

Magistrada Carmenmaría Escoto
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia
Integrante Comisiones de RAC, Civil y Agrario del
Poder Judicial. San José, Costa Rica. Central América
cescoto@poder-judicial.go.cr
petosj@racsa.co.cr

PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE COMERCIO EN COSTA RICA¹

A MODO DE INTRODUCCIÓN

En el Poder Judicial existe conciencia institucional de que el modelo de justicia costarricense requiere cambios y; ante el clamor de los ciudadanos, por lograr no sólo una justicia rápida pero a su vez eficiente, acorde a las situaciones actuales, se ha tratado de luchar desde distintos ángulos contra el retraso judicial así como se pretende otorgar de parte de esta Institución la transparencia requerida de quienes prestan un servicio a la comunidad así como actualizar los sistemas hacia la realidad social nacional, de la región y a nivel mundial acorde a los cambios trascendentes que se han dado y se dan.

Entre otros, el tema sobre los derechos de la propiedad intelectual es de suma trascendencia en virtud del proceso de globalización en el cual está inmersa la República de Costa Rica, cuyas relaciones comerciales internacionales han requerido del ajuste de sus leyes, en procura de garantizar la protección de los derechos relacionados con esta materia. Igualmente se requieren cambios socio culturales con el afán de que tanto los usuarios, y quienes forman parte del engranaje de la administración de justicia ya sea directamente o como auxiliares, tomen conciencia de esta realidad palpitante.

El Poder Judicial de la República de Costa Rica a fin de apoyar el trabajo de este órgano y; en particular el interés y desempeño de la Corte Suprema de Justicia, dado que se comparte la convicción e importancia contenida en la tutela de los derechos de propiedad intelectual, estima trascendente difundir tales ideas entre todos los funcionarios de este Poder sea los magistrados, jueces, letrados, fiscales, defensores públicos así como el resto de los integrantes de esta Institución, estima esta meta podría en parte lograrse a través de la coordinación así como mediante la cooperación para difundir los convenios y tratados internacionales, recomendaciones conjuntas y distintos trabajos administrados por la OMPI. Dichas actividades han de llevarse a cabo mediante la capacitación (seminarios, talleres o cursos) en esta disciplina.

¹ Este informe cuenta con el aporte en la elaboración de materiales y en parte con ideas de los Lics. Luis Fernando Fernández, Juez Primero Civil de San José; Gina García Asesora Parlamentaria y gestora del Servicio de Noticias de Propiedad Intelectual; Sylvia Hernández Soto Fiscal de Delitos Varios y Coordinadora de Propiedad Intelectual; Mauren Vega Sánchez Asesora Ministerio de Justicia; Loretta Rodríguez Muñoz Directora General de Aduanas del Registro y de Fronteras; Román Brescianni Quirós Asesor Escuela Judicial y Ariana Araya Yockhen Directora Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

NORMATIVA VIGENTE EN COSTA RICA SOBRE PROPIEDAD INTELLECTUAL²

El siguiente listado contiene las normas (convenios y leyes) más relevantes en materia de Propiedad Intelectual vigentes en Costa Rica, sólo se menciona tales disposiciones de manera preliminar ya que se pretende completar y efectuar de forma detallada posteriormente.

No se incorpora en esta lista otros importantes convenios en la materia puesto que a la fecha no han sido ratificados formalmente en el derecho costarricense interno; no obstante, también se está trabajando en la elaboración de un cuadro que contenga la normativa relevante sobre esta disciplina ordenándola, según cada categoría de Propiedad Intelectual.

MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA

A partir de la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y el anexo 1-C atinente a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comercio y; luego con la estructura de los ADPIC se trató de armonizar y fijar unas normas mínimas, de ahí en adelante los Estados tenían total libertad en el ajuste de su legislación en muchos de los temas. Resulta trascendente determinar la efectividad de la ley posteriormente a tales reformas.

- Costa Rica cumplió con los ADPIC en esta materia, al promulgarse una nueva legislación, LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL No. 8039 de 5 de Octubre de 2000; en la cual se integró todo la materia procesal siguiendo la estructura de los ADPIC. Así, en detalle del contenido de la ley merece mencionarse su ámbito de aplicación cuando en el ordinal 1 dispone:
 - *"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".*

²GARCÍA ROJAS, Georgina, property@racsa.co.cr. Servicio de Noticias de Propiedad Intelectual : <http://www.geocities.com/propertynoticias/>

- Además se exige en este numeral que, **la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual sea siempre de forma expresa y por escrito**, inmediatamente, se describe la estructura del contenido de la ley.
- **Medidas en frontera** (es de especial relevancia el trabajo debidamente coordinado con otras instituciones de Estado e incluso con los titulares de los derechos). (Artículo 10).
- **Competencias administrativas** otorgadas a los Registros así como a las autoridades jurisdiccionales (Medidas Cautelares) previamente a iniciarse cualquier proceso, durante el mismo o en la etapa de ejecución de cualquier proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual (Numerales 3, 4, 5 y 7).
- **Procedimientos civiles** (se incluyó la Propiedad Intelectual en los procesos abreviados y sumarios).
- **Sanciones penales**. Esta ley estableció nuevos tipos penales en todas las categorías protegidas en el derecho costarricense de fondo, haciendo uso de la figura del tipo penal en blanco, en cumplimiento de la precisión requerida en estos tipos a la luz de las garantías establecidas en la Constitución Política y en el derecho de la constitución, por lo cual el legislador mejoró los delitos existentes y creó tipos penales novedosos.

EN MATERIA CIVIL:

DESARROLLO DE LOS CASOS Y LA EXPERIENCIA DEL AÑO 2000 A LA FECHA (JUNIO 2004)

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se expondrá a continuación el marco legal costarricense, normativa vigente y normas en proceso de discusión, para encuadrar el contexto normativo de la protección a la Propiedad Intelectual (P.I.) como inclusiva de segmentos interrelacionados, pero para efectos metodológicos entendidos como campos diversos de protección. Es necesario hacer la aclaración del contexto jurídico cultural en el cual se enmarca dicha tutela, dentro de la tradición romano germánica y no en la anglosajona del “Common Law”. Por ende, no resulta aplicable la ley de “Copyright”, con sus particularidades. Se dividirá los antecedentes jurisdiccionales en los temas de: **Derechos de Autor y Derechos Conexos, Propiedad Industrial**, dentro de este último: **la protección de marcas y signos distintivos, las patentes de invención, dibujos y diseños o modelos industriales y la competencia desleal**. No existe a la fecha ningún caso resuelto por los más altos tribunales referentes al tema de la información no divulgada y datos de prueba.

MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE

En Costa Rica la propiedad intelectual tiene fundamento constitucional en el Artículo 47 de la Constitución Política, el cual dispone literalmente:

“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.”

El Ordinal 121 expresa:

"...de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (...18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones...".

Completan el cuerpo normativo los siguientes convenios internacionales, leyes y decretos:

- Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683 de 1982
- Reglamento al artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor, de 1994, Decreto Ejecutivo 23485-MP
- Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N°24611-J de 1995
- Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Decreto 6867
- Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad
- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto 7978
- Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto N°30233-J de 4 de abril de 2002), No. 7978.
- Ley de Protección a los Sistemas de Trazado de los Circuitos Integrados, Decreto 7961
- Ley de Información no Divulgada, Decreto 7975
- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039
- Ley de Biodiversidad, Decreto 7788_
- Decreto N° 30151-J Reglamento de protección al *software* en el Gobierno Central
- Ley número 8020 del 29 de septiembre de 2000. Ley de reforma a los artículos 94 y 95 de la ley N. 7978.
- Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, Centroamérica y República Dominicana y Costa Rica – México.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), suscrito por Costa Rica el 10 de enero de 1995.
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito por Costa Rica el 30 de julio de 1997.
- Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma), suscrito por Costa Rica el 9 de septiembre de 1971.
 - Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), suscrito por Costa Rica el 10 de junio de 1978.
 - Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas (Convenio de Ginebra), suscrito por Costa Rica el 17 de junio de 1982
 - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), suscrito por Costa Rica el 31 de octubre de 1995.
 - Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), suscrito por Costa Rica el 6 de marzo de 2002
 - Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), suscrito por Costa Rica el 20 de mayo de 2002.
 - Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado de Washington), Costa Rica no es parte contratante; sin embargo, de conformidad el Artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, está obligada a aplicar las siguientes disposiciones: Artículos 2 a 7, (salvo el párrafo 3 del Artículo 6), Artículo 12 y párrafo 3 del Artículo 16.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) 8a. Edición, 2002
- Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

El tema de las obtenciones vegetales está pendiente de regulación; sin embargo existe un proyecto de ley, con el objetivo de reconocer y proteger los derechos del obtentor o sus

causahabientes, de una variedad vegetal.³ Se contaría con un sistema sui géneris y, por remisión de los ADPIC, el sistema de patentes estandarizado⁴.

En Costa Rica, se cuenta con un Registro de Propiedad Intelectual, estructurado en secciones independientes: marcas de ganado, marcas comerciales y patentes. En otra base se registra lo relacionado al derecho de autor y derechos conexos. Estos registros poseen competencia administrativa para dictar medidas cautelares, en protección de los derechos de los titulares de estos derechos. Para resolver inconformidades por las resoluciones dictadas, recientemente se creó el Tribunal Registral, como superior en grado.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica está conformada por cuatro salas, responsables de la resolución en última instancia, en los conflictos jurisdiccionales a ella planteados. Estas Salas, la Constitucional para resguardo de los derechos fundamentales; las áreas civil, contencioso administrativo, agrario y recursos de nulidad para los procesos arbitrales ante la Sala Primera, la laboral en la Sala Segunda y la penal ante la Sala Tercera y Tribunal de Casación Penal. Existe una diversidad de Juzgados y tribunales competentes para conocer de las diversas facetas de la protección a la propiedad intelectual.

En cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, también es posible recurrir a su tutela ante la autoridad administrativa (policía y aduanas).

BREVE INDICACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA COSTARRICENSE SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual como objeto de estudio del derecho, en tanto ámbito del derecho y no rama del derecho, se regula en el marco jurídico costarricense, en una diversidad de compilaciones normativas: convenios internacionales, leyes y decretos.

La propiedad industrial presenta una evolución positiva y pausada, por el **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)** de la **Organización Mundial del Comercio (OMC)**, donde se incorporó, por primera vez, normas sobre propiedad intelectual en el sistema multilateral del comercio. Además de otros instrumentos internacionales. A partir del año 2000, se cuenta con normativa más adecuada para la protección de derechos relacionados con la propiedad industrial, así como la adopción de medidas eficaces para la protección y seguridad de los mismos.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, Ley No.8039 del año 2000, se promulgó siguiendo los lineamientos interpretados del Acuerdo sobre los ADPIC en la parte relativa a la “Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual”. Los Estados Miembros se comprometieron a adoptar medidas eficaces contra las acciones infractoras, con la inclusión de recursos ágiles para prevenir las violaciones y recursos disuasivos mediante la tipificación de nuevas infracciones (art.41, 1). Contiene, asimismo, disposiciones obligatorias en cuanto a los procedimientos, las pruebas, las providencias judiciales, tanto cautelares como definitivas y las medidas en frontera.

³CABRERA MEDAGLIA , Jorge. **INFORME SOBRE EL MARCO REGULATORIO NACIONAL EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD**. 2004.

⁴ Todo de acuerdo con las discusiones del Simposio Conjunto UPOV, OMPI, OMC, sobre **la Protección de las Obtenciones Vegetales**, realizado en Ginebra el 15 de febrero de 1999.

En igual sentido el **Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor -1996-** (WCT) (art. 14) y el **Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas - 1996-** (WPPT) (art. 23) obligan a las partes contratantes a instaurar las medidas necesarias para la aplicación de dichos tratados, a través de procedimientos de observancia, así como la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto ilícito, con recursos ágiles para prevenir las violaciones, como un mecanismo eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Con el afán de conseguir una efectiva protección a la Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Conexos, nuestro país, desde fines del 2001, tomó una serie de medidas para desarrollar una estrategia de Estado concertada, a fin de mejorar la observancia de estos derechos. Se cuenta con fiscales especializados, capacitación de funcionarios encargados de la observancia de estas normas y la regulación de los programas de cómputo utilizados en las instituciones públicas.

MATERIA DE OBSERVANCIA Y CAFTA. ALGUNAS DE LAS EVENTUALES OBLIGACIONES FUTURAS EN ESTA DISCIPLINA

Resulta trascendente indicar que en materia de OBSERVANCIA en Costa Rica se marca una pauta después de la firma del denominado “DECRETO DEL SOFTWARE” (dentro de los derechos de autor que protege los programas de ordenador). Esto se estima así, porque en nuestro país se da un interés en la protección del software, sobretodo porque se ha iniciado una política de desarrollo en esta materia, lo cual resulta innovador en la región.

Por esta razón se menciona el Decreto de Protección al Software pues se podrá observar el interés del gobierno en cuanto al respeto de los derechos de autor y en este caso a los programas de cómputo.

Decreto de Protección al Software en el Gobierno Central

Se firmó el Decreto número 30.151-J, el cual ordena que todo el Gobierno Central diligentemente combata y prevenga el uso ilegal de programas de cómputo, con el propósito de acatar las disposiciones contenidas en la Ley de Derecho de Autor y Conexos, y sus reformas; la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, así como las disposiciones internacionales vigentes en la materia.

Una primera etapa del Decreto requiere el **levantamiento de un inventario** inicial de parte de los diferentes Ministerios, información referente al equipo de cómputo existente, de los programas que tengan las computadoras, el número de copias autorizadas de cada programa, así como algunos otros detalles adicionales, sea la versión, fecha de instalación, etc. Posteriormente, cada ministerio establecerá sistemas y controles eficaces, garantes del respeto y resguardo del Derecho de Autor y los Derechos conexos, específicamente lo relativo a programas de cómputo.

Una vez cumplida esta etapa, el Registro de Derecho de Autor y los Derechos Conexos obligatoriamente llevará a cabo auditorías, debiendo realizar inventarios periódicos, que permitan determinar la fidelidad del sistema de información, así como el acatamiento de la normativa vigente, en la materia.

PROTECCIÓN EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO: CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Costa Rica ha aprobado varios tratados sobre propiedad Intelectual y comercio internacional en la región (Canadá, Chile y México). En la actualidad se firmó un tratado el cuál aún está en discusión. Este nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos de América, contiene un capítulo dedicado a la Propiedad Intelectual. Se resalta dentro de todas las obligaciones atinentes a la propiedad Intelectual las disposiciones contenidas en materia de OBSERVANCIA. Su eventual aprobación va a implicar la toma de una serie de ajustes en la normativa interna. Estos cambios generarían una serie de obligaciones de la observancia; como por ejemplo que haya estadísticas en materia de observancia.

Dentro de la normativa negociada en el **Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA)**, pendiente de aprobación, se reguló de lege ferenda, el Artículo 1 Punto 7, Capítulo 15, sobre la Relación con otros acuerdos, se reitera el contenido de los ADPIC:

“Nada de este capítulo será interpretado como que deroga las obligaciones y derechos de una Parte con respecto a la otra en virtud del Acuerdo ADPIC u otros acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual concluidos bajo los auspicios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de los cuales forman parte”.

Se refuerza el concepto de trato nacional, en el Artículo 9:

“con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas por este Capítulo, cada Parte le otorgará a los nacionales de otras partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos.”

Asimismo, la protección se conceptúa:

“...Para propósitos de este párrafo, ‘protección’ incluirá aspectos que afecten la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como otros asuntos, que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual, específicamente cubiertos por este Tratado. Además para efectos de este párrafo, ‘protección’ incluirá también la prohibición de evadir las medidas tecnológicas efectivas, de conformidad con el artículo___ y las disposiciones relacionadas con la información sobre Gestión de Derechos, de conformidad con el Artículo___.”

Al comparar lo que eventualmente el país se compromete en materia de observancia en el tratado punto 15.11 Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual y lo que ya se tiene, procede destacar los ajustes que eventualmente implicaría el CAFTA en materia de observancia; que básicamente requerirá eventuales reformas a la ley de Observancia, por ejemplo, crear nuevos tipos penales que vienen en el Tratado, tales como los expresamente indicados en los siguientes numerales: Artículo 8 puntos a) y b) Protección de las señales

de satélite codificadas portadoras de programa. Y ordinal 5 Obligaciones pertinentes a los derechos de autor y derechos conexos, punto 7 i), ii).

En el CAFTA tiene recepción también en materia de observancia el criterio de protección de la información no divulgada por lo cual se le trata de confidencial, como sucede en el tema de propiedad industrial: **Información estadística** respecto a los esfuerzos de garantizar la observancia, pero, que se de protección de información confidencial. Esto resulta trascendente porque la estadística es de vital importancia a la hora de elaborar cualquier política criminal.

ANÁLISIS JURISDICCIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Registro de Propiedad Industrial cuenta con la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, que hasta el mes de diciembre del año 2001, revisaba en segunda instancia las decisiones de la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, esta jurisprudencia se encuentra debidamente digitalizada (años 1999 – 2001).

A partir del año 2000, se creó el Tribunal Registral Administrativo mediante Ley No. 8039 (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), la cual entró en vigencia en el 2000. Por asuntos de organización, dicho ente no ha resuelto expedientes de Propiedad Industrial, de momento no se cuenta con Jurisprudencia de su origen.

La jurisprudencia nacional es una fuente valiosa de información y estudio para los jueces, abogados, fiscales y la Oficina del Registro de Propiedad Industrial. El artículo 9 del Código Civil la estatuye como fuente informadora del ordenamiento jurídico, con la doctrina reiterada establecida por las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena, al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. A su vez, el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé que “la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”.

Concientes de la importancia económica inmersa en la resolución de controversias en temas de Propiedad Intelectual, los jueces y magistrados de nuestro país, han dictado fallos, también para llenar los vacíos legales, en ciertas normas jurídicas.

GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO DERECHO REAL. Voto N° 2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

“La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho erga omnes.”

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL DERECHO MORAL DE AUTOR. Voto # 376 de las 14 horas 50 minutos del 30 de setiembre de 2002. TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA

“Con relación al derecho moral está integrado, en sustancia, por el derecho del autor a decidir la divulgación de la obra -darla a conocer o mantenerla reservada en la esfera de su intimidad-, de exigir que se respete su condición de creador y la integridad de su creación y de retractarse o arrepentirse por cambio de convicciones y retirarla de circulación. Los caracteres del derecho moral son los referentes a los derechos de la personalidad. Se trata de un derecho extrapatrimonial, inherente y absoluto. –Es extrapatrimonial porque no es susceptible de ser estimable en dinero, aunque produzca consecuencias patrimoniales indirectas o mediatas como por ejemplo, la posibilidad de obtener mayores ingresos -en contrataciones normales o cuando se trata de fijar el resarcimiento por lesiones a sus derechos- como resultado del aumento del prestigio del autor y de su obra por la difusión de ésta unida al nombre de su creador. -Es inherente a la calidad de autor, es decir que está unido a la persona del creador, razón por la cual no se transmite mortis causa, los herederos únicamente reciben el ejercicio de algunas de las facultades que lo integran -las negativas o defensivas-, más no el derecho moral mismo.

-Es absoluto porque es oponible a cualquier persona -erga omnes-, es decir, que permite que el titular enfrente a todos los demás, incluso al tercero que ha recibido el pleno derecho sobre la obra. Las facultades que conforman el derecho moral tienen contenido diferente. Se las divide en dos categorías: positivas y negativas. Las positivas son el derecho de divulgación y el derecho de retracto o arrepentimiento. Se les califica de positivas porque demandan una toma de decisión, una iniciativa por parte del titular del derecho: modificar la obra, destruirla, publicarla, etc., arrepentirse y resolver el contrato, etc. No se transmiten a los herederos y por eso también son denominadas exclusivas. Las negativas o defensivas son el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho a la integridad de la obra, llamado por los autores franceses en forma genérica derecho al respeto: al nombre del autor y a la obra. Se les califica de negativas porque se traducen en un derecho de impedir o en una simple abstención por parte de los sujetos pasivos. Son defensivas porque, aún después de la muerte del autor y de que la obra haya entrado en el dominio público, permiten actuar en resguardo del derecho moral a fin de proteger la individualidad e integridad de la creación intelectual en las cuales está involucrado el interés general de la comunidad. En punto a la paternidad artística, consiste en el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra. Protege la íntima vinculación existente entre éste y el fruto de su actividad espiritual, a la que se alude, inequívocamente, con las expresiones ² paternidad ² o ² paternidad

artística², usadas comúnmente por las legislaciones. El autor puede querer -o simplemente aceptar- que no se mencione su nombre, en cuyo caso la obra se difundirá en forma anónima o bien bajo seudónimo. El derecho al respeto y a la integridad de la obra permite impedir cualquier cambio, deformación o atentado contra ella. Su fundamento se encuentra en el respeto debido a la personalidad del creador que se manifiesta en la obra y a ésta en sí misma. El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado o desnaturalizado y la comunidad tiene derecho a que los productos de la actividad intelectual creativa le lleguen en su auténtica expresión. Este derecho, junto con el de divulgación y de reconocimiento de la paternidad, constituyen las facultades básicas del derecho moral, su columna vertebral, en algunos sectores de la actividad creativa es frecuente que se introduzcan cambios, como en materia de obras creadas en virtud de una relación laboral contractual, de obras audiovisuales, de programas de computación, de obras de arquitectura y de diseño de objetos de uso corriente. Así por ejemplo, en cuanto a las obras televisivas, España establece que en los contratos se presumirá concedida, salvo pacto en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio; respecto de los programas de cómputo dispone que el autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario del derecho de explotación realice versiones sucesivas ni programas derivados. Suecia y Finlandia establecen que el propietario puede modificarlas sin consentimiento del autor cuando así lo requieran consideraciones de orden técnico o razones de utilidad. (Cfr. Seminario citado, pp. 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17, del documento denominado Derechos Morales, preparado por la Prof. Delia Lipszyc, profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina).”

LA TRANSMISIÓN INTERNACIONAL NO MODIFICA TITULARIDAD

Voto # 376 14:00 horas 50 minutos del 30 de setiembre de 2002. TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA.

“El solo hecho de transmitir esa obra, si es que puede llamarse de esa manera, en el ámbito internacional, no convierte al señor (...) en autor de ella y por ende con derecho a reclamar derechos patrimoniales y morales, pues de ser en efecto su autor, tanto tendría derecho a reclamar tales derechos a nivel interno, como a nivel internacional.”

INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL CON EL TÍTULO DE OBRA NO TRANSFORMA EN AUTOR AL TITULAR

Voto # 376 de las 14 horas 50 minutos del 30 de setiembre de 2002. Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San José.

“...la sociedad actora, (...), lo único que tiene es inscrito el nombre comercial (...). Esa sola circunstancia no la convierte en titular de derechos patrimoniales, ni morales, de autor, sobre el programa televisivo en cuestión.”.

LEGITIMACIÓN PARA GESTIONAR ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, recibió reconocimiento a su legitimación para defender derechos de compositores y autores musicales, al aceptarse el planteamiento de acciones de inconstitucionalidad cuando se tratare de la tutela de los derechos de sus representados, mediante sentencia 364-98 de las 16 horas 12 minutos del 21 de enero de 1998 de la Sala Constitucional.

LEGITIMACIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR MEDIANTE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

El legislador costarricense regula ampliamente las Sociedades de Gestión Colectiva. Sin embargo, se da reconocimiento vía jurisprudencial, con las particularidades derivadas de los principios generales del Derecho (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En Costa Rica, en el voto ante citado, por tratarse de la defensa de intereses corporativos, consideró el interés ostentado por la Asociación de Autores y Compositores, como fuente de legitimación para interponer la acción, por su carácter de entidad corporativa, caracterizada por la representación y defensa de un núcleo de intereses, pertenecientes a los miembros de la colectividad determinada o actividad común.

Asimismo, el voto N ° 273 de las 14 horas 35 minutos del 12 de julio de 2000 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, dispuso:

“El numeral 132 ibídem le otorga a las sociedades de Gestión Colectiva, la calidad de "Mandatarias" teniendo representación amplia y suficiente, para otorgar licencias, recaudar derechos de autor, demandar, representarlos en juicio y cualquier otro acto necesario en la defensa de los intereses de sus afiliados, el numeral 17 ibídem le concede a la parte actora la potestad de establecer unilateralmente, un monto que el usuario de la obra que constituye un repertorio de varias piezas debe cancelar, por y para su utilización en público. Ello no se puede negar, y más bien nuestro país al ser signatario del Convenio de Berna y haber promulgado leyes de carácter interno está en la obligación de proteger esas obras. La sociedad Compositores y Autores Musicales de Costa Rica S. A. (Sacam) está facultada para demandar y además prohibir a la demandada el uso del repertorio de autores españoles, mexicanos, estadounidenses, ingleses, brasileños y argentinos, mientras no se haga la cancelación respectiva de los derechos de autor a la aquí accionante. También tiene derecho a cobrar los daños y perjuicios causados que sean la consecuencia directa del uso ilícito de esas obras. (...) Se trata de un derecho patrimonial otorgado a los

autores, para cobrar las utilidades por el uso de sus obras en público, la forma adoptada es el de un ejercicio colectivo de derechos de autor a través de sociedades de autores, que son organizaciones asociativas integrada por una misma clase de titulares de derechos de autor, administradas y vigiladas por ellos, con redes a nivel mundial conectadas entre sí, los derechos siguen perteneciendo a los autores, ya que se trata de "sociedades de gestión", que desarrollan actividades de administración de derechos. Todo esta forma asociativa tiene como fin el de poder los autores tener control sobre las utilidades que generan sus obras. (...) Se trata de un contrato de representación legal pues es la propia ley en aplicación del Convenio de Berna que creó esa forma de contrato de representación o mandato con poderes específicos para la recaudación y protección de los derechos de autor, las sociedades de gestión colectiva. (...) De lo anterior se puede colegir que el legislador confirió el derecho de ejercer la representación de los autores y compositores nacionales a una gama sumamente amplia de agentes, sin mayores limitaciones que la necesidad de que la agrupación de referencia hubiere sido creada bajo la forma de una sociedad mercantil o asociación o cualquier persona jurídica de gestión colectiva. (...) Por otra parte no se trata de intereses difusos de los autores y compositores de obras musicales, sino de intereses específicos regulados en la ley. (...) Quien tenga el contrato de representación podrá cobrar, ya sea una sociedad anónima como en este caso, o una casa disquera y los propios autores quienes no pierden la titularidad de sus derechos, sino que delegan el derecho a recaudar, la ley autoriza a ese cobro, no es un impuesto como dice la parte accionada, sino que es el valor económico que se debe pagar por la utilización de esas obras, pues el no pagar esos derechos constituye una violación a los derechos patrimoniales que tienen los autores y que está consolidado en la ley y convención citadas. La demandada no ha pagado los derechos para usar las obras de los repertorios de piezas musicales de autores por ello cabe la indemnización, además de que es legal prohibirle que las siga usando sin esa autorización de la parte actora”

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REPRESIÓN PENAL DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

El Voto N° 1065-95 de las 15 horas 06 minutos del 23 de febrero de 1995 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, analizó la normativa de la Ley de Derechos de Autor, ante cuestionamientos sobre su adecuación a la Constitución Política.

SENTIDO DEL VERBO TRANSPORTAR

Voto 2002-0674 de las 11 horas 45 minutos del 29 de agosto de 2002. Tribunal de Casación Penal,

“En el contexto de la citada Ley de derechos de autor y derechos conexos, interpretado el § 119.f sistemáticamente con el § 14.c, no deja lugar a dudas de la utilización del verbo transportar de acuerdo a su tercer significado establecido por la Real Academia Española de la Lengua. Si no fuera así se llegaría a un absurdo inaceptable por el derecho: quien comprase un libro, un programa de cómputo, un óleo, etc., de inmediato cometería delito si lo llevase de la tienda a la casa u oficina sin autorización del autor, o si lo trasladase a otro sitio donde lo quiera tener; o peor, el autor decidiría a donde lo puede llevar el comprador.”

LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ALLANAMIENTO PARA DECOMISAR VIDEOCASSETES

En el Voto N° 3309-95 de las 11 horas 12 minutos del 23 de junio de 1995 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ante cuestionamiento del interesado, se concluyó la procedencia de allanamiento para defensa del derecho de autor.

DERECHO DE DEFENSA EN MEDIDAS CAUTELARES

En el Voto 2001-10985 de las 10 horas 44 minutos del 26 de octubre de 2001. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se dispuso:

“...reclama el petente que la administración no le otorgó la audiencia previa que señala la referida ley, no obstante, en este sentido cabe señalarle que dentro de los procedimientos establecidos por la Ley, la Administración puede escoger -al momento de imponer una medida cautelar- entre participar o no al infractor, y que en caso de no participarlo, que se le debe notificar dentro de los tres días posteriores a la imposición de la medida cautelar. Es este el caso del amparado, pues la Administración escogió el no participarle del procedimiento de imposición de la medida cautelar. (...) Será, entonces, a partir de ese momento que podrá ejercer su derecho a la defensa, debiendo discutir la pertinencia o no de la medida y si ésta es la menos gravosa o no a los intereses de la amparada dentro del procedimiento administrativo iniciado al efecto, a fin de que sea ahí, y no en esta sede, donde se definan esos extremos.”

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PRODUCIDOS DURANTE RELACIÓN LABORAL

El voto N° 415 de las 9 horas del 22 de diciembre de 1994 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, analiza como análogo el caso de la obra por encargo, se remarca la inalienabilidad del derecho moral de autor, la titularidad del derecho moral sobre los programas de ordenador creados por el trabajador, con ocasión del contrato de trabajo, no le autoriza, salvo pacto en contrario, despojar los programas de sus "códigos fuente" e impedirle a su dueño patrimonial acceder a ellos, pues son determinantes de su

valor como bien jurídico. El autor de la obra, ya comunicada, sólo puede exigir del patrono que consigne reserva de derecho en favor del autor de la obra.

NORMATIVA APLICABLE AL ESPECTÁCULO DEPORTIVO DE FÚTBOL

El voto N° 224 de las 9 horas 30 minutos del 8 de octubre de 1993. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, estimó:

“...lo protegido por la ley, es el derecho que poseen los artistas, intérpretes, ejecutantes, etc.; para autorizar o prohibir la transmisión, reproducción, etc.; de sus obras, interpretaciones o ejecuciones. En el caso de atletas aficionados y profesionales será el club o entidad deportiva a la que pertenezcan, quien ejerce el derecho de dar o negar esta autorización. Sin embargo, y según se puede observar de las transcripciones, ninguno de los artículos citados, ni otro artículo de dicha ley, establece que los fichajes de los jugadores profesionales de fútbol, sean emolumentos distintos al salario como lo manifiesta la demandada.”

DERECHO MORAL DE AUTOR EN OBRAS ARQUITECTÓNICAS

El Voto N° 360 de las 10 horas 05 minutos del 1ero. de setiembre de 2000 del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA expresó:

“El anteproyecto, los planos, y memoria de cálculo , sólo se pueden usar para concluir las instalaciones inconclusas del (...) , pero no para otro fin, ni mucho menos reproducirlos ni modificarlos, por cuanto los autores conservan los derechos morales de autor sobre ellos, sólo para ser reconocidos como tales e impedir que su obra se use para otros fines.”

PROCEDENCIA DE LA PENA DE PRISIÓN POR TENENCIA O DEPÓSITO DE FONOGRAMAS ILEGÍTIMAMENTE REPRODUCIDOS

Voto No. 410-F-93 de las 15 horas del 22 de julio de 1993. SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José.

DISCUSIÓN PENDIENTE SOBRE LA EXIGENCIA DE REQUISITO PREVIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE REPERTORIO MUSICAL, PARA ESTABLECIMIENTOS DONDE SE UTILICE PÚBLICAMENTE OBRAS MUSICALES

En la actualidad. ante la Sala Constitucional se ventila la constitucionalidad de estipulación del requisito de autorización de repertorio musical, para los establecimientos que utilizan obras musicales en su giro comercial. Este se ha extendido en las municipalidades a las renovaciones posteriores de la patente; sin embargo, se han presentado diversas acciones contra dicha disposición, artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (No. 6683) así como numerales 2 y 4 del Reglamento al artículo 50 de la Ley No. 6683 y sus reformas (Decreto Ejecutivo No. 23.485-MP).

Voto 2003-13695 de las 15 horas 45 minutos del 28 de noviembre de 2002. SALA CONSTITUCIONAL. San José.

“Las normas se impugnan en cuanto a que a partir de ellas, se constituyó ACAM como SACAM, quedando esas entidades de derecho privado en una posición de poder, ya que todo organismo público que otorga y renueva licencias o permisos de funcionamiento, o que otorga contratos de concesión y operación para establecimientos en que se utilicen públicamente obras musicales de cualquier índole, deberán exigir como requisito previo la autorización de uso de repertorio musical. Que con lo anterior, se da a un ente privado entera libertad para establecer unilateralmente tarifas, y se crea una licencia de uso de repertorio musical, lo que debe reservarse a la ley. Se sostiene que la autorización debe darla cada autor de las obras que se ejecutarán o en forma global por la entidad que lo representa legítimamente. Que ante el Registro Nacional de Derechos de Autor no consta la lista de nombres de todos y cada uno de los autores y compositores musicales de cada uno de los países arriba indicados, ni tampoco ACAM tiene registrado los contratos de representación con autores y compositores musicales nacionales. Que ACAM representa a los autores y compositores musicales de algunos países, no del mundo entero, sin embargo cobran por la música de todos los autores mundiales.”

En las siguientes acciones se reservó el conocimiento de la acción para ser resuelta una vez se decida la constitucionalidad de la norma aplicable:

Voto 2003-09267 de las 14 horas 59 minutos del 3 de setiembre de 2003. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Voto 2003-02834 de las 14 horas 59 minutos del 9 de abril de 2003. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

LAS PATENTES Y MARCAS⁵

PROTECCIÓN TEMPORAL DE INVENTOS, DERECHO PRIORITARIO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA COMO FUNCIÓN SOCIAL DE LAS PATENTES

Voto N° 4848-96 de las 15 horas 15 minutos del 17 de setiembre de 1996. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

⁵ Para una referencia detallada sobre las líneas jurisprudenciales costarricenses, en el tema de la propiedad industrial, puede verse el informe, redactado en el seno del Seminario Regional Sobre Propiedad Industrial Para Jueces y Fiscales de América Latina, organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002, **Chaves Villalobos (Juan Manuel), Informe Sobre Las Tendencias Actuales de la Jurisprudencia Costarricense en Materia de Propiedad Industrial.**

“La patente es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad industrial. Por medio de este certificado se protege un invento o alguna otra actividad u objeto del terreno industrial, este título acredita la prioridad que tiene su inventor ante el Registro y que lo faculta para la explotación exclusiva y temporal de su invento. Al otorgarse una patente de invención, el Estado garantiza su protección al dueño de la patente por un período corto de tiempo, durante el cual goza temporalmente de la explotación exclusiva de su invento, creándose una especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasa a ser de dominio público, cumpliéndose así la función social de las patentes, es decir la transferencia de tecnología. (...) el autor tiene derecho a participar del éxito económico de su creación, obra o invento y de esta manera se le permite recuperar toda la inversión de recursos tales como tiempo dedicado a la investigación, esfuerzo, creatividad e inversión económica, desplegados en la creación de su invento. Por otra parte, el autor debe retribuir a la comunidad lo que ha recibido de ésta, porque el aporte personal-intelectual del inventor es menor en comparación con el aporte que éste ha recibido de la comunidad y del fondo del saber humano. Al vencer el plazo de goce temporal del derecho de patente, el inventor retribuye a este fondo común del saber, todo los conocimientos que obtuvo de éste, que contribuyeron a la creación de su invento. Lo anterior justifica el por qué la patente tiene un tiempo restringido de duración, que a su vez constituye la característica esencial de este tipo de propiedad, es decir: la temporalidad del derecho. El artículo 47 de la Constitución Política protege ese contenido esencial del derecho de propiedad intelectual así: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”

SISTEMA MARCARIO ATRIBUTIVO ATENUADO RESPECTO A ESTADOS CON SISTEMA DECLARATIVO

Voto 764-F-01 de las 15 horas 45 minutos del 26 de setiembre de 2001. *SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.*

“... esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica, calificándolo de atributivo atenuado por respeto a los Estados extranjeros en los cuales se sigue el sistema declarativo. También la Sala declaró contrario a la buena fe, al normal y honrado desarrollo del comercio adueñarse de una marca poseída durante años por otra persona, originándose así la doctrina de la “marca notoria. (...) En sentencias números 46 de las 14,00 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,00 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: “...que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del

9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. (...) Por ello, la empresa (...), no puede ahora pretender, bajo un argumento formalista y en contraposición a la doctrina, la inscripción y por ende utilización de una marca, previamente utilizada y comercializada por otra entidad, pues lo anterior atentaría contra la buena fe comercial y llevaría a la confusión del consumidor”.

AMBITO EXTRATERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN A LA MARCA NOTORIA EN CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS

Voto No. 2001-9133 de las 14 horas 44 minutos del 12 de setiembre de 2001. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

“...objetivo que pretende alcanzar el Convenio, cual es la protección de los derechos de la propiedad industrial de todos los países que conforman la Unión. La notoriedad de la marca de fábrica o de comercio, no puede estar limitada por un aspecto territorial de índole nacional, dado que se perdería la razón de ser del Convenio, que incluso contempla que se otorgue un trato de nacional a todos los nacionales de los países de la Unión. (...) Lo importante es que se trate de una marca notoria o famosa, en alguno de los países miembros de la Unión, notoriedad que puede haberse obtenido por la divulgación o impulso publicitario y no necesariamente por el uso del producto o servicio. (...) La protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas o marcas de renombre, obedece a la intención de tutelar la buena fe en las relaciones mercantiles internacionales, especialmente frente a una competencia ilícita o desleal. El legislador tiene plena competencia en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para regular lo concerniente al amparo de los derechos de la propiedad intelectual, derechos que según se indicó son de rango constitucional. La norma impugnada tampoco es contraria a los Convenios Internacionales utilizados como parámetro por el

accionante, dado que en estos se persigue también la protección internacional de las marcas notorias como un esfuerzo de cooperación entre los países ante el desarrollo del comercio internacional.”

LA COMPETENCIA DESLEAL

Voto no. 6992-97 de las 13 horas 33 minutos del 24 de octubre de 1997. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José.

Voto no. 29-f-96 de las 10 horas 45 minutos del 17 de enero de 1996 del Tribunal Superior de Casación Penal. San José,

Voto no. 114-f-98 de las 16 horas 10 minutos del 24 de febrero de 1998 del Tribunal de Casación Penal. San José.

NO PUEDE DARSE COMPETENCIA DESLEAL ENTRE AGENTES ECONÓMICOS NO COMPETIDORES Y REQUIERE CAUSAR DAÑO EFECTIVO O AMENAZA DE ESTE

Voto N° 1027-N de las 7 horas 50 minutos del 24 de setiembre de 2003. Tribunal Primero Civil de San José, no puede haber competencia desleal porque los hechos no encajan con los supuestos del artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor porque no causan daño efectivo o amenaza de daño comprobado. Ambas partes no son entes competitivos entre sí, la actora era afiliada a la demandada y ambas formaron un complemento.-

PROCEDENCIA DE LA INCAUTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Voto no. 355-95 de las 17 horas 33 minutos del 18 de enero de 1995. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José,

COMPETENCIA DESLEAL POR UTILIZAR ILEGITIMAMENTE MARCA INSCRITA

Sentencia N° 829-E. de las 8 horas 40 minutos del 3 de setiembre de 1997. Tribunal Superior Primero Civil de San José.

COMPETENCIA DESLEAL POR SIMILITUD DE ETIQUETA INSCRITA PARA PRODUCTO. RESPONSABILIDAD DE SOCIEDADES QUE ETIQUETAN, DISTRIBUYEN Y DE MERCADEO

Sentencia -N° 910-L- de las 8 horas 55 minutos del 22 de julio de 1998. Tribunal Primero Civil de San José.

COMPETENCIA DESLEAL POR MARCA EN INTERNET. PROCEDENCIA

Tribunal Primero Civil de San José, Voto No. 466-L de las 8 horas 20 minutos del 20 JUNIO 2002, se afirmó:

“ese proceder causa confusión en el consumidor, quien fácilmente puede estar negociando con una empresa distinta. El Tribunal no cuestiona la libertad mercantil y ofrecer al consumidor buenos y

mejores servicios, pues esa competencia justa y de buena fe conlleva grandes beneficios. En aras de conservar ese marco de lealtad, el derecho internacional y las normas internas de cada país, reprochan cualquier conducta que ponga en peligro ese objetivo.”.

COMPETENCIA DESLEAL INEXISTENTE, NO SE PROBÓ CONFUSIÓN ENTRE CONSUMIDORES. NO EXISTE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ESPECIAL EN ESTE TEMA

Voto N° 854 L, Tribunal Primero Civil de San José, a las 8 horas 40 minutos del 2 de octubre de 2002.

CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

Voto N° 208-G de las 7 horas 45 minutos del 13 de marzo de 2002. Tribunal Primero Civil de San José.

“...acto competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general.- Eso involucra que una persona: comerciante, industrial, profesional que se supone tiene clientela, quita a otra de la misma profesión todo o parte de su clientela con actos lesivos a la honestidad, para ello se emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos culpables con la finalidad de realizar un acto de competencia para producir confusión con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño por descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o de la empresa del otro.-

SUJETO PASIVO DE ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

Voto N° 208-G de las 7 horas 45 minutos del 13 de marzo de 2002, Tribunal Primero Civil de San José.

“...en lo tocante al sujeto pasivo de las pretensiones invocadas por medio de esta acción de competencia desleal, éste será siempre el empresario o competidor que se beneficie, o pueda beneficiarse, con el comportamiento indebido.”

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. COINCIDENTE CON EL DE COMPETIDOR, IMPROCEDENCIA DE DESLEALTAD POR PROTECCIÓN REGISTRAL

Voto N°. 831-R de las 7 horas 30 minutos del 6 de julio de 2001 del Tribunal Primero Civil de San José.

“No encuentra el Tribunal, al igual que lo hizo el A-quo, que la demandada desarrolle alguna actividad que se enmarque dentro del concepto de competencia desleal como para poder acoger esta pretensión, utiliza su nombre porque así se lo ampara su Registro, sin que se pueda resolver aquí sobre la nulidad de su inscripción y la cancelación de ella del Registro Mercantil, sin que se le pueda tampoco obligar a no hacer uso de su nombre y mucho menos a la condena en suma expresa como se ha pedido en la petitoria de la demanda.”

NATURALEZA CIVIL DE LA PRETENSIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

Voto 803-C-00 de las 14 horas 35 minutos del 1ero. de noviembre de 2000 de la *Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de San José.*

“El simple hecho de pedirse la cancelación de un asiento registral no comporta un conflicto contencioso administrativo, salvo si va aneja una reclamación contra el Estado, que no es el caso bajo examen. Aquí la disputa es entre privados sin interés alguno de una entidad pública. Véase que por voluntad de las partes se pueden crear y cancelar asientos registrales, sin que esos actos trasciendan su naturaleza privada. Síguese entonces que la nulidad pretendida es un ruego civil y no contencioso administrativo.”

EL USO DE FRASE CON EL SENTIDO DE EXCLUSIVIDAD DE PRODUCCIÓN ES COMPETENCIA DESLEAL

Voto N°. 642-M- de las 7 horas 45 minutos del 13 de abril de 2000. Tribunal Primero Civil, San José.

“...al comercializar agua de manantial, y utilizar en su propaganda medios y signos publicitarios, luego del nombre del producto la expresión "El agua de manantial", se produce la posibilidad de crear confusión en el público consumidor, y afecta a los demás productores comerciantes de ese mismo producto, al pretender crear la idea de que el agua que las demandadas venden sea la única agua de manantial.” En criterio del Tribunal, la eliminación del artículo “el”, “permite tener la idea de que existen otras marcas del mismo producto, y se evitaría la publicidad desleal y falaz.”(...)“la orden será de rectificación de todos y cada uno de los medios y signos publicitarios de propaganda, para que elimine el artículo"el" de la frase que ha venido utilizando”

ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA TUTELA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL

El marco normativo y jurisdiccional no son elementos suficientes para la efectiva tutela; por ello, se formuló otras acciones estatales, para una protección lo más amplia posible:

Comité Interinstitucional

En Costa Rica se creó una Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, coordinada por el Ministerio de Justicia, la cual la conforman representantes de las instituciones públicas nacionales involucradas en el tema. La Comisión ha unificado esfuerzos para estudiar la legislación existente en el campo de la propiedad intelectual, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades. Es así como –en aras de garantizar una mayor protección a la propiedad intelectual–, ha iniciado la revisión final del Reglamento de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otros.

Este Comité está integrado por el Registro de la Propiedad Industrial, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Escuela Judicial, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Reformas legales, para hacer más estricta la sanción ante el incumplimiento.

Las autoridades de gobierno encargadas de la reformas a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, estudian un incremento de las penas con un máximo de cinco años y la supresión del “**principio de lesividad e insignificancia**” del artículo No. 70. Sin embargo, se estima por algunos expertos en la materia que tales medidas van en contraposición de las disposiciones procesales penales, en cuanto a los criterios de oportunidad y la teoría de la lesión al bien jurídico como fundamento de la represión penal.

ESTADÍSTICAS:

En la actualidad, en la Sección de Estadísticas del Poder Judicial se analizan las cifras de los dos últimos años, en lo atinente a las denuncias presentadas. Para ilustración del interés nacional de cumplir con los derechos de propiedad Intelectual, en el año 2002 se inició 283 procesos judiciales, por infracción a la Ley de Derecho de Autor. La mayor parte ubicados en la Ciudad Capital con 97, sigue la Región Atlántica del país con 35 (área portuaria) y en la Región Sur con 34 (área fronteriza); después la Región Pacífica con 45 (área fronteriza y portuaria) y, en la Ciudad donde está el principal aeropuerto internacional, 45. Otras regiones del país 27. Es relevante que la mayoría de los casos o infracciones a la Ley de Derecho de autor, se presente en el área fronteriza o bien de mayor concentración de habitantes.

Al Ministerio Público ingresaron 283 casos identificados como Infracción a la Ley de Derechos de Autor, conforme al cuadro adjunto⁶.

Por su parte, el Servicio Nacional de Aduanas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Sección II, Medidas en Frontera, somete a revisión física un 9% de la mercancía importada, o sea, el 91 % de la mercancía importada no se revisa físicamente y la determinación de la mercancía que es sometida a revisión física se hace de forma aleatoria, mediante el sistema electrónico.

Como consecuencia de dicha actuación oficiosa se han obtenido los siguientes resultados:

CIRCUITO JUDICIAL	CANTIDAD
Primero San José	82
Segundo San José	15
Primero Alajuela	35
Segundo Alajuela	10
Cartago	16
Heredia	10
Guanacaste	25
Puntarenas	20
Zona Sur	34
Primero Zona Atlántica	1
Segundo Zona Atlántica	35
TOTAL	283

Puesto y # Acta	Fecha	Tipo mercadería	Tramite realizado por Aduana	Instancia Judicial	Situación actual
Sabanillas, 0023-04	13-05-04	150 discos compactos	Denuncia APC-620-04	Fiscalía Corredores	Etapa Investigativa

⁶ Cuadro 130 del Anuario de Estadísticas Judiciales del 2002, Poder Judicial, San José, Costa Rica.

		variados				
Puesto	Km.12-05-	40	discos	Denuncia	Fiscalía	de Etapa
37, No. 3712	04	compactos		APC-623-04	Corredores	Investigativa
		variados				
AS-DT-SS-	22-04-	Aguas	deDenuncia	AS-Tribunales	de	
299-02	02	tocador	G-327-02	Alajuela		

ACTUACIÓN EN FRONTERAS:

El Servicio Nacional de Aduanas también ha actuado de oficio en la incautación de discos compactos con reproducciones de información alusiva a 105 artistas y casas disqueras. Se han decomisado 2.500 discos. No se han realizado las denuncias judiciales, se ha coordinado con la Asociación de Compositores y Autores Musicales los 105 procedimientos correspondientes.

Se coordina con la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público para controlar el ingreso al país de licores y la determinación de su originalidad. Se da seguimiento a las importaciones de mercancías de las marcas BIC, específicamente bolígrafos y navajillas y de la marca EPSON cartuchos de tinta para impresoras, mercancías de las cuales se ha recibido información para poder detectar si son no falsificadas.

Hasta la fecha, el Servicio Nacional de Aduanas no ha recibido por parte del Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una autoridad judicial, la orden de suspensión de algún despacho de mercancía por conocimiento fundado por un titular de un derecho de propiedad intelectual, del ingreso de mercancía que infrinja su derecho⁷.

INFORME DE MEDIDAS CAUTELARES PRESENTADAS ANTE EL REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

También ante el Registro Nacional, según los índices y archivos correspondientes, se rindió a la fecha el informe relacionado con las medidas cautelares presentadas en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en virtud de la promulgación de la Ley N°8039 puesta en vigor en Octubre del 2000, conocida como Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.⁸

Las medidas cautelares están dispuestas como garantía que deben rendir los denunciados en asuntos de esta disciplina. Se estima que tales medidas (garantías

⁷ Dicha información fue suministrada el 17 de junio de 2004, mediante oficio DV A-DSI-177-2004, Informe sobre lo actuado por el Servicio Nacional de Aduanas con respecto a Medidas en Frontera, emitido por **Loretta Rodríguez Muñoz**, Directora General de Aduanas.

⁸ **ARAYA YOCKHEN, Ariana.** Directora Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y **COTO OROZCO, Ana Grettel** y **RIVERA PLA, Pamela.** Asesoras. **INFORME DE MEDIDAS CAUTELARES** presentadas ante **EL REGISTRO DE Derechos de Autor y derechos Conexos** Informes al 16 de junio de 2004. Circular No. AJ-DADC-32-04

pecuniarias) no se han dispuesto en montos muy altos a fin de que no sea un impedimento para no denunciar eventuales transgresiones a los derechos de propiedad intelectual.

- **Ámbito de aplicación:** ejercicio de acciones administrativas y judiciales ante la violación de cualquier derecho de propiedad intelectual.
- **Adopción de medidas cautelares:** antes, durante o en la fase de ejecución de un proceso judicial por infracción a los derechos de propiedad intelectual. Se permite el decreto de medidas cautelares antes del inicio de un proceso judicial, incluso en sede administrativa.

Según estos informes se tiene:

AÑO 2000 (año en que entró en vigencia la ley de cita):

- No hubo solicitudes de Medidas Cautelares.

AÑO 2001:

- Solicitudes presentadas: 8
- Solicitudes acogidas: 8
- Medidas ejecutadas: 8
- Medidas Concluidas: 8
- Promovente: ACAM (Asociación de Compositores y Autores Musicales)
- Contra: Varios bares y restaurantes
- Estado actual: Archivadas por **acuerdo extraprocésal**.

AÑO 2002:

- Solicitudes presentadas: 5
- Solicitudes acogidas: 3
- Medidas ejecutadas: 3
- Medidas Concluidas: 3
- Medidas rechazadas (por incumplimiento de requisitos legales y desistimiento): 2
- Promovente: Varios
- Contra: Varios
- Estado actual:
 - Archivadas por acuerdo extraprocésal: 1
 - En sede judicial: 1
 - Revocada: por no interposición de la demanda

AÑO 2003:

Solicitud presentada: 1

Estado actual: desistida a solicitud de parte por la interposición de acción de inconstitucionalidad.

Nota: Este año no hubo solicitudes en virtud de la acción de inconstitucionalidad presentada contra varios de los numerales de la Ley N°8039.

AÑO 2004: (A la fecha: junio 2004)

- Solicitudes presentadas: 6

- Solicitudes acogidas: 6
- Medidas ejecutadas: 6
- Medidas Concluidas: 6
- Medidas rechazadas (por incumplimiento de requisitos legales y desistimiento): 0
- Promovente: Varios
- Contra: Varios
- Estado actual:
 - Archivadas por acuerdo extraprocésal: 3
 - En sede judicial: 3

EN MATERIA DE DERECHO PENAL

En esta rama del derecho merece hacer referencia a los siguientes puntos:

- Se destacan los elementos comunes en todos los delitos los cuales han producido discusión, tales como: **penas de 1 a 3 años, persecución mediante acción pública a instancia privada, y el principio de lesividad.**
- Se ha generado discusión en torno a estos tres temas porque de cara a los sectores involucrados son de sumo interés:
 - 1. aumentar la duración de las penas
 - 2. reformar la manera de persecución penal
 - 3. eliminar el principio de lesividad.
- Se reconocen los esfuerzos e interés de los sectores ya que se han presentado propuestas de reformas a la ley de observancia en esos temas (Exp. **14489 y 15076**).
- Además otro de los proyectos presentados es la creación de la **FISCALÍA ESPECIALIZADA en Delitos de Propiedad Intelectual (Exp. 15077)**. En cuanto al que pretendía la creación de una fiscalía especializada, (este proyecto fue dictaminado negativamente). La **opinión de la Corte Suprema de Justicia** al ser consultada sobre estos proyectos en especial el de la creación de la fiscalía, se resume en dos puntos:
 - 1. Corte Plena hace referencia al problema de **falta de recursos**.
 - 2. Dada la anterior limitación económica, conlleva en lo atinente a la protección de los bienes jurídicos o más bien para la atención de todos los delitos se debe "priorizar" o "jerarquizar" en lo posible. El Poder Judicial además menciona lo siguiente;

*"...Recordemos que la propiedad intelectual, si bien es cierto merece tutela, es bien sabido que la protección que se brinda con los tipos penales que la pretenden resguardar son eminentemente económicos y por lo general las víctimas de estos delitos cuentan con medios suficientes para que en provecho de los institutos creados por el Legislador, y a los que aquí se han hecho referencia, obtengan la satisfacción de sus intereses. Consecuentemente nos parece **desproporcional la excesiva tutela que se le pretende brindar a criminalidades como las derivadas de la violación a la propiedad intelectual, las cuales mayormente comprometen derechos no de generalidad o colectivos sino de un sector que se caracteriza precisamente por contar con mayores recursos que algunos sectores de la sociedad costarricense y a quienes de toda suerte se les ha brindado una***

*cantidad de remedios y recursos procesales suficientes para la obtención de sus fines y la protección de esos intereses"*⁹.

¿Cual es la situación de las causas en materia penal? Cual es la función del derecho penal en la protección de la Propiedad Intelectual?

Desde el punto de vista de los sectores involucrados titulares de los derechos: **en conjunto el gobierno y los interesados deberán enfatizar en un urgente análisis de este tema desde la perspectiva de Costo-Beneficio para el país.** Y plantearse si en el escenario de que el Estado destinará mayores recursos para un efectivo "enforcement" "coacción" o "cumplimiento forzoso" en la protección de la Propiedad Intelectual, si con eso se garantiza mayor inversión por parte de las empresas y por ende mayor beneficio socio-económico para el país. Merece indicarse que no obstante la respuesta de Corte Plena cuando se le consultó el proyecto, sí han de reconocerse los esfuerzos y avances del Poder Judicial en esta materia a fin de cumplir con lo asignado.

Para finalizar este primer punto ha de destacarse que, recientemente ingresó otro proyecto de ley (15556) de reforma a la ley de observancia que trata los 3 temas anotados anteriormente. Este proyecto nace de una **Comisión Interinstitucional**. Lo novedoso respecto a los otros proyectos es que propone cambios en las medidas en frontera y penas alternas como **MULTAS**.

INFORME DE LA FISCALÍA DE DELITOS VARIOS SOBRE MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

NOTAS PRELIMINARES¹⁰

En el año 1998, con la entrada en vigencia de la nueva normativa Procesal Penal, la Fiscalía General de la Republica de Costa Rica, procedió a crear las Fiscalías Especializadas, delegando a cada una de ellas la investigación de los diferentes delitos que corresponde al ente acusador investigar; fue así como se crea la Fiscalía Especializada en Delitos Varios, despacho que por delegación del Fiscal General corresponde el conocimiento de los delitos perpetrados contra La Propiedad Intelectual; se hace la salvedad que además de los delitos previstos en la legislación atinente a la materia, la fiscalía conoce ciento cincuenta y siete delitos más, todo lo cual hace insuficientes los recursos con los que se cuenta.

A pesar de la carencia de medios humanos y económicos los fiscales de Costa Rica le ha hecho frente a la lucha contra la piratería en todas sus modalidades. Al respecto se han realizado múltiples operativos lográndose condenas importantes.

⁹ Oficio No. SP-172-03 del 11 de agosto del 2003. Acuerdo tomado por Corte Plena en sesión NO. 29-03 del 4 de agosto de 2003, en respuesta al Expediente 15077 "Creación de una Fiscalía Especializada en Propiedad Intelectual" que se encuentra en el Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa.

¹⁰ **HERNÁNDEZ SOTO, Sylvia**. Fiscala Coordinadora. Propiedad Intelectual del Primer Circuito Judicial, San José, Costa Rica.

Tal y como más adelante se expondrá, son varios los operativos realizados y muchas las acusaciones presentadas; sin embargo, resulta un dato de interés apuntar que en la materia de propiedad intelectual se ha aplicado la conciliación, instituto previsto en la legislación como solución alterna al conflicto social presentado ante los Tribunales, lo cual explica que el país¹¹ no cuente con un alto índice en sentencias condenatorias en materia penal.

A partir del mes de octubre del año 2002, fecha cuando se aprobó por el Congreso Nacional la **Ley de Observancia de los Procedimientos de Propiedad Intelectual**, se da un auge en la instauración de denuncias y por ende de operativos policiales, todos en aras de constatar los hechos denunciados.

A propósito de la nueva legislación, también se ha dado de manera concomitante, el interés de algunos grupos de realizar reformas a la indicada ley. Tales reformas se han presentado en tres temas específicos:

- a.-) Derogatoria del Criterio de Oportunidad establecido en la Ley de Observancia de los Procedimientos de Propiedad Intelectual.
- b.-) Establecimiento de la acción penal en materia de Propiedad Intelectual como una acción pública, eliminando la acción pública a instancia privada.
- c.-) Creación de la Fiscalía Especializada en Propiedad Intelectual.

En relación con estos temas el criterio de quien suscribe se resume de seguido.

PRINCIPIO DE LESIVIDAD

El sistema penal de todo estado o país debe guardar concordancia con el régimen político elegido, esto hace exigible la introducción de normas que guarden la debida concordancia con el mismo.

Costa Rica en su numeral primero de la Carta Magna introduce el PRINCIPIO DEMOCRÁTICO y se declara como REPÚBLICA DEMOCRÁTICA, significando ello que el estado debe fundamentar razonablemente su actuar, limitando al estado en el uso del poder por parte del gobierno. Y, como complemento a la máxima democrática establece el PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (artículo 28 constitucional), en el cual pone de manifiesto la inadmisibilidad de una conducta delictiva que no afecte un bien jurídico tutelado. Esto significa que todas y cada una de las prohibiciones de conducta penalmente conminadas, se fundan sobre una base razonable: la protección de zonas de fundamental importancia para la convivencia del grupo social. (Véase resolución de la Sala Constitucional N^o 6410-96 de las 15 horas 12 minutos del 23 de noviembre de 1996.)

En virtud de los pronunciamientos vertidos por el más alto Tribunal Constitucional del país, cuyos pronunciamientos resultan vinculantes para todos, (numeral 13 de la ley de Jurisdicción Constitucional) el Ministerio Público, apegado a los principios consagrados en la Constitución Política y a los citados pronunciamientos judiciales; estima que los mismos

no devienen de una antojadiza decisión política, sino que **el principio de lesividad** se esgrime de la Carta Magna. El ente acusador estima que dada la coherencia debe guardar el sistema penal con el político, este principio es la más viva expresión de tal concordancia; su eliminación acarrearía un retroceso en los atinentes avances tenidos en los últimos años en materia de persecución penal.

Por otra parte, es importante que previo a la derogatoria de tal principio en la legislación de propiedad intelectual se haga un profundo y meditado estudio sobre el impacto que tendría en el elevado número de causas sin importancia persecutoria, que debilitarían los escuálidos recursos que se poseen para hacer frente a esta delincuencia; de modo que eliminar el principio en mención, representa una responsabilidad para el mismo gobierno, que luego, ante un creciente número de casos, cual sería su capacidad de respuesta efectiva y eficiente.

Al tenor de lo ya expuesto y considerándose **el principio de lesividad** como uno de los más claros límites al Ius Punendi, el Ministerio Público considera que el mismo resulta ser una necesidad legal el cual hace legítimo el sistema y facilita la atención de otros casos igualmente importantes para la sociedad costarricense.

BENEFICIOS Y NECESIDAD DE CONTAR CON UNA FISCALIA ESPECIALIZADA.

En virtud de la conocida crisis económica por la cual atraviesa el país en general, ha llevado al Poder Judicial a restringir recursos en todas sus dependencias. La carencia de recursos asignados a cada una de las Fiscalías dependientes del Ministerio Público limitan la posibilidad de dar una atención inmediata a cada caso de infracción a la propiedad intelectual, pues tales delincuencias son del conocimiento de la Fiscalía de Delitos Varios del Ministerio Público, Fiscalía que asume dichos asuntos como recargo, pero no le puede materialmente dar exclusividad por tener bajo su conocimiento otros delitos.

Bajo la realidad expuesta, el Ministerio Público ha considerado que la propuesta de creación de una fiscalía especializada en materia de propiedad intelectual requiere de un estudio y un diagnóstico, el cual no puede ser ajeno a las propuestas de reforma que se persiguen por algunos grupos; así por ejemplo se debe analizar el impacto de una fiscalía especializada en las siguientes circunstancias:

- a.-) Fiscalía con el Criterio de Oportunidad vigente. (Lesividad).
- b.-) Fiscalía con acción pública a instancia privada.
- c.-) Fiscalía sin Criterio de oportunidad y con la acción pública.

Es menester apuntar que las tres variables van a influir de manera irrefutable en la eficiencia y efectividad de la persecución de la acción penal, pues sabido es que al contar el país con una fiscalía especializada una gran cifra de asuntos deberá incluirse en las estadísticas que hoy no se incluyen.

Por otra parte, la creación de la fiscalía especializada deberá hacerse mediante reforma legal, reforma que ha de incluir su propio presupuesto, el cual debe tazarlo desde la mera

creación y con miras no sólo a cubrir los recursos inmediatos de una fiscalía en San José, sino los recursos de una integración nacional, es decir que permitan al Ministerio Público el desarrollo de un plan a nivel nacional, lo que conllevaría al menos fiscales en la capital y en cada una de las provincias, que van a protagonizar una lucha frontal contra la piratería. Al mismo tiempo se debe hacer mención que la puesta en práctica de una política de persecución en materia de propiedad intelectual, requiere de recursos propios y periciales, amén de la infraestructura necesaria para que funcionen a la vez y en armonía la fiscalía, policía y peritos.

Algunos beneficios que se pueden apuntar a la creación de la fiscalía inciden evidentemente en el tratamiento a cada caso, el cual sería:

a.-) Eficiencia

b.-) Efectividad

c.-) Exclusividad en virtud de la especialidad, trascendencia a nivel nacional, evitándose la concentración en el área metropolitana.

d.-) Facilita el planteamiento que se debe hacer en la política de persecución; dando prioridad a puestos fronterizos, sitios por los cuales ingresa la mayoría de mercadería pirateada.

e.-) Facilita la ejecución de la política de persecución penal, toda vez que permite más coordinación con el resto de entes públicos y privados en la represión de la delincuencia.

f.-) Colabora en el mejoramiento de la coordinación de instituciones nacionales e internacionales, al monopolizarse la represión

g.-) Concentración y Detección de Fortalezas y Debilidades para la investigación de este tipo de delincuencia.

SOBRE LA ACCIÓN PÚBLICA

El antecedente histórico del derecho de la acción penal en los delitos referidos a los derechos de autor y derechos conexos se remonta a la promulgación de la Ley N° 6683 donde se establecía en el ordinal 126 lo siguiente:

“ARTICULO 126.- La acción penal, que origina las infracciones a esta ley, es pública y puede ser indicada por denuncia o acusación. Deberá entenderse "iniciada". (Derogado por Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 de 12 de octubre.

Posteriormente la Ley N° 8039 introduce una mayor cantidad de delitos y además establece que en materia procesal penal rige la acción pública a instancia de parte.

Ese cambio radical en la naturaleza de la acción punitiva, ha originado una buena cantidad de beneficios en la tramitación de los delitos contra la propiedad intelectual, que se han podido observar en la aplicación efectiva de la Ley 8039 hasta la fecha, lo cual permite señalar a través de un cuadro un comparativo entre los mayores beneficios que se logran para las partes en disputa con la acción penal pública pero a instancia de parte. El siguiente cuadro contiene el extracto de la praxis judicial y el resultado de un año y diez meses de operatividad de la ley.

VENTAJAS DE LA ACCIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA ACCIÓN PÚBLICA A INSTANCIA PRIVADA. MARCO COMPARATIVO

Características de la Acción Pública:	Características de la Acción Pública a Instancia Privada:
El Estado mantiene el poder de la causa y de las investigaciones con absoluto monopolio de la acción penal y una nula participación de las partes.	Las sociedades comerciales, consumidores y Estado mantienen un simultáneo control sobre las investigaciones.
La accesibilidad a las causas penales por la cantidad de estas se hace impersonal. El acceso de las partes al proceso penal se torna impersonal, debido al gran volumen de trabajo existente en materia penal.	El acceso de las partes afectadas es más fluido y compartido lo cual genera que los órganos judiciales mantengan las causas activas y bien tramitadas, debido a la directa coadyuvancia e injerencia de la parte interesada.
La solicitud de la víctima para que su causa se convierta de acción pública a privada requerirá de la autorización del Ministerio Público.	Permite que las víctimas puedan recurrir a revocar rápidamente la instancia. Con esto se protege al denunciante pues aumentan las posibilidades de solucionar conflictos más rápidamente. También permiten que la víctima pueda seleccionar contra quién procede, lo que en definitiva provoca una democratización del proceso penal y una racionalización de los recursos del Estado.
Los parámetros de estudio de las causas y de los hechos se fundamentarán en parámetros estatales que no necesariamente se ajustan a las necesidades de los intereses de los derechos de autor o derechos conexos; debiéndose atender a intereses estatales y no particulares propios de la naturaleza de esta acción.	En el estudio de las causas penales es indispensable la ayuda en cuanto a conocimientos de las sociedades comerciales, todo lo cual se facilita al tener una amplia y holgada participación de la parte interesada, además se resguardan con mayor seguridad y fidelidad los secretos comerciales e industriales de los afectados.
	Las denuncias penales no quedan supeditadas a órganos policiales sumamente saturados de trabajo y obligaciones. Las sociedades comerciales asumen una participación relevante de gran importancia pues con cada denuncia hacen una función fiscal que no solamente beneficia a las

	empresas, sino también al consumidor y a la Hacienda Tributaria.
	La responsabilidad del denunciante se ve fortalecida y fiscalizada por el Órgano Acusador que desde el inicio asesora a la víctima y tramita los actos procesales que las sociedades comerciales no pueden tramitar por ser de reserva exclusiva del Ministerio Público.
	La parte denunciante adquiere un mayor control de las potestades de los órganos judiciales e incluso se convierte en un ente fiscalizador de la Administración de Justicia, fomentando paralelamente el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.
	Se fomenta la preparación de abogados litigantes más capacitados y de empresas comerciales mejor asesoradas y especialistas en la materia.
	Se integran conocimientos del sector privado con el sector público. Lo que en definitiva crea un sistema entre las aduanas, Ministerio Público, Policía Judicial, Órganos Jurisdiccionales, Órganos Administrativos y los sectores privados más afectados con el fin de optimizar el trabajo y cumplir con los requerimientos internacionales.
	Los denunciantes participan más activamente en el aporte de elementos probatorios para la resolución final del caso.
	Se expanden las posibilidades de aplicar diversas salidas alternas como la reparación integral del daño, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, el abreviado, entre otros. Resaltan estas formas el factor de decisión de los ofendidos.

Todos los beneficios que otorga una acción pública a instancia privada repercuten en las acciones y recursos con que cuenta el Estado para combatir los delitos perpetrados contra los derechos de autor y derechos conexos.

En la medida que se asegure una función estatal que entienda y trabaje por los intereses comunitarios lograremos colocar a Costa Rica como un país riguroso y apegado a la protección intelectual e industrial.

Los mecanismos procesales son los que facilitan la accesibilidad a la Administración de Justicia y; precisamente cuando se tiene una acción penal con características de ser pública a instancia privada se logra una labor más eficiente y eficaz, tanto en la sanción como en la solución del problema de los delitos denominados de piratería intelectual.

Tal y como queda expuesto en el cuadro comparativo la acción pública facilita y fomenta la participación de la víctima, sin embargo, con la acción pública a instancia privada la participación de la víctima toma un mayor auge, según lo ordenado en los numerales 309, 308 y 321 todos del Código Procesal Penal.

RECURSOS MÍNIMOS PARA LA FISCALÍA

Con el fin de dar una adecuada atención a los casos que sobre propiedad intelectual ingresan al Ministerio Público, tal y como se expuso líneas atrás, se requiere de una Fiscalía Especializada dedicada al conocimiento de los asuntos de dicha materia; pero ese despacho debe contar con recursos propios que le permitan disponer tanto del personal requerido como de todos los medios aptos para la investigación de este tipo de delitos pues con sólo la creación de una Fiscalía sin sustento económico, no se resolvería la situación vivida hasta este momento.

La problemática de la creación de una Fiscalía Especializada se origina en los recursos económicos disponibles para ese efecto, los cuales aún el Estado no los tiene; no obstante y ello sería posible plantear a Corte Plena la posibilidad que el financiamiento se origine en fondos sobre reformas legales. Ejemplo. Ley de Imprenta entre otras.

ALGUNOS DATOS SOBRE ESTADÍSTICAS

En primer término se ha de aclarar que la Fiscalía de Delitos Varios conoce de las denuncias presentadas en los tres circuitos judiciales de la capital, no así de la totalidad de las denuncias presentadas en el resto de los circuitos judiciales del país; sin embargo por la relación y coordinación de la fiscalía con la Policía, se tiene acceso a algunos datos estadísticos nacionales.

Ante la falta de recursos no se cuenta en la fiscalía con un estadista que permita tener automatizada la información sobre los resultados. Sin embargo, del libro electrónico y por los datos que la Policía lleva sobre los trabajos realizados, se pueden obtener algunos datos que permiten visualizar el trabajo que sobre propiedad intelectual se ha hecho en Costa Rica.

Las estadísticas de la fiscalía, cuya información se inserta en este documento responde a la lectura integral y literal del libro electrónico de la Fiscalía, que suma un gran total de 325 denuncias.

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ingreso	40	34	28	84	74	43	32
Acusación	2	1	7	4	1	1	0
Desestimación	13	9	10	19	17	2	5
Sobreseimientos	3	7	2	7	9	2	0
Incompetencias	10	13	3	12	21	19	2
Criterios de Oportunidad	4	2	2	33	5	1	0
Conciliaciones	4	0	0	1	5	1	0
Acumulados	2	1	3	1	1	3	1
Archivo fiscal	2	1	1	5	6	1	1
Conversión de la Acción	0	0	0	2	1	1	0
Activos (resolución pendiente)	0	0	0	0	2	12	23
Ausencias	0	0	0	0	3	0	0

Ahora bien, concretamente sobre las operaciones realizadas en torno a cada denuncia, en el pasado no se ha contado con un registro de tales operaciones; y es este año con la ayuda del Centro de Información de la Fuerza Pública se inició un cuadro de estadísticas, el cual mes a mes actualiza dicha oficina y que responde a todos los trabajos operativos realizados bajo la dirección de los fiscales, en el cual se detallan los operativos y sus resultados.¹²

En relación con los datos de años anteriores, no se cuenta con registros rigurosos; sin embargo se han podido rescatar los siguientes datos suministrados por la Sección de Estadísticas del Poder Judicial que en todo caso es ínfimo si se compara con la totalidad de los asuntos entrados al Poder Judicial. Para ilustrar lo indicado, se tiene que en el año 2002 ingresaron 283 casos al Ministerio Público identificados como Infracción a la Ley de Derechos de Autor y un asunto al Tribunal Contencioso Administrativo.¹³

De otro lado, se pueden apuntar dos condenatorias en esta materia, a saber las sumarias:

Causa N° 00-4099-647-PE SENTENCIA N° 536-04 del Tribunal de Juicio Primer Circuito Judicial de San José, fecha: 31 de mayo del año 2004. Esta caso se refiere a software.

Causa N° 01-14131-042-PE SENTENCIA N° 475-04 del Tribunal de Juicio Primer Circuito Judicial de San José. Fecha: 17 de mayo del año 2004.

¹² Véase ANEXO 1

¹³ Oficio 108-EST-2004

LIMITACIONES EN LAS INVESTIGACIONES

En el período durante el cual se han llevado a cabo las investigaciones sobre ilicitudes en materia de Propiedad Intelectual, la Fiscalía enfrenta una limitante digna de que se le tome su debida atención; es el tema referente a las pericias. En el país no se cuenta con expertos que permitan llevar a cabo las experticias útiles y pertinentes para dar contenido a una acusación fundada como lo exige el Código Procesal Penal

Estas limitaciones obedecen en muchos casos a la naturaleza del objeto mismo, el cual por las especificaciones de fabricación resguarda una serie de secretos industriales que al no ser revelados por los fabricantes impiden continuar con la investigación. Esto explica la gran cantidad de desestimaciones. No obstante y la limitación apuntada, con el fin de solventar las anteriores limitaciones, en el presente año se le ha solicitado a cada abogado representante de la empresa ofendida, aportar un perito para las diligencias de allanamiento, esta persona rendirá al final la pericia pertinente; y así se ha ido amortiguando la problemática.

Por otra parte, la falta de capacitación en la materia ha sido otro impedimento, principalmente porque la materia es esencialmente de naturaleza civil y requiere de su inmersión dentro del proceso penal, existiendo choques frontales entre los principios que informan una y otra disciplina, situación que poco a poco se ha ido limando, con algunos pronunciamientos que los Tribunales de Justicia han hecho en casos concretos. La jurisprudencia nacional cumple en este campo un rol esencial, pues ha venido a solventar las lagunas en estos asuntos, muchos aún en estudio.

Los Fiscales han realizado una gran labor pues para atender las investigaciones confeccionaron dos protocolos de investigación, con el fin dar una dirección mínima a las investigaciones. Estos protocolos se desarrollaron en talleres, organizados por la Fiscalía Adjunta de Capacitación del Ministerio Público, en los cuales participaron los fiscales designados en la materia en cada zona del país; porque ante la carencia de una **Fiscalía Especializada**, se creó la figura del denominado, **fiscal enlace** en cada región; y con la ayuda de todos se confeccionaron esos dos protocolos, con los cuales se hizo un intento por recoger la experiencia adquirida en investigaciones llevadas a cabo.^{14 15}

PROTOCOLO GENERAL **(27/11/03)**

PROTOCOLO PARA DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR

En aras de una eficiente persecución penal y tutela efectiva de los derechos exclusivos conferidos por el registro oficial de la marca o signo distintivo, reconocidos en Ley de Marcas y otros signos distintivos, y en la Ley de Procedimientos de Observancia de

¹⁴ Protocolo General

¹⁵ Protocolo

los de los Derechos Propiedad Intelectual; los fiscales de enlace que conocen de dicha materia, con la colaboración de la policía, observarán el siguiente elenco de directrices para la atención de todos aquellos casos, relacionados con las conductas punibles tipificadas en:

Se advierte a los fiscales que el presente catálogo abierto de directrices, es un conjunto de reglas prácticas y flexibles, perfectibles y de carácter general, cuya finalidad es orientar la investigación y solución de los conflictos sociales, que se presenten por la infracción a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Por ello, las directrices específicas que el fiscal del caso, pueda girar de acuerdo con la estrategia jurídica, lógica y conveniencia, podrían modificar, reducir o ampliar las actuaciones de este protocolo base. Las siguientes diligencias a realizar, podrían variar según la naturaleza y circunstancias propias del caso.

I. Fase de investigación penal preparatoria.

I. a) Diligencias preliminares.

- Cuando no se tenga certeza sobre la identidad y/o responsabilidad de la persona o personas responsables de la adulteración o falsificación de la marca o signo distintivo protegido, así como modelos protegidos por patentes de invención, dibujos y modelos industriales y de utilidad, denominaciones de origen que se pone en conocimiento del Ministerio Público, el fiscal procederá a recibir la denuncia contra persona ignorada, registrándose de esta forma la diligencia en el sistema electrónico del despacho. En el evento contrario de individualización del autor del delito o cuando se reciba directamente una denuncia por escrito en contra de una persona identificada, el fiscal deberá valorar la utilidad de ordenar el secreto total o parcial de las actuaciones, para salvaguardar los fines generales del proceso, de conformidad con el artículo 296 del Código Procesal Penal.
- En aras de la celeridad procesal, se instará al denunciante en el mismo acto de recepción de la denuncia formal, a que coadyuve en la investigación, mediante la presentación de los siguientes atestados y objetos:
 1. Muestra original de la marca o signo protegidos, modelo protegido por la inscripción de la patente, secretos industriales, dibujos y modelos industriales y de utilidad (en los casos en que el producto lo permita) que según el contenido de la denuncia se está reproduciendo o falsificando mediante actos o procedimientos fraudulentos.
 2. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa que se encuentra involucrada en la adulteración y falsificación denunciada, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial. En caso de empresas o sociedades de hecho, su acreditación se hará de acuerdo al principio de libertad probatoria.
 3. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa ofendida, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial.

4. Certificado de Registro o de Notario Público de la marca” y/o Licencia de uso de marca, patente y cualquier otro dibujo, diseño, producto o servicio registrable según corresponda, en favor de los denunciantes, para reproducir, usar y explotar la marca o signo distintivo. (Ver arts. 19 y 35 de la Ley de Marcas, art. 3 inciso 4 Ley de Patentes, 21, 22, 43 del Reglamento de la Ley de Patentes, art. 97 de la Ley número 8039).
 5. La certificaciones mencionadas no podrán tener una fecha de emisión superior a los tres meses.
 6. Justificación técnica y gráfica de la falsedad de la marca, producto o servicio.
- En la valoración inicial de la denuncia y de los elementos de convicción que se adjuntan a ésta, el fiscal analizará a la luz de la Teoría del Delito, la magnitud de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado en los tipos penales de los artículos 44 a 69 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, a fin de determinar la procedencia de la desestimación de los hechos, por aplicación del principio de lesividad o de un criterio de oportunidad fundado en el principio de insignificancia del hecho. Todo ello, de conformidad con el artículo 70 de la mencionada ley especial, en relación con el artículo 22 inciso a) del Código Procesal Penal.

I. b) Organización de la investigación penal.

- Dentro de las labores de inteligencia que deberá desarrollar la policía, el fiscal ejercerá la dirección funcional, procurando que las técnicas de investigación del “delito experimental” se adapten en la medida de lo posible al caso concreto, para recolectar la siguiente información:
 1. Ubicación precisa del lugar en que se consuma el delito; identificación del propietario o arrendatario del inmueble, así como del responsable o persona autorizada para ejercer la actividad comercial en el sitio o establecimiento cuestionado (a través de la patente municipal, estudios de sociedades anónimas en el Registro, permisos de funcionamiento de establecimiento del Ministerio de Salud, declaraciones de impuesto de Tributación Directa, consultas de nombres de dominios y otros). Además de lo señalado, se ubicarán otros sitios relacionados con la delincuencia investigada (depósitos, centros de comercialización, domicilio del imputado, etc.). La fijación de los sitios de interés para la investigación, podría realizarse a través de fotografía y videos. El Fiscal analizará la utilidad de solicitar al juez penal la autorización de los videos, dependiendo de las circunstancias propias del caso y de la afectación de derechos fundamentales. (Incluir como anexo el formato de planificación de operativos, que incluye: AGREGAR ARCHIVO).

2. Realización de vigilancias (estacionarias y móviles) y registro de las mismas en bitácora y actas cuyos números de folios del libro policial deben incluirse en los informes; a fin de identificar posibles testigos y otros sospechosos.
 3. Registro de ingresos y egresos de personas y vehículos, en los sitios investigados. El seguimiento o vigilancia móvil se realizará de la manera más detallada y completa, a fin de ubicar su destino final, o bien determinar posibles conexiones con otros sospechosos y otros datos de interés para la investigación. Con tal información, la policía deberá confeccionar el respectivo cuadro de relaciones de sujetos y lugares. El fiscal podrá valorar con la información suministrada la utilidad de aplicar un criterio de oportunidad fundamentado en el artículo 22 inciso b) del Código Procesal Penal. (Adjuntar convenio entre las partes para aplicar el criterio, después de que se compruebe la información).
 4. Realización de “pre-compras” de la mercadería fraudulenta, bajo el control y supervisión directa de la policía a cargo de la investigación, a fin de realizar de inmediato el posible decomiso de la evidencia. En tal labor de investigación y dependiendo de las particularidades del caso concreto, el fiscal podrá autorizar la participación de colaboradores, a fin de facilitar la diligencia. De este medio probatorio se levantará el acta correspondiente y se observará el procedimiento para garantizar la cadena de custodia de la prueba. (realizar un consulta para que el ofendido pueda aportar el dinero en casos de investigaciones que requieran dinero para pre-compras y para finalizar el operativo contrario a lo que establece la circular número 7-2002 del Ministerio Público)
 5. El fiscal podrá integrar al equipo de investigación a la Policía de Control Fiscal y cualquier otro ente policial que se requiera para la investigación.
- Según las circunstancias concretas del caso, el fiscal responsable de la investigación podrá incluir dentro del plan operacional, la conformación de grupos de apoyo para una oportuna y eficiente ejecución de las diligencias que culminarán con la investigación preliminar. Por ejemplo, si la investigación preliminar debe coronarse con un allanamiento, estos grupos de auxilio podrán encargarse de las entrevistas en el sitio, del secuestro, embalaje y cadena de custodia de las evidencias, del inventario, de la confección de las actas respectivas, etc. Además el fiscal deberá seleccionar en la diligencia de allanamiento, registro y secuestro, una muestra de la evidencia que sea estadísticamente relevante para la posterior pericia o comparación con las mercancías genuinas.
 - En los casos de allanamiento y encontrándose debidamente identificado el imputado, el fiscal solicitará la intervención del juez y del defensor público disponible, y una vez en el sitio a investigar, procurará que el imputado se encuentre presente durante la realización de la diligencia judicial, informándole personalmente de todos sus derechos.

- El fiscal deberá valorar la conveniencia de solicitar al juez penal, la autorización de la presencia de la parte ofendida durante la realización del allanamiento, registro y secuestro, a fin de facilitar la identificación y secuestro del producto adulterado que se relaciona con la denuncia, así como el hallazgo de otras marcas o signos registrados a favor de la víctima, que podrían estarse reproduciendo de manera fraudulenta; todo ello de conformidad con el artículo 292 del Código Procesal Penal. El fiscal velará por el normal desarrollo de las actividades operacionales, impidiendo toda interferencia de los sujetos procesales presentes durante las mismas.
- Desde el mismo inicio del procedimiento hasta su conclusión, el fiscal demandará de la parte ofendida, el respeto al deber de lealtad consagrado en el artículo 127 del Código Procesal Penal, en aras de obtener toda la información esencial para la correcta solución del conflicto social. En tal sentido, el fiscal no permitirá que la parte ofendida oculte información relevante para el éxito de la investigación penal preparatoria, ni utilizará elementos de juicio obtenidos mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni prueba obtenida por otros medios que menoscaben la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas (párrafo 2° del art. 181 C.P.P.).

I. c) Ejecución del operativo.

- En los casos de allanamientos a locales o casas de habitación, se deberá secuestrar la siguiente evidencia:
 1. Objetos, valores o bienes que tengan relación directa con el hecho denunciado y la investigación policial realizada;
 2. Todo el equipo, maquinaria y objeto relacionado con el delito investigado incluyendo equipo de cómputo, programas, archivos digitales, etc;
 3. Documentación relacionada con la contabilidad de la empresa cuestionada, compra de materia prima (por ejemplo facturas de etiquetas, telas, remaches, etc.), comercialización de los bienes decomisados (por ejemplo, atestados relacionados con distribuidores y proveedores); y
 4. Cajas, empaques, bolsas, sellos, etc., originales o fraudulentas donde se deposita la mercadería.
- Realización de entrevistas a personas que se encuentran en el sitio y que gozan de la condición de testigo.
- Coordinación previa en la medida de lo posible, con el Depósito Judicial de Objetos, para la eventual remisión de la evidencia secuestrada hasta dicho despacho, o en defecto

de éste almacenes fiscales, o bodegas con custodia policial. De acuerdo con los datos recabados en las labores de inteligencia, el fiscal deberá proyectar el número de vehículos necesarios para el transporte de la evidencia al depósito aludido. Sobre este punto, podrá coordinarse con la parte ofendida la provisión de los recursos citados.

- Bajo ningún pretexto, el fiscal nombrará a la parte ofendida como depositario provisional de los instrumentos con que se cometió el delito, la mercadería fraudulenta, cosas o valores provenientes del mismo, o que constituyan para el agente un provecho derivado de la misma conducta criminal. Tales bienes podrían ser objeto de comiso, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal, o llegar a destruirse mediante sentencia condenatoria, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- Del resultado de la investigación preliminar, incluyendo la ejecución y resultados del operativo, la policía deberá rendir el Informe Policial respectivo ante la Fiscalía correspondiente, con la suficiente antelación al término constitucional de 24 horas, cuando existan detenidos. En el evento contrario, la policía deberá rendir el informe dentro del plazo de 72 horas siguientes a la finalización del operativo. El fiscal podrá solicitar a la policía un proyecto del informe policial o informe preliminar.

I. d) Peritajes.

- A los fines de demostrar la configuración del tipo penal, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje o testigo calificado, a efectos de determinar la adulteración o falsedad de la evidencia secuestrada, mediante la comparación con las muestras originales aportadas por la parte ofendida, así como la afectación o lesión de los derechos exclusivos conferidos por el Registro de Propiedad Intelectual.
- En aquellos asuntos en que se presente una Acción Civil, mediante la cual se pretenda cobrar los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva, el fiscal deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 25 de la “Ley de Marcas y Otros signos distintivos”, número 7978, publicada en La Gaceta el 1° de febrero del 2000. Asimismo, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje contable para determinar los daños y perjuicios económicos, de acuerdo con los siguientes parámetros mínimos legales:
 1. Beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la actividad criminal.
 2. Beneficios obtenidos por el/los imputado(s).
 3. Precio, remuneración o regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.
- En aras de la celeridad procesal y de acuerdo con la capacidad económica de la parte ofendida, el fiscal podrá sugerir que coadyuve con la investigación, asumiendo la

cancelación de los gastos correspondientes a los peritajes que resulten necesarios para el éxito del caso.

I. e) Medidas cautelares.

- De conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual, el fiscal del caso realizará de oficio las siguientes diligencias:
 1. Gestionará ante el Juez Penal, la aplicación de las medidas cautelares necesarias para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, así como para garantizar provisionalmente la realización de los fines generales del proceso.
 2. De previo a requerir las medidas cautelares de urgente necesidad, el fiscal deberá considerar los intereses de terceros y analizará juiciosamente la proporcionalidad entre las medidas dichas y los perjuicios que podrían derivarse de éstas.

San José, 28 de noviembre de 2003.

PROTOCOLO DE LA FISCALIA ADJUNTA DE ALAJUELA
(3/11/01)

**PROTOCOLO PARA DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL DERIVADOS DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

En aras de una eficiente persecución penal y tutela efectiva de los derechos exclusivos conferidos por el registro oficial de la marca o signo distintivo, reconocidos en la “Ley de Marcas y Otros signos distintivos”, número 7978, publicada en La Gaceta el 1° de febrero del 2000, y en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039, publicada en La Gaceta el 27 de octubre del 2000, y al amparo de los numerales 67, 68, 69, 285, 286 y 288 del Código Procesal Penal y 1°, 4, 8, y 9 del Reglamento para Dirección Funcional, los fiscales de la Unidad de Delitos Varios de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, con la colaboración de la policía judicial y administrativa, observarán el siguiente elenco de directrices para la atención de todos aquellos casos, relacionados con las conductas punibles tipificadas en los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la primera legislación mencionada:

Se advierte a los fiscales que el presente catálogo abierto de directrices, es un conjunto de reglas prácticas y flexibles, perfectibles y de carácter general, cuya finalidad es orientar la investigación y solución de los conflictos sociales, que se presenten por la infracción a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Por ello, las directrices específicas que el fiscal del caso, pueda girar de acuerdo con la estrategia jurídica, lógica y conveniencia, podrían modificar, reducir o ampliar las

actuaciones de este protocolo base. Las siguientes diligencias a realizar, podrían variar según la naturaleza y circunstancias propias del caso.

II. Fase de investigación penal preparatoria.

I. a) Diligencias preliminares.

- Cuando no se tenga certeza sobre la identidad y/o responsabilidad de la persona o personas responsables de la adulteración o falsificación de la marca o signo distintivo protegido, que se pone en conocimiento del Ministerio Público, el fiscal procederá a recibir la denuncia contra persona ignorada, registrándose de esta forma la diligencia en el sistema electrónico del despacho. En el evento contrario de individualización del autor del delito o cuando se reciba directamente una denuncia por escrito en contra de una persona identificada, el fiscal deberá valorar la utilidad de ordenar el secreto total o parcial de las actuaciones, para salvaguardar los fines generales del proceso, de conformidad con el artículo 296 del Código Procesal Penal.
- En aras de la celeridad procesal, se instará al denunciante en el mismo acto de recepción de la denuncia formal, a que coadyuve en la investigación, mediante la presentación de los siguientes atestados y objetos:
 7. Muestra original de la marca o signo protegidos, que según el contenido de la denuncia se está reproduciendo o falsificando mediante actos o procedimientos fraudulentos.
 8. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa que se encuentra involucrada en la adulteración y falsificación denunciada, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial. En caso de empresas o sociedades de hecho, su acreditación se hará de acuerdo al principio de libertad probatoria.
 9. Certificación del Registro Nacional y/o Notarial sobre la constitución de la empresa ofendida, así como de su personería jurídica y representación judicial y extrajudicial.
 10. “Certificado de Registro o de Notario Público de la marca” y/o “Licencia de uso de marca”, en favor de los denunciante, para reproducir, usar y explotar la marca o signo distintivo. (Ver arts. 19 y 35 de la Ley de Marcas).
 11. Las certificaciones mencionadas no podrán tener una fecha de emisión superior a los tres meses.
 12. Justificación técnica y gráfica de la falsedad de la marca.

En la valoración inicial de la denuncia y de los elementos de convicción que se adjuntan a ésta, el fiscal analizará a la luz de la Teoría del Delito, la entidad de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado en los tipos penales de los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, a fin de determinar la procedencia de la desestimación de los hechos, por aplicación del principio de lesividad, o de un criterio de oportunidad fundado en el principio de insignificancia del hecho. Todo ello, de conformidad con el artículo 70 de la mencionada ley especial, en relación con el artículo 22 inciso a) del Código Procesal Penal.

I. b) Organización de la investigación penal.

- Dentro de las labores de inteligencia que deberá desarrollar la policía, el fiscal ejercerá la dirección funcional, procurando que las técnicas de investigación del “delito experimental” se adapten en la medida de lo posible al caso concreto, para recolectar la siguiente información:
 6. Ubicación precisa del lugar en que se consuma el delito; identificación del propietario o arrendatario del inmueble, así como del responsable o persona autorizada para ejercer la actividad comercial en el sitio o establecimiento cuestionado (a través de la patente municipal por. ej.). Además de lo señalado, se ubicarán otros sitios relacionados con la delincuencia investigada (depósitos, centros de comercialización, etc.). La fijación de los sitios de interés para la investigación, podría realizarse a través de fotografía y videos. El Fiscal analizará la utilidad de solicitar al juez penal la autorización de los videos, dependiendo de las circunstancias propias del caso y de la afectación de derechos fundamentales. (Incluir como anexo el formato de planificación de operativos)
 7. Realización de vigilancias (estacionarias y móviles) y registro de las mismas en bitácora; a fin de identificar posibles testigos y otros sospechosos.
 8. Registro de ingresos y egresos de personas y vehículos, en los sitios investigados. El seguimiento o vigilancia móvil se realizará de la manera más detallada y completa, a fin de ubicar su destino final, o bien determinar posibles conexiones con otros sospechosos y otros datos de interés para la investigación. Con tal información, la policía deberá confeccionar el respectivo cuadro de relaciones de sujetos y lugares. El fiscal podrá valorar la utilidad de aplicar un criterio de oportunidad fundamentado en el artículo 22 inciso b) del Código Procesal Penal.
 9. Realización de “pre-compras” de la mercadería fraudulenta, bajo el control y supervisión directa de la policía judicial, a fin de realizar de inmediato el posible decomiso de la evidencia. En tal labor de investigación y dependiendo de las particularidades del caso concreto, el fiscal podrá autorizar la participación de colaboradores, a fin de facilitar la diligencia. De este medio probatorio se levantará el acta correspondiente y se observará el procedimiento para garantizar la cadena de custodia de la prueba.
 10. El fiscal podrá integrar al equipo de investigación a la Policía de Control Fiscal.

- Dependiendo de las circunstancias concretas del caso, el fiscal responsable de la investigación podrá incluir dentro del plan operacional, la conformación de grupos de apoyo para una oportuna y eficiente ejecución de las diligencias que culminarán con la investigación preliminar. Por ejemplo, si la investigación preliminar debe coronarse con un allanamiento, estos grupos de auxilio podrán encargarse de las entrevistas en el sitio, del secuestro, embalaje y cadena de custodia de las evidencias, del inventario, de la confección de las actas respectivas, etc. Además el fiscal podrá seleccionar en la diligencia de allanamiento, registro y secuestro, las piezas que considere pertinentes para la posterior pericia o comparación con las mercancías genuinas.
- En los casos de allanamiento y encontrándose debidamente identificado el imputado, el fiscal solicitará la intervención del juez y del defensor público disponible, y una vez en el sitio a investigar, procurará que el imputado se encuentre presente durante la realización de la diligencia judicial, informándole personalmente de todos sus derechos.
- El fiscal deberá valorar la conveniencia de solicitar al juez penal, la autorización de la presencia de la parte ofendida durante la realización del allanamiento, registro y secuestro, a fin de facilitar la identificación y secuestro del producto adulterado que se relaciona con la denuncia, así como el hallazgo de otras marcas o signos registrados a favor de la víctima, que podrían estarse reproduciendo de manera fraudulenta; todo ello de conformidad con el artículo 292 del Código Procesal Penal. El fiscal velará por el normal desarrollo de las actividades operacionales, impidiendo toda interferencia de los sujetos procesales presentes durante las mismas.
- Desde el mismo inicio del procedimiento hasta su conclusión, el fiscal demandará de la parte ofendida, el respeto al deber de lealtad consagrado en el artículo 127 del Código Procesal Penal, en aras de obtener toda la información esencial para la correcta solución del conflicto social. En tal sentido, el fiscal no permitirá que la parte ofendida oculte información relevante para el éxito de la investigación penal preparatoria, ni utilizará elementos de juicio obtenidos mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni prueba obtenida por otros medios que menoscaben la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas (párrafo 2° del art. 181 C.P.P.).

I. c) Ejecución del operativo.

- En los casos de allanamientos a locales o casas de habitación, se deberá secuestrar la siguiente evidencia:
 5. Objetos, valores o bienes que tengan la marca o signo adulterado o falsificado;
 6. Equipos y maquinaria con la que se haya fabricado la mercadería fraudulenta, incluyendo equipo de cómputo, programas, archivos digitales, etc;

7. Documentación relacionada con la contabilidad de la empresa cuestionada, compra de materia prima (por ejemplo facturas de etiquetas, telas, remaches, etc.), comercialización de los bienes decomisados (por ejemplo, atestados relacionados con distribuidores y proveedores); y
 8. Cajas, empaques, bolsas, sellos, etc., originales o fraudulentas donde se deposita la mercadería.
- Realización de entrevistas a personas que se encuentran en el sitio y que gozan de la condición de testigo.
 - Coordinación previa en la medida de lo posible, con el Depósito Judicial de Objetos, para la eventual remisión de la evidencia secuestrada hasta dicho despacho, o en defecto de éste almacenes fiscales, o bodegas con custodia policial. De acuerdo con los datos recabados en las labores de inteligencia, el fiscal deberá proyectar el número de vehículos necesarios para el transporte de la evidencia al depósito aludido. Sobre este punto, podrá coordinarse con la parte ofendida la provisión de los recursos citados.
 - Bajo ningún pretexto, el fiscal nombrará a la parte ofendida como depositario provisional de los instrumentos con que se cometió el delito, la mercadería fraudulenta, cosas o valores provenientes del mismo, o que constituyan para el agente un provecho derivado de la misma conducta criminal. Tales bienes podrían ser objeto de comiso, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal, o llegar a destruirse mediante sentencia condenatoria, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
 - Del resultado de la investigación preliminar, incluyendo la ejecución y resultados del operativo, la policía judicial deberá rendir el Informe Policial respectivo ante la Fiscalía correspondiente, con la suficiente antelación al término constitucional de 24 horas, cuando existan detenidos. En el evento contrario, la policía deberá rendir el informe dentro del plazo de 72 horas. El fiscal podrá solicitar a la policía un proyecto del informe policial o informe preliminar.

I. d) Peritajes.

- A los fines de demostrar la configuración del tipo penal, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje o testigo calificado, a efectos de determinar la adulteración o falsedad de las marcas adheridas a la mercadería o evidencia secuestrada, mediante la comparación con las muestras originales aportadas por la parte ofendida, así como la afectación o lesión de los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.
- En aquellos asuntos en que se presente una Acción Civil, mediante la cual se pretenda cobrar los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva, el fiscal deberá

considerar los criterios establecidos en el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 25 de la “Ley de Marcas y Otros signos distintivos”, número 7978, publicada en La Gaceta el 1° de febrero del 2000. Asimismo, el fiscal deberá valorar la utilidad y pertinencia de un peritaje contable para determinar los daños y perjuicios económicos, de acuerdo con los siguientes parámetros mínimos legales:

4. Beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la actividad criminal.
 5. Beneficios obtenidos por el/los imputado(s).
 6. Precio, remuneración o regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.
- En aras de la celeridad procesal y de acuerdo con la capacidad económica de la parte ofendida, el fiscal podrá sugerir que coadyuve con la investigación, asumiendo la cancelación de los gastos correspondientes a los peritajes que resulten necesarios para el éxito del caso.

II. e) Medidas cautelares.

- De conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Los Derechos de Propiedad Intelectual, el fiscal del caso realizará de oficio las siguientes diligencias:
 3. Gestionará ante el Juez Penal, la aplicación de las medidas cautelares necesarias para evitar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, así como para garantizar provisionalmente la realización de los fines generales del proceso.
 4. De previo a requerir las medidas cautelares de urgente necesidad, el fiscal deberá considerar los intereses de terceros y analizará juiciosamente la proporcionalidad entre las medidas dichas y los perjuicios que podrían derivarse de éstas.

III. Fase del procedimiento intermedio.

II. a) Posibilidad de Salidas Alternas al juicio y mecanismos de simplificación procesal.

- Para la aplicación de medidas alternas al juicio y mecanismos de simplificación procesal, el fiscal del caso deberá considerar las opiniones e intereses de la parte ofendida, procurando además la reparación del daño de una manera expedita, justa y razonable.

IV. Fase de juicio oral.

- Cualquiera que sea la petitoria principal del fiscal en sus conclusiones, éste siempre solicitará al Tribunal de sentencia, el comiso de las mercancías falsificadas o ilegales o la destrucción de éstas, de conformidad con el artículo 110 del Código Penal y el artículo 71 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

San Antonio de Belén, 04 de noviembre del 2001.

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS EN SEDE JUDICIAL

Finalmente se debe comentar la importancia de la resolución alterna de conflictos como medios alternos para ponerle fin a las controversias de una manera más rápida y eficaz, a través del programa que el Poder Judicial ha dado auge mediante la Comisión denominada RAC, (Resolución Alternativa de Conflictos) y de un grupo de jueces conciliadores especializados en estas formas de solventar los litigios, a través de los cuales perfectamente podrían finiquitarse los asuntos atinentes a esta disciplina de los derechos de propiedad intelectual así como la creación de Centros especializados de Resolución Alternativa, ejemplo -de Nombres de Dominio y Marcas. Se fundamenta esta nueva visión de los litigios en una política institucional basada en la filosofía de la humanización de la justicia, como uno de los valores que el Poder Judicial se ha dado a la tarea de efectivizar con la finalidad de permitir a las partes una verdadera solución real y no sólo formal de los distintos conflictos donde sea factible acorde a la ley.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La problemática que conlleva para los jueces y fiscales conocer las actuaciones delictivas así como los rubros de los daños y perjuicios atinentes al tema de la propiedad intelectual y a los derechos de autor, representa un reto para los países de Centro América en la tutela y el esfuerzo humano en las áreas de la invención y la creación.

Los miembros del Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores, letrados y Magistrados junto con funcionarios del Registro de Propiedad Industrial y del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos participan activamente como participantes y conferenciantes en actividades de capacitación, programadas por la propia Corte Suprema de Justicia o bien por la Escuela Judicial del Poder Judicial, en materia de observancia de los derechos, dirigidas a Jueces y Fiscales de la República

Es conforme dicho objetivo, que la Escuela Judicial - *Lic. Édgar Cervantes Villalta* primera en su género en Centroamérica, ha estado brindando capacitación a los funcionarios judiciales, a fin de que estos dispongan de los instrumentos necesarios para el ejercicio de una correcta aplicación normativa y así cumplir con los estándares internacionales establecidos.

Se han realizado varios cursos: 1) Charla sobre Propiedad Intelectual con 28 participantes impartida el 23 de setiembre de 1998. 2) Ciclo de Cuatro Conferencias sobre Propiedad Intelectual al cual acudieron 141 personas. Los temas abordados Fueron: **Nociones Básicas sobre Propiedad Intelectual. Registro de Propiedad Intelectual e Industrial. Legislación sobre Propiedad intelectual. Nuevas Orientaciones de la Propiedad Intelectual en los Medios Cibernéticos** Fechas de realización, los días: 4, 11, 18 y 25 de agosto de 2000. 3) Los días 8, 15, 22 y 29 de junio de 2001 un Ciclo de Cuatro Conferencias sobre Propiedad Intelectual siendo los temas abordados: **Generalidades, Tipos Penales, Comercio Electrónico y Tecnología y Derecho de Autor** con una asistencia de 155 Participantes. 4) Charla sobre **Información no Divulgada- Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)**. Asistieron 35 personas. Fecha de realización: 30 de agosto de 2002. 5) Cursos sobre Derechos de Autor -Bussines Software Alliance (BSA) donde acudieron 60 participantes realizados el 27 de setiembre y 25 de octubre, ambos de 2002. 6) En los días 7, 14, 21 y 4 de abril de 2003 se efectuó un Ciclo de cuatro Conferencias sobre Propiedad Intelectual con 141 participantes. Los temas abordados fueron: **Retos y oportunidades en el campo de la Propiedad Intelectual. El Impacto Económico y Social del país y la Propiedad Intelectual. Las posibles reformas a las leyes sobre Propiedad Intelectual. Prácticas Piratas en Costa Rica. Historia e implicaciones legales del problema.** 7) Seminario sobre Propiedad Intelectual impartido por la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual (OMPI) donde hubo 70 participantes en fechas: 20 y 21 de octubre de 2003. 8) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales impartido por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) con 42 participantes, efectuado los días 30 de abril, 3 y 4 de junio, 12 y 13 de julio y 19 y 20 de agosto de 2004. 9) Curso: **Sistema de Registro en materia de Propiedad Intelectual -Ministerio Público, Poder Judicial**, con 17 participantes a realizar los días: 13, 14, 27 y 28 de noviembre de 2004.¹⁶

El tema de la capacitación de lo funcionarios judiciales es trascendente porque a través del estudio y conocimiento como se logra la concientización requerida de las distintas y variadas acciones civiles, agrarias, penales y administrativas en la disciplina de la propiedad intelectual.

En los cursos de postgrado de las universidades se establece ya esta disciplina como materia obligatoria; y en algunas especialidades se exige el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual.

También, el Ministerio Público de Costa Rica y la Escuela Judicial apoyaron el llamado de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el inicio de un proceso de capacitación dirigido a jueces y fiscales del istmo centroamericano sobre el tema de propiedad intelectual y derechos de autor.

Tales estudios se dividen en cuatro módulos, ejecutados por etapas, finalizando el 20 de agosto del presente año. La sede de los cursos es el auditorio del Colegio de Abogados de Costa Rica.

¹⁶ **BRESCIANNI QUIRÓS, Román. . INFORME SOBRE CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA JUDICIAL.** Costa Rica. 1998 a 2004.

Una primera fase se llevó a cabo el 30 de abril donde se trataron aspectos introductorios del tema.

El segundo módulo se realizará los días 3 y 4 de junio y versará sobre el tema de derechos de autor y derechos conexos.

El tercero corresponde a marcas y diseños industriales que se llevará a cabo del 12 al 13 de junio. El último desarrollará aspectos sobre invenciones, información no divulgada y datos de prueba. Se realizará el 19 y 20 de agosto.

En el área de los derechos de autor se analizarán aspectos como el contenido de los derechos morales y los patrimoniales; acciones penales y la prueba del perjuicio causado entre otros.

Sobre el tema de marcas se hará una distinción entre ellas y se especificará las clases y la función de las mismas.

Las invenciones, la competencia desleal y el secreto empresarial también serán objeto de discusión.

BIBLIOGRAFÍA

INFORMES:

ARAYA YOCKHEN, Ariana. Directora Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. COTO OROZCO, Ana Grettel y RIVERA PLA, Pamela. Asesoras. INFORME DE MEDIDAS CAUTELARES PRESENTADAS EN EL REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

BRESCIANNI QUIRÓS, Román. INFORME SOBRE CURSOS DE CAPACITACIÓN ESCUELA JUDICIAL. Costa Rica. 1998 a 2004.

CABRERA MEDAGLIA , Jorge. INFORME SOBRE EL MARCO REGULATORIO NACIONAL EN MATERIA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOSEGURIDAD. 2004.

CHAVES VILLALOBOS , Juan Manuel. INFORME SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

FERNÁNDEZ HIDALGO, Luis Fernando. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COSTA RICA., San José Costa Rica, Junio, 2004. Trabajo inédito.

GARCÍA ROJAS, Georgina. Asesora Parlamentaria y gestora del Servicio de Noticias de Propiedad Intelectual.

HERNÁNDEZ SOTO, Sylvia. Fiscal de Delitos Varios y Coordinadora de Propiedad Intelectual. INFORME DE LA FISCALÍA DE DELITOS VARIOS SOBRE MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

JARA MURILLO, Gabriela. Jueza Superior Penal Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica. INFORMES SOBRE ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DELITOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.

MADRIGAL CÓRDOBA, BERNARDITA y GONZÁLEZ MORALES, Franklin. Jefes Sección de Estadística. Sección de Proyección Institucional. Departamento de Planificación. Poder Judicial.

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Loretta. Directora General de Aduanas. INFORME SOBRE LO ACTUADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS CON RESPECTO A MEDIDAS EN FRONTERA.

VEGA SÁNCHEZ, Mauren. Asesora Ministerio de Justicia. Coordinación sobre todos los informes tanto del Registro Nacional como de Aduanas.

LEGISLACIÓN:

CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA (ARTICULOS 47, 89 121 INCISO 18).

DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO. 27)

LEY DE BIODIVERSIDAD (ARTICULOS 77 AL 85)

CODIGO CIVIL DE COSTA RICA (ARTICULO 275).

Ley de Creación de la Oficina Nacional de Semillas. Ley No. 6289 del 4 de diciembre de 1978.

Costa Rica forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se encarga de la Administración de los tratados internacionales en la materia y de promover la propiedad intelectual

Además, Costa Rica al formar parte de la de la Organización Mundial de Comercio. (O.M.C). Asumió compromisos en materia de Propiedad Intelectual establecidos en el Anexo 1-C de la creación de esta organización, denominado: "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comercio" (ADPIC) o conocido por sus siglas en ingles (TRIP's)

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión ("Convención de Roma, 1961"), Ley # 4727 del 13 de marzo de 1971.

Convención Universal sobre los Derechos de Autor ("Convención de Ginebra") y sus dos protocolos (París, 1971), Ley #5682 del 4 de junio de 1975.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, Ley #6083 del 27 de setiembre de 1977.

Convención para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, Ley#6486 del 5 de noviembre de 1980.

Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974), Ley No. 7829 del 16 de octubre de 1998.

Ley de derechos de autor y derechos conexos, Ley #6683 del 4 de noviembre de 1982. Y SUS REFORMAS

Ley 7967: Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996).

SITUACION ACTUAL: Vigente. Publicado en la Gaceta No. 21 del 31 de enero del 2000.

Ley 7968: Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996).

SITUACION ACTUAL: Vigente. Publicado en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero del 2000.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Ley # 7484 del 24 de mayo de 1995.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Ley 7978: Ley de Marcas y otros signos distintivos

SITUACION ACTUAL: Vigente. Publicada en la Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS

Arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, Ley #7634 del 30 de octubre de 1996.

PATENTES

Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, Ley # 6867 del 16 de junio de 1983. Y SUS REFORMAS

Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), Ley número 7836 del 30 de noviembre de 1998

CIRCUITOS INTEGRADOS

Ley 7961: Protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados

SITUACION ACTUAL: Vigente. Publicada en la Gaceta No. 13 del 19 de enero del 2000

INFORMACION NO DIVULGADA

Ley 7975: Ley de Información no divulgada: Vigente. Publicada en la Gaceta No. 12 del martes 18 de enero del 2000

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN LOS REGISTROS PUBLICOS Y EN FRONTERAS (ADUANAS), PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (CIVILES Y PENALES) Y DELITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Ley No. 8039

REGLAMENTOS (Deben tomarse en cuenta los decretos ejecutivos que reglamentan las leyes).

ANEXOS:

Cuadros de Estadísticas Judiciales (distintas materias de 1998 a 2004) Poder Judicial, San José, Costa Rica.

Cuadros de Estadísticas del Registro Nacional como de Aduanas. San José, Costa Rica.

Protocolos elaborados por todos los Fiscales de Costa Rica:

PROTOCOLO GENERAL. Protocolo para delitos contra los Derechos de Autor (27/11/03).

PROTOCOLO DE LA FISCALIA ADJUNTA DE ALAJUELA (3 /11/01)
Protocolo para delitos contra los Derechos de la Propiedad Intelectual derivados de marcas y signos distintivos