saux indica que *“la multa civil –así denominada con acierto, por el proyecto de 1998, pero usualmente designada en doctrina como daños punitivos– según su conformación en el derecho comparado, consiste en sumas de dinero que los tribunales mandan pagar a las víctimas de ciertos ilícitos –además de la compensación del daño sufrido– destinados a: punir graves inconductas del demandado o dañador y prevenir su reiteración en el futuro. Se conceden para castigar y prevenir...”*<sup>11</sup>

También contamos con conceptualizaciones que en realidad se refieren a las características del instituto, como sería el caso de Miguel Prada Errecart, quien nos indica que *“las notas características de la figura del daño punitivo son la existencia de una víctima de un daño, la finalidad de sancionar conductas graves, la prevención de que ocurran hechos similares en el futuro y qué ocurre con el destino de lo percibido. Es decir, es necesario que alguien haya sufrido un daño... Es necesario que ese daño sea grave, sea una inconducta tal que merezca una sanción. Es decir, debe haberse obrado con mala fe, con malicia, con grosera negligencia...”*<sup>12</sup>

Ramón Daniel Pizarro ha realizado recientemente un amplio estudio sobre la figura que nos ocupa; este autor argentino manifiesta que *“son sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves conductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. Cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia, causa un perjuicio a otro, se pueden aplicar estas puniciones que se denominan daños ejemplares, agravados, presuntivos, o simplemente, smart money ...el monto de la pena es entregado a la propia víctima, aspecto éste que hace al sistema tan particular como controvertible.”*

Algunos autores, hacen ver que es preciso, en nuestro medio, referirnos a “multas civiles” o “sanciones civiles punitivas”<sup>13</sup> por cuanto lo que se está condenando es una grave y maliciosa conducta y no el daño propiamente dicho. En muchas ocasiones, nos daremos cuenta que precisamente, el mayor beneficio que de una u otra manera representa la segunda de las opciones, aun en aquellos casos en que se condena al pago de los daños y perjuicios en los términos de la doctrina, trae consigo que personas carentes de escrúpulos, se vean inclinadas a irrespetar los derechos de propiedad intelectual.

Es aquí donde la posibilidad de utilizar un instituto como el del daño punitivo en violaciones a la propiedad intelectual se ha visto con buenos ojos, por algunos autores, encontrándose en aquel, una opción para establecer una sanción al dañador; prevenir sucesos lesivos similares y eliminar beneficios injustamente obtenidos; en otras palabras, buscar un instituto que sea ejemplificativo y disuasorio.

11. [www.alterini.org/tonline/to\\_se1.htm](http://www.alterini.org/tonline/to_se1.htm)

12. [www.cpacf.org.ar/verde/vAA\\_Doctr/archDoctri/Perrecart.htm](http://www.cpacf.org.ar/verde/vAA_Doctr/archDoctri/Perrecart.htm)

13. Sierra, Jorge Andrés (2000). “La cuantificación en los ilícitos en los Derechos de Autor: los daños punitivos”. En *Los Nuevos Daños. Soluciones Modernas de Reparación*. Argentina: Editorial Hammurabi S.R.L. Pág. 464.



Lo que alienta la comisión de la piratería es el deseo de rehuir el riesgo empresario, la sanción debe reponer este elemento propio de las reglas de mercado. Sobre esta base, la sanción legal cumplirá con ese plus disuasivo que le compete, de manera que se mantenga un cierto equilibrio entre la norma de conducta social. La aplicación de los daños punitivos como medio correctivo, permitiría que no se viera como rentable la trasgresión de los derechos de autor o de propiedad industrial.

La idea en realidad no es del todo nueva, ni innovadora, puesto que ya esta se utiliza en la legislación y en la jurisprudencia estadounidense en los estatutos que regulan *copyright* y en las patentes de invención, se prevé la aplicación de los daños punitivos, en los casos de reproducciones ilegales o de piratería intelectual. También es utilizado como sanción en violaciones a secretos comerciales o industriales. Para delimitar el alcance y la graduación de la sanción en materia de propiedad intelectual, podríamos tomar de la generalidad del daño punitivo, aquellas pautas de valoración referentes a: la gravedad de la falta; la situación personal del dañador, especialmente lo relativo a su fortuna personal; los beneficios obtenidos con el ilícito; finalidad disuasiva futura perseguida; la frecuencia de infracciones sufridas por agentes análogos.

Se ha sugerido la posibilidad de darle a las sumas ordenadas por el daño punitivo o sanciones civiles punitivas, una **especial finalidad** o un destino especial para ese nuevo rubro indemnizatorio, en el tanto de lo singular de la materia en la que nos encontramos, indicándose que *"...el destino de las sanciones civiles punitivas que propiciamos... debería contar con alternativas creativas, como, por ejemplo, la de destinar el cincuenta por ciento de la indemnización a la víctima y el otro cincuenta por ciento repartirlo entre asociaciones de protección de los derechos de autor, al Fondo Nacional de las Artes, a entidades intermedias que investiguen o ayuden al desarrollo de las creaciones intelectuales, literarias o artísticas, o algún tipo de seguro social para los casos de víctimas de ilícitos en los que es posible sancionar al responsable..."*<sup>14</sup>

Lo expuesto nos parece realmente interesante, puesto que con ello no solo se da una mejor finalidad a la sanción, vinculándola directamente con el derecho que se pretende proteger, sino que además permite, hasta cierto punto, limitar las críticas que se puedan hacer con respecto a la posibilidad de que nos encontremos ante un enriquecimiento injusto, el cual es precisamente una de las limitaciones del derecho de daños.

Aunado a lo anterior, debemos tener presente que ello resultaría similar a las multas que se establecen en ciertas legislaciones, como la ecuatoriana y venezolana, que facultan al juez y a la jueza civiles para que, además de la condena indemnizatoria, apliquen una multa al infractor, cuyo destino es el patrimonio fiscal.

Por último, cabe señalar que, para algunos autores, no es necesaria la inclusión de la figura de los daños punitivos en nuestros ordenamientos, basta, para cumplir con las finalidades señaladas líneas atrás, un sistema de reparación del daño sufrido, que atienda a las ganancias obtenidas por el dañador y así realizarse una indemnización más justa. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, en materia de propiedad intelectual, en muchas ocasiones el verificar de forma certera las utilidades o ganancias obtenidas por quien ha violentado los derechos del autor es poco menos que imposible; además, en

14. SIERRA, Jorge Andrés. *Op. cit.* Pág. 468.

el instituto del daño punitivo se contemplan no solo las ganancias, sino fundamentalmente el actuar del agente dañador, lo cual resulta de vital importancia en la materia en estudio, donde en la mayoría de las ocasiones es fácilmente reconocible la actitud dolosa y maliciosa, producto de la indiferencia ante el derecho de otros (piénsese, por ejemplo, en un sujeto que utiliza una marca registrada, para aprovecharse indebidamente del prestigio ajeno, de la publicidad ajena y de la fidelidad del usuario hacia tal marca).

El contenido del artículo 40 de la Ley de Observancia presenta la particularidad de que indirectamente se está refiriendo al daño punitivo al establecer sanciones calculadas sobre salarios bases, además en atención a las ganancias percibidas por el infractor.

### **17. Responsabilidad derivada de los ilícitos contractuales en materia de derechos de autor**

Las implicaciones contractuales en el tema de responsabilidad por violación de derechos de autor y derechos conexos surgen como consecuencia del incumplimiento de algún tipo de contrato derivado de la aplicación de la ley de la materia o normativa relacionada. Particularmente en el caso de las licencias de uso de obras se incumple –por el usuario– infractor debe responder, por el retardo o ausencia de cumplimiento de su obligación contractual.

En los supuestos en que un usuario incumpla con el debido pago de los derechos de autor, derivados de su licencia de uso, debe responder, ya sea que haya actuado con dolo, culpa o negligencia. De modo que deberá resarcir los daños patrimoniales a los autores, a través de sus sociedades de gestión más los intereses moratorios por el retardo en el cumplimiento de su obligación contractual.

En supuestos de daño patrimonial las pretensiones estarían referidas a convenciones celebradas por el autor en forma personal: lo que hubiere pactado con un cocontratante. Para el caso de las licencias de uso, el daño patrimonial por resarcir será el que derive de las tarifas adeudadas, de acuerdo con la forma de utilización de las obras y con las estipulaciones vigentes de la sociedad de gestión.

En lo relativo al derecho moral del autor, solo le corresponde al creador de la obra. Es dable aclarar que en este tipo de licencias, no se dan los supuestos de interrupción del nexo causal, que pueden presentarse en otros casos contractuales o extracontractuales. En lo que concierne al incumplimiento doloso o culposo, la doctrina, en su mayoría, entiende que el dolo en el cumplimiento contractual queda configurado con la deliberada intención de no cumplir pudiendo hacerlo. A su vez, es aplicable a estos contratos el factor de imputabilidad de la culpa. No hay eximición de culpa, mucho menos de dolo, toda vez que la ignorancia del derecho no es excusa.

En el caso de que el contrato en cuestión sea una licencia de uso o de obra, toda vez que resulta de la aplicación de leyes, la de propiedad intelectual y las que regulan la actividad de las sociedades de gestión, el simple incumplimiento de la obligación de pago de los derechos genera el deber de resarcir.

De lo expuesto surge que para los contratos de licencia de uso de obras, lo que debe ser probado es el uso de la obra.

## 18. Responsabilidad extracontractual en materia de derechos de autor

Sobre las interrogantes con respecto a las implicaciones de la responsabilidad civil en sus clásicas vertientes “contractual” y “extracontractual” con respecto al derecho de autor, en doctrina sostiene Cifuentes que a su entender la responsabilidad por las violaciones en materia de derechos intelectuales es de carácter extracontractual según las pautas generales de la ley civil. (Santos Cifuentes 2001 Seminario nacional sobre propiedad intelectual, “*Los daños en materia de propiedad intelectual.*” Págs. 105 y 106).

A criterio de Cifuentes, la modalidad de responsabilidad corresponde a la subjetiva, aunque reconoce una fuerte tendencia a “objetivizar” la responsabilidad en algunos casos, donde la jurisprudencia ha dicho que el derecho del autor a reclamar indemnización de los daños y perjuicios resulta del solo hecho de la violación del derecho exclusivo que la ley reconoce a aquel para vender y distribuir la obra. La posición descrita no parece feliz. En materia de responsabilidad objetiva su adopción debe provenir de norma autorizante, y no por vía de interpretación extensiva.

En los plazos de plagio musical, que es el apoderamiento ideal de todos o algunos de los elementos originales de la obra, no se requiere el dolo como en el Derecho Penal, puesto que basta la culpa para el resarcimiento civil, aunque el dolo o mala fe puede imputarse por el solo conocimiento de la obra plagiada.

Esta conclusión no equivale a una propuesta objetiva sino a una graduación del elemento culpa en esta modalidad de infracción. En efecto, en esta modalidad de litigio no se exige la prueba del elemento subjetivo del factor de atribución (culpa o dolo), pues bastaba la configuración del hecho probado –por ausencia de convenio, cesión no conformada y clandestinidad en la grabación fonográfica–.

En el Derecho argentino se alude al siguiente caso relacionado con las fórmulas de cuantificación al no mediar contrato en caso de acreditación del plagio: “Así, por ejemplo se ha aseverado en un caso que ante la ilegítima similitud entre los textos –se trataba de un libro de enseñanza de computación aprovechando deshonestamente por un equipo de la demandada– y, no habiendo relación laboral entre las partes, ni habiéndose probado la cesión, queda para el tribunal probado el plagio de la primera obra en el tiempo y se sostuvo que corresponde atribuir responsabilidad, detener la publicación e indemnizar atendiendo al precio promedio entre los máximos y mínimos del valor de venta, calculando una tirada media (5.000 ejemplares). Ello aunque el libro de la actora fuera inédito y se pretendiera sostener que la publicación la benefició al hacerlo conocer. Para nada entró en juego analizar de si se había demostrado el factor subjetivo de atribución.” (Autor citado, pág. 107) .

### Capítulo I. Régimen General de Responsabilidad Civil. Propuesta tradicional de tipo indemnizatoria

El sistema continental siempre optó por la indemnización que corresponde reponer el *statu quo* anterior, lo cual es lo equivalente por indemnizar. Con la implementación de los nuevos ilícitos civiles, como en propiedad intelectual, materia de consumo, los riesgos empresariales, y el altísimo riesgo en general

en todos los campos del Derecho, se justifica actualmente y así se ha incorporado en los tratados internacionales, el efecto disuasorio de la conducta a través de sanciones económicas, lo que se conoce como el daño punitivo. En esta materia, la parte cuenta con la posibilidad de elegir el tipo de mecanismo por aplicar. El artículo 40 de la Ley 8039 establece criterios de índole compensatorio o de reparación, tomando en cuenta los daños producidos, los perjuicios, o sea, las ganancias dejadas de percibir, o incluso lo que ahora se conoce como “pérdida del chance”, donde la prueba estrella es la prueba pericial. Por su parte el artículo 40 bis, incorpora la nueva tendencia sobre indemnizaciones predeterminadas, con fines no solamente de equidad sino también disuasivos (o también llamado daño punitivo). Esta segunda opción tiende a tener en cuenta la condición subjetiva en que se desarrolló el agente muy similar al derecho penal sancionatorio. La cuantificación del daño es más amplia porque se sustenta en criterios de equidad y proporcionalidad con base en una tabla de mínimos y máximos, similar incluso a los tipos penales.

II. Análisis del artículo 40 de la Ley 8039 (Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual).

### **Prueba del daño sufrido**

La carga de la prueba del daño recae en la parte actora, sin embargo, el artículo 39 introduce el principio de la carga de la prueba dinámica, en el sentido de que la parte tenga a su disposición la prueba, tiene un deber de colaboración en aportarla, bajo presunción en su perjuicio.

### **Comentario del párrafo tercero del artículo 39 de la Ley 8039 (introducido mediante reforma por Ley número 8686)**

Tal y como está redactada la norma, pretende introducir una regulación similar a lo que en doctrina probatoria penal se conoce como el “testigo de la corona”, en el sentido de que el presunto infractor (demandado civilmente), deba proporcionar información sobre los involucrados tanto en la producción como en los canales de distribución de la mercancía o servicios cuestionados. Es evidente que persigue un fin de colaboración del presunto infractor con la justicia, pero no se establece ningún efecto o consecuencia en caso de que exista una renuencia o total ausencia de colaboración.

### **Problemas de determinación del daño**

Artículo 40 inciso a): Se habla de daño sufrido. Presupone la comprobación material de un menoscabo económico y además los beneficios que se hubiesen obtenido. La acreditación sería a través de pericia financiera o contable, con el gran inconveniente de índole fiscal o tributario, por cuanto, tal y como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, las leyes fiscales poco efectivas en relación con la determinación o verificación de los ingresos reales obtenidos durante el cierre de un año fiscal. Todo daño en esta materia debe guardar armonía con los estados financieros de una empresa. En aquellos casos en que el perito no cuente con esa información o respaldo, no podría dar como resultado, la comprobación del daño. Porque en alguna medida se estaría incentivando la defraudación fiscal de las empresas. Sobre las ganancias, se presenta el mismo problema con mayor repercusión, pues se deben tomar en cuenta las variables o las incertidumbres que se pudieron haber originado en el mercado de

manera paralela en el mismo período en que se estaba produciendo la infracción, por ejemplo, la misma competitividad, políticas macroeconómicas, incluso fenómenos naturales o ambientales, etcétera. Es decir, causas exógenas a la conducta concurrencialmente desleal atribuida al demandado.

Otro gran problema es el que se refiere al menoscabo de la reputación empresarial total o parcial, según se trate del tipo de infracción. En este campo, la eventual compensación del daño debe ser más flexible en cuanto a la acreditación real y efectiva, dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, una imitación burda del producto podría acarrear una pérdida del prestigio de la marca o del producto en el mercado. Consideramos, que la pérdida de la reputación o de imagen empresarial, constituye una pérdida patrimonial o daño material, distinto a lo que se ha considerado por parte de algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia como un daño moral objetivo. Lo anterior significa que como daño material debe acreditarse.

## **20. Especial referencia a la protección de los derechos de autor en el entorno digital**

La posibilidad de digitalizar contenidos analógicos, transformándolos en un sencillo código binario puede, sin mucha dificultad, presentarse como uno de los mayores avances tecnológicos en el siglo XX. De los diferentes ámbitos en que esta técnica encuentra aplicación, interesa detener la atención en este momento en la relevancia que ya ha tenido en la creación y desarrollo de lo que se ha venido denominando como sociedad de la información. Se designa a esta propuesta, tanto la infraestructura que permite la comunicación electrónica entre los diferentes usuarios hasta alcanzar la creación de una red de redes, como la información, entendida en un sentido amplio, que es la transmitida a través de esta. Este proceso, difícilmente hubiera alcanzado el desarrollo de hoy sin las ventajas que permite el formato digital.

Al considerarse el fin protectorio de la propiedad intelectual en la sociedad de la información no deja responder a una sociedad que puede ser advertida ya en su propia configuración como sistema, y que ha condicionado su desarrollo posterior. Basta recordar que no ha dejado de presentarse como antecedente de la propiedad intelectual, la tutela ofrecida en forma de privilegios, para atemperar los riesgos que comportaba el surgimiento de la imprenta y, con posterioridad, el desarrollo de modernas técnicas reproductivas, en un primer momento, y la aparición de los programas de cómputo y de las leyes de datos, así como de particulares formas de explotación de las obras y prestaciones protegidas, y las brindadas por la radiodifusión vía satélite o la distribución por cable, exigieron el sucesivo replanteamiento de los sistemas establecidos para atender la incidencia de estos fenómenos sobre los diversos intereses protegidos. No puede sorprender en esta propuesta el carácter inmaterial de las obras y prestaciones protegidas, y la posibilidad de su explotación simultánea y deslocalizada por una pluralidad de sujetos, que la oportunidad de dar un tratamiento armonizado haya atribuido a un planteamiento legal claramente orientador en esa propuesta adoptada por el ordenamiento internacional.

Que las obras y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual puedan digitalizarse, ser enviadas por correo electrónico y, a su vez, reenviadas sin perder su calidad original, y que al mismo tiempo sea fácil su manipulación, permitiendo diversas combinaciones de elementos, han hecho también evidente, como entonces, la necesidad de reexaminar el sistema de protección establecido para buscar su más precisa adecuación a la nueva realidad. Muestra, sin duda, de la dimensión del reto afrontado ha sido

la valoración realizada en un plano de política normativa sobre el régimen aplicable, contraponiendo la creación de figuras específicamente diseñadas para comprender la explotación que tiene lugar en el entorno digital, como el derecho de acceso o de transmisión digital, a la más cautelosa adaptación de las categorías existentes a ese nuevo entorno, en modo alguno ajeno a la contribución que cabría esperar de la técnica de atajar riesgos inesperados por los desafíos impuestos en el nuevo entorno digital.

No ha sido pacífica la valoración del contenido de los correspondientes derechos y la fijación de su alcance en el nuevo entorno, como tampoco lo ha sido la ponderación de las incidencias sobre el sistema de propiedad intelectual de las soluciones técnicas manejadas. Esta aproximación ha de realizarse sin perder de vista la relevancia que en este proceso, y consideradas sus implicaciones económicas, han tenido las llamadas industrias culturales. No puede sorprender que ante el interés existente en la creación y desarrollo de las infraestructuras que habrían de servir de soporte a la sociedad de la información, la protección de la propiedad intelectual en su seno se haya considerado sin desconocer razones de política industrial.

La respuesta a estas específicas exigencias ha venido dada, como no podría ser de otra manera, en un plano normativo de carácter internacional, atendiendo la importante modificación que el desarrollo de las nuevas tecnologías comportaba para la creación, uso y difusión de las obras y prestaciones protegidas. Precisamente hace más de dos décadas comenzaron los trabajos en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, orientados a aclarar el marco normativo aplicable, así como a dar respuesta a las cuestiones promovidas por la tecnología digital. Precisamente, el silencio del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de algunos de estos aspectos aceleró el proceso de trabajo, que culminó con la adopción en una Conferencia diplomática, que tuvo lugar en Ginebra del 2 al 20 de diciembre del año 2006, de los nuevos tratados; el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (en adelante WCT) y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas (en adelante WPPT).

Los artículos 11 y 12 del Tratado de derechos de autor de la OMPI (TODA/WCT) como los artículos 18 y 19 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF/WPPT) corresponden a normas programáticas pues establecen obligaciones nacionales con respecto a las siguientes conductas: elusión de las medidas tecnológicas efectivas utilizadas por los autores relacionadas con sus obras y por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas en relación con sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. Cualquier persona que sabiendo o teniendo motivos o razones, induce, permite, facilita u oculta una infracción relacionada con la supresión o alteración no autorizada de cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos, o bien, sin autorización distribuye, importa para su distribución, emite o comunica al público o pone a disposición del público ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Las partes contratantes pueden elegir los recursos adecuados de acuerdo con su propio sistema jurídico, pero estos deben cumplir con el requisito de la eficacia, lo cual conduce necesariamente a pensar en sanciones penales, las que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deberán llevar aparejadas la posibilidad de solicitar el resarcimiento de daños, cese de la actividad ilícita, mediante cautelares y sanciones accesorias civiles.

En el ámbito del Derecho Comunitario europeo, el primer paso se evidencia con el *Libro Verde*, acerca de aspectos de política industrial sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información de 19 de julio de 1995. Los trabajos desarrollados a partir de ese momento, han dado lugar a la Directiva 2001/29, de 22 de mayo de 2001, cuyo régimen ha de completarse con el previsto en la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000, relativo a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, en la medida en que se aborda de modo genérico la responsabilidad que se deriva de la actividad realizada en la red, también cuando se refiere a los derechos de autor y derechos afines.

En el panorama latinoamericano varios países han adaptado a sus legislaciones internas las nuevas propuestas regulatorias sobre el tema. En el caso de Brasil, la Ley de Derechos de Autor (N.º 9610 de 19 de febrero de 1998), prevé en el artículo 107 que, independientemente de la pérdida de los equipos utilizados, responderá por daños y perjuicios, quien altere, suprima o inutilice, de cualquier forma, dispositivos técnicos introducidos: en los ejemplares de las obras o producciones protegidas para evitar o restringir sus copia (&1) o bien las señales codificadas destinadas a restringir *lawds* comunicación al público de obras, producciones o emisiones protegidas o a evitar su copia.

Particularmente en Perú se establece la competencia de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa y de la Protección de la Propiedad Intelectual) para imponer sanciones de acuerdo con la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que en cada caso particular, la Oficina considere adecuado adoptar. Varias legislaciones de la región en materia de derechos de autor y derechos conexos prevén expresamente el derecho a exigir la indemnización de los daños derivados de la acción de eludir las medidas tecnológicas o de la alteración o la remoción no autorizadas de información electrónica sobre la gestión electrónica de los derechos como Brasil (art. 70); Chile (art. 81 bis); Ecuador (art. 289, &3), Nicaragua (art. 108); México (art. 145), Paraguay (art. 158); Perú (art. 193), República Dominicana (art. 173) y Uruguay (art. 152). (Vid. Antequera Parilli, R., “El Acuerdo sobre los ADPIC y los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT) y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOI/WPPT). (La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los países latinoamericanos)”. XI Curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina, Asunción (Paraguay), 7 a 11 de noviembre de 2005, documento OMPI-SGAE/ASU/05/1 Págs. 36 y 205.)

Algunas legislaciones establecen pautas definidas en cuanto al monto de la indemnización del daño material o patrimonial, entre ellas las leyes de: Nicaragua en el art. 110, donde precisa que “la indemnización pecuniaria que el infractor deberá de pagarle al ofendido por la violación de los derechos de autor o conexos, será mínimo igual al precio de venta de un ejemplar legítimo multiplicado por el número de copias ilícitas que hubieren sido incautadas. El monto de la indemnización, en todo caso, no será inferior al valor de 100 ejemplares.

Paraguay en el artículo 158 de su Ley nacional, dispone; “los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán exigir [...] la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del ilícito, y el pago de las costas. A su vez, la indemnización de los daños y perjuicios materiales comprendería, no sólo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización, sino también un recargo mínimo equivalente al 100% de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito.”

## 21. Sanciones accesorias

Además de las medidas previstas para impedir actividad ilícita, varias legislaciones establecen sanciones accesorias civiles: destrucción de los elementos utilizados para la comisión del ilícito; inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido; publicidad de la sentencia de condena.

**El comiso.** En relación con el comiso es importante determinar que se ha considerado, por algunos autores, no como una obligación que deriva mas bien del ordenamiento, en este sentido Abdelnour menciona: *“La restitución y la reparación de daños e indemnización de perjuicios se erigen como verdaderos efectos provenientes de un hecho punible causante de un daño privado, son pues, obligaciones ‘ex delicto’. En lo que respecta al comiso, ocurre cosa diferente. Este no es una obligación ‘ex delicto’ sino que lo es ‘ex lege’ ...el comiso opera no como una consecuencia natural de la infracción causante del daño, sino por imposición de la misma ley. Claro que la restitución y la reparación e indemnización, están reglamentadas en la ley, pero se trata de consecuencias naturales del hecho delictuoso productor del daño, previstas por estas. En el caso del comiso la institución se da por mandato expreso de la ley, sin ser consecuencia natural de la infracción producente del daño privado... El comiso no es sanción civil sino penal. Sea que conforme a su naturaleza, no puede ubicársele dentro de las consecuencias civiles del hecho punible.”*<sup>15</sup>

Es importante indicar que nuestro Código Penal regula expresamente el comiso en los artículos 103<sup>16</sup> y 110<sup>17</sup> del Código Penal, ambos en el título VII referente a las consecuencias civiles del hecho punible.

La autora Molina Blazquez, comenta acerca de la necesaria separación del comiso en dos categorías: *“el fundamento de ambos es distinto: el comiso de seguridad –referido a los productos o instrumentos*

15. Abdelnour Granados, Rosa María. Op. cit. P. 360.

16. Artículo 103: ... Todo hecho Punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; esta ordenará: 3) El comiso.

17. Artículo 110: Comiso. El delito produce la pérdida a favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito salvo el derecho que sobre ellos tenga el ofendido o terceros.

18. Molina Blazquez, Concepción. Op. cit. P. 260.



*del delito— se fundamenta en la peligrosidad del objeto sobre el que recae, cuando los objetos supongan un peligro per se para la comunidad (materiales explosivos, tóxicos, material inflamable, drogas etc.) o cuando exista el peligro de que puedan servir para la comisión de delitos (armas, moneda falsa, documentos falsos, ganzúas etc.). Por su parte, la pérdida de las ganancias ilícitas responde a la finalidad de corregir situaciones patrimoniales ilícitas sobre la base de que nadie debe enriquecerse mediante hechos ilícitos.”<sup>18</sup>*

Es importante apuntar que en Costa Rica el comiso pareciera mas bien que tiene el carácter de una sanción mixta, esto ya lo indicamos al referirnos a la tesis sostenida por Jeschek, y que citara la autora Abdelnour<sup>19</sup>, porque se ubica dentro de la regulación de consecuencias civiles del hecho punible, contiene aspectos de medida de seguridad al decomisarse aquellos objetos que puedan servir para la comisión de delitos y además tiene efectos de sanción penal.

## 22. Legislación estadounidense

La DMCA (Digital Millennium Copyright Act), (Ley de Copyright, para el Milenio Digital) sancionada el 28 de octubre de 1998, implementó en la legislación de los Estados Unidos de América las obligaciones de los tratados de internet de la OMPI agregando diversas disposiciones a la Copyright Act. En lo relativo a las medias tecnológicas y a la información sobre gestión de derechos la (DMCA) introdujo el capítulo 12 sobre “Sistema de Protección y Gestión del Copyright” (Copyright Protection and Management System), integrado por cinco disposiciones: el art. 1201 establece las prohibiciones sustantivas requeridas por dichos tratados y prevé numerosas limitaciones y excepciones; el art. 1202 protege específicamente la información para la gestión del copyright; el art. 1203 se refiere a la reparación civil del daño e incluye las medidas cautelares. Finalmente los arts. 1204 y 1205 regulan las sanciones penales y las medidas de salvaguarda respectivamente. Esta última disposición presenta el siguiente contenido: art. 1205: “Cláusula de salvaguarda. Nada de lo contenido en el presente capítulo deroga, afecta o debilita las disposiciones de cualquier ley federal o estatal destinada a impedir la violación de la privacidad de una persona física en relación con el uso de Internet por parte de dicha persona, ni tampoco proporciona una defensa ni da lugar a que exista una circunstancia atenuante en los casos de acciones penales o civiles con arreglo a dichas leyes federales o estatales.”

Con respecto a las prohibiciones —el art. 1201 ejusdem— tipifica tanto las acciones de eludir las medidas tecnológicas efectivas que permiten controlar tanto el acceso a las obras como la utilización que se efectúe de estas, al establecer las siguientes prohibiciones: eludir medidas tecnológicas de protección para controlar el acceso a obras protegidas; fabricar o importar; ofrecer al público; proveer o de cualquier otra manera traficar con cualquier tecnología, producto o servicio, dispositivo componente, que estén diseñados o producidos con el propósito de eludir una medida de tecnología que de manera efectiva controle el acceso a una obra protegida.

---

19. Abdelnour Granados, Rosa María. *Op. cit.* P. 380.

El Digital Millennium Copyright Act de 1998 (DMCA), en su cláusula más significativa prohíbe “burlar la protección tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra protegida bajo esta ley.” Lo que se busca es frenar las actividades de los *hackers* que se dedican a anular las protecciones que los fabricantes incorporan en sus materiales (música, software, bases de datos, y otros) cuando los venden en formato digital. Naturalmente, el objeto de incorporar estas protecciones es evitar la copia masiva de dichos materiales, a fin de asegurar un mercado para las versiones comerciales, y esto es un objetivo perfectamente legítimo. Todos tienen derecho a implementar las medidas que consideren convenientes para proteger sus intereses. El problema, sin embargo, es que estas medidas de protección rara vez resultan eficaces, pues en la práctica los *hackers* son sumamente creativos, y rápidamente logran desarrollar *cracks* incluso para los sistemas más sofisticados. La nueva ley, entonces, prohíbe legalmente interferir con los mecanismos de protección digital, lo que en principio no es muy objetable, aunque podría en la práctica proscribir también ciertas actividades que no tienen intenciones ilícitas. El problema es que se elimina, en el ámbito digital, una distinción que siempre ha sido importante en el campo de la propiedad intelectual: reproducción no autorizada versus reproducción ilegal. Los dos conceptos no son análogos (a pesar de que usualmente se supone lo contrario). No toda reproducción no autorizada es ilegal: siempre ha sido permitido sacar fotocopias de materiales impresos, por ejemplo, en cantidades limitadas y para uso personal (sin fines comerciales), sin permiso expreso del editor. También es permitido grabar programas televisados en videocasetes, para uso personal y sin fines comerciales, sin permiso expreso. Estos usos permitidos son reproducciones “no autorizadas” pero no son ilegales. En el ámbito digital, sin embargo, la ley DMCA elimina esta distinción y declara ilegal toda reproducción no autorizada. Al usuario sólo se le permite, entonces, utilizar estos materiales en la forma exacta que le autoriza el vendedor. Lo que resulta ilegal es el acto mismo de la ley DMCA que va incluso más allá, y no sólo proscribire la actividad de burlar la protección digital con el propósito de realizar copias no autorizadas, sino que proscribire también la tecnología que lo permite. Según el texto de la ley, se prohíbe “... manufacturar, importar, ofrecer al público, proporcionar o comerciar en cualquier tecnología, producto, servicio, artefacto, o componente del mismo, que haya sido producido o diseñado principalmente con el objeto de burlar la protección tecnológica que efectivamente controla el acceso a una obra protegida bajo esta ley.” Por tanto, el delito ya no lo constituye solamente la violación del *copyright*, sino la creación de las herramientas que lo hacen posible.

Las provisiones *anti-cracking* del DMCA tienen implicaciones preocupantes para el futuro del desarrollo tecnológico en estos campos. Un caso notorio fue el de Dmitry Sklyarov, un programador ruso especialista en criptografía, quien desarrolló un software para quitar la protección criptográfica de los libros electrónicos (e-books) producidos por Adobe Systems. Esto posibilita que los mismos puedan ser copiados en archivos back-up, transferidos a otras computadoras, etcétera. (También permite la producción de copias ilegales). Sklyarov fue arrestado cuando viajó a Estados Unidos para asistir a un congreso de especialistas en criptografía, y pasó tres semanas en custodia. Un aspecto adicional de este caso es que plantea serios interrogantes acerca de la jurisdicción de las diferentes leyes nacionales en materia de propiedad intelectual. Si Sklyarov hubiera hecho su trabajo en los Estados Unidos, entonces claramente estaría en violación de la DMCA. El hecho, sin embargo, es que es ciudadano ruso, residente en Rusia, e hizo todo su trabajo en Rusia. La DMCA es una ley estadounidense, pero en Rusia las actividades por las que Sklyarov fue arrestado en Estados Unidos no son ilegales. Resulta

ahora, entonces, que un ciudadano extranjero puede ser arrestado en Estados Unidos por cometer, en su propio país, actos que en Estados Unidos son tipificados como delitos pero que en su país son perfectamente legales.

Con respecto a las medidas que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras de la DMCA, no prevé que sea ilícito que los usuarios las eludan directamente y por sí mismos, pues solo están prohibidas las acciones de traficar con dispositivos o prestar servicios, para hacer posible la elusión de la medida tecnológica (por ejemplo, una medida anticopia). En consecuencia, la ley estadounidense tutela bastante más la facultad del titular del *copyright* a controlar el acceso a la obra que a controlar su utilización porque tolera que los usuarios, una vez que han accedido lícitamente a la obra, eludan por sí mismos las medidas que permiten controlar la utilización que se efectúa de las obras; pero –como se mencionó– esta tolerancia no existe si con respecto a esas mismas medidas, los usuarios o terceros fabrican, comercian, prestan servicios, difunden o ponen a disposición del público, etcétera, tecnologías o dispositivos que estén principalmente diseñados, producidos o destinados a eludir una medida tecnológica que de manera efectiva “*proteja eficazmente un derecho reconocido al titular de un copyright.*”

Dentro del particular sistema legal estadounidense, la razón de ser de esta diferencia se encontraría en la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos exclusivos que la Copyright Act reconoce a los titulares de las obras y las limitaciones a estos derechos establecidas a favor de los usuarios, especialmente aquellas que dependen de la excepción del denominado *fair use*.

### **23. El *fair use* en el derecho estadounidense**

La denominada teoría o doctrina del *fair use* es una construcción jurídica que opera en los países de tradición anglosajona en los que la protección de los autores se lleva a cabo a través del *copyright* y no del esquema tradicional continental de propiedad intelectual. Su objetivo es similar a la autorización para realizar copias privadas así como otras actividades afines. Pretende constituirse como un mecanismo de equilibrio entre el derecho del creador intelectual a obtener una compensación por su trabajo y el derecho de los ciudadanos a ser partícipes de las ideas contenidas en los materiales protegidos. El propio sistema de *copyright* parte de la consideración de ambos extremos: el autor debe ser consciente de que en ocasiones su obra será utilizada en aras del interés general sin recibir por ello compensación alguna y, por otra parte, los ciudadanos esperan que tales usos no supongan un drástico recorte de los incentivos para la creación intelectual. Es aquí donde radican las principales controversias en relación con el *fair use*. Está claro que la protección otorgada por el *copyright* debe ser limitada, pero esas limitaciones deben operar exclusivamente en tanto sean necesarias para incentivar la actividad creadora. Su funcionamiento se encuentra consagrado en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Con base en el *fair use*, un sujeto puede hacer uso del trabajo o creación intelectual de otro sin necesidad de obtener su consentimiento. La aceptación de esta teoría se justifica por constituir una medida de promoción del saber y conocimiento general de todos los ciudadanos. Sin esas limitaciones

que imponen al titular de los derechos, el progreso de las artes y ciencias se vería gravemente obstaculizado; en ese sentido, el *fair use* permite la no aplicación rígida de las normas de *copyright*. Para algunos autores se trata en realidad de una exoneración de responsabilidad de un sujeto que, en sentido estricto, ha cometido una infracción de los derechos reconocidos a un creador intelectual. En otras palabras, constituiría una defensa frente a una hipotética acción por infracción de un derecho de *copyright* y pretende contribuir a un equilibrio entre los intereses económicos de los autores en la explotación de su obra y el interés público que exige un intercambio fluido de información e ideas.

Cuando la doctrina del *fair use* es aplicable, el sujeto que utiliza la obra protegida no está obligado a solicitar permiso del titular del *copyright* ni a compensar de modo alguno. En términos generales son supuestos de uso legal la realización de reproducciones con los siguientes fines:

- Para realizar una crítica o comentario: en este sentido serían supuestos de *fair use*, por ejemplo, las citas de extractos en una reseña o crítica en el momento de realizar un comentario o una aclaración; o las inclusiones de pasajes cortos en un trabajo técnico especializado con el objetivo de llevar a cabo una aclaración o clarificación de las observaciones del autor de la obra protegida.
- Con ocasión de noticias o trabajos de actualidad. Quedarían incluidos en este caso, entre otros, los resúmenes de conferencias o artículos, con citas u observaciones breves, insertas en un artículo periodístico. También las reproducciones incidentales o fortuitas dentro de un espacio de noticias o de cualquier emisión de similar característica de una obra situada en el lugar del suceso que está siendo emitido.
- Con fines investigativos o docentes: en estos supuestos la intención debe ser exclusivamente educacional o investigadora. El material copiado debe ser un extracto y no una parte sustancial del trabajo en sí.
- Cuando se pretenda realizar una parodia, es posible incluir lícitamente fragmentos de la obra parodiada.

Según se evidencia, la aplicación del *fair use* responde a varias condicionantes. En primer lugar, debe atenderse el fin o carácter con el que se pretende utilizar la obra. No tendría los mismos efectos si únicamente se quiere copiar o, por el contrario, utilizarla para crear sobre ella otra obra nueva, o si lo que se persigue es un interés personal, investigador, crítico, comercial, etcétera. También es preciso tener en cuenta si se infringe un daño grave al autor de la obra original, si le supone una injusta competencia o si afecta a su mercado potencial, por ejemplo, por ir dirigida al mismo tipo de consumidores. En estos casos no es posible considerar la existencia de un uso legal. Conviene, asimismo, no olvidar que la mención de la procedencia de la obra o del autor original de esta no convierte, por sí misma, el uso legal. Otro aspecto determinante corresponde a la cantidad y calidad del material utilizado, en comparación con el original. Cuanto más material ajeno utilizemos y de mayor calidad, más probable será que el uso no sea legal; a la inversa, si lo que usamos es una pequeña parte de la obra protegida

seguramente estaremos actuando dentro del *fair use*. El problema radica en determinar qué extensión es la permitida, pues no existe una cantidad fija a partir de la cual la utilización de la obra no se considerará ajustada al *fair use*.

En definitiva, podría sostenerse que el *fair use* implica que una parte razonable de una obra protegida por el *copyright* pueda ser reproducida, sin necesidad de autorización de su titular, cuando sea necesario para la consecución de un fin legítimo que no afecte ni sea competitivo dentro del mercado comercial de la obra y, por tanto, perjudicial para aquel.

Algunos países de la región (a la fecha que se elaboró esta investigación) aún se encontraban pendientes de introducir las correspondientes reformas a pesar de la ratificación de los tratados descritos. Son los casos de Argentina, El Salvador, Honduras y Panamá; y, de una manera un tanto indirecta e incompleta, México a través de la reforma del Código Penal de 1966 y Guatemala en el Código Penal de 1973 donde se tipifican conductas como las que se están analizando.

## 24. Costa Rica

El art. 73 bis de la Ley de derechos de autor y derechos conexos de Costa Rica, según su nueva regulación contemplada con la reforma del año 2008, establece en su inciso 2: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo y en el artículo 83 de esta Ley, no es permitida la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, por cable o por satélite) en Internet sin la autorización del titular o los titulares del derecho sobre el contenido de la señal.”*

En Costa Rica, la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual N.º 8039, publicada el 27 de octubre de 2000, contiene las sanciones civiles y penales en materia de derechos de autor relacionadas con la alteración de dispositivos de protección. El artículo 62 tipifica la alteración, supresión, modificación o deterioro, en cualquier forma, de los mecanismos de protección electrónica o de las señales codificadas de cualquier naturaleza que los titulares de derechos de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas hayan introducido en las copias de sus obras, interpretaciones o fonogramas, con la finalidad de restringir su comunicación al público, reproducción o puesta a disposición.

En el artículo 40, la citada Ley, consigna además los criterios para fijar los daños y perjuicios provenientes de la actividad ilícita antes descrita.. Se establece que preferiblemente a través de un dictamen pericial y a falta de ese dictamen, el reconocimiento de daños y perjuicios no serían menores que el valor correspondiente a un salario base fijado en el artículo 2 de la Ley N.º 7337 de 5 de mayo de 1993.

Con la única reforma operada en el año 2008 como consecuencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el legislador incluyó, dentro del ámbito de protección, la posibilidad de castigar o sancionar a quien introduzca dispositivos con la intención de descodificar señales de satélites protegidas, con prisión de 1 a 5 años, o multas de 5 a 500 salarios base, que actualmente asciende a una suma aproximada de \$500 por mes

(291.000 colones), artículo 61 bis. Similar sanción se prevé en el artículo 62 para quien, de cualquier forma, altere, evada, suprima, modifique o deteriore medidas tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza, que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas, u otra materia objeto de protección. Despenalizando esa conducta, cuando el agente activo sea funcionario de bibliotecas, archivos, instituciones educativas, u organismos públicos de radiodifusión y su uso sea no comercial, sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones. Así como estableciendo excepciones en el ámbito penal, cuando la actividad o conducta desplegada se encuadren en alguna de las hipótesis de los incisos a) al g). Entre esas excepciones encontramos verbigracia: la inclusión de un componente parte con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado, en línea de una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido; el artículo 62 bis, prevé como delito la acción de evadir medidas tecnológicas efectivas contra la comunicación, la reproducción, el acceso o la puesta a disposición del público, así como publicación de obras, interpretaciones o ejecuciones de fonogramas.

## **25. Excepciones de protección en la Ley de derechos de autor y derechos conexos**

La posibilidad de introducir límites a los derechos de propiedad intelectual aparecía recogida en la revisión del Convenio de Berna de 1971, cuyo art. 9, tras fijar el derecho exclusivo de reproducción de los autores sobre sus obras, dispone en su párrafo segundo que: *“se reserva a las legislaciones de los países de la Unión, la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”*.

En un primer momento, la posibilidad de efectuar reproducciones para uso privado se justificaba aduciendo que permitir a los sujetos particulares su realización no dañaba especialmente al titular del derecho de reproducción, pues se trataba de copias a pequeña escala, dadas las limitaciones de las máquinas de reproducción de entonces y no suponía una verdadera amenaza para el mercado de las obras intelectuales. De hecho, a pesar de no encontrarse inicialmente recogida en ninguna norma positiva, nuestros tribunales, atendiendo a la práctica y los usos sociales, la venían admitiendo, al considerar que suponía una actividad de escasa relevancia. El panorama cambia con el espectacular desarrollo tecnológico en las últimas décadas, que trae consigo un avance importante en los instrumentos para realizar copias, fundamentalmente en lo que en la actualidad se denomina “reprografía”, la cual permite que cualquier sujeto tenga a su alcance la posibilidad de efectuar reproducciones de obras protegidas de una forma más fácil, barata, sin esfuerzo y prácticamente idénticas a la original. Como consecuencia de esta evolución, los ingresos de los titulares de los derechos de propiedad intelectual empiezan a verse gravemente disminuidos, en la medida en que la realización de cada copia privada excluye, en principio, la adquisición de un ejemplar de la obra.

Las pérdidas ocasionadas a los autores, ha determinado distintas reacciones en el plano legislativo de los distintos países. Particularmente en España, se le denomina como el derecho a la remuneración compensatoria a favor de los autores. Siguiendo la opinión doctrinal mayoritaria, el derecho de remuneración compensatoria por copia privada puede configurarse como la contrapartida a una licencia

legalmente indirecta. Licencia legal porque permite que la ley sustituya la preceptiva autorización del titular del derecho de reproducción y limite su exclusividad, e indirecta, porque, como veremos, se hace recaer el pago de la remuneración no en el copista, sujeto que realiza efectivamente la actividad descrita, sino en el importador o fabricante de los equipos o instrumentos reproductores. Sin embargo, como se evidenció de la regulación adoptada por Costa Rica, esta modalidad no ha sido implementada.

Similar a las propuestas de *fair use*, antes analizadas, del derecho anglosajón, la Ley de derechos de autor de Costa Rica presenta situaciones de excepción a la protección. Concretamente el art. 67 determina que las noticias con carácter de prensa informativa no gozan de la protección legal. Sin embargo, es necesario que el medio encargado de reproducirlas o retransmitirlas esté obligado a consignar la fuente original de donde se tomó la información. En el art. 68 contempla que es lícita la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa, publicados en periódicos u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, radiodifusión o transmisión no se haya reservado expresamente –con indicación de la fuente–. Se pueden publicar en prensa, radio o televisión periódica, los discursos pronunciados en las asambleas deliberativas –art. 69–. También es permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes de una obra que lícitamente haya sido puesta a disposición del público, siempre que no sean tantos y seguidos ni exceda de una medida justificada. Aclara la norma el grado de mención o citas no deben ser tan seguidos que impliquen una reproducción simulada.

Con respecto a esta última disposición legal interesa resaltar que en cuanto a la forma de reproducción de alguna obra didáctica o científica, el art. 74 *ibídem*, excluye el fotocopiado, al señalar: “*También es libre la reproducción de una obra didáctica o científica, efectuada personal y exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los programas de computación.*” (Lo resaltado es nuestro).

### **Reforma del artículo 2 de la Ley N.º 6683, de 14 de octubre**

**de 1982, y el artículo 52 de la Ley N.º 8039,**

**de 12 de octubre de 2000**

#### **Artículo 1**

Refórmase el artículo 2 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas; el texto dirá:

**“Artículo 2.** La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional.

Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos

favorable que la otorgada a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección. Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica. Una interpretación o ejecución o fonograma se considerará publicado por primera vez en Costa Rica cuando sea publicado dentro de los treinta días desde su publicación original.”

## **Artículo 2**

Refórmase el artículo 52 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N.º 8039, de 12 de octubre de 2000, y sus reformas; el texto dirá:

“**Artículo 52.** Comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, sin autorización.

Quien comunique al público, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la Ley de derechos de autor y derechos conexos,

N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, o quien ponga a disposición del público dichos fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, en tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con prisión de seis meses a dos años o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con prisión de uno a cuatro años o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con prisión de tres a cinco años o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.”

## **26. La protección de los derechos mediante gestión colectiva**

La protección de derechos de autor y derechos afines por medio de la gestión colectiva, determina que esta modalidad de gestión es necesaria en aquellos supuestos en que el ejercicio individual de los derechos por el número y otras circunstancias relacionadas con los usos no es posible en la práctica, o no es rentable en términos económicos, y la presentación como correlato inmediato de esta, de la conveniencia de no desplazar la gestión individual de los derechos en la que no son apreciables estas restricciones, ha llevado a revisar las funciones de las entidades de gestión en el nuevo entorno, y a



reconsiderar, atendiendo a las posibilidades que brinda la tecnología digital, la posición que en relación con la explotación de obras y prestaciones protegidas ha de corresponder a los autores y otros titulares.

En opinión de la autora Delia Lipszyc la gestión colectiva corresponde al sistema de administración de derechos de autor por el cual sus titulares delegan, en organizaciones creadas al efecto, la negociación de las condiciones y prestaciones artísticas que serán utilizadas por los difusores y otros usuarios, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilidades, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o reparto entre sus beneficiarios (Lipszyc, Delia (1991). "Derecho de Autor y Derechos Conexos". Cerlac, UNESCO. Savalia. Pág. 407).

En nuestro país el art. 48 del Reglamento a la Ley de derechos de autor y derechos conexos mediante Decreto ejecutivo N.º 24611-J de 4 de setiembre de 1995, indica: *"Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas jurídicas privadas, que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y derechos conexos, tanto nacional como extranjeros, reconocidos por la Ley y por los convenios internacionales que ha ratificado el país; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarles las remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus asociados o representados, o por los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza. De las tarifas que cobren las Sociedades de Gestión Colectiva, sólo podrá reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos administrativos necesarios para la protección de los derechos representados. No podrá distribuirse entre los socios suma alguna de ese porcentaje."*

Según la norma descrita, estas entidades denominadas incorrectamente como "sociedades" en el citado artículo 48, en realidad se asemejan más al ámbito de las asociaciones, presentan un eminente papel de licenciamiento, recaudación y representación colectiva de los autores. Al efecto, el art. 49 dispone que otorgarán los derechos de uso y establecerán las tarifas generales que determinen para la remuneración de los autores. Dentro de las atribuciones de mayor significación se encuentra el reconocimiento para ejercitar las acciones judiciales que las partes puedan ejercer ante la jurisdicción competente y en la vía administrativa. El art. 51 del aludido Reglamento reconoce a los usuarios la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios o al arbitraje si consideran la imposición de tarifas excesivas o abusivas.

Las entidades de gestión colectiva de derechos de autor tienen especial gravitación al delimitar derechos sobre licencias o autorizaciones de uso. Ellas tienen a su cargo la administración o gestión, recaudación y liquidación de los derechos para equilibrar las relaciones entre usuarios y autores. No solo prestan un servicio a los autores y titulares de derechos de autor, quienes nunca podrían administrar sus derechos y defenderlos por sí mismos, mucho menos hoy como consecuencia de los avances tecnológicos, sino que también lo hacen al usuario de las obras, quienes acceden lícitamente a obras nacionales y extranjeras, negocian su utilización con un mínimo de personas y sobre temas uniformes.

La técnica, como respuesta a los desafíos que ella misma plantea, debe permitir, como queda dicho, la protección de los derechos reconocidos, y asegurar, en esta medida, la participación de los autores y otros titulares en la explotación económica de las obras y prestaciones protegidas; no ha hecho precisamente irrelevante las consideraciones de sus implicaciones en relación con las tradicionales

formas de licencia de los derechos, en un marco en el cual, como conviene recordar, la regla viene dada tanto en el plano convencional como en los ordenamientos nacionales por la afirmación de la autonomía de los autores y otros titulares, implícita en el reconocimiento de los correspondientes derechos exclusivos para autorizar la explotación de las obras y prestaciones protegidas, y determinar sus condiciones.

Estas consideraciones han de realizarse en un contexto en el cual, como ha quedado apuntado, por la combinación de obras y prestaciones existentes que posibilita la tecnología digital, y la explotación masiva a que conduce, puede percibirse con mayor intensidad la necesidad de obtener las oportunas licencias. Incluso, el incremento de las autorizaciones se justifica en cada caso para emprender tareas de creación intelectual, con lo que ello implica en cuanto a la identificación de los correspondientes autores y titulares, y a las diversas prácticas existentes en los distintos sectores, exigencias con respecto a las que, por lo demás y como es fácil advertir, no es desdeñable en términos económicos tener en cuenta los costes que han de ser asumidos. No puede sorprender entonces que ante esta situación, y como ha sucedido en relación con otros aspectos de la protección de la propiedad intelectual en el nuevo entorno, se haya presentado con carácter decisivo la determinación del nivel adecuado de respuesta, en una aproximación en la que, sin dejar de atender al impacto de las nuevas tecnologías sobre explotación de obras y prestaciones protegidas, se ha detenido la atención de modo particular en la ponderación de alternativas posibles a su tratamiento normativo, destacando las dificultades que este último plantea en relación con aquellas.

El mantenimiento de las formas tradicionales de explotación de obras y prestaciones protegidas junto a los nuevos usos no hace previsible un cambio en el modo en que son gestionados, los correspondientes derechos y, en este sentido, ha podido afirmarse la continuidad de la gestión colectiva tradicional en relación con lo que ha constituido su ámbito característico de competencia referido, como está, a los denominados pequeños derechos. La posibilidad de atender adicionalmente a las apuntas exigencias creadas en el nuevo entorno mediante un sistema de licencias legales u obligatorias, o mediante la imposición de la gestión colectiva obligatoria de los diferentes derechos considerados en relación con los actos de explotación realizados, fue pronto descartada en los diferentes foros de discusión. La consideración del Derecho convencional hacía extraordinariamente difícil la aplicación de un sistema de licencias no voluntarias en el nuevo entorno. Si por una parte, el carácter masivo de la explotación que en este último tenía lugar no era fácilmente compatible con los casos especiales de los que en virtud de aquel había de restringirse la aplicación de las excepciones y límites a los derechos reconocidos; por otra parte, la excepcionabilidad con la cual aquellas licencias se contemplaban en él, básicamente referidas, como conviene recordar, a los derechos de radiodifusión y a los derechos de grabar obras musicales, no hacía más sencilla su generalización para contemplar los nuevos usos. Tampoco en el acervo comunitario encontraba acomodo una solución de estas características, toda vez que su introducción a escala nacional no dejaba de plantear algunas dudas en relación con la circulación de las obras, y prestaciones protegidas.

De acuerdo con el contenido de los estatutos sociales y del reconocimiento de facultades provenientes del ordenamiento jurídico, es perceptible visualizar las siguientes finalidades de la gestión colectiva:

- **La representación legal:** a los efectos de la percepción integral, administración, defensa y ejercicio nacional e internacional, de los derechos autorales de sus asociados.
- **Conceder o negar autorización:** para la utilización pública de su repertorio y, en caso afirmativo, fijar las condiciones pertinentes.
- **Figurar en juicio como parte actora o demandada:** ante cualquier fuero o jurisdicción nacional o internacional en asuntos relaciones con los fines y propósitos expresados en los estatutos y en los contratos que inscriba sin limitación alguna.

## 27. Elementos procesales

Las acciones civiles en defensa de los derechos de autor y derechos conexos en Costa Rica están sometidas a un particular régimen procesal. Según lo dispuesto en la Ley de procedimientos de observancia, número 8039 del 12 de octubre del año 2000, así como en sus sustanciales reformas mediante Ley 8656, de 18 de julio de 2008, como elemento consecuencial de la aprobación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana –Centroamérica–Estados Unidos (Ley N.º 8622 de 21 de noviembre de 2007), con respecto a los procesos civiles se tramitará mediante el procedimiento abreviado previsto a partir del título II del libro II del Código Procesal Civil.

En aspectos referidos a la defensa del derecho del consumidor así como el de la promoción efectiva de la competencia y sanción de la competencia desleal en que se presente debate sobre materia de derechos de autor y derechos conexos la vía procesal prevista corresponde al proceso sumario.

## 28. Propiedad industrial

### Derecho de marcas y otros signos distintivos

La marca permite identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro como procedentes de una empresa determinada y, por consiguiente, distingue dichos productos o servicios del resto de la competencia. El factor de identificación es consustancial al derecho real de propiedad, en el tanto una vez inscrita la marca (sistema atributivo), confiere a su titular el derecho exclusivo de impedir la utilización del signo por parte de terceros en productos y servicios, idénticos o similares. La inscripción registral confiere a su titular una doble facultad: positiva en cuanto reconoce al titular la utilización o explotación del signo, y de orden negativo, en cuanto permite prohibir a todos los terceros que no cuenten con la autorización del titular, el uso, explotación o aprovechamiento económico. También es importante resaltar la función publicitaria de la marca, que permite evitar una utilización desleal por parte de competidores, así como un aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno, o bien, un desprestigio de la marca, con los consecuentes efectos negativos en patrimonio del titular como en el público consumidor del producto. En resumen, los efectos nocivos de la infracción de la marca se traducen en una pérdida de la captación fiscal por parte del Estado, desconfianza de los operadores

y disminución de la inversión, desestímulo en innovación y creatividad, pérdida de competitividad y disminución y pérdida de empleo.

## **Derecho de patentes**

El objeto de protección se fundamenta en otorgar al inventor una especie de premio o incentivo a su logro intelectual, otorgándole la inscripción de la patente a su titular, un *ius prohibendi* por un plazo que en Costa Rica es por 20 años. Las características de la patente que van a estar determinadas o especificadas por las reivindicaciones de la patente. La inscripción de la patente, proviene de un Registro Público pero lo que le otorga al titular es un derecho privado. El *ius prohibendi* consiste en el derecho exclusivo de explotar la invención y de conceder licencias a terceros para la explotación, salvo las excepciones que expresamente prevé la ley. Artículo 16 de la Ley de patentes de invención, número 6887 y sus reformas.

## **Normativa específica sobre observancia y determinación de los daños y perjuicios en la Ley de obtenciones vegetales**

Es importante tomar en cuenta que la Ley de obtenciones vegetales contiene, en su capítulo VI, toda una regulación especial sobre observancia, de manera que el juez o la jueza debe en primer término recurrir a dicha normativa especial (artículos 34 al 40) y supletoriamente aplicar la Ley de observancia 8039 y sus reformas, que para esos efectos cumple una función complementaria. De igual manera, en materia de determinación y cuantificación del daño, es de interés resaltar que tratándose de procesos civiles, la Ley de obtenciones vegetales se aparta completamente de la normativa general que contiene la Ley de observancia, al optar por un enfoque indemnizatorio del daño, es la prueba pericial la determinante, y deja de lado la tesis de los daños punitivos que sí prevé la Ley de observancia en su artículo 40 bis.

## **29. Derecho de marcas y otros signos distintivos**

### **Protección al derecho de marca**

En lo fundamental, la protección del derecho de marca y las acciones dirigidas a su defensa, particularmente la de indemnización de daños y perjuicios, se sustentan en el público conocimiento de la existencia del derecho lo que se obtiene, bien a través de la inscripción de la concesión de la marca en el Registro de Marcas, bien, según veremos, en el carácter notorio o renombrado de aquella. La publicidad del derecho implica, en principio, la ausencia de buena fe del infractor; o lo que es lo mismo, su conocimiento de que está utilizando una marca cuyo uso exclusivo corresponde a otro. Por ello la regla general es que el derecho de utilización exclusiva de la marca nace en el momento en el cual se registra su concesión, que se da cuando se hace pública. Así lo dispone el art. 25 de la Ley de marcas, a cuyo tenor: “El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros 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...”

### **Las excepciones**

La propia Ley de marcas señala ciertas excepciones a esta regla.

*-Las marcas “notoriamente conocidas”.* La primera y más significativa, la constituyen las marcas “notoriamente conocidas” en Costa Rica (y, evidentemente, no registradas) en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, y 44 de la Ley de marcas, a las que se dispensa idéntica protección que a las marcas registradas. Los criterios de determinación se encuentran contemplados en el canon 45 ejusdem. Se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Sin la exigencia de notoriedad, si el registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero, o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca aunque no se encuentre inscrita en Costa Rica.

*-El supuesto del art. 5 Ley de Marcas.* A un nivel inferior de protección se encuentra la hipótesis del citado art. 5 que se refiere al derecho de prioridad por un período de seis meses máximo en relación con su eventual inscripción, desde el momento de la solicitud.

*-El uso de la marca.* Un aspecto interesante en relación con el registro, lo determina el uso. A nivel de derecho marcario la identificación de una marca o signo distintivo requiere necesariamente su utilización. Sin ese presupuesto no tiene razón de ser el registro y la protección a las marcas y signos distintivos. En tal sentido, el art. 39 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de la cancelación de un registro marcario por falta de uso. Incluso se reconoce como una eventual defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Intelectual, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada.

### **La indemnización de daños y perjuicios: El criterio de imputación**

La pretensión de indemnización de daños y perjuicios en materia marcaria está estrechamente relacionada con los derechos que la marca inscrita confiere. El art. 25 de la Ley de Marcas contempla los distintos derechos:

#### **Artículo 25. Derechos conferidos por el registro**

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros 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. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.

Reformado el primer párrafo y el inciso a) del artículo 25 por artículo 1 inciso i), Ley 8632; modificación de varios artículos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N.º 7978, de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N.º 6867, y de la Ley de biodiversidad; N.º 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 25 de abril de 2008.

- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Aunque no muy claramente, parece establecer, el artículo descrito, un doble criterio de imputación **objetivo y subjetivo**. Lo referido al primer criterio de imputación objetiva, estaría referido a la puesta de signos y etiquetas en productos o servicios. Mientras que la responsabilidad objetiva se impone en los casos descritos en que se podría desconocer el origen del producto o servicio etiquetado o embalado. En los otros supuestos previstos de la norma: referidos a ofrecer, importar, exportar, almacenar o transportar, la gravedad de la conducta estaría relacionada con el conocimiento de que la mercancía efectivamente corresponda a otro titular de esos derechos, casos que corresponderían a actuaciones **dolosas**. Lo referente a la violación de marcas notorias correspondería a un eventual supuesto de dolo o culpa grave que consisten en que ante un eventual –desconocimiento– de la marca violada hubiera podido desvanecerse empleando una diligencia razonable.

### **Criterios de indemnización**

De la indemnización de daños y perjuicios en esta materia se ocupa, de una manera muy genérica, la Ley de marcas en su artículo 25; concretamente el inciso f) establece algunas pautas indemnizatorias: *“Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.”* Según la norma descrita, para el cálculo de la indemnización deberá atenderse, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado.

### **Criterios indemnizatorios para fijación de los daños del artículo 40 Ley de Observancia**

Como consecuencia de las adaptaciones a las propuestas provenientes en el Derecho comparado, el artículo 40 de la Ley de Observancia ofrece tanto en la vía civil como penal, una serie de alternativas al plantear su pretensión indemnizatoria por este concepto: *“Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial. La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente: a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción. b. Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior. Al determinar los daños por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deberán considerar; entre otros elementos, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.”*

La propuesta descrita guarda cierta similitud con el denominado “sistema de indemnizatorio del triple cómputo” proveniente del Derecho alemán (*Dreifache Schadensberechnung*) implementado en el artículo 43. 2 de la Ley de marcas de España: *“Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación; b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación; c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al*

*titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.*” Desde su primera recepción en España por la Ley de patentes de 1986, la solución del triple cómputo (*Dreifache Schadensberechnung*) ha provocado una viva polémica en la doctrina. Es cierto que su aplicación en estos ámbitos de protección de bienes inmateriales (de contenido patrimonial o no) ha sido recibida con satisfacción por buena parte de los autores, que aprecian el “triple cómputo como una fórmula al menos aceptable de facilitar la indemnización de los daños sufridos por los titulares de tales derechos a causa de su uso ilegítimo. Sin embargo, su corrección dogmática es más que dudosa.

La normativa descrita incorporada al ordenamiento costarricense a través de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos mediante Ley N.º 8622, de 21 de noviembre de 2007, se aparta del modelo europeo descrito, en el sentido de que las acciones reconocidas dentro del citado artículo 40, no resultan excluyentes, además de que no incluye como eventual hipótesis lo referente al precio que el infractor hubiera tenido que pagar al titular por la concesión de una licencia. En lo que respecta al inciso a) refiere al daño sufrido como resultado de la infracción, pero no limitado a los beneficios que el titular habría obtenido de no mediar la infracción; y además se reconocen las ganancias del infractor atribuibles al ilícito y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños del inciso a).

**(I) Lo relativo a la indemnización por daños sufridos por la infracción** Correspondería al titular la acreditación de los daños actuales y futuros (daño emergente) producidos por la conducta ilícita del infractor.

**(ii) Lo relativo a los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.** Corresponde la hipótesis pura del **lucro cesante**, que sin duda alguna es la más propicia a problemas de acreditación, pues en no muy pocos casos será una situación conjetural. Los problemas probatorios en una sociedad como la costarricense aún de escaso desarrollo y supervisión contable son notorios. Lamentablemente aún persisten muchas empresas que distorsionan la información contable y financiera, lo cual dificulta la concreción de ganancias. Incluso en doctrina se alude al caso específico de que la explotación de la marca ajena suponga para su titular una ventaja, si el producto hubiera tenido una favorable acogida en el mercado, al ganar aquella perjuicio o notoriedad. En estas hipótesis, no solo faltaría el daño, sino incluso, un beneficio para el titular de la marca violada.

**(iii) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los daños.** Estaríamos más bien ante una hipótesis de enriquecimiento injusto que ante una de daños y perjuicios.

Este método exige no solo la prueba del beneficio obtenido por el infractor, sino también la relación causal entre ese beneficio y el uso de la marca. Es decir, la indemnización que se pide constituye la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor al usar en forma ilegítima la marca, prueba que, en no pocas ocasiones, será prácticamente imposible, sobre todo cuando la explotación ilegítima de la marca se inscribe dentro de un proceso productivo o comercial en el cual intervienen una pluralidad de factores (capital, trabajo, promoción de los productos, u otros).



Las alternativas descritas presentan algunas particularidades dignas de destacar dentro de la esfera del moderno derecho de daños. En primer lugar, no todos los conceptos “indemnizatorios” expresados en el artículo 40 de la Ley de observancia se corresponden con el concepto indemnizatorio “lucro cesante” o “ganancias dejadas de obtener”. Desde una perspectiva estrictamente dogmática, la indemnización por el lucro cesante lo constituye la segunda de las alternativas expresadas, siempre que se pruebe la pérdida de beneficios. Por otra parte, si el derecho de daños tiene como función primaria la reparación del daño injusto (entendiendo por tal aquel que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar) sufrido por una persona como consecuencia de la conducta activa u omisiva de otra, es claro que la segunda de las alternativas (ganancias del infractor) solo tangencialmente puede concebirse como un concepto indemnizatorio, pues existe un acalorado debate sobre la eventual ubicación del “enriquecimiento injusto” como zona abordada por el derecho de daños.

Adviértase que en el derecho europeo se separa la invocación de esos extremos bajo una propuesta alternativa. A diferencia de la Ley de marcas española que adopta la solución del triple cómputo, pareciera que no es posible acumular lucro cesante con el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. En esta opción, la deuda del infractor no proviene del daño causado, sino que tiene su origen en los beneficios que obtuvo como consecuencia de la utilización ilegítima de un derecho ajeno exclusivo, culposa o no (*condictio* por intromisión en un bien jurídico ajeno). Particularmente significativa, fue la sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de octubre de 1985:

“...la parte demandante y recurrente dedujo en la demanda la acción de enriquecimiento injusto y no la aquiliana que ahora quiere se juzgue, existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la Jurisprudencia ha señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa, derivándolo del Derecho Natural según la tradición romana y la doctrina científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución por enriquecimiento torticero tiene sustantividad propia frente a la originada por la culpa aquiliana (lo que ahora no importa) la ilicitud de la conducta del agente del daño contrariamente al enriquecimiento para el que basta el desplazamiento patrimonial indebido que puede producirse con ignorancia y hasta con buena fe, por otra parte, supone siempre en el demandado un incremento de patrimonio que no es indispensable en el supuesto de la aquiliana; rigiéndose la indemnización por diferentes patrones, pues, si la acción de enriquecimiento tiene por ámbito el efectivamente obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo, tiene también otro límite infranqueable igualmente y que recuerda acertadamente la Audiencia para fundamentar su fallo, que es el constituido por el correlativo empobrecimiento del actor, de suerte que, aun cuando el demandado se haya enriquecido sin causa, no podrá aquél reclamar sino hasta el límite de su propio empobrecimiento; hallándose además las indemnizaciones sujetas a diferentes plazos de prescripción por estarlo la aquiliana al año del artículo 1968.”

Pareciera que el sistema adoptado con la reforma reciente a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-Dominica con Estados Unidos-permite que el concepto “indemnización” se entienda en un sentido más amplio, que abarque toda prestación que está obligado a ejecutar quien llevó a cabo una actividad lesiva de derechos ajenos. En puridad dogmática, las ganancias del infractor atribuidas a la infracción, lleva en sí una acción de enriquecimiento injusto y no de una indemnización de daños, en el sentido de que este concepto tiene la institución de la responsabilidad civil.

Aunque lo cierto es que en ámbitos como los que estudiamos, en términos estrictamente técnicos, en no pocos casos, no será posible hablar de enriquecimiento sin causa. Como se sabe, los presupuestos fundamentales de aplicación de esta institución son la obtención de una ventaja patrimonial de quien se enriquece y el correlativo empobrecimiento de otra persona, así como la relación causa-efecto entre lo primero y lo segundo (naturalmente, otro presupuesto fundamental es que no exista causa que legitime el enriquecimiento). Estamos ante un empobrecimiento no sólo cuando hay una disminución del activo (*damnum emergens*) sino también cuando no hay un aumento de este (seguro o previsible) (*lucrum cessans*). En buena parte de los casos la violación del derecho de marca (como, en general, la de cualquier derecho inmaterial de contenido patrimonial) supone un empobrecimiento en la segunda de las manifestaciones apuntadas. Pero no serán infrecuentes los casos en los cuales no pueda hablarse de puridad de empobrecimiento (incluso puede ocurrir que la actividad ilegítima reporte ventajas al titular del derecho violado, como sucede, por ejemplo, cuando esa actividad da notoriedad a una marca o a una obra del intelecto que no la tenía hasta entonces).

Para fijar la indemnización se tendrá en cuenta –según la parte final del artículo 40– el valor del bien o servicio objeto de violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho. A su vez –en materia de derecho de marcas y signos distintivos– es preciso relacionar el citado ordinal con el número 25 de la Ley de marcas, que **entre otras circunstancias** alude a: “..la notoriedad, **renombre** y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. *En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado*”.

### **Aspectos del régimen de prueba**

En este apartado examinaremos el régimen de la prueba que ha generado una contradictoria problemática doctrinal y, en general, constituye un área tormentosa en la fijación de los daños y perjuicios. La fijación de la cuantía indemnizatoria constituye, sin duda, una de las tareas más complejas, debido a la naturaleza del derecho protegido y de los daños derivados de su lesión, circunstancias que hacen extremadamente difícil alcanzar un cálculo exacto de lo que el infractor del derecho debe indemnizar, particularmente en lo que se refiere al lucro cesante, concepto indemnizatorio imperante en este ámbito.

La jurisprudencia tradicional de los tribunales costarricenses en esta materia ha seguido las pautas generales en lo relativo a la prueba de los daños, de modo que el titular del derecho de marca debía acreditar de forma suficiente los daños sufridos para declarar la obligación de indemnizar a cargo del infractor. Así, sea cual fuere la opción por la que se opte de las previstas en el artículo 40 de la Ley de observancia o, en general, el sentido de la pretensión, se ha exigido que las acciones de defensa del derecho de marca deben expresar, de la forma más precisa y completa posible, el contenido de la pretensión y los elementos necesarios para su efectiva ejecutividad. Se ha declarado así que no procede la indemnización de daños y perjuicios “cuando en la demanda se limita a inclinarse por una de ellas, sin más especificaciones, y sin aportar datos o elementos que conduzcan a la fijación de la cuantía indemnizatoria. En el fallo del Tribunal Primero Civil de San José; Número 384-F de las 7 horas 50 del

2 de mayo del 2008 –por dictamen de mayoría– en un caso de competencia desleal y referido denigración marcaria, se dispuso: “En tal sentido –debe insistirse– que la reparación del daño aún en esta disciplina continúa apareciendo como el eje central del sistema de responsabilidad civil tradicional, sobre el cual reposan las principales consecuencias del dañar a otro. Debe probarse, para los reclamos indemnizatorios, la entidad y cuantía del daño. Cualquier dubitamento en esta materia se desvanece ante la claridad del predicamento contemplado en el ordinal 17 de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor **al exigir la causación de un daño efectivo o amenaza de daño comprobado**. Las dos características que confluyen en este modelo de responsabilidad responden a su condición ya mencionada de extracontractual y además se trata de una responsabilidad subjetiva según se evidenció. Su configuración presupone: (i) una falta intencional o no; (ii) un daño o perjuicio efectivo; y (iii) un vínculo de causalidad entre la falta y el perjuicio. En consecuencia, el resarcimiento de los daños y perjuicios procede si el acto de competencia desleal ocasionó una lesión patrimonial efectiva en forma de daño emergente o de lucro cesante y si el autor actuó con dolo o culpa, sin que se exija que el grado de culpa ostente el carácter de grave. A su vez, la materialización de la conducta desleal, no implica necesariamente la existencia del daño, sino que debe concretarse y probarse, tal y como lo exige el artículo 17 de la Ley de la materia y además lo ha dictaminado esta Cámara de Apelaciones en anteriores precedentes (Voto números 208-G de las 7 horas 45 minutos del 13 de marzo del año 2002 y más recientemente el número 188 de las 7 horas 30 minutos del 7 de marzo del año 2007). **XI.-** En el supuesto enjuiciado, la Corporación demandante no acreditó las sumas dinerarias reclamadas en la demanda, lo que determina según dictamen mayoritario del Tribunal, la desestimación de la suma de cuatrocientos millones de colones reconocida en el fallo de instancia. En tal sentido desacierta el juzgador de grado al introducir elementos extraños al sub examen en cuanto a la determinación del daño concedido a la parte actora, sustentado en una especie de cuantificación “*in re ipsa*” basado en la sola comisión de los hechos calificados como desleales, o sea que reconoce el daño sustentado solo en los hechos mismos. En efecto, al consignar el a quo que los daños en disputa no se pueden calcular por gravedad que le atribuye, quedando reservados su cuantificación a su “leal saber y entender según reglas de la sana crítica” incurre en expresa desaplicación del ordinal 17 de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que exige presencia de daño “efectivo o amenaza de daños comprobados”. Según se consignó, el resarcimiento de los daños y perjuicios procede si el acto de competencia desleal ocasionó una lesión patrimonial (daño emergente y lucro cesante) efectiva y, de otro lado, si su autor procedió con dolo o culpa. De manera que la comisión del acto de competencia desleal según lo visualiza el a quo recurriendo incluso a la intensidad del reproche ilícito para la imposición del resarcimiento, no determina la existencia de un daño y, por ello, debe exigirse que se concrete y se pruebe su realidad, efectividad y cuantía. Si bien ya se estimó que el dolo y culpa en igual medida fundan la responsabilidad civil por daños y perjuicios provenientes de actos de competencia desleal; no se vislumbra en la normativa que regula la materia, un ajuste del importe de la eventual indemnización **en función de la gravedad de la conducta del demandado**. La exigencia del daño efectivo independientemente de su bondad u objeciones en supuestos de difícil demostración, corresponde a un planteamiento de política legislativa así trazado por el ordenamiento –que bien o mal– no puede ser sustituida por el juzgador en los términos abordados por el juez de instancia. En consecuencia, para el reconocimiento de los daños y perjuicios en materia del Derecho

de la competencia es necesario que el actor proporcione prueba suficiente, no solo de la relación de causalidad respecto al acto de competencia desleal, pues además debe acreditar los daños efectivamente sufridos. La propia parte actora incluso fue consecuente con el planteamiento descrito, al reflejarse de las probanzas ofrecidas en la demanda la intención de demostrar el nexo causal y a su vez la comprobación de los daños reclamados, a pesar de que la experticia aportada según se examinará, no logró el fin propuesto. A criterio del a quo, lo relativo a la suma de cuatrocientos millones de colones concedida a la Corporación actora corresponden a daño moral, daño a la imagen, daño al nombre y la reputación comercial, confusión al público consumidor, pérdida de clientela, pérdida por ventas, gastos incurridos en el mercado pérdida de chance y similares y que según su criterio corresponde a una generalidad sustentado en una responsabilidad objetiva lo cual descarta una liquidación no prevista sobre cada uno de esos rubros. La solución descrita adolece de respaldo legal y lógicamente de substrato probatorio. Según planteamientos trazados, el legislador excluyó una propuesta de objetivación de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la comisión de un acto de competencia desleal cuyo encuadramiento –por el contrario– se encuentra claramente enlazado a la responsabilidad por culpa o dolo. En todo caso, en ambos modelos de responsabilidad civil –subjetiva u objetiva– la prueba del daño se mantiene incólume a cargo de la parte reclamante, pues lo que varía únicamente es el factor de atribución lo cual descalifica la motivación descrita por el juzgador de grado. Desacierta el a quo, en cuanto afirma que eventuales daños por pérdida de chance referido a disminución de las ventas y potencial pérdida de clientes de la parte actora, no es posible atribuir márgenes de comprobación. Como bien es sabido, el distingo fundamental para la resarcibilidad o no de un daño futuro, sea utilidad, ganancia o lucro cesante, pérdida de chance u oportunidad, ya sea se trate de un daño patrimonial o no patrimonial, afincan en la posibilidad de certeza y que la “pérdida de posibilidades o chances” como consecuencia de un hecho ilícito es, dentro de ciertas pautas, un evento indemnizable bajo ciertos parámetros de acreditación y de certeza. Si la posibilidad frustrada no fue demostrada, o presenta altos márgenes de vaguedad o duda, el daño sería eventual o hipotético, pero si esa posibilidad en cambio, era bastante fundada en prueba idónea, el daño aparece como cierto, teniendo en cuenta que la indemnización es de la chance misma. En tal sentido, la aplicación sin cortapisa de un criterio subjetivo del juez sustentado en el hecho mismo –*in re ipsa*– además de no contar con reconocimiento legal en esta materia, constituye un exceso con expoliación del patrimonio de la parte demandada al desconocer los motivos y particularismos probatorios que sustentan la condena dineraria en su contra. Como bien advierte Bustamante Alsina: “*toda chance es un interés legítimo, es decir protegido por la ley, porque es una expectativa patrimonial del titular de un bien que como tal tiene certeza y si aquella expectativa se realiza, se obtiene la ganancia esperada. La pérdida de la chance se traduce en frustración, a consecuencia del hecho, de obtener un beneficio futuro, cierto y concreto*”. Lo atinente a la afectación de la imagen, el nombre y la reputación comercial tampoco encuentra andamiaje en valoraciones subjetivas del juzgador en los términos ofrecidos en el fallo cuestionado, sustentado en planteamientos similares a la vulneración del honor, honra y reputación de las personas físicas reguladas en la legislación sustantiva civil con una postulación jurisprudencial “*in re ipsa*” entendida como **daño moral subjetivo** creación de índole jurisprudencial en nuestro país. La protección de la reputación, nombre, imagen en materia de competencia desleal, no corresponde a los mismos lineamientos tradicionales del Derecho civil. En efecto, aún cuando la represión de la denigración como acto de competencia desleal puede

considerarse pieza de un Derecho general de protección de la reputación de las personas, no puede desconocerse que el bien jurídico protegido inmediatamente por el Derecho contra la competencia desleal, no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica. Por consiguiente, la protección de los efectos denigratorios entre las conductas desleales obedece a una finalidad distinta referida a la protección a la reputación **empresarial o profesional**, mientras que en el Derecho común la *ratio legis* se encuentra encaminada a la esfera común –honor, autoestima, depresión personal etc.– propia de los derechos personalísimos. En consecuencia, la denigración en el ámbito competencial sólo cubre el desmerecimiento en la opinión de terceros referido a un efecto disvalioso de tipo **patrimonial**, sin que confluyan valoraciones relativas a la autoestima y afecciones psicológicas propias de las personas físicas. Los elementos del ilícito de deslealtad concurrencial en este caso son, por lo tanto, el menoscabo del crédito en el mercado derivado de la falsedad e impertinencia y con efectos eminentemente económicos. Tal circunstancia determina que la consecuencia práctica del desplazamiento del daño patrimonial en materia de ilícitos concurrenciales por deslealtad en el mercado, impone la exigencia de la prueba efectiva y, sobre todo la cuantía del daño sufrido. Si bien la cuantificación de los perjuicios encuentra en ocasiones serias dificultades y como es obvio, en la reconstrucción del valor hipotético del patrimonio del actor en atención al desarrollo normal de las cosas, no exime al peticionario de daños reclamados, el correspondiente respaldo probatorio según la naturaleza de la reclamación. De ahí que no es lícito concluir *a priori* que todo el incremento del valor del patrimonio del que realiza el acto de competencia desleal se corresponde con los perjuicios del que lo padece o, al contrario, que toda disminución del valor del patrimonio de este último equivale a sus perjuicios.”

Así, sea cual fuere la opción por la que se opte o, en general, el sentido de la pretensión, se ha exigido que las acciones de defensa del derecho de marca deben expresar, de la forma más precisa y completa posible, el contenido de la pretensión y los elementos necesarios para su efectiva ejecutividad. Se ha declarado así que no procede la indemnización de daños y perjuicios “cuando en la demanda se limita a inclinarse por alguna de las pretensiones reconocidas en el artículo 40 de la Ley de Observancia, sin más especificaciones, y sin aportar datos o elementos que conduzcan a la fijación de la cuantía indemnizatoria.

### **La fijación por daño predeterminado o punitivo del art. 40 bis de Ley de observancia**

Ante las dificultades probatorias respecto a la acreditación de las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener, la Ley de Observancia introduce un nuevo concepto indemnizatorio: la denominada indemnización coercitiva o punitiva, proveniente del derecho norteamericano.

La nueva propuesta indemnizatoria en materia de propiedad intelectual incorpora una nueva alternativa a favor del titular de la marca cuyo derecho ha sido violado en el art 40 bis a través de la reforma operada en el año 2008: “*Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los procedimientos judiciales civiles a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones predeterminadas, ponderando criterios de equidad y proporcionalidad, deberá usar los siguientes parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios, en el tanto los montos asignados sean suficientes para compensar, al titular del derecho, por el daño causado con la infracción y sirvan para disuadir infracciones futuras: (...)*”

Según el planteamiento legislativo descrito, a solicitud del titular del derecho y en supuestos de procesos judiciales civiles, con respecto a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos –lo cual margina a las patentes y modelos de utilidad– se reconoce a la parte actora la posibilidad de acceder a las sanciones previstas en el citado artículo 40 bis.

Por otra parte el legislador adoptó el concepto de “indemnizaciones predeterminadas”, aunque del contenido del artículo se alude a criterios de fijación similar a las multas por introducción del término “infracciones” referido a salarios base.

No es saludable ni debe confundirse las “indemnizaciones coercitivas” de la Ley de observancia con las “multas coercitivas” reguladas en Costa Rica en la Ley de defensa de la competencia número 7472 de 20 de diciembre de 1994 (art. 28), así las primeras vislumbran en principio una naturaleza “indemnizatoria” (aunque, como veremos, esto no deja de ser dudoso), y lo que se obtenga por ellas irá a parar al patrimonio del perjudicado. Las segundas, por el contrario, son de naturaleza sancionatoria de carácter público y, en consecuencia, lo que se ingrese por ellas está destinado a las arcas públicas.

La indemnización prevista de manera “tarifaria” en el canon 40 bis, corresponde a una modalidad de indemnización coercitiva o punitiva, al consignar expresamente el citado artículo la naturaleza **disuasoria** con respecto a infracciones futuras. La naturaleza “coercitiva” o “punitiva” se aprecia en el sentido de que para recibir una cantidad por este concepto, el perjudicado no estará obligado a acreditar daño alguno. En tal caso, más que de indemnización, estaríamos ante una sanción económica de naturaleza punitivo-disuasoria en favor del titular de derecho de marca (multa privada) por una conducta del infractor del derecho de marca que habría de calificarse de intolerable o particularmente antisocial, lo que constituye uno de los presupuestos de la aplicación de los daños punitivos.

Este tipo de “indemnizaciones” están también justificadas por el hecho de que no es infrecuente en estos sectores económicos que los beneficios obtenidos por el infractor sean superiores a los daños que puedan causar a los titulares de los derechos ilegítimamente utilizados. Puede darse el caso de que el uso de una determinada marca proporcione un elevado beneficio al infractor y, sin embargo, cause un daño muy leve a su titular, casos en los que se suele admitir la aplicación de penas privadas o daños punitivos, porque en ellos la mera indemnización no supone gravamen alguno para el infractor o es prácticamente inapreciable.

### 30. Derecho de patentes

#### Aspectos generales

El objeto de protección se fundamenta en otorgar al inventor una especie de premio o incentivo a su logro intelectual, otorgándole la inscripción de la patente a su titular, un *ius prohibendi* por un plazo que en Costa Rica es por 20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud al Registro, art. 17 de la Ley de patentes. No obstante, se reconocen plazos adicionales compensatorios en supuestos de

demora en el otorgamiento de la patente por períodos mayores a 5 años contados a la fecha de la presentación o de 3 años a partir de la solicitud del examen de fondo.

El art. 1° de la Ley de patentes costarricense establece como invención a toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en la Ley; podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegido por la patente de invención.

Las características de la patente van a estar determinadas o especificadas por las reivindicaciones de la patente. La inscripción de la patente proviene de un Registro Público pero lo que le otorga al titular es un derecho privado. El *ius prohibendi* consiste en el derecho exclusivo de explotar la invención y de conceder licencias a terceros para la explotación, salvo las excepciones que expresamente prevé la ley, artículo 16 de la Ley de patentes de invención, número 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas.

Los derechos conferidos por la patente están referidos según el art. 16 de la Ley a la concesión a favor del titular –en forma exclusiva– y la posibilidad de conceder licencias a terceros para la explotación. En cuanto a patentes de productos el inciso a) del aludido art. 16, determina los derechos exclusivos a favor del titular de la patente y refieren a la posibilidad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación. En términos similares se regula lo concerniente a patentes de procedimiento: “b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen 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 procedimiento”. A su vez el artículo 11 de la Ley de patentes contempla un régimen de protección antes del otorgamiento de la patente que reconoce indemnizaciones 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. La indemnización quedaría supeditada a la concesión definitiva de la patente y solo procedería con respecto a las reivindicaciones que hubiesen quedado incluidas en la patente.

Según lo descrito, se configura un doble régimen de responsabilidad en función de la infracción: a) actos de fabricación o importación y b) otros actos: comercialización, distribución. A su vez la acción indemnizatoria por su función resarcitoria debe partir de la prueba de: la acción denunciada respecto a la antijuridicidad de la conducta; relación de causalidad y el resultado dañoso cuantificable asimilado en ocasiones a una especie de prueba “diabólica”.

Respecto a la valoración de los daños y perjuicios regirán los criterios contemplados en los artículos 40 y 40 bis de la Ley de observancia ya examinados.

### **31. Normativa específica sobre observancia y determinación de los daños y perjuicios en la Ley de obtenciones vegetales**

Es importante tomar en cuenta que la Ley de obtenciones vegetales contiene en su capítulo VI toda una regulación especial sobre observancia, de manera que el juez o la jueza deben en primer término recurrir a dicha normativa especial (artículos 34 al 40) y supletoriamente aplicar la Ley de observancia 8039 y sus reformas, que para esos efectos cumple una función complementaria. De igual manera, en materia de determinación y cuantificación del daño, es de interés resaltar que tratándose de procesos civiles, la Ley de obtenciones vegetales se aparta completamente de la normativa general que contiene la Ley de observancia, al optar por un enfoque indemnizatorio del daño, siendo la prueba pericial la determinante y dejando de lado la tesis de los daños predeterminados o punitivos que sí prevé la Ley de observancia en su artículo 40 bis.



# Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

## LEYES

N°7978

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TÍTULO I

### Disposiciones Generales

Artículo 1°- **Objeto.** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.

*(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte a) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Artículo 2°- **Definiciones.** Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

**Persona:** Persona física o jurídica.

**Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

**Marca colectiva:** Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

**Marca de certificación:** Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

**Nombre comercial:** Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

**Emblema:** Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

**Signo distintivo:** Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

**Marca notoriamente conocida:** Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

**Expresión o señal de publicidad comercial:** Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

**Denominación de origen:** 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.

**Indicación geográfica:** Una indicación que identifica 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. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

*(Así reformada la definición anterior por el artículo 1° aparte b) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

## Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente

### TÍTULO II Marcas CAPÍTULO I Marcas en General

**Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte c) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

**Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.** La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

**Artículo 5° - Derecho de prioridad.** Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.

**Artículo 6° - Cotitularidad.** La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas:

a) La modificación, la limitación o el desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común.

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota.

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar, equitativamente, a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo.

f) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo.

g) Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la solicitud o el registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de infracción del derecho.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo no previsto en el presente artículo.

Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.
- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.
- c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.
- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- e) Un simple color considerado aisladamente.
- f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.
- h) Sea contrario a la moral o el orden público.
- i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.
- j) Pueda causar 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 característica del producto o servicio de que se trata.
- k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva,

desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

**Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

*h) (Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.



*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

## CAPÍTULO II

### Procedimiento del registro de la marca

Artículo 9° - **Solicitud de registro.** La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del solicitante.

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.

c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.

d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.

f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.

g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.

h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.

j) El comprobante de la tasa establecida.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan facultades autorizadas originalmente.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Artículo 10°- **Admisión para el trámite de la solicitud presentada.** El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:

- a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.
- b) Señala una dirección o designa a un representante en el país.

c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca.

d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.

e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte g) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 11°- Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

**Artículo 12°- Desistimiento de la solicitud.** El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

**Artículo 13°- Examen de forma.** El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

**Artículo 14°- Examen de fondo.** El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 15°- **Publicaciones de la solicitud.** Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

El aviso que se publique contendrá:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- c) Fecha de la presentación de la solicitud.
- d) Número de la solicitud.
- e) Marca tal como se haya solicitado.
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

Artículo 16°- **Oposición al registro.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Artículo 17°- **Oposición con base en una marca no registrada.** Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro

podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

**Artículo 18.-\_Resolución** . Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente Ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte h) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Artículo 19°- **Certificado de registro**. El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

## CAPÍTULO III

### Duración, renovación y modificación del registro

Artículo 20°- **Plazo y renovación del registro**. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Artículo 21°- **Procedimiento de renovación del registro**. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

a) Nombre y dirección del titular.

b) Número del registro que se renueva.

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.

d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

**Artículo 22° - Modificación en la renovación.** En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.

**Artículo 23° - Corrección y limitación del registro.** El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error. No se admitirá la corrección, si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando aparezca inscrito algún derecho relativo a la marca en favor de terceros, la reducción o limitación únicamente se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con la firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consciente en reducir o limitar la lista.

El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida.

**Artículo 24° - División del registro.** El titular de un registro podrá solicitar, en cualquier momento, que el registro de la marca se divida a fin de separar, en dos o más registros, los productos o servicios de la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

## CAPÍTULO IV

### Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro

**Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro** . El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros 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. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte i) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte i) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor

comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

**Artículo 26° - Limitaciones al derecho sobre la marca.** El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

- a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.
- c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

**Artículo 27° - Agotamiento del derecho.** El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca, en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, dicho titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente.



Artículo 28°- **Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

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

Artículo 30°- **Indicación de procedencia de productos.** Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, la relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al consumidor.

## CAPÍTULO V

### Transferencia y licencia de uso de la marca

Artículo 31°- **Transferencia de la marca.** El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

- a) Nombre de las partes y su dirección.
- b) Indicación de la marca.
- c) Indicación de la clasificación de la marca.
- d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.
- e) Valoración del traspaso.
- f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.

- g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.
- h) Pago de la tasa correspondiente.

Artículo 32°- **Cambio de nombre del titular.** Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

- a) El nombre y la dirección del solicitante.
- b) La indicación de los signos y el número de solicitud o registro.
- c) La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios.
- d) La indicación del nuevo nombre del solicitante.
- e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.
- f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.
- g) El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial. Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación.

Artículo 33°- **Transferencia libre de la marca.** El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquirente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.

**Artículo 34°- Transferencia de marcas junto con la empresa.** El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella. Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.

**Artículo 35°- Licencia de uso de marca.** El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte j) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente Ley.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte j) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.
- b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.
- c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.

## CAPÍTULO VI

### Terminación del registro de la marca

Artículo 36°- **Control de calidad.** Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciataria use la marca cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor.

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento correspondiente, respetando el debido proceso.

Artículo 37°- **Nulidad del registro.** Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Artículo 38°- **Cancelación por generalización de la marca.** 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 o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en 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 aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
- b) 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.

- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

**Artículo 39°- Cancelación del registro por falta de uso de la marca.** A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará 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 acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

**Artículo 40°- Definición de uso de la marca.** Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, 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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciataro u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

**Artículo 41°- Disposiciones relativas al uso de la marca.** No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

Artículo 42° - **Prueba del uso de la marca.** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

Artículo 43° - **Renuncia al registro a pedido del titular.** En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Cuando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la cancelación solo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.

## TÍTULO III

### Marcas notoriamente conocidas

Artículo 44° - **Protección de las marcas notoriamente conocidas.** Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

Artículo 45° - **Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

## TÍTULO IV

### Marcas colectivas

Artículo 46°- **Disposiciones aplicables.** Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 47°- **Solicitud de registro de la marca colectiva.** La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento.

Artículo 48°- **Examen de la solicitud de la marca colectiva.** El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del artículo 47 de la presente ley.

Artículo 49°- **Registro y publicación de la marca colectiva.** Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas; en él se incluirá una copia del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 50°- **Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva.** Los cambios introducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serán comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirán en el registro mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 51°- **Licencia de la marca colectiva.** Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Artículo 52°- **Uso de marca colectiva.** El titular de una marca colectiva podrá usar, por sí mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado por el titular.

Artículo 53°- **Nulidad del registro de la marca colectiva.** A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 u 8 de la presente ley.
- b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden público.
- c) Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.
- d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte susceptible de engañar a los medios comerciales o al público, sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se emplea la marca.

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

## TÍTULO V

### Marcas de certificación

Artículo 54°- **Disposiciones aplicables.** Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 55°- **Titularidad de la marca de certificación.** Podrá ser titular 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.

Artículo 56°- **Formalidades para el registro.** La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.



Artículo 57°- **Duración del registro.** Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado.

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Artículo 58°- **Uso de la marca de certificación.** El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 59°- **Gravamen y transferencia de la marca de certificación.** Una marca de certificación no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

Artículo 60°- **Reserva de la marca de certificación extinguida.** Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

## TÍTULO VI

### Expresiones o señales de publicidad comercial

Artículo 61°- **Aplicación de las disposiciones sobre marcas.** Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

Artículo 62°- **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.
- b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.
- c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

- d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.
- e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.
- f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Artículo 63°- **Alcance de la protección.** La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

## TÍTULO VII

### Nombres comerciales y emblemas

#### CAPÍTULO I

##### Nombres comerciales

Artículo 64°- **Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Artículo 65°- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Artículo 66°- **Protección del nombre comercial.** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.

Artículo 67°- **Registro del nombre comercial.** El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el

establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

**Artículo 68° - Procedimiento de registro del nombre comercial.** Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.

**Artículo 69° - Transferencia del nombre comercial.** El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

## CAPÍTULO II

### Emblemas

**Artículo 70° - Protección del emblema.** La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

## TÍTULO VIII

### Indicaciones geográficas

## CAPÍTULO I

### Indicaciones geográficas en general

**Artículo 71° - Empleo de indicaciones geográficas.** Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

**Artículo 72° - Utilización en la publicidad.** No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del

producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Artículo 73°- **Indicaciones relativas al comerciante.** Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

## CAPÍTULO II

### (\*) DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

*(\*) (Modificada su denominación por el artículo 1° aparte l) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 74.- Registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.** El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*

### Artículo 75.- Prohibiciones para el registro

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

- a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.
- b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.

- c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los concededores de este tipo de producto y por el público en general.
- d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.
- e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

#### **Artículo 76.- Solicitud de registro**

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica indicará:

- a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
- b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

La solicitud de registro de una indicación geográfica o una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 77.- Procedimiento de registro** . La solicitud de registro de una denominación de origen o indicación geográfica, se examinará con el objeto de verificar que:

- a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
- b) La denominación o indicación geográfica cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen e indicación geográfica, se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 78.- Concesión del registro** . La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación o indicación geográfica.
- b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen o indicación geográfica.
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen o indicación geográfica, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen y el de una indicación geográfica serán publicados en el Diario Oficial *La Gaceta*.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 79.- Duración y modificación del registro** El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará, en cuanto corresponda, al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 80.- Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica** Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión “denominación de origen” o “indicación geográfica”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

**Artículo 81.- Anulación del registro** . A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente Ley.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

## TÍTULO IX

### Normas comunes

### CAPÍTULO I

#### Procedimientos

Artículo 82°- **Representación.** Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte n) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

**Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual .** Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.

*(Así adicionado por el artículo 1° aparte ñ) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

Artículo 83°- **Acumulación de pedidos.** Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando la modificación o corrección sea la misma para todos.

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el transfiriente y el adquirente sean los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de



uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro.

A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores de este artículo, el peticionante deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 84°- **Efectos de la declaración de nulidad.** Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la resolución declaratoria de la nulidad.

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que este no se haya beneficiado por la licencia.

Artículo 85°- **Abandono de la gestión.** Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.

## CAPÍTULO II

### Registros y publicidad

Artículo 86°- **Inscripción y publicación de las resoluciones.** El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.

Artículo 87°- **Consulta de los registros.** Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Artículo 88°- **Consulta de los expedientes.** Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.

## CAPÍTULO III

### Clasificación

Artículo 89°- **Clasificación de productos y servicios.** Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 90°- **Clasificación de elementos figurativos.** Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley No. 6468, de 18 de setiembre de 1980.

## TÍTULO X

### Registro de la Propiedad Industrial

Artículo 91°- **Competencia del Registro de la Propiedad Industrial.** Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.

Artículo 92°- **Impedimentos para la función de registrador.** Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus órdenes, realizar gestiones directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones.

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes.

Artículo 93°- **Acceso a los documentos del Registro.** Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Industrial no saldrán de la oficina del Registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o las consultas que quieran formular las autoridades o los particulares y exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en la misma oficina, bajo la responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores únicamente se excepcionarán cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en un proceso y así se requiera.

A pedido de una persona interesada, el registrador podrá devolver algún documento presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento, y que no sea necesario conservar. Se devolverá y en el expediente se dejará fotocopia autenticada del documento, la cual será a costa del interesado.

**Artículo 94.- Tasas.** Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes, entendiéndose que pueden ser pagadas por su equivalente en colones al tipo de cambio oficial de la institución bancaria que reciba el pago:

*(Así reformado por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- a. Por la inscripción de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).
- b. Por la inscripción de cada nombre comercial: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).
- c. Por la inscripción de cada expresión o señal de propaganda: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).
- d. Por la renovación de cada marca: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).
- e. Por el traspaso, la licencia de uso, el cambio de nombre o la cancelación de marcas: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00), por cada nomenclatura internacional

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- f. Por el traspaso, cambio de nombre o cancelación de cada nombre comercial, expresión o señal de propaganda veinticinco dólares estadounidenses (US\$ 25,00).
- g. Por cada reposición o duplicado de un certificado de Registro de renovación o de cualquier otro documento semejante: veinticinco dólares estadounidenses (US\$ 25,00).
- h. Por cada solicitud de oposición: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- i. Por cada modificación o corrección de una solicitud: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- j. Por cada división de una solicitud: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$50,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- k. Por cada solicitud de denominación de origen o indicación geográfica: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$50,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- l. Por recargo en la renovación en plazo de gracia (seis meses): veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

- m. Por la solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo en cada clase: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00).

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)*

*(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 8020 de 6 de setiembre del 2000)*

**Artículo 95°- Utilización de los montos recibidos por tasas.** Los montos recibidos anualmente por el Registro de la Propiedad Industrial por concepto de tasas, serán distribuidos de la siguiente manera:

- a. Un cuarenta por ciento (40%) para la Editorial Costa Rica, el cual será destinado de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 2366, de 10 de junio de 1959 y sus reformas, en calidad de subvención estatal.
- b. Un diez por ciento (10%) para la Editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la producción de obras en ciencia y tecnología.
- c. Un treinta por ciento (30%) para sufragar la totalidad de los gastos anuales que

requiera el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional. Este Registro presentará el presupuesto anual correspondiente, ante la Junta Administrativa del Registro Nacional para su aprobación y debida ejecución.

- d. Un veinte por ciento (20%) para la investigación y capacitación en materia de propiedad intelectual, asignado a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Para efectos presupuestarios, estas inversiones serán excluidas de los límites y las directrices del gasto presupuestario y efectivo anual que el Ministerio de Hacienda asigne al Registro Nacional, y este último las presupuestará por separado del presupuesto ordinario de la Junta Administrativa del Registro Nacional, sin que estén sujetas a ningún límite del gasto presupuestario por parte de la Autoridad Presupuestaria.

*(Así reformado por el artículo 1 de la Ley N° 8020 del 6 de setiembre del 2000)*

## TÍTULO XII

### Disposiciones finales y transitorias

Artículo 96°- **Reglamento.** El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.

Transitorio I.- **Solicitudes en trámite relativas a marcas.** Las solicitudes de registro o renovación de marca en trámite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las renovaciones que se concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Transitorio II.- **Registros en vigencia.** Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se registrarán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.

Transitorio III.- **Acciones iniciadas.** Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Transitorio IV.- **Instrumentos del artículo 89.** Las normas de clasificación indicadas en los párrafos primero y cuarto del artículo 89 anterior lo son ad referendum; su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales.

Rige a partir de su publicación.



# N° 8039

## De Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual

### LEYES

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA:

### LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### CAPÍTULO I

##### Disposiciones generales

**Artículo 1°—Ámbito de aplicación.** La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional.

La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito.

**Artículo 2°—Interpretación.** En el examen judicial y administrativo de las lesiones causadas a los derechos consignados y protegidos en esta Ley, el juez, el Registro de la Propiedad Industrial o el Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos podrá acudir a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas, de tal manera que las formalidades propias de los modos específicos de regular estos derechos no impidan la aplicación práctica de los supuestos legales de tutela a casos concretos. En todo procedimiento administrativo, incoado ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o proceso judicial, al aplicar la sanción final la autoridad competente tomará en cuenta la proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien jurídico tutelado.

##### **Artículo 2 bis.- Definiciones**

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

- a. Medida tecnológica efectiva: cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, fonograma u otra materia protegida, o proteja cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho de autor.
- b. Información sobre la gestión de derechos:
  - i. Información que identifica a la obra, la interpretación o la ejecución, o el fonograma, al autor de la obra, al artista, al intérprete o el ejecutante de

- la interpretación o ejecución, o al productor del fonograma, o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.
- ii. Información sobre los términos y las condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma.
  - iii. Cualquier número o código que represente dicha información.

Cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de la obra, interpretación, ejecución o fonograma o figure en relación con la comunicación o puesta a disposición de la obra al público, interpretación o ejecución o fonograma.

- c. Salario base: el concepto de salario base, utilizado en la presente Ley, corresponde a lo definido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.

*(Así adicionado por el artículo 2º aparte a) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

## **CAPÍTULO II**

### **Medidas cautelares**

#### **SECCIÓN I**

##### **Disposiciones generales**

#### **Artículo 3.- Adopción de medidas cautelares**

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

Una medida cautelar solo se ordenará, cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer, a su satisfacción, un grado suficiente de certidumbre de que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminente de infracción. Antes de ordenar la medida, la autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía razonable o caución equivalente suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, así como para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, habrá una presunción refutable de que la patente es válida.

*(Así reformado por el artículo 1º aparte a) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

Artículo 4º—Proporcionalidad de la medida. Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar.



Artículo 5°—Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a. El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción
- b. El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c. La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d. La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

Artículo 6°—Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida. En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

Artículo 7°—Medida cautelar sin participación del supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

Artículo 8°—Plazo para presentar denuncia o demanda. Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

Artículo 9°—Daños y perjuicios. Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su ejecución, deberá solicitarlo, dentro del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el período señalado o si no se acredita el derecho, se ordenará devolver al actor la caución por daños y perjuicios. Para los supuestos aludidos en el párrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine en una decisión administrativa, la parte afectada deberá acudir a la vía judicial para demandar la indemnización por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecución de la medida.

## SECCIÓN II

### Medidas en frontera

Artículo 10.—Aplicación de medidas en frontera. Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada.

#### **Artículo 11.- Solicitud de medidas en frontera**

El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infrinjan su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, o su representante, que solicite la suspensión del despacho de las mercancías, se le exigirá, como mínimo, que:

**a)** acredite ser el titular o el representante de un derecho de propiedad intelectual; para el caso de derechos de autor y derechos conexos, serán aplicables las presunciones establecidas en el artículo 155 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4º de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**b)** Que otorgue una garantía razonable o caución equivalente, antes de que se dicte la suspensión, que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esta garantía o caución equivalente no deberá disuadir indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha garantía podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías, en el supuesto de que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.

**c)** Que aporte información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que estas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir, irrazonablemente, el recurso a estos procedimientos.

**d)** Que aporte pruebas suficientes que demuestren, a satisfacción de las autoridades competentes, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual.

Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o las autoridades judiciales, la notificarán inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte b) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

Artículo 12.—Casos en que no aplican las medidas en frontera. No habrá obligación de aplicar las medidas en frontera contenidas en este capítulo a lo siguiente:

- a) Las importaciones de mercaderías puestas en el mercado nacional por el titular del derecho o con su consentimiento y las importaciones hechas por quienes están autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del país, una vez que el titular del derecho o su representante las haya introducido lícitamente en el país o en el extranjero.
- b) Las cantidades de mercancías que constituyan parte del equipaje personal del pasajero.

Artículo 13°—Duración de la suspensión. Si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez competente, notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías, si se han cumplido las demás condiciones requeridas.

Artículo 14°—Prescripciones especiales para dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada. En los casos en que las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para la libre circulación de mercancías en aplicación de una medida cautelar, que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, y se compruebe que:

- a) Injustificadamente la medida cautelar no ha sido ejecutada en el Plazo de tres días hábiles, y
- b) Siempre que se entregue una muestra certificada por la aduana y se hayan cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de las mercancías tendrá derecho a que se proceda al despacho de aduana, previo depósito de una garantía ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial que emitió la medida cautelar, para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de la garantía se entenderá sin perjuicio de los recursos a disposición del titular del derecho y se entenderá que la garantía se le devolverá si no presenta la denuncia o la demanda en el plazo fijado en el artículo 13 de esta Ley.

Artículo 15.—Inspección. Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las mercancías, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, le permitirá inspeccionarlas al titular del derecho o a su representante, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Al

permitir la inspección y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podrá disponer lo necesario para proteger cualquier derecho de información no divulgada (secretos comerciales o industriales). Comprobada una infracción por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías; además, la cantidad y descripción de las mercancías objeto de la suspensión.

#### **Artículo 16.- Actuación de oficio**

Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías importadas, exportadas o en tránsito, que se sospeche que infringen un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley general de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que puedan estar infringiéndose.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte c) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

#### **Artículo 17.- Destrucción y comiso de mercancías**

Cuando las mercancías hayan sido determinadas como pirateadas o falsificadas, la resolución de la autoridad judicial deberá ordenar, a las autoridades aduaneras, la destrucción de las mercancías, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellos en otra forma.

Las autoridades de aduana no permitirán que las mercancías falsificadas, pirateadas o ilegales se exporten en el mismo estado ni las someterán a ningún procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales y hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destrucción de tales mercancías.

En los casos de mercancías de marcas falsificadas, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar, en sentencia firme, la donación de dichas mercancías a programas de bienestar social para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca adherida elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

En el caso de que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no

deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas. Cuando se trate de bienes de consumo alimenticio que cumplan los requerimientos de salubridad, estos serán entregados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que, previa remoción de marcas, empaques y otros signos distintivos de la legislación vigente, proceda a asignarlos.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte c) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

Artículo 18.—Retención infundada. Cuando haya habido retención infundada de las mercancías, las autoridades judiciales condenarán en abstracto al demandante al pago por los daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia.

## **CAPÍTULO III**

### **Creación del Tribunal Registral Administrativo y Procedimientos Administrativos**

#### **SECCIÓN I**

##### **Tribunal Registral Administrativo**

Artículo 19.—Creación del Tribunal Registral Administrativo. Créase el Tribunal Registral Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigna esta Ley. Tendrá la sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Sus atribuciones serán exclusivas y tendrá independencia funcional y administrativa; sus fallos agotarán la vía administrativa.

El Tribunal Registral Administrativo formulará su presupuesto ante la Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual lo aprobará y remitirá a la Contraloría General de la República. Dicho presupuesto será cubierto con los ingresos que recibe la Junta Administrativa del Registro Nacional, suma que no podrá ser inferior al seis por ciento (6%) de los ingresos ordinarios del Registro Nacional calculados para el año económico ni del superávit del Registro Nacional. Tal presupuesto no estará sujeto a las directrices en materia económica o presupuestaria que limiten de alguna forma su ejecución y funcionamiento. El personal será pagado con fondos de la Junta Administrativa del Registro Nacional, por el plazo que se estipule o por término indefinido.

De ser necesario, las instituciones del Estado podrán trasladar funcionarios al Tribunal Registral Administrativo y donar activos, bienes muebles o inmuebles, para el mejor desempeño de este. Asimismo, se autoriza al Tribunal para recibir donaciones de empresas estatales, públicas o de empresas privadas, nacionales o internacionales.

Artículo 20.—Integración. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, dos de los cuales serán nombrados por el Ministro de Justicia y Gracia. La Junta Administrativa del Registro Nacional enviará tres ternas al Poder Ejecutivo, para que nombre a los tres miembros restantes. Todos los nombramientos se harán previo concurso de antecedentes y deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa. El Tribunal tendrá cinco miembros suplentes, los cuales serán nombrados de la misma manera que los titulares. Los miembros del Tribunal serán nombrados por un período de cuatro años, podrán ser reelegidos previo concurso de antecedentes en los mismos términos indicados en el primer

párrafo de este artículo. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el concurso de antecedentes y en el ordenamiento jurídico, se observarán igualmente para removerlos. La retribución a los integrantes del Tribunal deberá ser equivalente al sueldo de los miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial; la del resto del personal deberá equipararse, según el caso, a la de los cargos afines del personal de los órganos del Poder Judicial donde se desempeñen cargos iguales o similares. A los suplentes se les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia respectiva, por cualquier causa que la genere.

Artículo 21.—Requisitos de los miembros. Los miembros de este Tribunal deberán tener amplia experiencia en materia registral o en otras afines, poseer reconocida solvencia moral y ser personas que, por sus antecedentes, títulos profesionales y comprobada competencia en la materia, garanticen imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones. Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno a un presidente, un vicepresidente y un secretario. El Reglamento interno regulará los elementos requeridos para el desempeño adecuado y eficiente de sus labores. El presidente ejercerá la representación legal del órgano.

Artículo 22.—Principios jurídicos. El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Asimismo, deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo “Del Procedimiento Ordinario”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables. El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, a saber: Registro Público de la Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes Muebles, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Catastro Nacional y cualquier otro Registro que pueda incorporarse al Registro Nacional, los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.

Artículo 23.—Asesoramiento al Tribunal. El Tribunal está obligado a procurar el asesoramiento que considere idóneo y necesario cuando el nivel técnico lo amerite, con el propósito de resolver cada extremo planteado, pues sus resoluciones deberán ser siempre razonadas. El asesoramiento no podrá provenir de personas relacionadas con el asunto por resolver o interesadas en él.

Artículo 24.—Celeridad del trámite. El Tribunal deberá impulsar el procedimiento y trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en el término máximo de treinta días naturales, contados desde la fecha en que

el expediente se encuentre en conocimiento del Tribunal; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se dispone la obligación del Tribunal de dar respuesta pronta y cumplida.

Artículo 25.—Competencia del Tribunal. El Tribunal Registral Administrativo conocerá:

- a. De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional.
- b. De los recursos de apelación contra los recursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional. Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa. Asimismo, el Tribunal podrá realizar los actos y contratos que le permitan su funcionamiento administrativo, tales como recibir bienes muebles o inmuebles donados, aceptar los traslados de personal, contratar a los asesores y técnicos que requiera para el asesoramiento o adiestramiento de personal, la capacitación y la investigación que se genere con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Además, podrá firmar todo tipo de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas. El Tribunal Registral Administrativo creará su propio régimen de salarios para su personal y estará autorizado para contratar al personal técnico y profesional que satisfaga las necesidades del servicio público. Para hacerse acreedores a dicho régimen de salarios, los funcionarios deberán aprobar las pruebas que definirá el Tribunal; asimismo, cumplir los requisitos establecidos en la normativa ordinaria en materia de concursos de antecedentes. Por decreto ejecutivo se determinarán la escala de salarios y las categorías de puestos acordes con el párrafo cuarto del artículo 20 de esta Ley; así como los demás requisitos para la ejecución de esta norma.

Artículo 26.—Plazos. El recurso de apelación correspondiente deberá interponerse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución, y deberá presentarse ante el Registro que dictó la resolución y, si está en tiempo, este lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes. El plazo para interponer el recurso de revocatoria será de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución.

## SECCIÓN II

### **Procedimientos administrativos en materia de marcas y signos distintivos y competencia desleal**

Artículo 27.—Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de marcas y signos distintivos serán los dispuestos en la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero del 2000.

Artículo 28.—Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos. Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia

comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

- a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.
- b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.
- c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.
- d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.

### SECCIÓN III

#### **Procedimientos administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad**

Artículo 29.—Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, serán los prescritos en la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983.

Artículo 30.—Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial. Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

### SECCIÓN IV

#### **Procedimientos administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos**

Artículo 31.—Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de derechos de autor y derechos conexos serán los definidos en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982.

Artículo 32.—Recursos contra decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Las decisiones del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.



## SECCIÓN V

### Procedimientos administrativos en materia de información no divulgada

Artículo 33.—Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de información no divulgada serán los establecidos en la Ley de información no divulgada, N° 7975, de 4 de enero de 2000.

Artículo 34.—Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial. Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

## SECCIÓN VI

### Procedimientos administrativos en Materia de circuitos integrados

Artículo 35.—Normas sobre los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en materia de circuitos integrados serán los contenidos en la Ley de protección a los circuitos integrados de los esquemas de trazado, N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.

Artículo 36.—Recursos contra decisiones del Registro de la Propiedad Industrial. Las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

## CAPÍTULO IV

### Procesos

## SECCIÓN I

### Procesos civiles

Artículo 37.—Medidas cautelares en procesos civiles. Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.

#### **Artículo 38.- Procesos civiles**

Las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual, incluyendo las federaciones y asociaciones, así como los licenciatarios exclusivos y otros licenciatarios debidamente autorizados, según sea el caso, que tengan capacidad legal para hacer valer esos derechos, se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el título II del libro II del Código Procesal Civil.

Las autoridades judiciales podrán exigir a una parte que desista de la infracción, con el objeto de evitar, inter alia, el ingreso en los canales comerciales, en su jurisdicción, de las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para prevenir su exportación.

Los casos de competencia desleal se tramitarán en la vía sumaria, según el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 38 bis.- Medidas civiles**

Las medidas civiles, incluidas pero no limitadas a medidas provisionales, los daños sufridos tal y como se disponen en los artículos 40 y 40 bis, así como el pago de costas procesales y honorarios, y la destrucción de implementos y productos relacionados con la actividad infractora, estarán disponibles para cualquier persona perjudicada por los actos descritos en esta Ley o que lesionen, de cualquier manera, derechos de propiedad intelectual, incluso cualquier persona que tenga interés en la señal de programación codificada o en su contenido, en los casos de las infracciones descritas en los artículos 61 y 61 bis.

Para efectos de los artículos 62, 62 bis y 63 de esta Ley, los daños compensatorios no se adjudicarán en contra de bibliotecas, archivos e instituciones educativas o de organismos públicos de radiodifusión no comerciales y sin fines de lucro, que prueben que no estaban conscientes y que no tenían razón de creer que esos actos constituían una actividad prohibida.

*(Así adicionado por el artículo 2° aparte b) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 38 ter.- Indemnización a la otra parte**

La autoridad judicial podrá ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia, que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o restricción, por el daño sufrido por causa de tal abuso. Asimismo, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

*(Así adicionado por el artículo 2° aparte b) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 39.- Pruebas bajo el control de la parte contraria**

Dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte. Si procede, esta prueba será presentada a condición de que se garantice la protección de la información no divulgada.

Respecto de las patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá que todo producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo.

Adicionalmente, el juez podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio, no podrán ser divulgados.

*(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 5° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)  
(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 40.- Criterios para fijar daños y perjuicios**

Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial.

La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

- a. Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción.
- b. Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deberán considerar, entre otros elementos, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 40 bis.- Indemnizaciones predeterminadas**

Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones predeterminadas. Cuando el juez decida aplicar indemnizaciones predeterminadas, ponderando criterios de equidad y proporcionalidad, deberá usar los siguientes parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios, en el tanto los montos asignados sean suficientes para compensar, al titular del derecho, por el daño causado con la infracción y sirvan para disuadir infracciones futuras:

- a) En el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos:
  - i. De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso.
  - ii. De cincuenta a trescientos salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el titular del derecho demuestre, a satisfacción del juez, que el demandado cometió la infracción dolosamente.
  - iii. De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones involucradas

en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que no tenía conocimiento o razón para creer que sus actos constituían una infracción a los derechos de autor o derechos conexos. El juez podrá eximir del pago de daños, en cualquier caso, si el infractor cree y tiene suficiente fundamento para considerar que el uso realizado de la obra protegida constituía una excepción permitida en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, Ley N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, siempre que el infractor sea:

- i. Un empleado o agente de una institución educativa, biblioteca o archivo sin fines de lucro, que actúa en el ejercicio de sus funciones y ha cometido la infracción reproduciendo la obra en copias o fonogramas.
  - ii. Un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, o una persona que, como parte de las actividades regulares sin fines de lucro de un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, haya cometido la infracción ejecutando una obra literaria no dramática publicada, con exclusión de las obras cinematográficas, o reproduciendo un programa de transmisión que incorpora la ejecución de dicha obra.
- b) En el caso de falsificación de marcas y otros signos distintivos, de tres a trescientos salarios base por cada marca falsificada.”

*(Así adicionado por el artículo 2º aparte c) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**(NOTA DE SINALEVI:** *Con respecto a este artículo el transitorio I de la ley N° 8656, confiere al Poder Judicial un plazo de dos (2) años, a partir de la publicación de esta ley, para la implementación de los parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de daños y perjuicios establecidos en el artículo 40 bis de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039, de 12 octubre de 2000)*

#### **Artículo 41.- Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil**

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías presuntamente infractoras y objeto de la demanda, cualquier material o implementos relacionados y, al menos en los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción. La destrucción de las mercancías que han sido determinadas como falsificadas o pirateadas, solo podrá dictarse en sentencia.

Las autoridades judiciales podrán ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos prontamente sin compensación alguna; o bien en circunstancias excepcionales, que sin compensación alguna sean dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar

las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales de la parte tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

De conformidad con el párrafo anterior, el juez podrá ordenar que los materiales e implementos que puedan ser utilizados para propósitos lícitos, pero que han sido utilizados en la fabricación o creación de las mercancías pirateadas o falsificadas, en circunstancias excepcionales y sin compensación alguna, sean donados con fines de caridad para uso fuera de canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras.

La autoridad judicial no podrá ordenar la donación de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, a programas de bienestar social, sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

## SECCIÓN II

### Procesos penales

Artículo 42.—Medidas cautelares en los procesos penales. Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles.

#### **Artículo 43.- Acción penal**

El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia privada. Cualquier decisión sobre la acción penal no afectará el derecho de ejercer la acción civil ante los Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Procesal Civil.

No obstante, las autoridades podrán llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

## CAPÍTULO V

### Delitos Penales

#### Sección I

#### Delitos contra los derechos de la propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos

##### **Artículo 44.- Falsificación de marca**

Quien falsifique una marca o signo distintivo ya registrado, de manera que cause daño a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base.

Para los efectos de este artículo y su interpretación, así como para los artículos subsiguientes que también aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán los conceptos consignados en la Ley de marcas y otros signos distintivos, N.º 7978, de 6 de enero de 2000.

*(Así reformado por el artículo 1º aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

##### **Artículo 45.- Venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos**

Quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso sus empaques, embalajes, contenedores o envases, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.

- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 46.- Venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una marca ya inscrita**

Quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo registrado, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 47.- Identificación fraudulenta como distribuidor**

Quien se identifique, en el mercado, como distribuidor autorizado de una empresa determinada, cuyo nombre comercial esté registrado, sin serlo en realidad, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro del nombre comercial debidamente registrado, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 48.- Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen**

Quien utilice o anule indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, la identidad o el fabricante o comerciante de un producto, de manera que cause perjuicio a los derechos de la propiedad intelectual derivados del uso, la identificación y el disfrute de una indicación o denominación de origen, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

SECCIÓN II

**Delitos contra derechos de información no divulgada**

**Artículo 49.-** *(Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

**Artículo 50.-** *(Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

SECCIÓN III

**Delitos contra derechos de autor y derechos Conexos**

**Artículo 51.- Representación pública, comunicación o puesta a disposición del público, sin autorización, de obras literarias o artísticas**

Quien represente o comunique al público obras literarias o artísticas protegidas, directa o indirectamente, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras, en tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.



- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° apart e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 52.-** Comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, sin autorización.

Quien comunique al público, ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, o quien ponga a disposición del público dichos fonogramas, ejecuciones o interpretaciones o emisiones, en tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con prisión de seis meses a dos años o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con prisión de uno a cuatro años o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con prisión de tres a cinco años o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.”

*(Así reformado por el artículo 2 de la Ley 8834 de 03 de mayo de 2010 (“Reforma del artículo 2 de la Ley 6683 y el artículo 52 de la Ley No. 8039 de 12 de octubre de 2000.”) Publicada en La Gaceta No. 92 del 13 de mayo de 2010).*

**Artículo 53.- Inscripción registral de derechos de autor ajenos**

Será sancionado con prisión de uno a cinco años o multas de cinco a quinientos salarios base, quien inscriba como suyos, en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, obras literarias o artísticas, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones fijadas o no,

o emisiones, incluidas las satelitales, protegidos por la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, si son derechos ajenos.

*(Así reformado por el artículo 1º aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

#### **Artículo 54.- Reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas o fonogramas**

Quien fije y reproduzca obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

No será punible la reproducción, sin fines de lucro, de obras literarias o artísticas, o fonogramas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

*(Así reformado por el artículo 1º aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

#### **Artículo 55.- Fijación, reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas**

Quien fije y reproduzca o transmita interpretaciones o ejecuciones protegidas, sin autorización del autor, titular, o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

La misma pena se aplicará a quien fije, reproduzca o retransmita emisiones protegidas, incluidas las satelitales, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 56.- Impresión de un número superior de ejemplares de una obra**

El editor o impresor que reproduzca un número de ejemplares superior al número convenido con el autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización, sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los ejemplares reproducidos sin autorización sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 57.- Publicación como propias de obras ajenas**

Quien publique, como propias o de otro autor, obras ajenas protegidas a las cuales se les haya cambiado o suprimido el título o se les haya alterado el texto, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 58.- Adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas**

Quien adapte, transforme, traduzca, modifique o compile obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base.

No será punible la utilización de obras literarias o artísticas, en la medida requerida, para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si el nombre figura en la fuente.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 59.- Venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de ejemplares fraudulentos**

Quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística, o fonograma, de modo que se afecten los derechos que la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, confiere al titular, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 60.- Arrendamiento de obras literarias o artísticas, o fonogramas sin autorización del autor o representante**

Quien alquile o dé en arrendamiento obras literarias o artísticas, o fonogramas, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base,

cuando el monto del perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.

- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 61.- Fabricación, ensamble, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o distribución, por otro medio, de aparatos o mecanismos descodificadores**

Quien fabrique, ensamble, modifique, importe, exporte, venda, dé en arrendamiento o distribuya, por otro medio, un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esta señal, será sancionado de uno a cinco años de prisión o multa de cinco a quinientos salarios base.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 61 bis.- Recepción y distribución de señales de satélite codificadas portadoras de programas.**

Quien reciba y distribuya una señal portadora de programas que se haya originado como una señal de satélite codificada, a sabiendas de que ha sido decodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal, será sancionado de la siguiente manera:

- a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal no sobrepase los cinco salarios base.
- b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.
- c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.
- d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de la autorización del distribuidor legítimo de la señal sobrepase los cincuenta salarios base

*(Así adicionado por el artículo 2° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 62.- 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 o ejecuciones, o fonogramas**

Será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base, quien, de cualquier forma, altere, evada, suprima, modifique o deteriore medidas tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza que controlen el acceso a obras, interpretaciones o fonogramas u otra materia objeto de protección.

No se impondrán sanciones penales en las conductas indicadas, cuando estas sean realizadas por funcionarios de bibliotecas, archivos, instituciones educativas u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones.

Cualquier acto descrito en el primer párrafo anterior constituirá una acción civil o un delito separado, independiente de cualquier violación que pudiera ocurrir según la Ley de derechos de autor y derechos conexos.

Únicamente las siguientes actividades no serán punibles, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:

- a) Actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto de la copia obtenida legalmente de un programa de computación, con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.
- b) Actividades de buena fe no infractoras realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o un fonograma y que haya hecho un esfuerzo por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y descodificar la información.
- c) La inclusión de un componente o parte, con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado, en línea, de una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido.
- d) Actividades de buena fe no infractoras, autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.
- e) El acceso por parte de funcionarios de una biblioteca, un archivo o una institución educativa, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma al cual no tendrían acceso de otro modo, con el único propósito de tomar decisiones sobre adquisiciones.
- f) Actividades no infractoras, con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona natural, de manera que no afecte, de ningún otro modo, la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.

- g) Actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por empleados, agentes o contratistas gubernamentales para implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**Artículo 62 bis.- Fabricación, importación, distribución, ofrecimiento o tráfico de dispositivos, productos, componentes o servicios para la evasión de medidas tecnológicas efectivas contra la comunicación, la reproducción, el acceso, la puesta a disposición del público o la publicación de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas**

Será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base, quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione servicios, los cuales:

- i. Sean promocionados, publicitados o comercializados con el fin de evadir una medida tecnológica efectiva.
- ii. Sean diseñados, producidos o ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la evasión de una medida tecnológica efectiva.

La pena también se aplicará a quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos, componentes u ofrezca al público o proporcione servicios que tengan, únicamente, un limitado propósito o uso de importancia comercial diferente del de evadir una medida tecnológica efectiva.

No se impondrá sanción penal en las conductas indicadas, cuando sean realizadas por funcionarios de bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro u organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones.

Con respecto a productos, servicios o dispositivos que evadan medidas tecnológicas efectivas que protejan cualquiera de los derechos de autor o conexos exclusivos en una obra, interpretación o ejecución, o fonograma, únicamente las siguientes actividades no serán punibles, siempre y cuando no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:

- a) Las actividades no infractoras de ingeniería inversa, respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.
- b) Las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, agentes o contratistas de la Administración Pública o del Sector Público para implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.

Con respecto a productos, servicios o dispositivos que evadan medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos, únicamente las siguientes actividades no serán punibles, siempre y cuando

no afecten la adecuación de la protección legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas efectivas:

- i) Las actividades no infractoras de ingeniería inversa, respecto a la copia obtenida legalmente de un programa de computación, realizado de buena fe con respeto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esas actividades, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas.
- ii) Las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, agentes o contratistas de la Administración Pública o del Sector Público para implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares.
- iii) Las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia, ejecución o muestra de obra, interpretación o ejecución no fijada, o fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información.
- iv) La inclusión de un componente o parte, con el fin único de prevenir el acceso de menores a contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o dispositivo que, por sí mismo, no esté prohibido en este artículo.
- v) Las actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo.

*(Así adicionado por el artículo 2° aparte d) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

**(NOTA DE SINALEVI:** *Con respecto a este artículo el transitorio II de la Ley N° 8656 dispone que las disposiciones incorporadas en el artículo 62 bis de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039, de 12 de octubre de 2000, entrarán en vigencia un (1) año después de la publicación de esta ley.)*

### **Artículo 63.- Alteración, distribución, importación, transmisión o comunicación de información sobre gestión de derechos**

Será sancionado con prisión de uno a cinco años o multa de cinco a quinientos salarios base, quien sin autorización:

- a) Suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos.
- b) Distribuya o importe, para su distribución, información sobre gestión de derechos, sabiendo que esa información ha sido suprimida o alterada sin autorización.
- c) Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, copias de obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.



No se impondrá sanción en las conductas indicadas, cuando sean realizadas por funcionarios de bibliotecas, archivos e instituciones educativas sin fines de lucro o por organismos públicos de radiodifusión no comerciales sin fines de lucro.

*(NOTA DE SINALEVI: Con respecto al parrafo anterior el transitorio III de la ley 8656 indica que las disposiciones incorporadas en el segundo parrafo del artículo 63 de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, N° 8039, de 12 de octubre de 2000, entraran en vigencia un (1) año después de la publicación de la ley)*

Tampoco serán punibles las actividades legalmente autorizadas, ejecutadas por funcionarios, agentes o contratistas, de la Administración Pública o del Sector Público, para implementar la ley, cumplir funciones de inteligencia, defensa nacional, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares

*(Así reformado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

## SECCIÓN IV

### **Delitos contra derechos de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad**

**Artículo 64.-** *(Así derogado por el artículo 1° de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

**Artículo 65.-** *(Así derogado por el artículo 1° de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

**Artículo 66.-** *(Así derogado por el artículo 1° de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

**Artículo 67.-** *(Así derogado por el artículo 1° de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

**Artículo 68.-** *(Así derogado por el artículo 1° de la Ley 8656 del 18 de julio del 2008)*

## SECCIÓN V

### **Delitos contra derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados**

Artículo 69.—Violación de los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) de circuitos integrados. Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien reproduzca, explote, venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares fraudulentos, o incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido, de manera que se perjudiquen los derechos derivados de un esquema original de trazado (topografía) o de cualquiera de sus partes.

Para los efectos de este artículo y su interpretación, se utilizarán los conceptos de circuito integrado y, esquema de trazado, consignados en la Ley de protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados, N° 7961, de 17 de diciembre de 1999.

## SECCIÓN VI

### Disposiciones comunes a todos los tipos penales de este capítulo

#### **Artículo 70.- Criterios de aplicación**

Para cualesquiera de los artículos contenidos en el capítulo V de esta Ley, las sanciones penales se aplicarán al menos para 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. La piratería lesiva de derechos de autor o derechos conexos, a escala comercial, 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.

*(Así reformado por el artículo 1° aparte f) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

#### **Artículo 70 bis.- Criterios de valoración**

El monto del perjuicio contenido en los artículos del 46 al 48 del capítulo V de esta Ley, se fijará usando el valor de los productos genuinos objeto de la infracción o el valor de la autorización, según corresponda.

El monto del perjuicio contenido en los artículos 51, 52, 54, 55, 57, 59 y 60 del capítulo V de esta Ley, se fijará usando los siguientes elementos, según sea el caso:

- a) El precio al detalle para cada obra original, interpretación o ejecución, o para cada fonograma infringido, multiplicado por el número total de copias infractoras de la obra, interpretación o ejecución o fonograma.
- b) La tarifa de licencia aplicable por la interpretación o ejecución pública, comunicación al público, la puesta a disposición, fijación, reproducción, o transmisión de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, tal como lo fijan las sociedades de gestión colectiva.

Al determinar el monto del perjuicio, el juez también deberá considerar cualquier otra medida legítima del valor de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas originales que sea presentada, incluidas las tarifas de licencias establecidas por obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas comparables

*(Así adicionado por el artículo 2° aparte e) de la Ley 8656 de 18 de julio de 2008.)*

#### **Artículo 71.- Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal**

A petición de parte o de oficio, los jueces de la República podrán ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, lo siguiente:

- a) La incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia relevante del delito. Los materiales sujetos a la incautación en la orden judicial, no requerirán ser identificados individualmente, siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden.
- b) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.
- c) El decomiso de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar su ingreso en los canales comerciales.
- d) Respecto a la piratería lesiva de los derechos de autor o derechos conexos, el decomiso de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora.

Asimismo, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia penal, la destrucción de las mercancías falsificadas ilegales o pirateadas, así como la destrucción de los materiales, accesorios e implementos utilizados en la comisión del delito.

*(Así reformado por el artículo 4° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

## **CAPÍTULO VI**

### **Disposiciones finales**

Artículo 72.—Adiciones

a) Adiciónase un nuevo párrafo final al artículo 95 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos. No 6683, de 14 de octubre de 1982. El texto dirá:

“Artículo 95 —

(...)

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.”

b) Adiciónase un nuevo párrafo al artículo 95 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. No 7978, de 6 de enero de 2000. El texto dirá así:

“Artículo 95—

(...)

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 73.—Derogaciones. Deróganse las siguientes disposiciones:

- a. Los artículos 117 al 120, los artículos 122 y 124, los artículos 126 al 131 y los artículos 133 al 146 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos. No 6683, de 14 de octubre de 1982.
- b. Los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. No 6867, de 25 de abril de 1983.

- c. Los incisos a) y c) del artículo 1 de la Ley de creación de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso - Administrativo, No 7274, de 10 de diciembre de 1991, en lo referente a los registros que integran el Registro Nacional.

Artículo 74.—Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en el plazo de seis meses a partir de su publicación.

Transitorio I.—Los procesos pendientes de resolución y los que se inicien durante el período de transición desde la entrada en vigencia de la presente Ley hasta la constitución y el ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, serán conocidos, hasta su finalización, por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, creada en la Ley N° 7274, de 10 de diciembre de 1991.

Transitorio II.—Confiérese al Poder Ejecutivo el plazo de un año a partir de la publicación de esta Ley, para la constitución y el funcionamiento del Tribunal Registral Administrativo.

Transitorio III.—El Tribunal Registral Administrativo creado en la presente Ley, podrá adquirir los bienes y servicios necesarios para funcionar, los cuales podrán financiarse mediante el superávit de operación del presupuesto del Registro Nacional. Rige a partir de su publicación.

**No.6683 de 14 de octubre de 1982**  
**Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos**  
**Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos**

**TITULO I**

Derechos de autor

**CAPITULO I**

Obras protegidas y definiciones

**Artículo 1.-** Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos referidos en esta Ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.

Por “obras literarias y artísticas”, en adelante “obras”, deben entenderse todas las producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; también, las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas, tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; las colecciones de obras tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales; las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual; y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones, los arreglos musicales y otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido autorizadas por sus autores.

La protección a las compilaciones de datos o de otros materiales no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**“Artículo 2.-** La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional.

Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección. Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica. Una interpretación o ejecución o fonograma se considerará publicado por primera vez en Costa Rica cuando sea publicado dentro de los treinta días desde su publicación original.”

(Así reformado por el artículo 1 de la Ley 8834 de 03 de mayo de 2010 “Reforma del artículo 2 de la Ley 6683 y el artículo 52 de la Ley No. 8039 de 12 de octubre de 2000.” Publicada en La Gaceta No. 92 del 13 de mayo de 2010).

-

ARTÍCULO 3º.- *(Derogado por el artículo 3º de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley se entiende por:

- a) Obra individual: la producida por un solo autor.
- b) Obra en colaboración: la producida por dos o más autores, que actúen en común, y en la cual la participación de cada uno de ellos no pueda ser disociada, por constituir la obra un todo indivisible. Los autores de una obra en colaboración son copropietarios de los derechos de autor derivados de la obra. Los términos “obra en colaboración” y “trabajos de autoría conjunta” son sinónimos.
- c) Obra anónima: aquella en la cual no se menciona el nombre del autor, por determinación de este.
- ch) Obra seudónima: aquella en que el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica.
- d) Obra inédita: aquella que no haya sido publicada.
- e) Obra póstuma: aquella que no haya sido publicada durante la vida de su autor.
- f) Obra originaria: la creación primigenia.
- g) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación de una obra originaria, siempre que sea una creación distinta, con carácter de originalidad.
- h) Obra colectiva: aquella producida por un gran número de colaboradores de manera tal que es imposible atribuir, a cualquiera de ellos, una participación particular. Los derechos de autor en una obra colectiva corresponden inicialmente a la persona física o jurídica que toma la iniciativa de producir y publicar la obra bajo su nombre.
- i) Editor: persona física o jurídica que adquiere el derecho exclusivo de reproducir la obra.

- j) Reproducción fraudulenta: aquella no autorizada.
- k) Productor cinematográfico: empresa o persona que asume la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la realización de la obra cinematográfica.
- l) Reproducción: copia de obra literaria o artística o de una fijación visual o sonora, en forma parcial o total, en cualquier forma tangible, incluso cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.
- m) Publicación: 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 del titular del derecho.
- n) Registro: Registro Nacional de Derechos de Autor y conexos.
- ñ) Programa de cómputo: 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 elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. También, forman parte del programa su documentación técnica y sus manuales de uso.
- o) Distribución: consiste en poner a disposición del público por venta, alquiler, importación, préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las copias de la obra o el fonograma.
- p) Radiodifusión: la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o de imágenes y sonidos o de 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.
- q) Obra cinematográfica: una obra audiovisual, tal como la incorporada en un videograma, que consiste en series de imágenes, las cuales, cuando son mostradas en forma sucesiva, dan una impresión de movimiento, acompañadas de sonidos, de haberlos.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 5°.- En el caso de obra anónima o seudónima, el editor ejercerá todos los derechos y quedará sujeto a todas las obligaciones del autor. Cuando éste decida revelar su identidad, recuperará automáticamente el ejercicio de sus derechos. Los actos lícitamente practicados por el editor continuarán siendo válidos y produciendo efectos con posterioridad a la revelación del autor; asimismo, el editor responderá de los actos ilícitos que hubiera cometido.

**Artículo 6.-** El titular de los derechos de autor de una colección de obras, como diccionarios, enciclopedias y antologías, es la persona física o jurídica que las ordena.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 7º.- Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por cualquier proceso, las obras intelectuales pertenecientes al dominio público; pero si fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales.

ARTÍCULO 8º.- Quien adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie o extracte, de cualquier manera, la sustancia de una obra de dominio público, es el titular exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros hagan lo mismo con esa obra de dominio público. Si esos actos se realizan con obras o producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la autorización del titular del derecho. Las bases de datos están protegidas como compilaciones.

*(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)*

**Artículo 9.-** Los derechos de autor en compilaciones de obras pertenecen a su compilador.

*(Así reformado por el artículo 1º de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 10.- Las cartas son de propiedad del destinatario quien no podrá divulgarlas. Este derecho pertenece exclusivamente al autor de la correspondencia o, después de su muerte, al cónyuge o sus herederos consanguíneos, por todo el plazo de protección. No obstante, el destinatario podrá utilizarlas, sin autorización del autor, como pruebas en asuntos judiciales o administrativos.

ARTÍCULO 11.- Las obras literarias o artísticas, publicadas en revistas o periódicos, no pueden ser reproducidas sin la autorización del autor.

ARTÍCULO 12.- La protección de la obra abarca su título, si fuere original y no confundiere con otra del mismo género, publicada anteriormente por otro autor. Los títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección.

## TITULO I

### CAPITULO II

#### Derecho moral

ARTÍCULO 13.- Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.



**Artículo 14.-** El derecho moral comprende las siguientes facultades:

- a) A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (50) años posteriores a su muerte.
- b) Reivindicar la autoría de la obra.
- c) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a cualquier atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación.
- d) A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a los perjudicados con su acción.

Los derechos morales son independientes de los derechos patrimoniales del autor. Los derechos mencionados en los incisos a) y d) anteriores, solo serán ejercitados una vez que se haya pagado una compensación apropiada a los terceros que puedan ser afectados por dichas acciones, a menos que se acuerde de otra manera.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

ARTÍCULO 15.- Al fallecimiento del autor, a falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral se trasmite sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por todo el plazo de protección de la obra, con excepción de los casos referidos en los incisos d) y e) del artículo anterior. Corresponderá al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes la defensa de esos derechos cuando, a falta de herederos, la obra pase a dominio público.

## TITULO I

### CAPITULO III

#### Derecho Patrimonial

ARTÍCULO 16.-

1.- Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos; por consiguiente, compete al autor autorizar:

- a) La edición gráfica.
- b) La reproducción.

- c) La traducción a cualquier idioma o dialecto.
  
- d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.
  
- e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente:
  - i.- La ejecución, representación o declaración.
  
  - ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual.
  
  - iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes.
  
- f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.
  
- g) La distribución.
  
- h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad.
  
- i) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización.
  
- j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles contra la venta o importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en el comercio, en cualquier país, por el titular de la obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de este, con la condición de que dichas obras no hayan sido alteradas ni modificadas.”

*(Así reformado por el artículo 1, inciso c) de la Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

ARTÍCULO 17.- Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución económica que deban pagar sus usuarios.

*(Así reformado por la ley N° 6935 de 14 de diciembre de 1983).*

ARTÍCULO 18.- Los derechos patrimoniales del coautor de una obra en colaboración, que fallezca sin heredero, acrecerá a la parte de los demás coautores.

ARTÍCULO 19.- Las diversas formas de utilización son independientes entre ellas, por lo que la autorización para fijar la obra o producción no induce la autorización para ejecutarlas o radiodifundirlas y viceversa.

ARTÍCULO 20.- DEROGADO.-

*(Derogado por el artículo 2 de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)*

## TITULO I

### CAPITULO IV

#### Contrato de edición

**Artículo 21.-** Por medio del contrato de edición, el autor de una obra, o sus sucesores, concede -en condiciones determinadas y a título oneroso o gratuito- a una persona llamada editor, el derecho de reproducirla, difundirla y venderla. El editor editará la obra por su cuenta y riesgo.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 21 bis.-** Las disposiciones de esta Ley relativas al contrato de edición, aplicarán supletoriamente a lo establecido en forma expresa contractualmente. En caso de incompatibilidad entre una disposición del contrato de edición acordado entre las partes y una disposición de esta Ley, prevalecerá la disposición del contrato.

*(Así adicionado por el artículo 2° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 22.-** El contrato de edición podrá efectuarse por un número determinado o indeterminado de ediciones o por un plazo máximo de cinco (5) años. Si agotada una edición, no se reedita la obra dentro de un plazo de dieciocho (18) meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 23.- Se considera que una edición está agotada, cuando el editor no pueda satisfacer las solicitudes de entrega comercial de ejemplares que se le hagan, o cuando el número de ejemplares en plaza no exceda de cien.

*Así reformado por la ley N° 6935 de 14 de diciembre de 1983).*

ARTÍCULO 24.- En el caso de un contrato por tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo, y si fuere por un número determinado de ediciones, al agotarse la última.

ARTÍCULO 25.- El autor debe garantizar al editor el ejercicio pacífico y, salvo convención en contrario, exclusivo del derecho concedido. Tanto el autor como el editor están obligados a hacer respetar y defender ese derecho, separada o conjuntamente.

ARTÍCULO 26.- El editor no puede ceder a terceros, a título gratuito u oneroso o como aporte en sociedad, el contrato de edición, separadamente del establecimiento comercial, sin haber obtenido la autorización previa del autor. Esta autorización no será necesaria, si esa transmisión se hiciere por disolución o división, en caso de copropiedad, a uno de los coasociados o copropietarios.

ARTÍCULO 27.- El autor debe entregar al editor, en el plazo establecido en el contrato, la obra que se va a editar, en forma tal que permita su reproducción normal. El editor no podrá, sin la autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra. El autor tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, enmiendas o mejoras que estime convenientes, antes de que la obra entre en prensa; sin embargo, cuando las correcciones o mejoras hagan más onerosas la impresión, está obligado a resarcir al editor los gastos correspondientes.

ARTÍCULO 28.- El editor incluirá el nombre o seudónimo o identificación del autor, en cada uno de los ejemplares y publicará, la obra en el plazo establecido en el contrato. En caso de que ese plazo no se establezca, se entenderá que es de dos años.

ARTÍCULO 29.- El editor determinará número de ejemplares de cada edición, así como sus características gráficas, siempre que éstas no vulneren los derechos morales del autor.

ARTÍCULO 30.- El editor fijará el precio de venta de cada ejemplar, dentro de los usos y costumbres comerciales.

ARTÍCULO 31.- Pasados cinco años de la fecha que indica el colofón, el editor podrá vender el saldo de ejemplares de la edición a precio rebajado y pagarle al autor sus derechos de autor proporcionales, conforme a ese nuevo precio.

ARTÍCULO 32.- El autor podrá, en cualquier momento, comprar ejemplares de su obra al editor, al precio de venta al público, menos el descuento habitual que el editor haga a los librereros.

ARTÍCULO 33.- El editor está obligado a realizar el comercio permanente y continuo de la obra, así como su difusión conforme a los usos y costumbres.

ARTÍCULO 34.- Salvo modalidades especiales establecidas en el contrato, el editor hará al autor una liquidación semestral de sus derechos de autor, la que incluirá la fecha de edición, el número de ejemplares editados, el número de ejemplares vendidos y el monto de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 35.- La quiebra o insolvencia del editor no produce la resolución del contrato de edición. Si el curador, debidamente autorizado por el juez, conforme lo regula el Código de Comercio, continuare la ejecución del contrato de edición, asumirá todas las obligaciones del editor. Sin embargo, al proceder a la venta de ejemplares deberá concederle al autor la preferencia de adquirirlos, conforme a lo establecido en el artículo 10. En todo caso, los derechos de autor se consideran como crédito de los trabajadores para los efectos de su pago.

ARTÍCULO 36.- Mientras dure la vigencia del contrato de edición, el editor podrá exigir que se retire de la venta otra edición posterior de la misma obra, realizada por otro editor con la autorización del autor o sin ella.

*(Así reformado por la ley N° 6935 de 14 de diciembre de 1983).*

ARTÍCULO 37.- El autor tendrá derecho a hacer, en las ediciones sucesivas de su obra, las enmiendas o alteraciones que desee, reconociendo al editor los gastos en que por ello incurra.

ARTÍCULO 38.- En caso de pérdida o destrucción, total o parcial, de una obra inédita, el responsable debe cubrir las siguientes indemnizaciones:

- a) Si ello ocurriere cuando la obra está en poder del autor, éste deberá pagar al editor la suma por concepto de anticipo, que hubiese recibido, más los gastos necesarios en que el editor hubiese incurrido.
- b) Si la pérdida o destrucción fuera culpa del editor, éste deberá indemnizar al autor por todo el perjuicio, moral y patrimonial, ocasionado.

ARTÍCULO 39.- El autor conservará todos los derechos patrimoniales sobre la obra, con excepción de los concedidos expresamente en el contrato de edición.

ARTÍCULO 40.- Cuando uno o varios autores se comprometen a componer una obra, según un plan suministrado por el editor, únicamente pueden pretender los honorarios convenidos. El comitente será el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, pero los comisarios conservarán sobre ella sus derechos morales; asimismo, cuando el autor sea un asalariado el titular de los derechos patrimoniales será el empleador.

*(Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)*

## TITULO I

### CAPITULO V

#### Contrato de representación

ARTÍCULO 41.- Por el contrato de representación, el autor de una obra teatral, tal como un drama, tragedia, comedia, ópera u otra de este género, confía su representación pública, con o sin exclusividad, a un empresario teatral, para un cierto número de representaciones en determinado local de espectáculos, mediante una retribución económica fijada en el contrato.

El contrato podrá contener otras provisiones, incluso determinando los actores que desempeñarán los papeles principales, detalles del vestuario y la descripción del escenario.

**Artículo 41 bis.-** Las disposiciones de esta Ley relativas al contrato de representación, aplicarán supletoriamente a lo establecido en forma expresa contractualmente. En caso de incompatibilidad entre una disposición del contrato de representación acordado entre las partes y una disposición de esta Ley, prevalecerá la disposición del contrato.

*(Así adicionado por el artículo 2º de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 42.- El autor debe entregar la obra al empresario, para que la examine e indique, en un plazo de cuarenta y cinco días, si la acepta o no para su representación pública. Si se trata de una obra inédita, el empresario será responsable de la destrucción total o parcial del original, así como de los perjuicios que sufra el autor, si por ello la obra fuere representada o reproducida por un tercero, sin permiso del autor.

ARTÍCULO 43.- Una vez aceptada la obra, debe ser representada dentro del año siguiente, contando desde la fecha de entrega de ella al empresario; de lo contrario, éste deberá pagar al autor, en calidad de indemnización, lo que el juez considere proporcional a las rentas que hubiera recibido si la obra se hubiere representado.

ARTÍCULO 44.- Aceptada la obra teatral para su representación, debe ser representada en la forma convenida y no podrán introducirse alteraciones, sin la anuencia del autor. Si la obra es inédita, sólo se pueden sacar las copias necesarias para la representación y es prohibido venderlas o divulgarlas de cualquier manera, sin el permiso del autor.

ARTÍCULO 45.- El autor de la obra teatral no puede hacerla representar por un tercero, mientras el empresario que la aceptó primero no haya terminado el número de representaciones convenidas, salvo si su contrato fuere sin exclusividad.

ARTÍCULO 46.- Todo empresario de teatro, lugar de espectáculos, sala de conciertos o festivales, estación radioemisora o de televisión, en donde se representen obras teatrales, está obligado a obtener la autorización previa de los autores, a pagarle los derechos de autor fijado, así como a cubrir la remuneración convenida.

ARTÍCULO 47.- Las normas relativas a la representación se aplicarán, en lo que corresponda, a la ejecución pública de obras musicales.

## **TITULO I**

### **CAPITULO VI**

#### Ejecución pública y radiodifusión

ARTÍCULO 48.- DEROGADO.-

*(Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 6935 de 14 de diciembre de 1983)*

**ARTÍCULO 49.- DEROGADO.-**

*(Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 6935 de 14 de diciembre de 1983)*

ARTÍCULO 50.- La autoridad no permitirá la realización de audiciones o espectáculos públicos, sin que el usuario exhiba el programa en el que se indiquen las obras que serán ejecutadas y el nombre de sus autores. Igualmente, deberá exhibir el recibo que demuestre haber cancelado la remuneración de los titulares de derechos de autor, cuando corresponda. Si la ejecución se hiciera con fonogramas, el programa también contendrá los nombres de los intérpretes.

Cuando corresponda, el usuario exhibirá, además, el recibo por concepto de derechos conexos.

*(Así reformado por la ley Nº 6935 de 14 de diciembre de 1983).*

ARTÍCULO 51.- Cuando los autores y los artistas hayan consentido en la fijación efímera de sus obras, interpretaciones y ejecuciones, los organismos de radiodifusión podrán utilizarlas en sus emisiones, por el número de veces de la última transmisión autorizada.

## **TITULO I**

### **CAPITULO VII**

#### Obras cinematográficas

ARTÍCULO 52.- Son autores de la obra cinematográfica:

- a) El autor del argumento.
- b) El compositor de la música, compuesta especialmente para la película.
- c) El director.
- ch) El productor.

ARTÍCULO 53.- Salvo convenio en contrario, el autor del argumento de una película tiene el derecho de publicarlo separadamente, o de extraer de él una obra literaria o artística de otra especie; y el



compositor puede, a su vez, publicar o ejecutar separadamente la música, además tendrá el derecho de cobrar por la ejecución pública de su música, cada vez que la película sea exhibida.

**Artículo 54.-** Salvo que se acuerde de otra manera, el productor de la película, al exhibirla en público, debe mencionar su propio nombre, el del autor del argumento, el del autor de la obra original, el del compositor, -si fuera del caso- el del director y el de los intérpretes principales.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 55.- Salvo que se acuerde de otra manera, el productor cinematográfico está investido del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica; podrá practicar todos los actos tendientes a su amplia circulación y explotación, expresados en los contratos con sus coautores.

*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

Quedan protegidos, como obras cinematográficas, aquellos programas audiovisuales producidos por proceso análogo a la cinematografía, tales como los videogramas.

ARTÍCULO 56.- El derecho moral sobre la obra cinematográfica corresponde a su director, quien solamente podrá oponerse a la circulación y exhibición de la película, en virtud de sentencia judicial definitiva.

**Artículo 57.-** Salvo que se acuerde de otra manera, el colaborador que, por cualquier razón, no complete su presentación no podrá oponerse a que el productor designe a un tercero para concluir la obra. El colaborador suplido retendrá su derecho sobre la parte que ejecutó.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

## TITULO

### CAPITULO VIII

#### Plazos de protección

**Artículo 58.-** Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos por el término de setenta (70) años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de:

- a) Setenta (70) años, contados desde el final del año civil de la primera publicación autorizada de la obra.

- b) A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de setenta (70) años, contado desde el final del año civil de la creación de la obra, la duración de la protección será de setenta (70) años, contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento del autor.
- c) A falta de tal publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta (70) años, contado a partir de la creación de la obra, la duración de la protección será de setenta (70) años desde el final del año civil de su creación.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

ARTÍCULO 59.- En caso de obras en colaboración, debidamente establecidas, el término de setenta años se contará desde la muerte del último coautor.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

ARTÍCULO 60.- Los diccionarios, las enciclopedias y demás obras colectivas referidas en el artículo 6 de esta ley, serán protegidos por setenta años a partir de su publicación. 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 publicación respectiva.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

ARTÍCULO 61.- *(Derogado por el artículo 3° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 62.- La protección de las obras anónimas o seudónimas a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, será de setenta años desde su publicación.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

ARTÍCULO 63.- El Estado, los consejos municipales y las corporaciones oficiales gozarán de la protección de esta ley, pero, en cuanto a los derechos patrimoniales, los tendrán únicamente por veinticinco años, contados desde la publicación de la obra, salvo tratándose de entidades públicas, que tengan por objeto el ejercicio de esos derechos como actividad ordinaria; en cuyo caso la protección será de cincuenta años.

ARTÍCULO 64.- Para los efectos de esta ley, se considerará 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.

ARTÍCULO 65.- Los plazos de protección, previstos en este capítulo, serán contados a partir del 31 de diciembre del año del evento que les de inicio.

ARTÍCULO 66.- En los casos de herencia yacente, no habrá sucesión legal en favor de ninguna entidad del Estado, por lo que la propiedad de los derechos de autor pasará de inmediato al dominio público.

## TITULO I

### CAPITULO IX

#### Excepciones a la protección

ARTÍCULO 67.- Las noticias con carácter de prensa informativa no gozan de la protección de esta ley; sin embargo, el medio que las reproduzca o retransmita estará obligado a consignar la fuente original de donde se tomó la información.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

**Artículo 68.-** Es lícita la reproducción por la prensa o 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, la radiodifusión o dicha transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 69.- Pueden publicarse en la prensa, radio y televisión periódica, sin necesidad de autorización alguna, los discursos pronunciados en las asambleas deliberadas o en reuniones públicas, así como los alegatos ante los tribunales de justicia; sin embargo, no podrán publicarse en impreso separado o en colección, sin el permiso del autor.

**Artículo 70.-** Es permitido citar a un autor, transcribiendo los pasajes pertinentes de una obra que lícitamente haya sido puesta a disposición del público, siempre que estos no sean tantos y seguidos, que puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en un perjuicio del autor de la obra original, y su extensión no exceda la medida justificada por el fin que se persiga.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 71.-** Es lícita la reproducción fotográfica o por otros procesos pictóricos, cuando esta reproducción sea sin fines comerciales, de las estatuas, monumentos y otras obras de arte protegidas por derechos de autor, adquiridos por el poder público, expuestos en las calles, los jardines y los museos.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

**ARTÍCULO 72.-** Es libre 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.

**Artículo 73.-** Son libres las interpretaciones o ejecuciones de obras teatrales o musicales, que hayan sido puestas a disposición del público en forma legítima, cuando se realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar. También serán libres dichas interpretaciones o ejecuciones cuando sean utilizadas a título de ilustración para actividades exclusivamente educativas, en la medida justificada por el fin 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 del titular de los derechos. Adicionalmente, deberá mencionarse la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Asimismo, es lícita la utilización 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 y se mencionen la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 73 bis.-**

1. Son permitidas las siguientes excepciones a la protección prevista en esta Ley, para los derechos exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, siempre y cuando no atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución, del fonograma o emisión, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho:
  - a) Cuando se trate de una utilización para uso privado.
  - b) Cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad.
  - c) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones.
  - d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo y en el artículo 83 de esta Ley, no es permitida la retransmisión de señales de televisión (ya sea terrestre, por cable o por satélite) en Internet sin la autorización del titular o los titulares del derecho sobre el contenido de la señal y de la señal.

*(Así adicionado por el artículo 2° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 74.- También es libre la reproducción de una obra didáctica o científica, efectuada personal y exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucro directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los programas de computación.

*(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)*

ARTÍCULO 75.- Se permite a todos reproducir, libremente, las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos, bajo la obligación de conformarse estrictamente con la edición oficial. Los particulares también pueden publicar los códigos y colecciones legislativas, con notas y comentarios, y cada autor será dueño de su propio trabajo.

**Artículo 76.-** Con ocasión de reportar las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía, o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, pueden ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

## TITULO II

### CAPITULO I

Artistas, intérpretes y ejecutantes

**Artículo 77.-** Se entiende por:

- a) “Artista intérprete o ejecutante”: todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o cualquier otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones del folclore.
- b) “Fijación”: la incorporación de sonidos, imágenes y sonidos o la representación de estos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 78.-** Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohibir lo siguiente:

- a) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.
- b) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida.
- c) La reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.
- d) La puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- e) La puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
- f) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 79.-** Independientemente de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, este conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho de reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 80.- Para el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley, las orquestas y los conjuntos vocales e instrumentales, estarán representados por los respectivos directores, los cuales se consideran intérpretes de las grabaciones instrumentales, para los efectos de la letra a) del artículo 84.

**Artículo 81.-** Se entiende por:

- a) “Productor de fonogramas”: la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos.
- b) “Fonograma”: toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**ARTÍCULO 82.-**

Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

a) La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

b) La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio.

c) El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias.

d) La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor.

e) La transmisión y retransmisión por radio y televisión.

f) La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización.

g) La disposición al público de sus fonogramas, ya sea por hilo, por medios alámbricos o inalámbricos, incluidos el cable, la fibra óptica, las ondas radioeléctricas, los satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el acceso o la comunicación remota de fonogramas, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

**Artículo 83.-** Cuando un fonograma, publicado con fines comerciales, o una reproducción de ese fonograma, se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier forma de comunicación no interactiva, en locales frecuentados por el público, el usuario obtendrá autorización previa del productor y le pagará a este una remuneración única y equitativa.

El productor, o su representante, recaudará la suma debida por los usuarios referidos en el párrafo anterior, y la repartirá con los artistas, en las proporciones contractualmente convenidas con ellos.  
*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 84.- Salvo convenio entre los artistas, intérpretes, ejecutantes y el productor, la mitad de la suma recibida por el productor, deducidos los gastos de recaudación y administración, será pagada por éste a los artistas, intérpretes y ejecutantes, quienes, de no haber celebrado convenio especial, la dividirán entre ellos, de la siguiente forma:

- a) El cincuenta por ciento se abonará al intérprete: entendiéndose por tal el cantante o conjunto vocal u otro artista, que figure en primer plano en la etiqueta del fonograma.
- b) El cincuenta por ciento será abonado a los músicos acompañantes y miembros del coro, que participaron en la fijación, dividido en partes iguales entre todos ellos. Si éstos no se presentaren a reclamar esas sumas, en un plazo de doce meses, el productor deberá girarlas, globalmente, a la asociación o sindicato de la categoría profesional correspondiente.

## TITULO II

### CAPITULO III

ARTÍCULO 85.- Se entiende por:

- a) “Organismo de radiodifusión”: la empresa de radio o de televisión que trasmita programas al público.
- b) “Emisión de transmisión”: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonidos, o de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción por el público.
- c) “Retransmisión”: la emisión simultánea o posterior de una emisión de un organismo de radiodifusión, efectuada por otro organismo de radiodifusión.

ARTÍCULO 86.- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir 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.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*



## TITULO II

### CAPITULO IV

#### Plazos de protección

**Artículo 87.-** Los derechos conexos son permanentes durante la vida del artista, intérprete o ejecutante o productor. Después del fallecimiento del artista, intérprete o ejecutante o productor, disfrutarán de ellos, por el término de setenta (70) años, quienes los hayan adquirido legítimamente.

Cuando la duración de la protección de un derecho conexo se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta duración será de:

- a) Setenta (70) años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o divulgación autorizada de la interpretación o ejecución o fonograma.
- b) A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de cincuenta (50) años, contado desde el final del año civil de la creación de la interpretación o ejecución o fonograma, la duración de la protección será de setenta (70) años, contados desde el final del año civil de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma.
- c) En el caso de los organismos de radiodifusión, la duración de la protección será de setenta (70) años, contados desde el final del año civil en que tuvo lugar la radiodifusión.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

## TITULO III

#### Enajenación y sucesión

### CAPITULO I

#### Enajenación

**ARTÍCULO 88.-** El titular de derechos de autor o conexos puede enajenar, total o parcialmente, sus derechos patrimoniales.

ARTÍCULO 89.- Todo acto de enajenación de una obra literaria o artística o de derecho conexo, sea total o parcial, deberá constar en instrumento público o privado, ante dos testigos.

ARTÍCULO 90.- La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes sólo 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. Todos estos derechos permanecen con el autor, salvo convenio en contrario.

ARTÍCULO 91.- Salvo convenio en contrario, la enajenación de obras pictóricas, escultóricas y de artes plásticas en general no confiere al adquirente el derecho de reproducción, el cual permanece con el autor.

ARTÍCULO 92.- La tradición del negativo fotográfico induce a la presunción de cesión de los derechos de autor sobre el fotograma.

**Artículo 93.-** Salvo que se acuerde de otra manera, el contrato para la venta de la producción futura de un autor o artista no podrá exceder de cinco (5) años, y se extinguirá al finalizar este plazo.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

## TITULO III

### CAPITULO II

#### Sucesión

ARTÍCULO 94.- Para los efectos legales, las obras literarias o artísticas y las producciones conexas serán consideradas bienes muebles, aplicándose las reglas vigentes del Código Civil sobre derecho sucesorio, salvadas las disposiciones específicas de esta ley.

## TITULO IV

### CAPITULO I

ARTÍCULO 95.- Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina con el nombre de Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, adscrita al Registro Público de la Propiedad. Esta oficina estará a cargo de un director, llamado Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos y por el personal que el movimiento y circunstancias determinen. Para ocupar el cargo de Registrador, será requisito indispensable ser licenciado en Derecho.

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

*(Así adicionado este párrafo final por el artículo 72 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTÍCULO 96.- En el manual de clasificación de puestos de la Dirección General de Servicio Civil, será creado un nuevo código bajo la nomenclatura de Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos. En las ausencias temporales, el Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos será suplido por el empleado que, en orden descendiente, ocupe la más alta jerarquía en esa oficina.

ARTÍCULO 97.- El Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos llevará separadamente, los siguientes libros: diario general de entradas; índice general; registro de obras literarias; registro de películas cinematográficas; registro de obras musicales; coreografías y pantomimas; registro de pinturas; dibujos; fotografías y diseños; registros de editores; impresos y periódicos; registro de traducciones; registro de representación de autores; registro de seudónimos; registro de fonogramas; registro de programas radiales y televisionados; registro de otras obras; registro de contratos de edición; registro de contratos de representación; registro de actos de enajenación y registro de otros contratos con vinculación a la propiedad intelectual. Cada uno de estos libros tendrá el libro índice correspondiente.

ARTÍCULO 98.- El autor que emplee seudónimo podrá inscribirlo en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos.

ARTÍCULO 99.- Los libros del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos deberán acatar los mismos requisitos de los usados por los otros registros, según lo determinan las leyes aplicables.

ARTÍCULO 100.- La apertura y cierre de estos libros deberá llevar un asiento firmado por el Registrador, en el cual conste su destinación, la hora, día y fecha de apertura y cierre, así como el número de libro, el de folios y cualquier otra circunstancia que el Registrador considere oportuno hacer constar.

ARTÍCULO 101.- La protección prevista en la presente ley lo es por el simple hecho de la creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad.

ARTÍCULO 102.- Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos de autor y conexos.

**Artículo 103.-** Para inscribir una producción, el interesado presentará, ante el registrador, una solicitud escrita con los siguientes requisitos:

- 1) El nombre, los apellidos y el domicilio del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en representación de alguien, en cuyo caso deberá acompañar certificación de esto e indicar el nombre, los apellidos y el domicilio del representado.
- 2) El nombre, los apellidos y el domicilio del autor, el editor y el impresor, así como sus calidades.
- 3) El título de la obra, el género, el lugar y la fecha de publicación y las demás características que permitan determinarla con claridad.
- 4) En el caso de fonogramas, se indicará también el nombre del intérprete y el número de catálogo.
- 5) El lugar, la fecha y la hora donde se ha depositado la producción, conforme al reglamento.
- 6) Cuando se trate de inscribir un programa de cómputo o una base de datos, la solicitud contendrá la descripción del programa o la base de datos, así como su material auxiliar.

Para efectos del depósito, el solicitante podrá depositar su producción ante un tercero que sirva de fedatario y depositario, conforme al reglamento.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 104.- Cuando la obra sea cinematográfica, para su inscripción, se hará la siguiente relación:

- a) Todo lo que se indica en el artículo anterior.
- b) Una relación detallada del argumento, diálogo, escenarios y música.
- c) Nombre y apellidos del argumentista, compositor, director y artistas principales.
- ch) El metraje de la película.

Además, se acompañarán tantas fotografías como escenas principales tenga la película, en las que pueda apreciarse, por confrontación, si se trata de la obra original.

ARTÍCULO 105.- El registro de actos y documentos en el RNDAA (sic) se hará por medio de solicitud, la cual deberá ser autenticada por un licenciado en Derecho. Al ser aceptada tal inscripción y una vez asentada en el libro o libros del Registro, el interesado deberá firmarla.

**Artículo 106.-** Toda persona física o jurídica, pública o privada, responsable de reproducir una obra por medios impresos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos o cualquier otro, deberá depositar, durante los ocho (8) días siguientes a la publicación, un ejemplar de tal reproducción en las bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Asamblea Legislativa, la Biblioteca Nacional, la Dirección General del Archivo Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

El incumplimiento con cualquiera de esas organizaciones se sancionará con multa equivalente al valor total de la reproducción.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 107.-** Cuando se trate de una obra inédita, basta con indicar el lugar, la fecha y la hora en donde quedó depositado un ejemplar de ella en copia escrita a máquina, sin enmiendas, raspaduras, ni entrerrenglonados; con la firma del autor, autenticada por un abogado. Si la obra inédita es teatral o musical, será suficiente depositar copia manuscrita, con la firma del autor, autenticada por un abogado, conforme al reglamento.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 108.-** Cuando se trate de una obra artística y única, tal como un cuadro o un busto, un retrato, una pintura, un dibujo u otra obra plástica, el depósito se hará entregando una relación de sus características, acompañado de fotografías de frente y de perfil, según el caso. Para inscribir planos, croquis, mapas, fotografías y fonogramas, se depositará una copia o ejemplar ante un depositario, conforme al reglamento.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

-

ARTÍCULO 109.- La inscripción se hará en el libro o libros que lleva el Registro, a favor de la persona que figure en la obra como autor de ella, coautores, adaptadores o colectores, según lo ordena la presente ley. En los casos de obras anónimas o seudónimas, los derechos se inscribirán a nombre del editor, excepto que el seudónimo esté registrado. Si la obra fuere póstuma, los derechos se inscribirán a nombre de los causahabientes del autor, después de comprobar esa calidad. El fonograma se inscribirá a nombre del productor. El programa de radio o televisión se inscribirá a nombre del organismo de radiodifusión.

ARTÍCULO 110.- Para poder registrar los actos de enajenación, así como los contratos de traducción, edición y participación, como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o conexos, será necesario exhibir, ante el Registrador, el respectivo instrumento o título, con la firma del otorgante autenticada por un abogado.

ARTÍCULO 111.- Los representantes o administradores de las obras teatrales o musicales podrán solicitar la inscripción de sus poderes o contratos, en el Registro, el que deberá otorgar un certificado, que será suficiente, por sí solo, para el ejercicio de los derechos conferidos por esta ley. Las sociedades recaudadoras encargadas de representados deberán comprobar, ante el Registrador, que tienen esa facultad para ejercer la representación y administración de los derechos de esos terceros.

*(Interpretado por ley No.7686 de 6 de agosto de 1997, en el sentido de que el término “sociedad” incluye tanto a las sociedades mercantiles como a las asociaciones)*

ARTÍCULO 112.- Efectuada la inscripción, el Registrador expide y entrega de inmediato un certificado a la persona que realizó la inscripción de la obra.

En el certificado se hará constar la fecha, el tomo y el folio en que se hizo el registro, el título de la obra registrada, el nombre, apellidos y domicilio, del autor, coautores, traductor, adaptador, colector, editor y causahabientes, a cuyo nombre hayan sido inscritos esos derechos, así como cualquier otra característica que contribuya para identificar la obra, además del sello y firma del Registrador.

ARTÍCULO 113.- Aceptada la solicitud de inscripción por estar a derecho, el registrador ordenará la publicación de un edicto resumido en el diario oficial. Pasados treinta días hábiles sin oposición, se procederá a inscribir la obra a favor del solicitante. Las obras inéditas no requerirán publicarse.

*(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)*

**Artículo 114.-** Cuando el registrador deniegue una inscripción, el solicitante tiene derecho al recurso administrativo de revocatoria ante el mismo órgano y, si este lo declara sin lugar, el solicitante puede presentar recurso de apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 115.-** Si el Tribunal Registral Administrativo mantiene firme la decisión, negando la inscripción, el solicitante puede acudir a los tribunales comunes.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 116.- La certificación expedida por el Registrador hará plena prueba de que la obra está registrada a nombre de la persona que en ella se indique, salvo que, por decisión judicial inapelable, la inscripción sea declarada fraudulenta.

## TITULO V

Sanciones y procedimientos penales y civiles

### CAPITULO I

Sanciones y procedimientos penales

ARTÍCULO 117.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

*(Nota: el inciso c había sido ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional N° 3004-92 de las 14:30 horas del 9 de octubre de 1992).*

ARTÍCULO 118.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTICULO 119.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTÍCULO 120.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTÍCULO 121.- El que, sin ser autor, editor, ni causahabiente ni representante de alguno de ellos, se atribuya falsamente cualquiera de estas calidades y, mediante la acción accesorias que consagra esta ley, obtenga que la autoridad suspenda la representación o la ejecución pública lícita de una obra, será sancionado con diez a treinta días de multa, sin perjuicio de los daños económicos que cause con su acción dolosa.

ARTÍCULO 122.-*DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTÍCULO 123.- A petición del ofendido, la reincidencia en la representación ejecución o audición públicas no autorizadas, podrá ser sancionada con la suspensión temporal o definitiva del permiso concedido para el funcionamiento del teatro, sala de espectáculos, conciertos o festivales, cine, salón

de baile estación de radio o televisión, u otro local en que se represente, recite, ejecute o exhiba obras literarias o artísticas o fonogramas.

ARTÍCULO 124.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000)*

ARTÍCULO 125.- La reproducción ilícita y los equipos utilizados para ella, deben ser secuestrados y adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular de los derechos defraudados.

*(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994)*

ARTÍCULO 126.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTICULO 127.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

## TITULO V

### CAPITULO II

#### Sanciones y procedimientos civiles

ARTÍCULO 128.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 129.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 130.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 131.-*DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*



ARTÍCULO 132.- Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarias de sus asociados y representados, 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.

*(Interpretado por ley No.7686 de 6 de agosto de 1997, en el sentido de que el término "sociedad" incluye tanto a las sociedades mercantiles como a las asociaciones)*

ARTÍCULO 133.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000.*

ARTÍCULO 134.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 135: *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 136.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 137.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 138.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 139.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000.*

ARTÍCULO 140.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 141.-*DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 142.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 143.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 144.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

## **TITULO VI**

Disposiciones generales y transitorias

### **CAPITULO I**

Disposiciones generales

ARTÍCULO 145.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 146.- *DEROGADO por el artículo 73 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre del 2000*

ARTÍCULO 147.- Cuando el autor fallezca, dejando inconclusa la obra, el editor o usuario podrá, de común acuerdo con el cónyuge y los herederos consanguíneos de aquél encargar su terminación a tercero, deduciendo en favor de éste, una remuneración proporcional a su trabajo y mencionando su nombre en la publicación.

ARTÍCULO 148.- Toda persona tiene derecho a impedir que su busto o retrato se exhiba o se ponga en el comercio, sin su consentimiento expreso o de las personas mencionadas en el artículo 15 de esta ley, si hubiera fallecido. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo, indemnizando los perjuicios ocasionados con su nueva decisión.

ARTÍCULO 149.- Cuando sean varias las personas, cuyo consentimiento es necesario para la publicación de las cartas o para poner en el comercio, o exhibir el busto o retrato de un individuo y haya desacuerdo entre ellas, el asunto se resolverá por la vía judicial.

ARTÍCULO 150.- Cuando son varios los sucesores del autor y no se ponen de acuerdo, en cuanto a la publicación de la obra, la manera de editarla, difundirla o venderla, el juez resolverá en juicio sumario, después de oír a todas las partes.

ARTÍCULO 151.- En toda operación de reventa de una obra de arte original o de manuscritos originales de escritores y compositores, el autor goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un cinco por ciento del precio de reventa. A la muerte del autor, este derecho de persecución se transmite, por el plazo de cincuenta años al cónyuge y posteriormente a sus herederos consanguíneos.

ARTÍCULO 152.- También gozarán de la protección, prevista en los artículos 78 y 79, los artistas de variedades, tales como acróbatas, magos, payasos, trapevistas, domadores y otros, que no interpreten o ejecuten obras, pero participen profesionalmente de espectáculos públicos.

ARTÍCULO 153.- También gozarán de la protección en el artículo 78, los atletas, aficionados y profesionales, que actúen en público. El ejercicio del derecho corresponderá al club o entidad deportiva a que pertenezcan.

*(Así reformado por la ley N° 6935 de 14 de diciembre de 1983)*

**Artículo 154.-** Las diversas formas de uso son independientes entre ellas, por lo que la autorización para fijar la obra o producción no autoriza para ejecutarla o transmitirla o viceversa.

Asimismo, la autorización del autor de una obra contenida en un fonograma no implica la autorización del ejecutor o del productor del fonograma. En igual sentido, la autorización del ejecutor o del productor del fonograma no implica la autorización del autor de la obra contenida en el fonograma.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

**Artículo 155.-** Se tendrá como autor de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos, salvo prueba en contrario, al individuo cuyo nombre o seudónimo conocido está indicado en ella, en la forma habitual. Se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo subsiste en cualquiera de las formas o manifestaciones arriba citadas.

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008)*

ARTÍCULO 156.- Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de fonogramas o al organismo de radiodifusión podrán ser practicados por sus mandatarios con poderes específicos, sus causahabientes y derechohabientes, o la sociedad recaudadora que lo represente legítimamente.

*(Interpretado por ley No.7686 de 6 de agosto de 1997, en el sentido de que el término “sociedad” incluye tanto a las sociedades mercantiles como a las asociaciones)*

ARTÍCULO 157.- Cuando el título de una revista o periódico sea característico no podrá utilizarse en otro sin el correspondiente permiso del propietario del periódico. La protección concedida a estos títulos se extenderá hasta cinco años después de aparecida la última publicación.

## TITULO VI

### CAPITULO II

#### Disposiciones transitorias

ARTÍCULO 158.- Mientras no se establezca la Oficina de Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, las funciones del Registro seguirá desempeñándolas el Director de la Biblioteca Nacional, en estricto cumplimiento de las normas que establece esta ley.

ARTÍCULO 159.- Las obras que, al entrar en vigencia esta ley, se encuentren registradas en la Biblioteca Nacional y que pertenezcan al dominio privado, mantendrán lo derechos adquiridos, sin tener que llenar ninguna formalidad.

ARTÍCULO 160.- Subsidiariamente a esta ley, se aplicará el Derecho Mercantil y el Derecho Civil.

ARTÍCULO 161.- Esta ley deroga, en lo pertinente, a la N° 40 del 27 de junio de 1896, en lo que se refiere a propiedad intelectual; a la No. 1568 de 1953; al decreto No. 32 del 25 de mayo de 1948 y a la ley N° 2834 de 1961, así como al capítulo nueve, sección sexta, del título primero, libro segundo del Código de Comercio, y a cualquier otra disposición que se le oponga.

ARTÍCULO 162.- Rige a partir de su publicación.

