



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL

QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006

TENDENCIAS RECIENTES DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por el Sr. Manuel Jiménez Aguilar, Letrado,
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José*

El numeral 9 del Código Civil de Costa Rica dispone: *“La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan 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 tenor de lo anterior, y debido al poco tiempo con el que se contó para elaborar esta investigación, se analizaron, sin ser exhaustivo en ello, los precedentes emitidos por las Salas Constitucional y Primera –que conoce de asuntos civiles- de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, se presentarán extractos de los más resientes e ilustrativos sobre la materia.

Solo de manera excepcional, se indicarán algunos fallos emitidos por un Tribunal de instancia.

I. PROPIEDAD INTELECTUAL

A. NATURALEZA JURÍDICA

“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.”

Voto número 2134 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 15 horas del 2 de mayo de 1995.

B. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

“XI. La normativa de propiedad intelectual tiene fundamento constitucional, “Artículo 47: Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.” “Artículo 121. Además 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 ...”.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

C. PROTECCIÓN JURÍDICA

“III.- ... A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuñamiento, la propiedad intelectual ha venido gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.”- sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo

mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

D. MEDIDAS CAUTELARES. COMPETENCIA DESLEAL

“II.- ... El Tribunal es conocedor de la trascendencia de la protección de la propiedad intelectual y la ayuda indispensable que brinda la tutela cautelar. La primera por referirse a la actividad creadora del ser humano, que ha ameritado la suscripción de convenios internacionales, los cuales dotan dicha forma de propiedad de una protección especial, por la susceptibilidad de su afectación. La segunda por procurar la tutela judicial efectiva corolario del artículo 41 de la Constitución Política. Las medidas cautelares son indispensables para garantizar en el grado máximo posible, a toda persona que recurre al sistema jurisdiccional para resolver una disputa, la efectiva satisfacción del interés contenido. El proceso en general tiene un tiempo, que alguna doctrina denomina el fisiológico, el estrictamente necesario para llegar a la decisión final y otro el patológico, el que excede el primero mencionado. Ante ese tiempo innecesario pero inevitable se configura la tutela cautelar, que intenta lograr con anticipación aquello que se plantea en la pretensión principal: garantizando que el tiempo o la actividad de la parte tornen realmente nugatorio el proceso. Sin embargo, esta tutela no es irrestricta, tiene requisitos que deben ser satisfechos por quien solicita su aplicación. El desarrollo del tema en nuestro ordenamiento normativo procesal un tanto incipiente obliga a recurrir a la doctrina, en cuanto se establece como presupuestos la apariencia de buen derecho y el peligro de daño en la demora, de tal forma que si no existe al menos estos dos aspectos, no es procedente aplicar la medida. Para el caso de la tutela cautelar en materia de propiedad intelectual no es suficiente la apariencia del buen derecho la ley aunque más benevolente para garantizar un expedita protección, es mas exigente en cuanto a ese elemento se refiere, pues la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de propiedad intelectual exige acreditar ser el titular del derecho o su representante (artículo 3). En el caso concreto, es innegable el peligro para la patente de invención que representa el retardo del proceso, según el planteamiento fáctico que hace la parte actora; sin embargo, no se acreditó la existencia de la competencia desleal, específicamente no se trajo prueba suficiente para afirmar, como lo hace el accionante, que el producto denominado Superbloque, de la demandada, tenga identidad con la patente de invención. Alega la actora que se llevó a cabo un proceso administrativo por parte de Productos de Concreto S. A. en el cual se intentó inscribir una patente, sobre un producto idéntico al tutelable por propiedad industrial, gestión que fue denegada en el Registro respectivo, precisamente por la ausencia de esa novedad con relación a la patente de la actora. Sin embargo, esa documentación no consta en autos. ...”

Tribunal Primero Civil. Voto número 664 de las 8 horas 25 minutos del 5 de julio del 2006.

E. ACCESO PÚBLICO DE LOS TEXTOS OFICIALES. EXCEPCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

“V.- Del derecho a la información de los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial.- El artículo 30 de la Constitución Política, establece como regla el derecho a la información sobre asuntos de interés público. La regulación del derecho a este tipo de información ha sido fragmentada y sectorial, así, a título de ejemplo, la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 del 24 de octubre de 1990, lo norma respecto de los documentos con valor científico y cultural de los entes y órganos públicos —sujetos pasivos— que conforman el Sistema Nacional de Archivos; Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y demás entes públicos con personalidad jurídica, así como los depositados en los archivos privados y particulares sometidos a las previsiones de ese cuerpo legal (En ese sentido se expresó la Sala en la sentencia 2004-05591 de las trece horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de mayo del dos mil cuatro). En tratándose de las normas que conforman el ordenamiento jurídico, - entre las que citamos leyes, decretos, reglamentos, que son las que menciona el recurrente -, éstas constituyen textos oficiales, de naturaleza pública y como tales de interés general y público. Emanan de los distintos Poderes de la República y el administrado tiene el derecho de acceder a ellos cualquiera que sea su modo o forma de expresión, ya sea documental —expedientes, registros, archivos, ficheros—, electrónico o informático —bases de datos, expedientes electrónicos, ficheros automatizados, diskettes, discos compactos—, audiovisual, magnetofónico, etc. VI.- *De la garantía del acceso a la información de los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial.* Tal y como expresó la Sala en la sentencia 2004-05591 de las trece horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de mayo del dos mil cuatro, el artículo 30 constitucional garantiza el libre acceso a los “departamentos administrativos”, con lo que serán sujetos pasivos todos los entes públicos y sus órganos, tanto de la Administración Central —Estado o ente público mayor— como de la Administración Descentralizada institucional o por servicios —la mayoría de las instituciones autónomas, territorial —municipalidades— y corporativa —colegios profesionales, corporaciones productivas o industriales como la Liga Agroindustrial de la Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la Junta del Tabaco, la Corporación Arrocerera, las Corporaciones Ganadera y Hortícola Nacional, etc.—. El derecho de acceso debe hacerse extensivo, pasivamente, a las empresas públicas que asuman formas de organización colectivas del derecho privado a través de las cuales alguna administración pública ejerce una actividad empresarial, industrial o comercial e interviene en la economía y el mercado, tales como la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima (CNFL), Radiográfica de Costa Rica Sociedad Anónima (RACSA), Correos de Costa Rica Sociedad Anónima, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima (EPSH), etc., sobre todo, cuando poseen información de interés público. En igual sentido son sujetos pasivos las aquí recurridas, Imprenta Nacional, creada por ley 5394 de 5 de noviembre de mil novecientos setenta y tres e INTECO, que es una asociación privada declarada de utilidad pública para los intereses del Estado según Decreto Ejecutivo n°26120-J de 14 de mayo de 1997, publicado en la Gaceta N°127 de 3 de julio de 1997 y que tiene entre sus objetivos, facilitar la información, el acceso y la disponibilidad de normas nacionales e internacionales. A lo expuesto se agrega que de lo dispuesto en los decretos ejecutivos número 22970-MEIC del 20 de febrero de 2004 y número 26120-J de 14 de mayo de 1997, que declara de utilidad pública para los intereses del Estado a INTECO (artículo 1°), en relación con lo dispuesto en el artículo 30 constitucional que garantiza el acceso a la información, debe INTECO, -así como también el Estado, las administraciones descentralizadas, las empresas públicas y las organizaciones privadas encargadas para tal propósito por ley o decreto ejecutivo -, poner a disposición del público,

dar publicidad y facilitar el acceso en general de los textos oficiales, así como de cualquier información de carácter público que se encuentre en su poder. ... *VIII- Del caso particular* . En el caso sometido a conocimiento de la Sala, acusa el recurrente que la empresa declarada de utilidad pública INTECO, le impidió convertir la información normativa a voz, hecho que es aceptado en el informe rendido por el señor Diego Artiñano Ferris, que en su condición de Presidente de la Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica –INTECO- (folio 46) admite que su representada protege el contenido de sus normas, vendiéndolas en formato PDF, mediante el cual se bloquean algunas opciones para que el texto no sea modificado por los usuarios de las normas. Del cuadro fáctico descrito y en atención a la posición que ha adoptado esta Sala, -en relación con el derecho a la información pública, lo que incluye los textos oficiales que menciona el recurrente-, no comparte este Tribunal la tesis del informe del Presidente de Inteco en cuanto justifica el impedimento de facilitar el acceso a la información pública por anteponer los intereses económicos que supone la comercialización de la información que vende su representada, en formatos protegidos pdf. Resiste también la Sala la tesis que expone el Director Ejecutivo de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional en su respectivo informe en el que pretende justificar la restricción al acceso de la normativa de las personas con discapacidad que está en su poder, en intereses económicos; pues es deber de la Imprenta Nacional, como órgano del Estado, y de INTECO, como organización privada que tiene encomendado entre sus funciones, facilitar el acceso a la normativa nacional e internacional-, hacer efectivo el acceso a los textos normativos en el entorno digital, por tratarse de información de incuestionable interés público. No sobra decir que el propio CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS, que fue aprobado en Costa Rica por la ley número 6083 del 29 de agosto de mil novecientos setenta y siete, dispone la excepción de protección de los derechos de propiedad intelectual a la normativa de los países miembros del Convenio. Dice de manera textual en el artículo 2.4 que: “ *Artículo 2. 4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.*” En el ejercicio de esa facultad establecida en el artículo 2º del citado cuerpo normativo internacional, y en cumplimiento del deber de hacer accesible la información pública, - entre la que están los textos oficiales de los distintos Poderes de la República, de las municipalidades y demás entidades públicas-, Costa Rica adoptó la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que es la ley No. 6683 de 14 de octubre de 1982 y sus reformas, que establece la excepción a la protección del derecho de autor, en aras de permitir a todas las personas, tanto acceder a la información como reproducir libremente la normativa pública. Dispone al efecto el artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos: “ *Artículo 75.- Se permite a todos reproducir, libremente, las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos, bajo la obligación de conformarse estrictamente con la edición oficial. Los particulares también pueden publicar los códigos y colecciones legislativas, con notas y comentarios, y cada autor será dueño de su propio trabajo.*” Específicamente en relación con la publicaciones en el entorno de red digital, a nivel internacional se adoptó el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), por la Conferencia Diplomática de la OMPI en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996, - suscrito el 2 de diciembre de 1997 y que establece en su artículo 10 la posibilidad de aplicar y ampliar las limitaciones y excepciones aceptables con base en lo dispuesto en el Convenio de Berna al entorno digital, en las legislaciones nacionales.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 8995 de las 11 horas 28 minutos del 23 de junio del 2006.

II. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

A. OBJETO

“X Las normas internas ... fueron derogadas por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982. No define al derecho de autor, más bien se limita a enlistar en forma ejemplificativa y no taxativa distintas formas en que se manifiesta la creación intelectual, la cual debe revestir la cualidad de “original” a fin de recibir protección patrimonial y moral. Conjuga las principales características que debe contener una obra del quehacer humano para considerarla como obra intelectual. Junto con el Convenio de Berna dicha ley utiliza una clasificación bipartita, donde el objeto de regulación, según el artículo 2 del Convenio y numeral 1° de la Ley comprenden las obras literarias y artísticas cualquiera que sea la forma de expresión, y no se entienden incluidas las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Concepción bipartita también extraída de otras leyes nacionales como la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, las cuales tienen su sustento en Convenios Internacionales sobre la Protección de la Propiedad Industrial. En el derogado artículo 20 de la referida ley se establecía como requisito para poder ejercer los actos atribuidos al autor, que la sociedad representante previamente inscribiera los documentos acreditadores de los poderes y derechos de los cuales estaba investida, en el Registro Nacional de Derechos de Autor, norma conforme con el artículo 5 del Convenio de Berna, el cual no cuenta con una disposición referida a los poderes de los autores, por lo cual debía ser la legislación interna la encargada de regular esa materia. El mencionado artículo 20 fue derogado por la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994, quedando vigente el 156 con la misma redacción, pero eliminando lo relativo a la inscripción. Algunos autores justifican la eliminación del artículo 20 en el principio rector de “no-sujeción a formalismos”. Otras innovaciones de la Ley se encuentran en los artículos 7 en cuanto señala que en las obras de autor conocido, no puede suprimirse el nombre del mismo ni en las publicaciones o reproducciones de la obra, en el numeral 27 se dispone como el editor no puede modificar la obra del autor sin su consentimiento, en el 28 como el editor debe incluir el nombre o seudónimo del autor en cada ejemplar de la obra a publicar, en el 79 se otorga la facultad al intérprete de exigir la mención de su nombre en las interpretaciones comunicadas al público mediante la ejecución pública o la radiodifusión; el 14 al describir las facultades que se desprenden del derecho moral, además el artículo 16 señala como medida de protección del autor, la interpretación restrictiva de los contratos celebrados sobre los derechos de autor, el 154 menciona las diversas formas de uso como independientes entre sí, pues cada forma de utilización implica una autorización, todo lo cual es recalado por el artículo 19, lo cual se ve complementado con el 17 al decir como la retribución económica a pagar por parte de los usuarios la determina exclusivamente el titular de los derechos patrimoniales. Por otra parte es conveniente señalar como el Título V, Capítulo II, denominado “Sanciones y procedimientos civiles” fue prácticamente derogado recientemente por la Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, quedando vigente tan solo el numeral 132 que literalmente dice: “Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarios de sus asociados y representados, para todo los fines de derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses, morales y patrimoniales de sus afiliados”. Este artículo fue interpretado por ley N° 7686 de 6 de agosto de 1997, en el sentido de que el término “sociedad” incluye tanto a las sociedades mercantiles como a las asociaciones. Por otra parte la Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982

fue reglamentada a través del Decreto N° 24611-J del 4 de setiembre de 1995 (La Gaceta N° 201 del 24 de octubre del mismo año), el cual, entre varios aspectos introduce en el Título IX el tema de la “Gestión Colectiva”, para referirse a las “Sociedades de Gestión Colectiva”, la cual define como persona jurídica privada, constituida como sociedad civil bajo las normas del Código Civil registrada en el Registro de Personas del Registro Público, y autorizada para su operación por el Registro Nacional de Derechos de Autor y de Derechos Conexos, que no tiene por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de derechos conexos, tanto nacionales como extranjeros, reconocidos por la Ley y los convenios internacionales; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarles las remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus socios o representantes, por los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza”. El artículo 47 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor antes de ser reformado por Decreto Ejecutivo N° 26882-J (La Gaceta del 4 de mayo de 1998) definía a las entidades de gestión colectiva como “organizaciones sin fines de lucro”. Posteriormente los artículos 2 y 4 de dicho Decreto indican como la sociedad autoral “no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia”, lo cual es muy distinto a afirmar que “no persiguen fines de lucro” como lo decía el artículo 47 del Reglamento. El Decreto Ejecutivo N° 26882-J recientemente modificó el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, reformando también el artículo 3 incisos 10) y 24), pues agrega definiciones como la de “grabación efímera”. Reformó también los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y agregó los artículos 56, 57, 58 y 59. Le da importantes potestades al Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos. El artículo 49 establece las facultades de este tipo de sociedades para otorgar licencias de uso y establecer las tarifas por el uso de las obras de sus representado, el 50 las faculta a recaudar y distribuir lo recaudado en el 51 se indica como si un usuario considere abusiva la tarifa establecida por la sociedad autoral, pueda recurrir al arbitraje del Tribunal del Registro Nacional de Derechos de Autor, el 53 establece nuevos requisitos para los estatutos de la Sociedad de Gestión Colectiva, el 55 pone como requisito de funcionamiento de la sociedad solicitar la autorización del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, se establece en el 59 que contra las decisiones del Registro cabrá recurso administrativo ordinario de revocatoria y apelación ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, cuya resolución dará por agotada la vía administrativa.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

B. GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

“XIII. El antiguo Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de setiembre de 1886, completado en innumerables oportunidades, y con vigencia en Costa Rica a partir de la Ley N° 6083 del 27 de setiembre de 1977, en su numeral 5.2. establece: “El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”. Así la inscripción en el Registro de Derechos de Autor es declarativa del derecho y no constitutiva porque una obra está protegida desde el momento de su creación, no obstante, para ejercer los derechos relativos a esa creación (sean patrimoniales o morales) se deben seguir los mecanismos procesales comunes. Más recientemente en los

Acuerdos sobre propiedad intelectual aprobados en la Ronda Uruguay, específicamente en los acuerdos de Marrakech, vigentes en Costa Rica por medio de la Ley N° 7475 en el artículo 41 dentro de la tercera parte referida a “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, se establece: “1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra el abuso. 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (...)”. Con base en los criterios anteriormente subrayados se presume la legitimación de las sociedades de gestión.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

C. PRESCRIPCIÓN. Normativa aplicable

“III.- En punto al tema de la prescripción, tratado en el primer agravio, el numeral 144 de la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, hoy derogado, pero vigente al momento en que sucedieron los hechos, establecía “*Todas las acciones civiles, previstas en esta ley, en favor de los titulares de los derechos de autor, podrán ser ejercidas durante los tres años posteriores al conocimiento de la infracción*”. Contrario a lo expuesto por el recurrente, dicha norma no hace diferencia entre el proceso sumario y el ordinario, refiere de manera genérica a “todas las acciones civiles”, por lo que no es viable distinguir donde la ley no lo hace. Consecuentemente, al contener la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos una disposición específica sobre el plazo de prescripción, no resulta aplicable, en la especie, la legislación común, propiamente, el artículo 868 del Código Civil. El conocimiento de la infracción que se acusa por la parte actora según lo acreditan las pruebas, se dio en 1995. La sentencia del Tribunal al respecto indicó “*En efecto, los documentos aportados por él así lo acreditan. A folio 11 consta fotocopia de la “teleguía” del 28 de julio de 1995 que publica el diario “La Nación” cada domingo, en donde aparece la transmisión del programa Aguadulce a nivel internacional. A folio 19 consta fotocopia de una publicación del diario “Al Día” de fecha 15 de julio de 1995, que es una entrevista efectuada al señor Jesús Manuel López Gutiérrez en donde igualmente se hace referencia a la transmisión de ese programa en el ámbito internacional. Además está la carta enviada por un costarricense radicado en Honduras, datada 23 de enero de 1996 y también presentada por la parte actora, en donde se le pone en conocimiento de la transmisión del programa citado en el extranjero. Como mínimo los demandantes conocían de la difusión que ahora reclaman desde enero de 1996*” (folio 289). A la fecha de la presentación de la demanda, el 12 de abril del 2000 (folios 24-31), ya habían transcurrido sobradamente los tres años dispuestos por el numeral 144, por lo que la prescripción indefectiblemente operó. En punto a si el numeral 144 enuncia en lugar de un plazo de prescripción, uno de caducidad, carece de importancia al compartir la Sala la solución dada por el Tribunal de que “*si se considerase que se trata de un plazo de caducidad para entablar el proceso sumario y no de prescripción (...) la solución sería la misma, pues la caducidad se hubiera declarado de oficio*” (folio 289 vuelto). En virtud de lo anterior se desestima el cargo.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 273 de las 9 horas 35 minutos del 23 de abril del 2004.

D. PRESCRIPCIÓN. DERECHOS PATRIMONIALES

“IV.- La prescripción de los *derechos patrimoniales* fue declarada por el Tribunal, y la Sala la avala al desestimar el agravio que combate tal declaración. Por lo tanto al mantenerse incólume la sentencia sobre ese punto, los agravios que peticionan ese extremo no pueden fructificar en estas condiciones, por lo que carecen de interés actual los cargos enumerados como segundo, tercero, quinto, décimo y undécimo.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 273 de las 9 horas 35 minutos del 23 de abril del 2004.

E. PRESCRIPCIÓN. DERECHOS PATRIMONIALES. ¿QUÉ ABARCA?

“V.- ... En todo caso, si resulta de interés señalar que la prescripción dispuesta para los derechos patrimoniales del autor, abarcan en este caso específico los relativos al derecho de imagen, puesto que, por mayoría de razón toda obra cinematográfica incluye para su proyección el derecho de imagen. En otros términos, los derechos patrimoniales del autor y partícipe cinematográfico, en tanto utilizados exclusivamente en el giro normal de la obra, subsumen las derivaciones que de su imagen proteja el ordenamiento jurídico. Ello ocurre de esta manera, por la simple y sencilla razón lógica de que sin la imagen no hay obra. Distinto sería el caso cuando a propósito de una obra cinematográfica se sustraigan elementos parciales de la imagen de aquél para un uso totalmente ajeno al de la obra cinematográfica (v. gr. la promoción de un producto o de una marca específica para la cual no hubo autorización). En consecuencia, ha de reiterarse que la prescripción dispuesta por el tribunal de segunda instancia para los derechos patrimoniales de autor, comprenden los efectos patrimoniales del derecho de imagen en este caso particular, y por ende, ha sido bien acogida la excepción que en este sentido se formula.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 273 de las 9 horas 35 minutos del 23 de abril del 2004.

F. DERECHO MORAL. PROCEDENCIA DE SU RECLAMO. RELACIÓN LABORAL. OBRA EN COLABORACIÓN

“VI.- Con el objeto de analizar la procedencia del *derecho moral*, es medular en este asunto definir si el señor Jesús Manuel López Gutiérrez es el autor del programa Aguadulce. De previo, es importante establecer que T.V.T. Producciones y Televisora de Costa Rica forman parte un mismo grupo de interés económico; esa tesis fue introducida por el actor, y aceptada por el Tribunal. De los contratos se desprende que entre don Jesús Manuel y T.V.T. Producciones de Centroamérica existió una relación de naturaleza laboral, en la cual, el señor López Gutiérrez se comprometió a prestar sus servicios como productor, subordinándose a la empresa bajo las condiciones estipuladas; ello fue aceptado por el Juzgado y ratificado por el Tribunal en el hecho probado identificado con el número 3. Si bien, en ellos no se estableció que don Jesús fuera contratado para la producción del programa Aguadulce, es claro que en

virtud de esa contratación alguna función se le debió asignar. Al respecto el testigo Juan Carlos Rojas Rojas mencionó “yo trabajé en la producción del programa (...) En nuestro medio para producir un programa debemos intervenir muchas personas para lograr ese objetivo. En ese programa Nel llegaba después de que habíamos ido a las comunidades y encontraba el programa armado (...) La parte que manejaba el señor López era la de realizar entrevistas que se realizaban en el lugar, ya que no había un guión preparado para entrevistas, además se encargaba de conducir el programa (...) En cuanto a la parte técnica yo me reunía con los coordinadores de cada comunidad (...) Nel participaba en la armadura del programa, de no haber estado ahí no lo habríamos podido sacar. Su participación consistía en la conducción de todas las secciones del programa además de algunas secciones de audio que era narrado por Nel (sic).” (folios 131-133). La testigo Hilda María Zúñiga Solís manifestó: “En canal dos López empezó con la Dulce Vida y después cambio a La Comedia, inicialmente su interés era llevar la comedia a canal siete y proponía otros nombres como Costa Rica Vive, Patria Mía con Nel López y Costa Rica Viva, estos nombres fueron desechados y sacamos el nombre Agua Dulce. La Dulce Vida era un programa de chistes de humor. Agua Dulce consistió fundamentalmente en visitar comunidades y tener participación del pueblo dentro del programa (...) Agua Dulce y La Dulce Vida eran programas diferentes, La Dulce Vida era solo de chistes y Agua Dulce incluía otras actividades (...) El programa era de planta, se programaban las salidas de todo el equipo en vehículos del canal, había secciones que se hacían en el estudio y después se editaba, el producto se preparaba en el canal. Todos los gastos de producción y de personal los pagaba la empresa (...) La identificación de la pantalla que da inicio al programa eso lo hizo Producción Creativa contratada por el departamento de mercadeo...” (folios 128-129). Contrario a lo señalado por el recurrente, de lo dicho se desprende que el programa realizado en Canal 7 era distinto del que don Jesús Manuel había elaborado en Canal 2. Por otra parte, el testigo Jorge Garro López mencionó, “Recuerdo que don René Picado me dijo que se había encontrado con don Nel López y que tuviéramos una reunión para buscar un programa que se adaptara a nuestras necesidades. Luego en una reunión con el señor López, hubo una tormenta de ideas y se le explicó que los objetivos del canal era (sic) el rescate de valores nacionales y proyección a la comunidad y entonces de ahí se surgieron nombres (...) el que ganó fue Agua Dulce (...) por ser un programa del canal se le encarga al Departamento de Mercadeo, que coordine y mande hacer las presentaciones, la musicalización, la escenografía y todo lo que tenga que ver con un programa y al señor López se le contrata como productor de planta para que haga Agua Dulce, que junto con el director de cámaras y otro personal de producción cada semana planifican la producción (...) El señor López como empleado del canal dentro de sus obligaciones comprendía la de animación y producción y lo que la empresa le indique para dicho programa” (folios 146-148) En razón de lo indicado, hace bien el Tribunal cuando señala “en este asunto no es posible individualizar, de manera perfecta, el trabajo personal del señor López en el programa citado, como para tenerlo como autor único de él, más bien cabe pensar que aquí lo que se ha producido es una obra audiovisual como obra en colaboración, en donde una pluralidad de sujetos son los que tienen la condición de autores, entre ellos está el productor que, en el caso bajo examen no es el señor López, sino –se reitera- un departamento de la citada empresa T.V.T. Producciones de la que él era asalariado y, como tal no se le podría considerársele como autor individual del referido programa. (...) no es necesario que conste expresamente en los contratos de trabajo que las labores del señor López eran específicamente para crear el programa Agua Dulce, porque tampoco se acreditó en autos que el tuviera otras labores o participare en otros programas difundidos por la demandada, de donde se deduce que su trabajo en el departamento de producción de T.V.T. Producciones era nada más para producir dicho programa” (folio 293). Como corolario de lo expuesto, se colige que en virtud de la relación

laboral existente entre T.V.T. Producciones y el señor López, éste último, tuvo participación en el programa audiovisual Aguadulce, empero, no logró demostrar que su autoría le correspondiera de manera exclusiva. Por otro lado, aún si se tratase de una obra en colaboración, la cual ha sido definida en doctrina como “las creadas por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones, y bajo una inspiración común (...) Se dice que la colaboración es perfecta cuando la obra es indivisible y que es imperfecta cuando la parte de cada autor puede ser fácilmente individualizada y separada sin alterar la naturaleza de la obra.” (LIPSZYC Delia. Derecho de Autor y derechos conexos, Buenos Aires, Ediciones UNESCO / CERLALC/ ZAVALIA, 1993, pp. 130-131). No fue posible concretar el aporte del señor López a efectos de reconocerle algún tipo de derecho. De lo expuesto se deduce que tampoco podría reconocérsele el derecho moral. Así las cosas, al estar prescritos los derechos patrimoniales y al no podersele reconocer el derecho moral, obliga al rechazo de los cargos enunciados como cuarto, sétimo, octavo, noveno.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 273 de las 9 horas 35 minutos del 23 de abril del 2004.

G. GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR. LEGITIMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA PARA COBRAR LOS DERECHOS A NOMBRE DE LOS MÚSICOS

“I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: En el caso bajo estudio no es necesario la existencia de un asunto pendiente pues por la misma esencia del mismo, se trata de la defensa de intereses corporativos. El interés que ostenta la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica y que la legitima para interponer esta acción, es, en efecto, 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 y, en cuanto los representa y defiende, la Asociación actúa a favor de sus asociados, la colectividad de compositores y autores musicales. De manera que estamos ante un interés de esa Asociación y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 364 de las 16 horas 12 minutos del 21 de enero de 1998. En igual sentido, puede consultarse el fallo número 1829-99 de las 16 horas 9 minutos del 10 de marzo de 1999.

“IV.- De la facultad de la asociación recurrida de cobrar a nombre de los músicos. El artículo 12 de la Convención de Roma establece que: “Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas, intérpretes y ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.” Es con base en esa normativa que las sociedades de gestión pretenden hacer efectivos, en forma colectiva, los derechos reconocidos en la ley a los autores y a los titulares de prestaciones protegidas; en el entendido que los derechos siguen perteneciendo a sus respectivos titulares. Tal y como se ha visto en anteriores ocasiones, el ordenamiento jurídico

costarricense reconoce a las personas o entidades representantes de autores y compositores constituidas legítimamente, facultades suficientes para actuar a nombre de quienes les hayan otorgado su representación en el país para conceder autorizaciones de uso de sus obras y para fijar las tarifas para el uso de su repertorio. Es en ese sentido que en sentencia n°2000-09994 de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del ocho de noviembre del dos mil, la Sala expuso: *“B.- Sobre la actuación de la Municipalidad de Escazú.- Si bien el amparado omite indicar expresamente que el amparo se interpone en contra del órgano administrativo citado, aporta copia de un documento titulado “Requisitos que se deben cumplir para solicitar traspasos, traslados y derechos de explotación de licencias de licores” que acredita que la Municipalidad citada impone la obligación de “10. Presentar autorización o exoneración del uso de repertorio musical...”, fundado en lo dispuesto por los numerales 48, 49, siguientes y concordantes de Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683, que –en desarrollo del artículo 47 constitucional- establece la obligación de los órganos del Estado de conformar sus acciones –preventivas, permisivas y sancionatorias- al mandato de tutela efectiva de los derechos de autores y consumidores, y tratándose de la difusión de ondas sonoras –como es el caso de la reproducción y uso de repertorios musicales-, de los habitantes en general (numerales 50 y 74 constitucionales). De manera que resulta conforme al derecho de la constitución el requisito en cuestión. Ahora bien, la Municipalidad indica que la autorización o exoneración deberá ser extendida por la Asociación de Compositores Musicales, lo que resulta conforme a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y libre asociación en tanto –ver folios 62 y 62- representa y administra los derechos de autor de sus afiliados únicamente y no excluye a otras sociedades o asociaciones de esta competencia o posibilidad. C.- Sobre el cobro realizado por ACAM a las empresas amparadas, no corresponde a este órgano valorar si dicho monto se ajusta o no al repertorio musical difundido en los establecimientos comerciales citados en el escrito de interposición, y a los contratos de representación otorgados previamente por autores nacionales e internacionales, circunstancia que en todo caso tampoco denuncia el amparado, siendo que un pronunciamiento en este sentido resultaría ultrapetitum y la valoración respectiva excede la sumariedad propia del amparo.*

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 6275 de las 15 horas 46 minutos del 10 de mayo del 2006. En igual sentido, véase el voto número 8095 de las 10 horas 12 minutos del 8 de junio del 2006.

“XIV. Literalmente el artículo 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 citada de 1982 establece: “ Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de fonogramas o al organismo de radiodifusión podrán ser practicados por sus mandatarios con poderes específicos, sus causahabientes y derechohabientes, o la sociedad recaudadora que lo representa legítimamente”. Por medio de la Ley N° 7686 del 6 de agosto de 1997 el numeral 156 transcrito fue interpretado auténticamente en el sentido de que el término “Sociedad” incluye tanto a las Sociedades mercantiles como a las Asociaciones. Esta sería la norma, de rango legal, dentro de la cual se entienden incluidas las Sociedades de Gestión Colectiva, sin señalar sus características ni tampoco establecer su legitimación. Es en el reglamento a la Ley 6683 donde se define ese tipo de sociedades. Se trata del Decreto 24611-J publicado en la Gaceta 201 de 24 de octubre de 1995. Específicamente la definición se encuentra en su artículo 48 el cual fue reformado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 26882 de 20 de abril de 1998, modificado posteriormente por la sentencia de la Sala Constitucional Número 1829-99 de las 16 horas y 9 minutos del 10 de marzo de 1999. Esta disposición reglamentaria literalmente dice lo siguiente: “Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas jurídicas privadas, que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro

o la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de los derechos conexos, tanto nacionales como extranjeras, reconocidos por la Ley y por los convenios internacionales que ha ratificado el país; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarle las remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus asociados o representados, o por los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza. De las tarifas que cobren las Sociedades de Gestión Colectiva, sólo podrán reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos administrativos necesarios para la protección de los derechos representados. No podrá distribuirse entre los socios suma alguna de ese porcentaje. ...”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

H. GESTIÓN COLECTIVA. RECONOCIMIENTO. IMPORTANCIA

“XVI. El legislador costarricense no ha regulado ampliamente las Sociedades de Gestión Colectiva. No obstante han sido reconocidas y por tal todas sus particularidades pueden derivarse de los principios generales del Derecho (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Históricamente han llamado “sociedades de autores” o “asociaciones de artistas o productores”, según los casos, a las organizaciones destinadas a la recaudación y distribución de las remuneraciones de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por la comunicación pública de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fijaciones fonográficas, u otras modalidades de explotación. La tendencia actual es cambiar dichos nombres por el de “gestión colectiva”, debido básicamente a las siguientes razones: 1) por existir organizaciones gremiales de autores o de artistas cuya finalidad es cultural, profesional o sindical, sin administrar los derechos patrimoniales de sus asociados, empero la denominación común a ambas clases de asociaciones se presta a confusión; 2) por aquellas agrupaciones administradoras de derechos que también agrupan a personas no creadoras, tal como derechohabientes o causahabientes de los autores, en consecuencia la terminología tradicional no identifica plenamente a las diferentes categorías de asociados, 3) por existir organizaciones de gestión de derechos conexos, que no reúnen a autores, sino a artistas intérpretes y ejecutantes o a productores de fonogramas, 4) por cuanto una misma entidad puede asociar, o administrar, tanto a los titulares de derechos de autor, como a los de derechos artísticos y fonográficos. En consecuencia la denominación más adecuada es la de sociedades, asociaciones o entidades “de gestión colectiva” o de “administración colectiva”. Así por ejemplo la legislación española de 1987 acogió la denominación de “gestión colectiva de derechos patrimoniales”, siguiendo las tendencias de las directivas europeas y la sugerencia contenida en el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI. La gestión colectiva de los derechos patrimoniales en ciertos géneros creativos o conexos, y respecto de algunas formas de utilización, resulta ser el único medio eficaz para que los titulares de derechos sobre las obras, interpretaciones o producciones puedan controlar el uso de esos bienes intelectuales, así como recaudar y distribuir las remuneraciones a que tienen derecho por su explotación. Impone la creación de una infraestructura de asistencia legal que permita ejercer las acciones judiciales o administrativas derivadas del incumplimiento de los contratos o de la utilización no autorizada del catálogo confiado, lo cual resulta más imperioso en los repertorios extranjeros por la mayor dificultad para controlar la utilización de sus obras y producciones en el exterior, y tramitar directa e individualmente la recaudación y distribución de las remuneraciones respectivas. Por otra parte los usuarios también se ven beneficiados, pues únicamente tendrán que dirigirse a una entidad a cumplir con las obligaciones derivadas de la

explotación de todo un catálogo, nacional o internacional. ... XXV. Como ya se ha dicho, en Costa Rica la norma donde se prevén las Sociedades de gestión colectiva es el artículo 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de 1982, fue interpretada auténticamente por Ley N° 7686 del 6 de agosto de 1997 para abarcar dentro del término “Sociedad” tanto a las Sociedades mercantiles como a las Asociaciones. Lamentablemente dicha disposición carece de una normativa completa. Por el Decreto 24611-J (la Gaceta N° 201 del 24 de octubre de 1995) se reglamenta la Ley 6383, y define a las Sociedades de Gestión Colectiva en el artículo 48; a su vez esta norma fue reformada por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 26882 el cual a su vez fue modificado por el voto Número 1829-99 de la Sala Constitucional respecto del concepto de ese tipo de sociedades. El artículo 47 del Decreto N° 24611-J de 1995 antes de ser reformado por Decreto Ejecutivo N° 26882-J las consideraba “organizaciones sin fines de lucro”, pero los artículos 2 y 4 dicen que “no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia”. El Decreto Ejecutivo N° 26882-J recientemente modificó el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, reformando artículos como el 3, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y agregó los artículos 56, 57, 58 y 59. Por su parte el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 6083, del 27 de setiembre de 1977, en su artículo 5.2. establece no estar subordinados a ninguna formalidad el goce y el ejercicio de estos derechos, siendo ambos independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra, y los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se registrarán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección. En ese sentido la inscripción en el Registro de Derechos de Autor es declarativa del derecho y no constitutiva, aunque para ejercer los derechos relativos a esa creación se deben seguir los mecanismos procesales comunes. En los Acuerdos sobre propiedad intelectual aprobados en la Ronda Uruguay, específicamente en los acuerdos de Marrakecht, vigentes en Costa Rica por medio de la Ley N° 7475, se establece la obligación de los Miembros de establecer en la legislación nacional procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual para permitir la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de dichos derechos, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones. Evitando además obstáculos al comercio legítimo, y salvaguardando el abuso. Además dichos procedimientos deberán ser justos y equitativos, no complicados ni gravosos, sin plazos injustificables o retrasos innecesarios. En nuestro país la Sala Constitucional en el voto 364-98 le reconoció a la Asociación de Compositores y Autores Musicales legitimación para plantear acciones de inconstitucionalidad cuando se tratare de la tutela de los derechos de sus representados, por tratarse de la defensa de intereses corporativos; consideró que el interés ostentado por dicha Asociación la legítima 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. En teoría las relaciones jurídicas entre un titular de derecho autoral o conexo y la organización que administra sus aspectos económicos son de diversa índole. Tienden a asimilarse a la del mandado, al otorgarse a la entidad la representación y administración de los derechos de los autores, artistas o productores nacionales o aquellos pertenecientes a sociedades extranjeras del mismo género, con las cuales la nacional mantenga contratos de representación, o de cesión de repertorios. El mandato puede ser voluntario o por imperio de la ley. Aunque en realidad no se trata del típico mandato civil. Precisamente esas Sociedades de gestión representación y a la vez administran repertorios, los cuales como ya se dijo no son un todo estático, por el contrario son variables, pues diariamente ingresan a ellos cientos de obras y producciones para ser protegidas, siendo además cientos los nuevos titulares incorporados a esta modalidad de administración. El repertorio está constituido por obras o producciones de titulares nacionales y además de extranjeros con quienes se debe cumplir con las formalidades necesarias para que

la documentación aportada al proceso tenga el adecuado valor probatorio. La legitimación de las Sociedades de gestión colectiva es controvertida pues surgen posiciones opuestas sobre su labor, por ejemplo, tal como se examinó anteriormente en España algunos autores fundan la legitimación en la presunción establecida en el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, mientras la acusan de inconstitucional y abogan por tal declaratoria.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

I. REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES POR PARTE DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN

“XIX. Las relaciones jurídicas entre un titular de derecho autoral o conexo y la organización que administra sus aspectos económicos son de diversa índole. La primera de dichas relaciones tiende a asimilarse a la del mandato, pues se otorga a la entidad la representación y administración de los derechos de los autores, artistas o productores nacionales o aquellos pertenecientes a sociedades extranjeras del mismo género con las cuales la nacional mantenga contratos de representación, o de cesión de repertorios. Este puede ser voluntario o por imperio de la ley. El primero opera cuando la representación otorgada a la sociedad es facultativa del titular del derecho. El segundo opera cuando la ley al regular las Sociedades de Gestión determina una representación de ésta respecto de los autores. Pero no se trata del típico mandato civil. ... XXVI. El primer motivo del recurso se interpone por errónea lectura de los contratos de representación suscritos entre la actora y otras sociedades de gestión. En el expediente constan 4 tipos distintos de contratos de representación, una de las modalidades es el poder especial otorgado por la Sociedad General de Autores de España (SGAE) a la sociedad Compositores y Autores Musicales de Costa Rica Sociedad Anónima (SACAM S.A.) otorgando poder para conceder en Costa Rica las autorizaciones indispensables para toda ejecución pública de obras musicales; para presentar, realizar o prescindir las demandas; para aplicar las tarifas, medios y métodos de percepción que utilice con obras de su propio repertorio, pudiendo a nombre de su representada, sustituir este poder en todo o en parte, revocar sustituciones o hacer otras nuevas sin que por ello deje de ser Apoderado Especial, actuar a nombre de la Sociedad General de Autores de España. El segundo tipo es el contrato de representación recíproca existente entre La Performing Right Society Ltd (PRS) y La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Mediante un anexo a dicho contrato, la PRS confirió a ACAM el derecho para ceder y/o transferir a SACAM el ejercicio de una parte o la totalidad de las prerrogativas y facultades dispuestas en el contrato de representación recíproca. La tercera modalidad de contrato de representación recíproca es el suscrito entre SACAM y La American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). La cuarta y última modalidad de contrato de representación es la suscrita entre SACAM y las siguientes sociedades: Unión Brasileña de Compositores (UBC), La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Sociedad de Autores y Compositores de Música de México (SACM). En ellos, la sociedad extranjera confiere a SACAM el derecho, en unos exclusivo en otros no, de conceder en el territorio de su ejercicio las autorizaciones indispensables para toda ejecución pública de obras musicales con o sin texto, protegidas de conformidad con las disposiciones legales existentes o futuras. El derecho mencionado lo confieren en la medida en que el derecho de ejecución pública de las obras ha sido o sea cedido, transferido o confiado a la sociedad extranjera por sus socios para su administración, así se habla del repertorio de cada una de esas sociedades de gestión. XXVII. En el caso concreto, efectivamente la sentencia

impugnada hace referencia a la representación por parte de SACAM de los autores, así por ejemplo, dice “en primer lugar la parte actora si tiene la representación de los autores, la misma se constituyó a través de un contrato de representación colectiva cuyos alcances están regulados (sic) en la Ley de Derechos de Autor y Leyes Convexas y la Convención de Berna...”. Basándose para ello en la lista CAE, de obras, compositores y editores elaborada por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, cuya certificación data del 9 de noviembre de 1995. No obstante, en ninguno de los contratos de representación mencionados se observa el repertorio tal cual es; o sea, variable debido a la protección constantemente de cientos de obras y producciones nuevas, incorporándose en consecuencia, cientos de nuevos titulares tanto nacionales como extranjeros, debiendo agregarse en el caso de estos últimos la respectiva documentación al proceso cumpliendo las formalidades del caso para tener valor en juicio. El repertorio entonces está comprendido por una importante gama de obras, musicales, coreográficas, literarias, producción de multimedia, etc. Aunque luego las autorizaciones a conceder por parte de la entidad de gestión no deben referirse a todas ellas. En casos como el presente tales autorizaciones pueden referirse únicamente a una parte de dichas obras o a varias, como lo son el caso del repertorio musical y el de compositores. Las referidas autorizaciones no hacen mención de obras concretas, pues lo verdaderamente interesante es la posibilidad de realizar la comunicación pública de cualquiera de dichas obras musicales como en el caso en cuestión. Es decir, en el repertorio no se sabe a ciencia cierta individualizadamente cual es el conjunto de personas integrantes del repertorio de cada una de ellas, ni tampoco cuáles son sus obras protegidas. Por otra parte, no se puede entender, a la sociedad de gestión, representante de todos y cada uno de los autores de su país, pues por una parte no tienen carácter monopólico y, por otra, existe la posibilidad de la negativa de un autor para ser representado por una de estas sociedades. Consecuentemente, lo procedente es rechazar el presente agravio, pues a pesar de que de los contratos de representación recíproca no se logra dilucidar cuales personas en concreto están cediendo sus derechos a SACAM, pues de conformidad con lo mencionado no se puede entender la cesión de derechos de todos los autores de un país a través de una sociedad de gestión, la existencia del repertorio dentro de tales contratos les incluye y permite su representación. ... XXIX. A la luz del artículo 5 inciso 2) de la Convención de Berna y de los artículos 132 y 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982, el goce y ejercicio de los derechos contenidos en el Convenio no están sujetos a formalidad alguna, no obstante, “...los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección”. Así, en nuestro país, las sociedades legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, pueden actuar en nombre de sus afiliados y de quienes represente legítimamente. Consecuentemente para tener certeza en el contrato de representación debe estipularse, como mínimo, con claridad y precisión la nacionalidad de los autores y obras, y la fecha a partir de la cual se ceden estas facultades de representación a la sociedad. Porque de lo contrario se crearía una gran inseguridad jurídica para quienes desean ser representados, aunque sea en forma genérica, impersonal, sin contenido temporal específico, pues por medio del repertorio la causa de un contrato debe subsumirse en el otro. XXX. Precisamente es en este momento donde deben ser planteados tanto el tema de la legitimación como el de los poderes. Para estudio conviene recordar como la doctrina española basándose en su ley establece la discutida presunción de legitimación. En nuestro caso no se podría presumir la legitimación activa por parte de las sociedades de Gestión porque el legislador no lo ha calificado expresamente. Consecuentemente en Costa Rica se debe aplicar el principio general de representación en la materia, el cual se usaría en cualquier caso en donde una persona quisiera cobrar por otra, esto es, exprese en nombre de quién lo hace. Normalmente necesitaría un mandato con todos los requisitos legales, pero esto último

ha sido variado por nuestro legislador, pues exige a las Sociedades de Gestión de acreditar su representación por medio de un mandato. Normativamente el supuesto del mandato legal podría derivarse de la expresión “serán consideradas como mandatarios de sus asociados y representados”, el cual especificaría una categoría de sujetos (los asociados y representados) beneficiarios del mandato; sin embargo, como es lógico, no individualiza con nombres y apellidos las personas físicas o jurídicas a favor de las cuales recae. Por ello, la Sociedad de Gestión (accionante), debe demostrar la existencia del contrato de la otra Sociedad en nombre de la cual actúa o bien ser su asociada o representada, para poder actuar por ella en virtud del mandato legal. Ese mandato legal es sólo un componente de la legitimación para actuar en juicio. En esta materia, bien lo dice la ley “ Las sociedades... legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos”. Entonces si sus estatutos no se lo permiten no podrá representar a los autores con el fin de cobrar los derechos correspondientes, por otra parte, el artículo 5 inciso 2) del Convenio de Berna, cuando refiere la no subordinación a formalidades de los derechos de autor para su goce y ejercicio, refiere que por el mero acto de creación, sin necesidad de formalidad alguna para ello, una obra será objeto de protección por parte del derecho de autor, sin necesidad de inscripción o cualquier otro tipo de formalidad. En cuanto a asuntos procesales se refiere, siguiendo con el mismo artículo 5 inciso 2) del Convenio de Berna, y haciendo referencia al artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, para reclamar la defensa del derecho de autor se deberán seguir los medios procesales acordados por la legislación del país donde se reclame la protección y deben ser procedimientos justos, equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios. En razón de ello, si nuestro sistema jurídico exige a la Sociedad de Gestión de presentar en juicio un mandato con todos los requisitos legales establecidos en el Código Civil para acreditar su legitimación y se lo concede legalmente, con la única salvedad de aclarar quienes son los representados con el fin de individualizar sobre quien recae la presunción, ello configura un sistema jurídico totalmente congruente. XXXI. Pese cuanto se resuelve más adelante, y aún cuando Kamakiri no lo combatió, la Sala no deja de observar una serie de omisiones por parte de SACAM, las cuales, si se quiere, por la novedad del caso deberán siempre ser observadas en el futuro. 1) SACAM no presentó al juicio la escritura constitutiva, por ello, no queda claro procesalmente para qué fue constituida, se desconoce si está autorizada para cobrar los derechos de autor de sus afiliados o representados, pues bien lo dice la ley "Las sociedades legalmente constituidas para el cobro de derechos de autor" y en el Reglamento, artículo 49 ó 50 dice: "en los términos que resulten de sus estatutos", así se desconoce cuáles términos, resultantes de sus estatutos es que SACAM puede cobrar; 2) si bien nuestro legislador exige a las Sociedades de gestión acreditar su representación por medio de un mandato, ello no se puede extender como para obviar la presentación de sus Estatutos al proceso, así como los contratos de representación firmados con otras sociedades, no necesariamente de cada uno de los autores asociados, a nivel nacional o internacional, pues esto queda implícito dentro del repertorio por los cuales se permite e incluye su representación. 3) Por su parte los acuerdos sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) exige a las sociedades de gestión probar la condición de asociado o representado del actor en nombre del cual se pretende cobrar, así la declaración concertada del Acuerdo contenida en el artículo 42 bajo el numeral 11 extiende la titularidad a entidades gremiales quienes obviamente se consideran legitimadas para actuar.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001.

J. GESTIÓN COLECTIVA. PATENTE COMERCIAL Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. SE SUPEDITA SU RENOVACIÓN A LA APORTACIÓN DE LA FACTURA DE PAGO POR UTILIZACIÓN DE REPERTORIO MUSICAL

“II.- ... De previo a resolver este amparo debe tenerse en cuenta el derecho que le asiste al autor de una obra literaria o artística de utilizarla, razón por la cual solamente éste será el competente para aceptar su edición o difusión. En sentido opuesto pareciera que el recurrente lo que pretende es totalmente lo contrario, de modo tal que en el ejercicio de ese derecho del autor, se le permita utilizar la obra sin restricción alguna, ni autorización de aquél. Sobre el particular, como ya lo ha señalado esta Sala en otras oportunidades, ha de quedar claro que el derecho que le asiste al autor de la obra literaria o artística de permitir la edición o difusión es inherente a él, en el sentido de que la obra es de su propiedad, en consecuencia, él será el único responsable de la utilización o difusión de la misma y por ello, si los diferentes autores le han otorgado a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica su representación para que ésta, a su vez, autorice la utilización o reproducción de alguna obra musical previo pago de un canon establecido, ello sin duda alguna constituye un tema de legalidad cuyo cuestionamiento no puede esta Sala entrar a valorar porque no tiene competencia para determinar si esa asociación cumple o no con los requisitos exigidos para llevar a cabo tal representación. Además de lo dicho debe tomarse en cuenta que la libertad de comercio que existe como garantía constitucional, es el derecho que tiene cualquier persona de escoger, sin más restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. Sin embargo, ya en ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece y en el caso concreto, ello implica el sometimiento al régimen de autorización previa de los espectáculos públicos, entre otras. No puede olvidarse que reiteradamente ha dicho esta Sala que los establecimientos públicos pueden operar siempre que cuenten con los respectivos permisos de funcionamiento y por lo tanto, si no se han sometido al régimen de las autorizaciones previas como lo dispuesto para llevar a cabo espectáculos públicos y la presentación de obras musicales, no podrían operar ajustados a derecho. De esta manera, para que el recurrente y su representada laboren a derecho, deben de contar con la licencia de uso del repertorio musical y para ello deben cancelar un rubro determinado por el uso y lucro de las obras que no le pertenecen; rubro que es establecido por ACAM mediante un tarifario publicado y en base a estándares internacionales aplicado a la realidad de nuestro país, lo cual no ha sido considerado inconstitucional por este Tribunal. Con base en lo anteriormente expuesto, el amparo debe desestimarse al reconocerse la facultad que tiene el autor, a través de su representante, en el caso concreto la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica ACAM, de fijar los montos a pagar por los derechos de uso de sus obras, siendo que, la forma que se utilice para la contratación, las vicisitudes que afecten ese contrato que pudieran cuestionar el derecho de la Asociación recurrida al cobro, como la alegada falta de representación, entre otras, no son temas de constitucionalidad sino de legalidad que deben dilucidarse en la vía ordinaria civil, como corresponde a los conflictos que nazcan de la contratación entre particulares.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 10542 de las 16 horas 3 minutos del 25 de julio del 2006.

K. GESTIÓN COLECTIVA. NATURALEZA Y PROCEDENCIA DEL COBRO POR COMUNICACIÓN PÚBLICA EFECTUADO POR LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

“III.- De la protección de la propiedad intelectual de los músicos y compositores . Acusa el recurrente en primer término que la Asociación recurrida le cobra un tributo por comunicar públicamente música, sin ley que la autorice y sin tener la representación de los músicos. Sobre este tema, contrario a lo que afirma el recurrente el cobro por comunicación pública de obras musicales protegidas no es un tributo, sino que surge como consecuencia del ejercicio de los derechos patrimoniales, que sobre sus obras literarias y artísticas tienen los autores. Esta tutela de los derechos de autor deriva de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Política, según el cual: “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.”; en relación con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 18) constitucional, según el cual es atribución de la Asamblea Legislativa "Promover el progreso de las ciencias y las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones." Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tutela estos derechos en su artículo 27; específicamente en su inciso 2 al señalar: "2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales también da una protección a los derechos de autor al establecer el deber de los Estados Partes en el presente Pacto de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En cuanto a la protección de derecho de autor y derechos conexos, específicamente, Costa Rica también ha ratificado los convenios de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, y la Convención de Roma, para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Más recientemente se han aprobado una serie de normas para proteger las obras en relación con las nuevas tecnologías digitales, específicamente los conocidos Tratado de la OMPI, sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996) y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996). A nivel legal Costa Rica cuenta con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, número 6683, de catorce de octubre de mil novecientos ochenta y dos, reformada por la ley número 7979 de 22 de diciembre de 1999 y Ley No. 8039 de 12 de octubre del 2000, a partir de la cual es desarrollada la relación entre la Administración y los autores y compositores musicales, entre otros. Los artículos 111° y 132° de dicha Ley disponen la posibilidad de que los autores y compositores musicales, en defensa de sus derechos, actúen a través de agrupaciones que los representen, sea para el cobro y distribución de los por eventos generados por la utilización de las obras musicales. Además se ha implementado la ley con la aprobación de Decretos Ejecutivos que la reglamentan, en ese sentido el N° 23845- MP de 26 de julio de 1994, N° 24611-J del 24 de octubre de 1995 y N° 26882-J de 4 de mayo de 1998, en los cuales se regula de manera específica la materia de propiedad intelectual y los derechos de autor. De la amplia normativa en materia de derechos de autor y derechos conexos se concluye que los tales son derechos que forman parte de la denominada "propiedad intelectual" cuyo objeto es la protección de las creaciones del ingenio humano, lo que incluye las obras musicales; a través entre otros del ejercicio del derecho patrimonial para cobrar las utilidades por el uso de sus obras en público, lo que no tiene nexo alguna con la materia impositiva, y se descarta la naturaleza tributaria a que hace referencia el recurrente. En consecuencia se procede a declarar sin lugar el recurso en cuanto a tal extremo.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 6275 de las 15 horas 46 minutos del 10 de mayo del 2006. En igual sentido, véase el voto número 8095 de las 10 horas 12 minutos del 8 de junio del 2006.

III. PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. SIGNOS DISTINTIVOS. CARACTERÍSTICAS

“III. ... Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub-áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. ...”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

B. SIGNOS DISTINTIVOS. CLASIFICACIÓN

“III. ... Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. ...”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

C. SIGNOS DISTINTIVOS. PROTECCIÓN

“III. ... Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos. ...”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

D. SISTEMA MARCARIO EN COSTA RICA

“IX.- ... 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.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia numero 764 de las 15 horas 45 minutos del 25 de septiembre del 2001.

E. MARCA REGISTRADA Y MARCA NOTORIA. TUTELA

“IV. ... La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley nº 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto nº 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: “V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual “sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección” (...), sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, “el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente” (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: “Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley” (artículo 2); “El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el

Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina”, (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo de la posibilidad de la existencia de un distintivo no registral, supuesto que sienta la regla general de que “El empleo y registro de la marca son facultativos...” (artículo 14); y agrega el número 15: “La propiedad de las marcas se regula en general, por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que se valga debe estar inscrita debidamente...”. Luego, que sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata.”. En esta misma orientación el voto n° 46 de las 14 horas 15 minutos del 28 de mayo de 1982 sostuvo: “Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación Argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que se distingue (sic) sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo ... Pero como no hay regla sin excepción, aun dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda protección, (...)” Luego esta sentencia transcribe porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a las marcas de renombre o notorias, que: “deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquieren (sic) por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria” Repite estos precedentes el fallo n° 33 de las 10 horas 5 minutos horas del 1 de julio de 1988. Este afán de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el derecho positivo costarricense, sino hasta la aprobación del Convenio de París que reguló la marca notoria en su numeral 6 bis, el cual indica: “1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2.- Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3.- No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Asimismo, la actual Ley de Marcas N° 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 señala como criterios para determinar si la marca es notoriamente conocida, a modo ejemplificativo: “a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o

servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”. En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Empero, debe aclararse, el principio de especialidad predicado para las marcas notorias, ha venido flexibilizándose, al punto de que el artículo 16 inciso 3 del ADPIC en marcas de fábrica o de comercio establece que: *“El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.* (El destacado es suplido). ...”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

F. MARCA PRESCRIPCIÓN. PLAZO. PUNTO DE PARTIDA

“VI.- El reclamo se origina en la inscripción de J.B. en el Registro de la Propiedad Industrial, como marca de fábrica y comercio para proteger artículos de tejidos de punto, especialmente camisetas, sudaderas, calzoncillos y bloomers, en la clase 25 internacional, a nombre de Luis Robles Barquero, el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos. Esa fecha de inscripción es la que determina la legislación aplicable, pues el plazo de prescripción que corresponde es el que establece la legislación vigente al momento en que se hizo la mencionada inscripción marcaria. No procede aplicar una ley posterior, como pretende el apelante. Una interpretación en ese sentido implicaría conferirle efecto retroactivo a la ley, en contra del administrado, en franca violación del artículo 34 de la Constitución Política, como bien lo señaló la señora jueza a quo. Se trata del instituto que la doctrina denomina ultractividad de la ley, que consiste, precisamente, en que la ley derogada sigue surtiendo sus efectos con respecto a las situaciones jurídicas que se produjeron durante su vigencia, aunque al momento en que se aplique la norma, ésta ya se encuentre derogada. Lo anterior significa que la ley nueva regirá únicamente con respecto a la situaciones jurídicas que se susciten con posterioridad a su entrada en vigor. En conclusión, la normativa aplicable entonces, es el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial vigente desde el 27 de mayo de 1975 y hasta el mes de enero del año 2000. Definitivamente, esa es la ley aplicable porque bajo el régimen establecido en esa ley, se constituyó y se convalidó la inscripción marcaria que originó este asunto, de manera que el hecho de que no estuviera vigente al momento en que se dictó la sentencia, no es óbice para desaplicarla. El plazo de prescripción es de tres años, de conformidad con lo establecido por el artículo 227 del citado

cuerpo legal, de manera que si la inscripción contra la que se reclama se produjo el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos el plazo de prescripción se cumplió el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco. El apelante asegura que hubo interrupciones a ese plazo, y señala concretamente una, que es la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo N° 5582- 96, sin embargo, esa afirmación del recurrente es totalmente equivocada, porque la resolución que menciona no se produjo con ocasión a un reclamo administrativo planteado por él contra la inscripción marcaria a favor de Vega Salazar, sino todo lo contrario; esa resolución se dictó dentro de un proceso administrativo que planteó Vega Salazar para anular la inscripción marcaria a favor de Tecnología Textil de Costa Rica S.A., lo que implica que no puede invocar ese acto, como interruptor de la prescripción que corrió en su contra. Tampoco lleva razón en cuanto a que la inscripción marcaria a nombre del actor, venció y al renovarse se inicia un nuevo plazo de prescripción, lo que tiene como consecuencia que el plazo de la prescripción debiera computarse a partir de la fecha de la renovación. Tal afirmación es falaz, puesto que no se ha demostrado aquí la existencia de una renovación de la inscripción marcaria. De la información que aparece en el expediente, se obtiene que la marca en cuestión se inscribió el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, a nombre de Luis Robles Barquero, y luego, fue cedida a Henry Vega Salazar, pero ese acto traslativo de dominio no implicó una renovación o nueva inscripción de la marca, sino únicamente un cambio en cuanto a la titularidad, que es cosa distinta. Por ello la tesis de la renovación marcaria no resulta aplicable en la especie. Con base en las razones expuestas, lo procedente es confirmar lo resuelto en cuanto a la excepción de prescripción.”

Tribunal Segundo Civil. Sección Extraordinaria. Voto 293 de las 9 horas 30 minutos del 12 de octubre del 2006.

G. MARCA NOTORIA. PRESCRIPCIÓN

“V.- El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está “...*la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos...*” (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o bien, solicita se prohíba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto n° 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: “... *el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo*”

de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles...

Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar...". En lo que toca al sub-judice, -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo."

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005.

H. SIGNOS DISTINTIVOS. MARCA NOTORIA DE SERVICIOS. NOMBRE COMERCIAL. COMPETENCIA DESLEAL. ACCIONES EJERCITABLES. PRESCRIPCIÓN. NORMATIVA APLICABLE.

"III.- Dada la especial naturaleza del objeto del litigio y de las pretensiones de las interesadas, es preciso, de previo a resolver el punto concreto en discusión, ahondar sobre la competencia desleal. La Constitución Política hace gravitar el sistema económico costarricense sobre el principio de la libertad de comercio y, consiguientemente, en el plano colectivo, sobre la libertad de competencia. De ello deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer mecanismos precisos para impedir que tales principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrential del mercado. Esta exigencia se complementa y refuerza, con la derivada del principio de protección al consumidor, en calidad de parte débil de las relaciones del mercado, acogido por el artículo 46 del texto constitucional. En cumplimiento de ese mandato, el legislador patrio promulgó la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 (publicada en La Gaceta de N° 14 del 19 de enero de 1995), cuyo objetivo y fines "*...es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de la regulaciones innecesarias para las actividades económicas*" (artículo 1°, Ley 7472). Dentro de este esquema, el artículo 17 de dicha ley establece la prohibición de los actos de competencia desleal y hace una enumeración de ellos: "*Entre los agentes económicos, se*

prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores”.

El catálogo de actos desleales, fue ampliado por el artículo 28 de la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre del 2000: “Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000”.

En el plano internacional, el Convenio de París, ratificado por la Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 99, Alcance N° 18 del 21 de mayo de 1995, contempla en su artículo 10 bis, la obligación para los Estados miembros, entre ellos Costa Rica, de asegurar a los nacionales de los países de la Unión -y a los asimilados a ellos en virtud del artículo 3-, una protección eficaz contra la competencia desleal. Los párrafos 2) y 3) del artículo contienen una definición de lo que es un acto de competencia desleal, así como ejemplos de actos que deberán prohibirse: *“3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”*. Estas disposiciones contienen legislación común para todos aquellos países que lo han ratificado, lo cual conlleva su obligada aplicación por parte de las autoridades judiciales o administrativas nacionales. La enumeración de ejemplos de actos de competencia desleal no es limitativa y sólo constituye un mínimo. Todos estos tipos mencionados, relativos a actos concretos de competencia desleal, no son compartimentos estancos sino que, por el contrario, se encuentran intensamente interrelacionados entre sí. De esa manera, debe destacarse que todo acto de confusión, presupone inevitablemente un acto de imitación y se plagia en ocasiones con la finalidad de confundir y, mediante la confusión y la imitación que se produce, suele darse un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena. De igual manera sucede con el uso de una marca registrada o un nombre comercial, sin autorización del propietario registral, que comporta un acto de confusión. En el presente caso lo que se está alegando es que, por medio del uso indebido de un nombre comercial y una marca registrada, se crea confusión a la actividad y servicios, que han venido prestando las demandantes desde mucho tiempo atrás, en virtud de lo cual se ha producido un aprovechamiento ilegítimo, en beneficio del demandado, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por las actoras en el mercado. Es decir, que los hechos denunciados en el escrito de demanda, de ser ciertos, constituirían actos de confusión propios de una conducta desleal, perspectiva desde la cual, si se demuestra lo aducido, debe dársele solución al conflicto de intereses planteado en el sub-júdice.

IV.- La Ley 7472 de 24 de diciembre de 1994, no establece qué tipo de acciones pueden los interesados ejercitar contra los actos de competencia desleal, solamente indica en el párrafo final del citado ordinal 17, que quienes se consideren afectados por actos de competencia desleal deben acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que pudieran emprender en defensa de los derechos del consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal. Sin embargo, conforme lo ha establecido la doctrina, son seis las posibles acciones ejercitables: 1) Declarativa de deslealtad del acto; 2) Cesación del acto o prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; 3) Remoción de los efectos producidos por el acto; 4) Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 5) Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto; 6) Enriquecimiento injusto. En la especie, lo petitionado, contempla tres de ellas. Se solicita declarar: la existencia de un derecho marcario y otro de nombre comercial, y consecuentemente, una conducta desleal producto del uso indebido de tales signos distintivos, es decir, una acción declarativa de deslealtad de los actos en que ha incurrido el demandado. En segundo lugar, se pide el cese de los actos de competencia desleal y la prohibición de futuros. Y, finalmente, reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta ilícita. La pretensión de cesación de la

conducta desleal, supone una serie de actos continuados o un solo acto, pero con efectos duraderos en el tiempo, que se inserta en una actividad empresarial, el cual o los cuales se presumen van a ser repetidos en el futuro, que precisa detener. El mecanismo para ello no es otro que la exigencia de cesación o bien, en caso de que de que no se hayan dado, que se prohíban antes de que ocurran. Esta pretensión de cesación consiste en un comportamiento inhibitorio que implica dejar de hacer lo que se está haciendo. Lo anterior resulta de vital importancia para el caso concreto, pues está íntimamente ligado al tema de la prescripción.

V.- La Ley 7472 no establece un plazo de prescripción para la acciones en materia de competencia desleal como si lo hacen otras legislaciones, por ejemplo la Española. Tampoco el Convenio de París, normativa vigente al momento de iniciar la conducta denunciada, lo hace. Sin embargo, en vista de que las actuaciones desleales, atribuidas al demandado, pueden constituir a su vez un uso o explotación indebida de derechos en exclusiva, un nombre comercial y una marca registrada, esa laguna o insuficiencia en la protección jurídica corresponde cubrirla acudiendo a los sistemas de resguardo de tales signos distintivos.

VI.- El artículo 6 bis del Convenio de París, si bien está vigente al momento en que empezaron a darse los actos cuestionados con la inscripción de la sociedad “*Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.*”, en julio de 1995, no resulta aplicable al caso, como lo pretenden las recurrentes. No obstante éstas limitan la falta de aplicación al inciso 3º, para poder entender a qué situaciones está destinada la norma debe hacerse una lectura total del numeral:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

Lo primero que debe destacarse de la norma anterior es que se refiere únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), “*utilizadas para productos idénticos o similares*” pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, los Estados que hayan incorporado en sus legislaciones el Convenio, tienen libertad para aplicar las mismas normas a las marcas de servicios en circunstancias análogas. La finalidad de la disposición que se examina es evitar el registro y uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que

normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de quienes pueden ser inducidos a error, los consumidores. La protección se da, entonces, sólo con relación a marcas notorias conocidas. Las marcas notorias son aquellas conocidas en forma extensa en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas, sin importar, la buena calidad de los productos o servicios, o si está o no registrada. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de la marca. La protección se extiende al registro o uso respecto de productos o servicios idénticos o similares, es decir, bajo el principio de especialidad marcaria. No obstante esto último, a partir de la adopción del Acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de la Propiedad Intelectual (Acuerdo ADPICs o TRIPs), en abril de 1994, artículo 16.3 (Ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994), la protección de las marcas notorias fue ampliada: *“El art. 6° bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”*. El ADPIC deja, pues, de lado para el caso de marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de París.

VII.- Entrando al tema medular de este asunto, el Convenio de París, en el artículo 6 bis, estableció un mínimo de cinco años que deben contemplar las legislaciones de los países adoptantes del convenio, para solicitar la anulación de la inscripción de una marca transgresora, y dejó libre a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. También estableció la imprescriptibilidad de la acción de nulidad o de prohibición de uso de la marca notoria, cuando ha sido registrada o utilizada de mala fe. Existirá mala fe, cuando la persona que registra o utiliza la marca en conflicto tiene conocimiento de la marca notoria conocida y probablemente tiene la intención de aprovechar la posible confusión entre esa marca y la que ha registrado o utilizado. La marca Cardiso, afirman las recurrentes, es una marca notoria, pues dicen se trata de una marca que goza de amplia difusión entre los consumidores de la clase de servicios en que se aplica. Por ser la notoriedad, el conocimiento en los círculos interesados, está a cargo de quien invoca su titularidad, probar tal extremo, no bastando su dicho. En este caso, las actoras no acreditaron el prestigio y difusión de su marca, ni tampoco la mala fe del demandado, lo que descarta en el sub examen la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París. Ahora bien, lo anterior permite concluir que el artículo 227 del Convenio Centroamericano, no puede entenderse derogado, salvo en caso de marcas notoriamente conocidas, sino hasta que lo fue en forma tácita por la Ley 7978 del 6 de enero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y, en forma expresa, por la Ley N° 7982 de 14 de enero del 2000, Aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, que al momento de iniciar las conductas atribuidas al demandado, el plazo de prescripción de las acciones para solicitar la prohibición del uso de los signos distintivos, léase el nombre comercial y marca Cardiso, era de tres años: *“Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años”* (Artículo 227 del Convenio Centroamericano). Si bien ésta es la norma a aplicar, el *quid* del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en las particularidades del acto, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de

tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles, que en este caso, por simple lógica, no serán de cese, sino más bien de prohibición de actos similares a futuro y de cobro de daños y perjuicios, básicamente. Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo y, de que se ejercite una acción declarativa vinculada a otra de cesación, el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar, pues basta tomar el último acto para estar dentro del plazo legal. Y si el uso cesó, en algún momento, la acción para hacerlo cesar pierde sentido. El plazo de tres años debe entenderse aplicable a otras acciones civiles derivadas de la competencia desleal, o bien cuando se está ante un acto único y concreto. Esta es la interpretación correcta, tanto desde el punto de vista teleológico y sistemático como desde uno técnico. No debe olvidarse que en materia de represión de competencia desleal, el bien jurídico protegido, en primera instancia, es la libre competencia como institución y los intereses tutelados son no solo los intersubjetivos sino también los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, por lo tanto y entre otros, los intereses de los consumidores, así como también el interés general. Lo anterior lleva a concluir que efectivamente, el ad quem interpretó en forma errónea, tal como lo alega la parte actora, el artículo 227 del Convenio Centroamericano, al declarar prescrita la acción de cesación promovida por las actoras, por asumir que el plazo fatal empezó a correr ininterrumpidamente a partir de que el co-demandado Hirsch Keibel, en fecha 28 de julio de 1995, constituyó la sociedad anónima denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A. Lo cierto es que al momento de la interposición de la demanda en el año de 1999, los supuestos actos no habían cesado, por lo que el plazo de prescripción no había empezado a correr, dada la naturaleza continua de los actos achacados. En todo caso, la coactora Inversiones Cyndisa S.A., hasta el 2 de julio de 1999 fecha en que inscribió la marca de servicios Cardiso, es que estuvo legitimada para plantear las acciones por competencia desleal y marcarias para prohibir el uso ilegítimo de su marca.”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005.

[Fin del documento]