



Jurisprudencia sobre la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

Rama del Derecho: Derecho Comercial.	Descriptor: Derecho Industrial.
Palabras Claves: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor.	
Fuentes de Información: Jurisprudencia.	Fecha: 03/10/2014.

Contenido

RESUMEN	2
JURISPRUDENCIA.....	2
1. Medidas Cautelares.....	2
2. Artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual	16
3. Daños y Perjuicios en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	18
4. Apelación sobre la Resolución de Medidas Cautelares.....	22
5. Improcedente Recurso de Apelación contra Resolución que Decreta Medidas Cautelares.....	24
6. Artículo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 125 de la Ley de Derechos de Autor	25
7. Creación del Tribunal Registral Administrativo	26
8. Vía Idónea para Reclamar los Agravios por Competencia Desleal y los Derechos de Propiedad Intelectual.....	28
9. Artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Prueba	30

10. Daños y Perjuicios en la Ley de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	32
11. Artículo 46 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	34
12. La Acción Penal en Materia de Derechos de Autor	35
13. Artículo 45 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	37
14. Artículo 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.....	38

RESUMEN

El presente documento contiene jurisprudencia sobre la **Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**, considerando los supuestos elaborados por los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia.

JURISPRUDENCIA

1. Medidas Cautelares

[Tribunal Agrario]ⁱ

Voto de mayoría:

VI. Agravios de la parte actora. - La parte actora se muestra disconforme con el rechazo de la solicitud de *ordenar el cese de la producción, empaque y venta de semillas de girasol, lisianthus y dragón*, para evitar la práctica de competencia desleal, conforme a las normas que rigen esa materia, en particular el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor. Si bien es cierto, la referida norma indicada por el recurrente hace referencia a la competencia desleal y los actos prohibidos entre distintos tipos de empresas, que se consideran como desleales, no es en ella donde se regulan las medidas cautelares en esta materia. Dichas **medidas cautelares**, se regulan expresamente en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 11 de octubre del 2000, y, para el caso en estudio, en la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales NO. 8631 del 28 de febrero del 2008, reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 35677-MAG, del 19 de noviembre del año 2009 (Publicado en La Gaceta No. 6 del 11 de enero 2010). Como ambas regulaciones legales son idénticas, transcribimos la Ley de Obtenciones Vegetales las normas de interés:

"ARTÍCULO 34. Adopción de medidas cautelares Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de obtención vegetal, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente o la Ofina, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial o la Ofinase requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente, antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

ARTÍCULO 35. Proporcionalidad de la medida Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida, así como los daños y perjuicios que esta pueda provocar.

ARTÍCULO 36. Medidas **a)** Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: **b)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. **c)** El embargo de las variedades falsificadas o ilegales. **d)** La suspensión del despacho aduanero de las variedades referidas en el inciso b) anterior. **e)** La caución, por el presunto infractor, de una fianza o de otra garantía suficiente." Como puede observarse, es factible adoptar medidas cautelares dentro de procesos sumarios en donde se pretende tutelar derechos de propiedad intelectual, o cuando se produzcan actos de competencia desleal. Sobre este tema, ya el Tribunal ha tenido la oportunidad de profundizar en una resolución reciente en la cual se indicó:

"IV. Sobre el Sistema Gradual de Medidas Cautelares Típicas en materia de propiedad industrial y competencia desleal: La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante LPODPI) y los artículos 17 y 61 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor regulan cuatro medidas cautelares típicas en esta materia: la Prohibición de Innovar y/o Contratar; el Decomiso o Secuestro Precautorio de Bienes, la Suspensión del Despacho Aduanero de Mercancías, Materiales o Medios Falsificados o ilegales y la Fianza. Ello por disposición del artículo quinto, el cual indica: "ARTÍCULO 5. Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b). d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente." Vistas las medidas cautelares solicitadas y acogidas en este caso en específico, conviene analizar la naturaleza, contenido, presupuestos y efectos de las dos primeras. En este tipo de medidas se pretende satisfacer, en forma anticipada, sea total o parcialmente, la pretensión de fondo del actor. Se denominan medidas anticipativas o autosatisfactivas. Es por ello que en estas medidas el peligro de demora

tiene un factor determinante, a tal punto que el legislador ha previsto este tipo de medidas, como excepción a la correlatividad entre la pretensión cautelar y principal, ya que como ha sostenido la más reciente doctrina procesal argentina: “la procedencia de las medidas autosatisfactivas está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios”. GALDOS (Jorge Mario). “El Contenido y el Continente de las Medidas Autosatisfactivas”, en: PEYRANO (Jorge Walter) y otros. Medidas Autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, p.61. Se ha cuestionado estas medidas pues significa una ejecución anticipada de la sentencia a través de su decreto. Sin embargo, dado que este tipo de medidas se dan en forma típica, como autorización del legislador para casos urgentes, de anteceder la ejecución al conocimiento, por lo que requieren que el *fumus boni iuris* sea demostrado plenamente. Ejemplo de estas medidas las tenemos no solo en materia de propiedad intelectual, sino también en materia de familia, como lo son las medidas de violencia doméstica y la pensión provisional de alimentos, en civil, como el embargo preventivo en el proceso monitorio y la suspensión de obra nueva en vía interdictal; y en penal un claro ejemplo es la prisión preventiva. En todos estos casos, el legislador tipifica que para ciertas situaciones concretas, el juez puede dictar medidas cautelares típicas permitiéndole, en aras de proteger lo cautelado, aplicar anticipativa lo que podría deducirse en una eventual sentencia estimatoria.-

VII. Sobre la medida cautelar típica de Prohibición de Innovar y/o Contratar: Contenida en el artículo 5 inciso a) de la LPODPI, y denominada normativamente como “cese inmediato de los actos que constituyen la infracción”; es mejor conocida en el derecho comparado como “prohibición de contratar y/o innovar”; ya que “en virtud de ella se ordena a una de las partes que se abstenga de celebrar uno o más contratos determinados respecto de los bienes litigiosos o que han sido objeto de embargo”. DIEZ SOLIMINE (Omar Luis). *Medidas Cautelares sobre Automotores*, Buenos Aires, Astrea, 1999, p.153. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7472, procede esta medida cuando hay indicio claro de que hay mercadería ilegal, adulterada, vencida, o que lleve a engaño a los consumidores o ponga en peligro de ocasionar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho de propiedad industrial afectado. La prohibición de contratar es una forma especial de la prohibición de innovar, esta medida cautelar se aplica con la prevención administrativa o con la notificación de la resolución judicial que ordena este congelamiento, teniendo el afectado que “evacuar del mostrador o stand” los bienes que han sido congelados y abstenerse de comercializarlos, por ello, constituye e implica una verdadera prohibición de contratar. Esta medida cautelar, por sí sola, no requiere el incautar los bienes (pues es el contenido propio del decomiso, como se verá más adelante) ni requieren que éstos bienes sean necesariamente inscribibles o individualizables en un primer momento. Su justificación radica en que el titular de un derecho de autor, o de una patente, marca o

cualquiera de los derechos de propiedad industrial “no le basta con la reacción mediata del ordenamiento jurídico, sino que precisa de una reacción inmediata para que no se le ocasione un perjuicio irreparable, que el legislador presume por el hecho de explotar la patente o realizar actos preparativos serios y efectivos con esta finalidad.” PEREZ DAUDI (Vicente). Las Medidas Cautelares en el Proceso de Propiedad Industrial, Barcelona, Bosch, 1996, p.186. Esta medida cautelar es de naturaleza autosatisfactiva o anticipativa, indudablemente, ya que busca una finalidad que también puede hallarse dentro de las pretensiones principales del proceso principal, el cual es el cese de la actividad que constituya una infracción a la normativa en esta materia. Pero su finalidad no queda ahí, pues cumple con una doble función: por un lado evita el riesgo de una imposibilidad de ejecución específica de la sentencia, menoscabada por la conducta de competencia desleal y por otro lado, un daño de difícil reparación por la dificultad de valorizar y cuantificar los daños, aunque sean indemnizables. En este tipo de medida cautelar típica, **el presupuesto de peligro de demora** constituye cualquier afectación al derecho de propiedad industrial, tipificados también por el legislador, en el artículo 28 de la LPODPI, que los denomina como actos de competencia desleal, los cuales son: “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.” A pesar de encontrarse tipificadas las infracciones, como presupuesto fáctico para el decreto de esta medida, debemos tomar en cuenta el tecnicismo en que cada una de estas infracciones pueden suscitarse en el caso concreto. La casuística es variadísima en un mundo globalizado, donde las formas de comercio y propaganda se dan en una forma cada vez más sofisticada al ritmo de los avances tecnológicos y mucho más rápido que el dictado de una medida cautelar, o peor aún, de una sentencia final. En estos casos, esta medida autosatisfactiva o anticipativa debe cumplir con el otro presupuesto: la **apariencia o verosimilitud de buen derecho** o *fumus boni iuris* con la acreditación del solicitante como titular de los derechos de propiedad industrial. Recordemos que en este tipo de

medidas, la pretensión cautelar es similar al de la principal, no hay correlatividad por esta identidad de pretensiones, pero, no significan la inconstitucionalidad de estas medidas, pues son previstas por el legislador, para tutela de casos urgentes de un daño irreparable, que, al final de cuentas, es lo que procura evitar la ley proscribiendo las acciones con la calidad de infracciones.-

"(Tribunal Agrario, No. 173F-11 de las 15:10 horas del 22 de febrero del 2011). En dicho caso, el tribunal analizó las medidas cautelares en un proceso sumario de competencia desleal, por la utilización de signos distintivos, conflicto entre dos empresa agroindustriales.

VIII. Juicio de verosimilitud y presupuestos.- El caso que ahora nos ocupa, a diferencia del citado en el considerando anterior, está referido más bien a la aparente *competencia desleal* entre dos *empresas fitomejoradoras* de variedades de semillas, en particular de girasol, tema en el cual la parte actora SAKATA CEN TROAMERICA S.A. solicita las medidas cautelares, por considerar que los demandados, Laura Flores Trejos y Yo Arita, ex-empleados de la actora, crearon una empresa denominada Florarte del Sol S.A., *mediante la cual están aparentemente, produciendo y comercializando semillas de girasol, de una variedad idéntica a la de SAKATA CENTROAMERICANA S.A.*, procurando, incluso, atraer parte de la clientela de ésta última empresa. De los elementos probatorios aportados al proceso, este Tribunal concluye en un juicio de verosimilitud positivo, o favorable a la actora, en relación a la apariencia de buen derecho, que es solo eso, la *apariencia*, vinculando a una *eventual* titularidad del derecho de propiedad intelectual que reclama, presuntamente reconocido por los demandados en cláusulas contractuales previas a este proceso judicial, también vinculadas con *aparentes cláusulas de confidencialidad*. Véase, al efecto, la traducción oficial, del documento del 29 de abril de 1999, puntos 2 y 3 (folio 9), en relación con los compromisos asumidos por el co-demandado, Yo Arita; así como el documento del 21 de setiembre, denominado "Acuerdo de Confidencialidad y de Derechos de Propiedad", *aparentemente* reconocidos por Laura Flores Trejos en los puntos 2 y 3 a favor de SAKATA CENTROAMERICA S.A. (folio 23 y 24), así como la nota *aparentemente* enviada por la empresa Sakata, el 14 de setiembre del 2007 (folio 26) luego de su renuncia recordándole las cláusulas de dicho documento. Esa apariencia, se vincula, además, con otros elementos de juicio que hacen *presumir* la posible existencia de una competencia desleal entre empresas competidoras en el mejoramiento, producción y comercialización de variedades de girasol, lo cual se evidencia en las copias de correos electrónicos enviados por Yo Arita, el 18 de octubre del 2007, en donde se hace referencia a su labor de reproducción de Girasol en SAKATA, ofreciendo la variedad de Girasol llamada #101 (folio 4), así como el correo electrónico del 24 de setiembre del 2007 y del 15 de setiembre del 2007 (folios 5 y 6), presentándose como Director General de Florarte del Sol S.A. Es aquí donde se sustenta el fundado temor, de que la empresa demandada, provoque esa competencia

desleal, lo cual está relacionado con el peligro en la demora -lamentablemente esta medida cautelar se ha retrasado-, por cuanto también existen elementos para determinar que la demandada Florarte está ofreciendo a clientes la especie *sunflower '101'* (folios 1 y 2), que es *aparentemente*, una variedad ofertada y vendida por Sakata (contrátesen, los folios 19 a 21). De ahí que existen los elementos de juicio necesarios para atender la medida cautelar que, como bien lo indica la parte recurrente, es una medida típica que encuentra su sustento en las normas de la legislación especial relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual, la tutela del consumidor, y la protección de variedades vegetales. La vía sumaria, como bien lo aduce el recurrente, y en particular la tutela cautelar, es el único medio procesal para que judicialmente se obligue a los *aparentes* competidores desleales a suspender la actividad de producción y comercialización, ante el fundado temor de que le puedan provocar a la accionante un daño en la propiedad intelectual de su empresa, de imposible o difícil reparación. Sin duda alguna, en este caso existe una correspondencia directa entre el objeto el proceso y la medida cautelar típica solicitada. Por otra parte, es importante dejar claro, tanto a la parte actora, como a la parte demandada, que será en la sentencia de fondo, en donde se defina a quién corresponde o no la titularidad de la propiedad intelectual que se reclama, o si ha existido o no competencia desleal. La medida cautelar tiene como propósito anticipar, con un juicio de valor aproximado, los eventuales efectos de una sentencia estimatoria, sin que ello signifique, necesariamente, que se deba acoger la demanda en sentencia. Justamente por esa razón, la legislación especial somete la adopción de éstas medidas a criterios de proporcionalidad, razonabilidad, y quien solicite la medida debe otorgar garantía suficiente, antes de que se adopte de manera efectiva, para proteger al supuesto infractor y así evitar abusos (ver artículos 3 de la Ley de Observancia 34 y 35 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Finalmente, este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre los argumentos de la parte demandada, en el sentido de que no se ha demostrado la "titularidad de la propiedad intelectual", y siendo ese el presupuesto para adoptarla, no se podría conceder. Sin embargo, debe indicarse con claridad, que en este caso hay elementos contractuales y suficientes documentos que permiten dictar el juicio de similitud favorable a la empresa actora, tal y como se explicó más arriba. Una cosa es la inscripción formal, y de carácter administrativo, de un derecho de propiedad intelectual, en relación con una variedad genética, y otra es su reconocimiento expreso entre sujetos de carácter privado, incluso mediante aparentes cláusulas de confidencialidad. Además, debe tomarse en consideración, que la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, fue promulgada en nuestro país hasta el 28 de febrero del 2008, y su reglamento, publicado hasta enero del 2010, siendo la Oficina Nacional de Semillas la encargada de regularizar dichos trámites para obtener la inscripción respectiva. Sin embargo, por los compromisos asumidos por Costa Rica, en Tratados Internacionales Anteriores (solo a manera de ejemplo, el Convenio Centroamericano de protección de la propiedad

industrial, el ADPIC, el Convenio UPOV), así como otras leyes especiales (Consumidor, Marcas y otros Signos Distintivos, Observancia de la Propiedad Intelectual), es evidente que ya existían normas que otorgaban una protección cautelar especial, como lo reconoció la misma Sala Constitucional en la Sentencia la Sala Constitucional, en Voto No. 355-95 de las 17:33 horas del 18 de enero de 1995.-

IX. En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de Protección del Consumidor, 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, así como los numerales 34, 35 y 36 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, se revoca la resolución del Juzgado Agrario de San José, parcialmente, en cuanto rechazó la solicitud de suspensión de los actos contra los cuales se relama. En consecuencia, se ordena al a quo: Emitir de inmediato una orden de suspensión de la producción, empaque y venta de semillas de especies de girasol *lisianthus* y *dragón* que pudieran estar realizando los demandados Arita y Flores, ya sea a nombre personal o a través de su empresa Florarte del Sol S.A., principalmente en cuanto a la producción, comercialización de la especie '101'.- A fin de garantizar eventuales daños y perjuicios y proteger al supuesto infractor, se fija una causión o contracautela por un monto de cuatro millones de colones, los cuales deberán ser depositados a la cuenta del Juzgado Agrario, dentro de los ocho días siguientes a la firmeza de esta resolución.

II. Recurso de la parte actora. La parte actora se muestra disconforme con el rechazo de la solicitud de *ordenar el cese de la producción, empaque y venta de semillas de girasol, lisianthus y dragón*, recordando que el asunto fue presentado como un proceso civil, a fin de proteger la propiedad intelectual e industrial, y evitar la práctica de competencia desleal, conforme a las normas que rigen esa materia. Si bien se determinó que debía seguir en vía sumaria, debe basarse en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, pues se trata de actos contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, por lo que solicita un cese de producción en sede agraria como medida precautoria, lo cual no es temerario ni desmesurado, sino que más bien es una medida necesaria para la tutela efectiva de los derechos de SAKATA, que busca evitar un daño mayor. La vía sumaria, aduce, es el único medio procesal para que judicialmente se obligue a los competidores desleales a suspender la actividad ilícita, en daño de la propiedad intelectual de su empresa. La demanda, aduce, tiene apariencia de buen derecho, y existe un peligro de los daños provocados, por la explotación de su propiedad intelectual por terceros ajenos a la empresa. La medida cautelar solicitada, aduce, no es atípica en materia de propiedad intelectual. Los demandados producen, señala, usando propiedad intelectual que no es de su propiedad, pues la producción de Flores y Arita, a través de su compañía se basa en conocimientos adquiridos cuando ambos trabajaban para SAKATA, por lo que existe una correspondencia directa entre el objeto del proceso y la medida solicitada. Por ello solicitan el embargo de los bienes

productivos de los demandados y la suspensión de toda actividad productiva (ver folios 204-208).

III. Recurso de la parte demandada. El apoderado de Laura Flores Trejos (ver folio 197) Yo Arita y Florarte del Sol S.A. apeló aduciendo que de la prueba ofrecida por la parte actora, no se denota titularidad de uno o varios secretos industriales presuntamente infringidos por sus representados, o depósito alguno ante el Registro de Propiedad industrial. Las medidas, aduce, fueron ordenadas de manera arbitraria porque no presentan estrecha relación con la eficacia del fallo estimatorio. La actora, aduce no comprueba que la actividad de su representados pueda manifestar peligro para Sakata, pues esta no demuestra titularidad de la creación industrial, y tampoco ha especificado los supuestos daños sufridos. Por ello, a su juicio, no se cumplen los presupuestos para ordenar el embargo preventivo de bienes. Por ello solicita se revoque la resolución y se rechace la medida cautelar solicitada, al exceder los poderes del Juez (ver folios 213-215)

IV. Consideraciones de carácter procesal. En primer lugar, debe indicarse que la resolución recurrida, sin bien es cierto acogió la medida cautelar típica solicitada por la parte actora, de embargo preventivo, en la parte dispositiva del Por Tanto, no indicó expresamente qué es lo que acoge, lo cual podría considerarse un vicio de nulidad, dado que el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, en relación al 155 del Código Procesal Civil, exigen en el por tanto pronunciamientos concretos. Pese a lo anterior, como ninguna de las partes invocó el vicio, no es procedente que este Tribunal declare a estas alturas procesales la nulidad por la nulidad misma. Máxime que las partes combaten aspectos de fondo y no de forma. En consecuencia. En segundo lugar, la parte actora, recurrente, pretende volver a discutir la naturaleza (agraria o civil) de este proceso sumario de competencia desleal. Asunto que está sobradamente precluído, pues la Sala Primera de Casación, con buen tino, atendiendo a la especialidad de la materia, indicó con claridad, que este asunto debía ser del conocimiento de la Jurisdicción Agraria especializada, criterio que ha reiterado ya en otros casos similares. No es cierto que la Ley de Promoción de la Competencia o la Ley de Propiedad Intelectual le otorguen una competencia exclusiva a la Jurisdicción Civil para conocer de estos asuntos, máxime cuando se trata de la producción y protección de variedades genéticas y su comercialización. En tercer lugar, le llama la atención a este Tribunal, al Juez de Primera instancia, por cuanto hace una cita doctrinal, indicando solamente el nombre del autor, sin reseñar la fuente o el libro empleado, pero no relaciona la referida cita con el caso concreto, ni deslinda la naturaleza de las medidas cautelares que está resolviendo. Mucho menos hace referencia a las normas jurídicas, a los criterios de hecho, o de equidad (como lo exige el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), respecto de las restantes medidas cautelares. Es decir, no analiza ningún elemento de los aportados al proceso, y simplemente las rechaza argumentando que su adopción sería anticipar criterio. Pese a lo anterior, como se

expuso más arriba, a nada conduciría una nulidad, por esa carencia de lo resuelto, dado que las partes se limitan a aspectos de fondo que se procederá a resolver de inmediato.

V. Reclamos de la parte demandada. El agravio de la parte demandada es totalmente improcedente, por cuanto el artículo 33 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece claramente que "*Cuando se juzgue necesario para asegurar los resultados del juicio, la parte interesada podrá solicitar el arraigo o el embargo preventivo...El juez debe limitar el embargo a los bienes que sean indispensables para garantizar el derecho del embargante.*"

En este caso, la parte actora garantizó el embargo, depositando el 25%, de la estimación (para eventuales daños y perjuicios). Aduce la parte demandada que se dictó la medida arbitrariamente, sin que la actora presentara título o demostrara su propiedad industrial. Sin embargo, ello no es de recibo, porque el embargo es una medida típica, que requiere únicamente del depósito para practicarlo, y justamente la garantía sirve para cubrir eventuales daños y perjuicios. Sobre la constitucionalidad de dichas medidas, la Sala Constitucional, en Voto No. 355-95 de las 17:33 horas del 18 de enero de 1995, ratificó la validez de la aplicación del embargo y otras medidas cautelares, con el fin de asegurar los eventuales daños y perjuicios, con el fin de proteger adecuadamente los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores, entre los cuales se incluye el embargo preventivo, haciendo alusión al artículo 68 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Lo único que debe acoger el Tribunal como reclamo, es que el embargo debe limitarse a los bienes que sean absolutamente indispensables para garantizar el derecho del embargante, en consecuencia se confirma lo resuelto, en ese extremo, con la salvedad indicada.

VI. Agravios de la parte actora. - La parte actora se muestra disconforme con el rechazo de la solicitud de *ordenar el cese de la producción, empaque y venta de semillas de girasol, lisianthus y dragón*, para evitar la práctica de competencia desleal, conforme a las normas que rigen esa materia, en particular el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor. Si bien es cierto, la referida norma indicada por el recurrente hace referencia a la competencia desleal y los actos prohibidos entre distintos tipos de empresas, que se consideran como desleales, no es en ella donde se regulan las medidas cautelares en esta materia. Dichas **medidas cautelares**, se regulan expresamente en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 11 de octubre del 2000, y, para el caso en estudio, en la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales NO. 8631 del 28 de febrero del 2008, reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 35677-MAG, del 19 de noviembre del año 2009 (Publicado en La Gaceta No. 6 del 11 de enero

2010). Como ambas regulaciones legales son idénticas, transcribimos la Ley de Obtenciones Vegetales las normas de interés:

"ARTÍCULO 34. Adopción de medidas cautelares Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de obtención vegetal, durante su transcurso o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente o la Oficina, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial o la Oficina requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente, antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

ARTÍCULO 35. Proporcionalidad de la medida Toda decisión que resuelva la solicitud de adopción de medidas cautelares, deberá considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida, así como los daños y perjuicios que esta pueda provocar.

ARTÍCULO 36. Medidas **a)** Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: **b)** El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. **c)** El embargo de las variedades falsificadas o ilegales. **d)** La suspensión del despacho aduanero de las variedades referidas en el inciso b) anterior. **e)** La caución, por el presunto infractor, de una fianza o de otra garantía suficiente." Como puede observarse, es factible adoptar medidas cautelares dentro de procesos sumarios en donde se pretende tutelar derechos de propiedad intelectual, o cuando se produzcan actos de competencia desleal. Sobre este tema, ya el Tribunal ha tenido la oportunidad de profundizar en una resolución reciente en la cual se indicó:

"IV. Sobre el Sistema Gradual de Medidas Cautelares Típicas en materia de propiedad industrial y competencia desleal: La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante LPODPI) y los artículos 17 y 61 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor regulan cuatro medidas cautelares típicas en esta materia: la Prohibición de Innovar y/o Contratar; el Decomiso o Secuestro Precautorio de Bienes, la Suspensión del Despacho Aduanero de Mercancías, Materiales o Medios Falsificados o ilegales y la Fianza. Ello por disposición del artículo quinto, el cual indica: "ARTÍCULO 5. Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b). d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente." Vistas las medidas cautelares solicitadas y acogidas en este caso en específico, conviene analizar la naturaleza, contenido, presupuestos y efectos de las

dos primeras. En este tipo de medidas se pretende satisfacer, en forma anticipada, sea total o parcialmente, la pretensión de fondo del actor. Se denominan medidas anticipativas o autosatisfactivas. Es por ello que en estas medidas el peligro de demora tiene un factor determinante, a tal punto que el legislador ha previsto este tipo de medidas, como excepción a la correlatividad entre la pretensión cautelar y principal, ya que como ha sostenido la más reciente doctrina procesal argentina: “la procedencia de las medidas autosatisfactivas está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios”. GALDOS (Jorge Mario). “El Contenido y el Continente de las Medidas Autosatisfactivas”, en: PEYRANO (Jorge Walter) y otros. Medidas Autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, p.61. Se ha cuestionado estas medidas pues significa una ejecución anticipada de la sentencia a través de su decreto. Sin embargo, dado que este tipo de medidas se dan en forma típica, como autorización del legislador para casos urgentes, de anteceder la ejecución al conocimiento, por lo que requieren que el *fumus boni iuris* sea demostrado plenamente. Ejemplo de estas medidas las tenemos no solo en materia de propiedad intelectual, sino también en materia de familia, como lo son las medidas de violencia doméstica y la pensión provisional de alimentos, en civil, como el embargo preventivo en el proceso monitorio y la suspensión de obra nueva en vía interdictal; y en penal un claro ejemplo es la prisión preventiva. En todos estos casos, el legislador tipifica que para ciertas situaciones concretas, el juez puede dictar medidas cautelares típicas permitiéndole, en aras de proteger lo cautelado, aplicar anticipativa lo que podría deducirse en una eventual sentencia estimatoria.-

VII. Sobre la medida cautelar típica de Prohibición de Innovar y/o Contratar: Contendida en el artículo 5 inciso a) de la LPODPI, y denominada normativamente como “cese inmediato de los actos que constituyen la infracción”; es mejor conocida en el derecho comparado como “prohibición de contratar y/o innovar”; ya que “en virtud de ella se ordena a una de las partes que se abstenga de celebrar uno o más contratos determinados respecto de los bienes litigiosos o que han sido objeto de embargo”. DIEZ SOLIMINE (Omar Luis). *Medidas Cautelares sobre Automotores*, Buenos Aires, Astrea, 1999, p.153. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7472, procede esta medida cuando hay indicio claro de que hay mercadería ilegal, adulterada, vencida, o que lleve a engaño a los consumidores o ponga en peligro de ocasionar una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho de propiedad industrial afectado. La prohibición de contratar es una forma especial de la prohibición de innovar, esta medida cautelar se aplica con la prevención administrativa o con la notificación de la resolución judicial que ordena este congelamiento, teniendo el afectado que “evacuar del mostrador o stand” los bienes que han sido congelados y abstenerse de comercializarlos, por ello, constituye e implica una verdadera prohibición de contratar. Esta medida cautelar, por sí sola, no requiere el incautar los bienes (pues

es el contenido propio del decomiso, como se verá más adelante) ni requieren que éstos bienes sean necesariamente inscribibles o individualizables en un primer momento. Su justificación radica en que el titular de un derecho de autor, o de una patente, marca o cualquiera de los derechos de propiedad industrial “no le basta con la reacción mediata del ordenamiento jurídico, sino que precisa de una reacción inmediata para que no se le ocasione un perjuicio irreparable, que el legislador presume por el hecho de explotar la patente o realizar actos preparativos serios y efectivos con esta finalidad.” PEREZ DAUDI (Vicente). Las Medidas Cautelares en el Proceso de Propiedad Industrial, Barcelona, Bosch, 1996, p.186. Esta medida cautelar es de naturaleza autosatisfactiva o anticipativa, indudablemente, ya que busca una finalidad que también puede hallarse dentro de las pretensiones principales del proceso principal, el cual es el cese de la actividad que constituya una infracción a la normativa en esta materia. Pero su finalidad no queda ahí, pues cumple con una doble función: por un lado evita el riesgo de una imposibilidad de ejecución específica de la sentencia, menoscabada por la conducta de competencia desleal y por otro lado, un daño de difícil reparación por la dificultad de valorizar y cuantificar los daños, aunque sean indemnizables. En este tipo de medida cautelar típica, **el presupuesto de peligro de demora** constituye cualquier afectación al derecho de propiedad industrial, tipificados también por el legislador, en el artículo 28 de la LPODPI, que los denomina como actos de competencia desleal, los cuales son: “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.” A pesar de encontrarse tipificadas las infracciones, como presupuesto fáctico para el decreto de esta medida, debemos tomar en cuenta el tecnicismo en que cada una de estas infracciones pueden suscitarse en el caso concreto. La casuística es variadísima en un mundo globalizado, donde las formas de comercio y propaganda se dan en una forma cada vez más sofisticada al ritmo de los avances tecnológicos y mucho más rápido que el dictado de una medida cautelar, o peor aún, de una sentencia final. En estos casos, esta medida

*autosatisfactiva o anticipativa debe cumplir con el otro presupuesto: la **apariencia o verosimilitud de buen derecho** o *fumus boni iuris* con la acreditación del solicitante como titular de los derechos de propiedad industrial. Recordemos que en este tipo de medidas, la pretensión cautelar es similar al de la principal, no hay correlatividad por esta identidad de pretensiones, pero, no significan la inconstitucionalidad de estas medidas, pues son previstas por el legislador, para tutela de casos urgentes de un daño irreparable, que, al final de cuentas, es lo que procura evitar la ley proscribiendo las acciones con la calidad de infracciones.-*

"(Tribunal Agrario, No. 173F-11 de las 15:10 horas del 22 de febrero del 2011) . En dicho caso, el tribunal analizó las medidas cautelares en un proceso sumario de competencia desleal, por la utilización de signos distintivos, conflicto entre dos empresa agroindustriales.

VIII. Juicio de verosimilitud y presupuestos.- El caso que ahora nos ocupa, a diferencia del citado en el considerando anterior, está referido más bien a la aparente *competencia desleal* entre dos *empresas fitomejoradoras* de variedades de semillas, en particular de girasol, tema en el cual la parte actora SAKATA CEN TROAMERICA S.A. solicita las medidas cautelares, por considerar que los demandados, Laura Flores Trejos y Yo Arita, ex-empleados de la actora, crearon una empresa denominada Florarte del Sol S.A., *mediante la cual están aparentemente, produciendo y comercializando semillas de girasol, de una variedad idéntica a la de SAKATA CENTROAMERICANA S.A.,* procurando, incluso, atraer parte de la clientela de ésta última empresa. De los elementos probatorios aportados al proceso, este Tribunal concluye en un juicio de verosimilitud positivo, o favorable a la actora, en relación a la apariencia de buen derecho, que es solo eso, la *apariencia*, vinculando a una *eventual* titularidad del derecho de propiedad intelectual que reclama, presuntamente reconocido por los demandados en cláusulas contractuales previas a este proceso judicial, también vinculadas con *aparentes cláusulas de confidencialidad*. Véase, al efecto, la traducción oficial, del documento del 29 de abril de 1999, puntos 2 y 3 (folio 9), en relación con los compromisos asumidos por el co-demandado, Yo Arita; así como el documento del 21 de setiembre, denominado "Acuerdo de Confidencialidad y de Derechos de Propiedad", *aparentemente* reconocidos por Laura Flores Trejos en los puntos 2 y 3 a favor de SAKATA CENTROAMERICA S.A. (folio 23 y 24), así como la nota *aparentemente* enviada por la empresa Sakata, el 14 de setiembre del 2007 (folio 26) luego de su renuncia recordándole las cláusulas de dicho documento. Esa apariencia, se vincula, además, con otros elementos de juicio que hacen *presumir* la posible existencia de una competencia desleal entre empresas competidoras en el mejoramiento, producción y comercialización de variedades de girasol, lo cual se evidencia en las copias de correos electrónicos enviados por Yo Arita, el 18 de octubre del 2007, en donde se hace referencia a su labor de reproducción de Girasol en SAKATA, ofreciendo la variedad de Girasol llamada #101 (folio 4), así como el correo

electrónico del 24 de setiembre del 2007 y del 15 de setiembre del 2007 (folios 5 y 6), presentándose como Director General de Florarte del Sol S.A. Es aquí donde se sustenta el fundado temor, de que la empresa demandada, provoque esa competencia desleal, lo cual está relacionado con el peligro en la demora -lamentablemente esta medida cautelar se ha retrasado-, por cuanto también existen elementos para determinar que la demandada Florarte está ofreciendo a clientes la especie *sunflower '101'* (folios 1 y 2), que es *aparentemente*, una variedad ofertada y vendida por Sakata (contrátesen, los folios 19 a 21). De ahí que existen los elementos de juicio necesarios para atender la medida cautelar que, como bien lo indica la parte recurrente, es una medida típica que encuentra su sustento en las normas de la legislación especial relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual, la tutela del consumidor, y la protección de variedades vegetales. La vía sumaria, como bien lo aduce el recurrente, y en particular la tutela cautelar, es el único medio procesal para que judicialmente se obligue a los *aparentes* competidores desleales a suspender la actividad de producción y comercialización, ante el fundado temor de que le puedan provocar a la accionante un daño en la propiedad intelectual de su empresa, de imposible o difícil reparación. Sin duda alguna, en este caso existe una correspondencia directa entre el objeto el proceso y la medida cautelar típica solicitada. Por otra parte, es importante dejar claro, tanto a la parte actora, como a la parte demandada, que será en la sentencia de fondo, en donde se defina a quién corresponde o no la titularidad de la propiedad intelectual que se reclama, o si ha existido o no competencia desleal. La medida cautelar tiene como propósito anticipar, con un juicio de valor aproximado, los eventuales efectos de una sentencia estimatoria, sin que ello signifique, necesariamente, que se deba acoger la demanda en sentencia. Justamente por esa razón, la legislación especial somete la adopción de éstas medidas a criterios de proporcionalidad, razonabilidad, y quien solicite la medida debe otorgar garantía suficiente, antes de que se adopte de manera efectiva, para proteger al supuesto infractor y así evitar abusos (ver artículos 3 de la Ley de Observancia 34 y 35 de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Finalmente, este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre los argumentos de la parte demandada, en el sentido de que no se ha demostrado la "titularidad de la propiedad intelectual", y siendo ese el presupuesto para adoptarla, no se podría conceder. Sin embargo, debe indicarse con claridad, que en este caso hay elementos contractuales y suficientes documentos que permiten dictar el juicio de similitud favorable a la empresa actora, tal y como se explicó más arriba. Una cosa es la inscripción formal, y de carácter administrativo, de un derecho de propiedad intelectual, en relación con una variedad genética, y otra es su reconocimiento expreso entre sujetos de carácter privado, incluso mediante aparentes cláusulas de confidencialidad. Además, debe tomarse en consideración, que la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, fue promulgada en nuestro país hasta el 28 de febrero del 2008, y su reglamento, publicado hasta enero del 2010, siendo la Oficina Nacional de Semillas la encargada de

regularizar dichos trámites para obtener la inscripción respectiva. Sin embargo, por los compromisos asumidos por Costa Rica, en Tratados Internacionales Anteriores (solo a manera de ejemplo, el Convenio Centroamericano de protección de la propiedad industrial, el ADPIC, el Convenio UPOV), así como otras leyes especiales (Consumidor, Marcas y otros Signos Distintivos, Observancia de la Propiedad Intelectual), es evidente que ya existían normas que otorgaban una protección cautelar especial, como lo reconoció la misma Sala Constitucional en la Sentencia la Sala Constitucional, en Voto No. 355-95 de las 17:33 horas del 18 de enero de 1995.-

IX. En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de Protección del Consumidor, 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, así como los numerales 34, 35 y 36 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales, se revoca la resolución del Juzgado Agrario de San José, parcialmente, en cuanto rechazó la solicitud de suspensión de los actos contra los cuales se reclama. En consecuencia, se ordena al a quo: Emitir de inmediato una orden de suspensión de la producción, empaque y venta de semillas de especies de girasol *lisianthus* y *dragón* que pudieran estar realizando los demandados Arita y Flores, ya sea a nombre personal o a través de su empresa Florarte del Sol S.A., principalmente en cuanto a la producción, comercialización de la especie '101'.- A fin de garantizar eventuales daños y perjuicios y proteger al supuesto infractor, se fija una causión o contracautela por un monto de cuatro millones de colones, los cuales deberán ser depositados a la cuenta del Juzgado Agrario, dentro de los ocho días siguientes a la firmeza de esta resolución.”

2. Artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal Primero Civil]ⁱⁱ

Voto de mayoría

"II. La resolución de primera instancia merece ser confirmada. 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 una expedita protección, es más 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. III.- El proceso pretende la tutela de patentes, según la demanda la accionada: "Productos de Concreto S. A." realizó actos tendientes a "usar, producir y comercializar el invento tutelado por las patentes 2452 para un producto que se denomina: 'Viguetas de Bloques para la Construcción de Paredes' y la 2537: 'formaleta estructural' que es extensión de la anterior. El producto de la demandada se denomina: 'Megablock Tipo PC'. Es conveniente mencionar algunos caracteres que son indispensables en un sistema cautelar garantista de la efectiva protección jurisdiccional, entre ellos la flexibilidad, en el tanto la resolución que dispone rechazar o levantar una medida cautelar no constituye estado, esta podrá ser revisada posteriormente con mayores elementos que produzcan en el juzgador la convicción necesaria sobre la procedencia o sucesiva irrelevancia de la tutela cautelar. En el estadio actual del asunto, no es procedente aplicar la medida. Pues como se indicó anteriormente, el derecho cautelable aquí es la competencia leal, no es la titularidad del derecho de patente. Siendo insuficiente demostrar la titularidad de la creación industrial, pues el peligro que se provoca a ese derecho, según se alega en la demanda, no es otra cosa que la actividad de la parte contraria, sobre la cual no se atrajo elementos que al menos a modo de probabilidad permitan intuir la existencia del peligro. Se limitó a mencionar la similitud, pero no se aportó elementos

probatorios por lo menos que en forma indiciaria coadyuven a crear en el juzgador la convicción necesaria. Por lo expuesto, deberá confirmarse la resolución recurrida."

3. Daños y Perjuicios en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal Segundo Civil, Sección I]ⁱⁱⁱ

Voto de mayoría

"III. Expone el actor, Jesús Manuel López Gutiérrez, que es el autor de la letra y la música de la composición musical "Ondina", la cual fue difundida por la demandada "Televisora de Costa Rica, S.A.", en el programa "Siete Días" del veinticinco de septiembre de dos mil por los canales de televisión números siete y treinta y tres, sin autorización suya y sin siquiera mencionarlo como autor. Que, por ello, considera violado su derecho de autor tanto en lo patrimonial como en lo moral, los cuales estima en siete mil quinientos dólares (\$ 7.500) y en seis mil dólares (\$ 6.000), por su orden, en ambos casos moneda de los Estados Unidos de América. Pide que se le condene al pago de esas sumas, así como de sus intereses desde la fecha de emisión del programa y hasta su efectivo pago, y ambas costas del proceso. El Juzgado desestimó la demanda en su totalidad, por considerar que el segmento correspondiente a la nadadora tiene una duración aproximada de quince minutos, de los que la "musicalización" con la obra del actor, proviene del "sonido ambiente" de un homenaje habido en la Presidencia de la República, por lo que no puede atribuirse a la demandada que hubiera incurrido en utilización indebida de la obra musical en cuestión. Por ello, consideró el Juzgado que, "ante la duda", lo pertinente era acoger las excepciones de falta de derecho, de falta de legitimación ad causam activa y pasiva, así como la de falta de interés, opuestas por la demandada.

IV. De ello se alza el actor, aduciendo, en lo esencial, que la videocinta "master" o "video master" que aportó la accionada fue apreciada incorrectamente por el Juzgado, ya que fue "editada", es decir, acomodada de manera tal que la favoreciera, y porque induce a confusión entre lo que transmitió antes y en otro programa como noticia propiamente, lo cual no es objeto de reclamo, y lo que se divulgó después en la revista televisiva utilizando su composición como parte del "fondo musical". Además, porque al hacer esa apreciación aisladamente, de paso se prescindió de la prueba testimonial, que considera conteste en cuanto a la utilización indebida que reclama.

V. Con examen de la referida videocinta "master" o "video master", el Tribunal llega a la convicción de que en el programa "Siete Días" de la fecha señalada, no se trató sólo de la noticia sobre un acontecimiento organizado en público por la Presidencia de la República, sino más bien de una reseña editada sobre aspectos que los autores del programa consideraron de interés general y, por ello relevantes, sobre la trayectoria

personal y deportiva de una nadadora célebre por entonces, en que la cita del homenaje de la Presidencia fue sólo una parte. Recuérdese que al filmar, los equipos son incapaces de discriminar el ruido ambiental, así como que la lluvia y el viento distorsionan los ruidos y sonidos de un acontecimiento ocurrido en público. En el “video master” se nota claramente que había lluvia, pues buena parte de la concurrencia se protegía con sombrillas y paraguas, de manera que si la cinta no hubiera sido editada, la lluvia no habría permitido oír bien los ruidos y las voces, en especial si se toma en cuenta que la cámara parece haber estado alejada. Así, entonces, el sonido de la obra musical del actor no habría podido quedar tan nítido. En la cinta, por el contrario, es notorio que fueron eliminados esos elementos contaminantes del ambiente, y se percibe con claridad la voz de un narrador y de los entrevistados, así como la música del actor en su momento. No hay, pues, ruido ambiental, no se escucha a la gente parlotando, ni tampoco el ruido de la lluvia al caer en el techo de lo que parece ser un toldo, o sobre los paraguas con que se guarecía el público. Por el contrario, de la cinta en cuestión se percibe la “voz principal” de un narrador y comentarista encargado de enlazar las imágenes conforme se van presentando, y que también sirve para conducir y orientar la exposición, así como que el volumen o nivel de sonido de esa “voz principal” disminuye a intervalos para resaltar la música de “La Ondina” entre las diferentes escenas presentadas, para subir luego cuando retoma la exposición. Esa misma “voz principal” parece “despedir” el tema de la nadadora y, acto seguido guarda silencio, para permitir entonces la entrada, con mucho mayor volumen de sonido, de un tema musical que es obviamente la composición del actor, con énfasis en los “coros” que rodean al intérprete “principal” de la letra, según resulta de comparar el programa con la música que registra el disco compacto de audio aportado al debate. Para el Tribunal, entonces, resulta obvio que la cinta proveniente de la demandada fue objeto de edición para eliminar el sonido original y volver a grabarla utilizando el sonido del disco de audio, poniendo énfasis al final en los coros de la obra del actor. Ello se hace evidente también porque en la primera parte, cuando la nadadora recibe un “cheque gigante” sí hay ruido ambiental y hasta gritos, y no figura la canción como fondo musical. Por lo demás, en el disco compacto de audio sí figuran créditos para todos los que contribuyeron a la realización de la obra del actor. Se tiene, pues, que la demandada hizo suya y para sus propósitos televisivos la creación musical del accionante, sin contar para ello con la necesaria autorización de su creador y, además, sin reconocerle autoría alguna entre las personas cuyos aportes permitieron la emisión. Hubo, sin lugar a dudas, uso indebido de creación musical ajena en una emisión que no fue propiamente un noticiero, para cuyo caso hay una autorización genérica en el artículo 67 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683 de 14 de octubre de 1982, y sus reformas. Noticiero éste del que, valga observar, nunca aportó la demandada una transcripción fiel que permitiera comparar la emisión previa que parece haber servido de antecedente a la revista “Siete Días”, a pesar del deber de hacerlo

que tenía conforme al artículo 317 del Código Procesal Civil. Nótese que, sobre el particular, tampoco pudo traerse al debate una grabación fiel y completa de lo que aconteció realmente en la Presidencia de la República, a pesar del esfuerzo de los juzgadores por conseguirla, según puede verse del folio 52.

VI. Debe, pues, acogerse en lo esencial el pedimento indemnizatorio que formula el actor. Conforme es de sobra conocido, la propia Constitución Política tutela como una “propiedad especial” dadas las características propias del objeto sobre el cual recae (artículo 47), las creaciones originales literarias y artísticas en general, entre las cuales se comprenden las obras musicales en su doble aspecto de autoría de la música y de autoría de la letra. El ámbito de protección, también se sabe, se refiere propiamente a la originalidad de la expresión, y no a las ideas, procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí, conforme al artículo 1 de la citada Ley No. 6683. También es bien conocido que la llamada “propiedad intelectual” o “artística” confiere al autor de la obra original un derecho que tiene dos vertientes principales, no necesariamente excluyentes, que son el derecho a percibir los rendimientos económicos que la utilización de su obra produzca, el llamado “derecho patrimonial de autor”, por el cual recae sobre los demás el deber de abstenerse de servirse de la creación de modo indebido, y el derecho a que la paternidad o autoría de la obra le sean reconocidas por todos, lo que se conoce como “derecho moral de autor”. Uno y otro son, en realidad, consecuencia natural de la originalidad del acto de creación, que es lo que se pretende estimular en el autor, y proteger más tarde contra utilizaciones indebidas, dada la fragilidad del objeto del derecho. Obviamente, una vez creada, la obra pasa a enriquecer el patrimonio de la colectividad, pero no por ello puede irse en menoscabo del esfuerzo de quien ideó la combinación original de los elementos, que ya eran conocidos en el grupo social. El actor, como es propio de estos casos, endereza el reclamo indemnizatorio por la utilización indebida de su obra, en su doble aspecto de reconocimiento del “derecho patrimonial de autor” y del “derecho moral de autor”.

VII. Ahora bien. Tocante al “derecho patrimonial de autor”, expone el demandante que le corresponde el derecho exclusivo de utilizar su creación, y específicamente de disponer sobre la adaptación e inclusión en fonogramas y obras audiovisuales, la comunicación al público, directa e indirectamente, por cualquier proceso, y sobre la transmisión pública o la radiodifusión de su obra en cualquier modalidad, al tenor del artículo 16 de la Ley No. 6683, citada, según reforma que introdujo la Ley No. 7979 de 6 de enero de 2000. A ese efecto, y en uso de la potestad exclusiva de que goza para determinar la retribución económica que deben pagar los usuarios, conforme al artículo 17 de la Ley 6683 y sus reformas, establece en siete mil quinientos dólares (\$ 7.500,00), moneda de los Estados Unidos de América, la suma que por concepto de “daño patrimonial” deberá abonar la demandada, según se lee del folio 7. Con todo, ese artículo 17 de la Ley No. 6683 debe entenderse complementado con lo dispuesto por la “Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual”, No. 8039 de 12 de octubre de 2000, publicada en “La Gaceta” No. 206 de 27 de octubre de 2000, que es posterior y también específica, la cual en su artículo 40 preceptúa: ***“Criterios para fijar daños y perjuicios. Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.”*** (los resaltados son del Tribunal). De manera que, en aplicación de la regla recién citada, y en vista de que en el proceso no figura dictamen pericial alguno sobre el probable monto de la indemnización de comentario, como estaba a cargo del actor conforme al artículo 317 del Código Procesal Civil, el Tribunal opta por fijar prudencialmente el monto de la suma reclamada en concepto de “derecho patrimonial de autor” en la suma de un mil dólares (\$1.000,00).

VIII. En lo relativo al “derecho moral de autor”, dice el apoderado del actor que conforme con el artículo 14 de la Ley, “...al no incluir(lo) dentro de los créditos del programa... como el Autor absoluto de la obra musical ..., utilizada en forma inconsulta y consecuentemente en forma ilegítima por la demandada, le causó daño moral, el cual se estima en la suma de Seis Mil Dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica (sic),...”, como se lee del folio 7. Según el artículo 13 de la comentada Ley No. 6683, *“independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.”*, cuyas facultades se enumeran en el artículo siguiente, y se pueden resumir como constitutivas del derecho a ser tenido, reconocido y respetado como autor de una creación original. Autoría ésta que en la especie irrespetó la demandada en forma evidente, pues ni siquiera mencionó al actor entre las personas merecedoras de reconocimiento por el aporte de cada una de las que hicieron posible la emisión del programa. Tal “derecho moral de autor” carece de norma específica relativa a su fijación, por lo que el Tribunal encuentra aplicable lo dispuesto en el ya citado artículo 40 de la Ley No. 8039, genérico para daños y perjuicios, según se vio. De ahí que, siguiendo el criterio ya expuesto y ante la ausencia del dictamen pericial que era de esperar propusiera el accionante, el Tribunal opta por fijar prudencialmente la indemnización por concepto de “derecho moral de autor” en la suma de seis mil dólares (\$6.000,00).

IX. Sigue diciendo el actor que sobre las sumas que reclama, la demandada “deberá pagar intereses al tipo legal, desde el 25 de septiembre del 2000 y hasta su efectivo pago.” Así planteado, el pedimento no es admisible, ya que no es sino hasta ahora que

se reconoce judicialmente la existencia del derecho del actor a ser indemnizado, como consecuencia del previo examen de los hechos y la ponderación de las normas aplicables en la especie. Sobre el particular, la jurisprudencia reiterada del Superior es que el reconocimiento de intereses legales corren desde la firmeza de la resolución que declara el derecho y hasta su efectivo pago por el obligado a cubrirlos, y así habrá de decirse en la parte dispositiva del fallo."

4. Apelación sobre la Resolución de Medidas Cautelares

[Tribunal Primero Civil]^{iv}

Voto de mayoría

"La resolución apelada dictaminó el rechazo de medidas cautelares solicitadas por Tropigás de Costa Rica S.A y Gas Nacional Zeta S.A contra Petrogas S.A y Tomza S.A.. Contra el citado pronunciamiento se muestra inconforme el representante legal de Gas Nacional Zeta. Según criterio de mayoría en contraposición a anteriores integraciones del Tribunal, se dispone brindarle admisión a la alzada formulada al devenir lo debatido en aplicación de la materia especial de propiedad intelectual. El régimen de impugnaciones en esta materia contempla una regulación especial y autónoma en relación con la prevista en el Código Procesal Civil. La especificidad de esta disciplina proviene de una normativa procedimental inspirada en tratados internacionales suscritos por Costa Rica en su condición de miembro de la Organización Mundial del Comercio, concretamente los denominados procedimientos de observancia recogidos en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y conocidos entre los países de habla hispana como "ADPIC". La finalidad de este procedimiento pretende ofrecer un mayor grado de eficiencia y seguridad jurídica entre los protagonistas en materia de propiedad intelectual y a la vez funcionan como una especie de normas de referencia cuya adaptación en las legislaciones internas de los países miembros pretenden su implementación de acuerdo con sus posibilidades y en atención a esos principios. Particularmente el artículo 41 consigna: " *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 y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su 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.*

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas." En atención a lo descrito, nuestra legislación en Procedimientos de Observancia Sobre Propiedad Intelectual (Ley Número N° 8039 y sus reformas) se encuentra influenciada en alguna medida por las disposiciones de los ADPIC, incluyendo desde luego lo relativo al tema de las medidas cautelares. Particularmente el artículo 6 de la citada ley, reconoce el recurso de apelación contra la resolución que emita pronunciamiento sobre una medida cautelar: "Artículo 6º—Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. **El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.** En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada." (Lo resaltado es nuestro). Por su parte el ordinal 7º; dispone: "Artículo 7º—Medida cautelar sin participación del supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. **La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.**" (La negrita no corresponde al original). La posibilidad de alzada en materia de medidas cautelares también presenta armonía con lo dispuesto en el ordinal 41 del ADPIC: " 4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales." Lo anteriormente descrito patentiza y justifica, la propuesta por garantizar una doble instancia en materia de medidas cautelares, derivado de los posibles efectos perniciosos que podría derivar sobre un desacertado pronunciamiento en relación con los intereses económicos y

sociales concurrentes entre empresarios, consumidores y trabajadores. En atención a nuestra normativa nacional e internacional citada, se dispone brindar admisión al recurso de apelación.”

5. Improcedente Recurso de Apelación contra Resolución que Decreta Medidas Cautelares

[Tribunal Primero Civil]^v

Voto de mayoría

“II. A partir de la promulgación del Código Procesal Civil que actualmente nos rige, nuestra legislación se ajustó al sistema de apelación limitada según el cual solo tienen recurso de apelación aquellas resoluciones que expresamente se señalan como susceptibles de impugnación por ese medio. En dicho cuerpo legal se siguieron varios sistemas de restricción. Se establecieron listas taxativas de autos apelables (artículos 429, 435 y 560); en algunas normas se dispuso expresamente que lo resuelto no tendría ese recurso (325); en otras disposiciones, la admisión depende de si la resolución es estimatoria o no (217) ; y, de acuerdo al tema, se dio el recurso de alzada a ciertos aspectos concretos. Tal sucede en relación con las medidas cautelares. Atendiendo a que se trata de tutela provisional, en que una de sus características es la responsabilidad de quien la pide y que esta sujeta a variabilidad o modificación cuando las circunstancias lo exijan, en este tema solo se dio recurso de alzada a la resolución que deniegue la cancelación de las medidas cautelares (artículo 560 inciso 10 del Código Procesal Civil). Lo anterior no se modifica porque el artículo 560 inciso 9) del Código Procesal Civil le da recurso de apelación a la resolución que emita pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, por que tratándose de medidas cautelares rige la especialidad de tal instituto por los intereses a que responde. Aún aplicando la normativa especial sobre observancia de derechos de propiedad intelectual, la resolución carece de apelación, pues dicha normativa no establece esa posibilidad. La Ley 8039 *Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, modificada por la Ley 8656 denominada *Ley de Modificación de Varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*, solo se refiere al recurso de apelación en vía jurisdiccional en dos artículos. En el artículo 6 dispone, que el recurso de apelación, obviamente cuando proceda, no suspende los efectos de la ejecución de la medida. El artículo 7 solo establece la posibilidad de recurrir, aunque no se diga que tipo de recurso, cuando se adopten medidas cautelares, sin participación del supuesto infractor. La solución que da el artículo 7 se justifica en el contexto, pues si no tuvo la oportunidad de oponerse a la medida, lo correcto es que se le permita recurrir. La doctrina procesal reconoce que en ciertos supuestos no es procedente conceder la posibilidad de oponerse y de recurrir. Ciertos institutos especiales, como las medidas cautelares solo justifican una

forma de impugnación, la oposición o el recurso, no ambos. (Al respecto véase: Ortells Ramos, Manuel, Las Medidas Cautelares, 1a edición, Editorial La Ley, Madrid, 2000, pág. 314 y 315). En definitiva, no establece nuestra legislación la posibilidad de establecer recurso de apelación contra la resolución que decreta una medida cautelar, aún cuando obligue a rendir garantía y por ello deberá declararse mal admitida la apelación. (En idéntico sentido véase resolución 914-F-2009 de este Tribunal)."

6. Artículo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 125 de la Ley de Derechos de Autor

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{vi}

Voto de mayoría

"Como único motivo por el fondo plantea el Apoderado General Judicial y querellante de las empresas Sony Música Entretenimientos S.A., Discos de Centroamérica S.A. y B.M.G. S.A., que la sentencia aplica erróneamente los artículos 17 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 16 del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias en relación con el artículo 125 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos por cuanto, ordena el comiso de los bienes secuestrados al imputado Roda Chacón en favor del Estado, cuando en realidad ese comiso debe operar en favor de sus representadas. La juzgadora en sus argumentos indica, que existió de su parte una omisión en el acta donde se acordó la aplicación del procedimiento abreviado, por cuanto no pidió el comiso en esa oportunidad, situación que no fue así sino que no se consignó en el acta y en todo caso el juzgador debió aplicar la ley y resolver que los equipos se comisan en favor de los querellantes, máxime que la ley 8039 denominada Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, no derogó la ley 6683 de Derechos de Autor, sino que ambas se complementan y se encuentra vigente el artículo 125 de la última ley citada, por lo que solicita se le entreguen los bienes a su persona como representante legal de las empresas ofendidas. ***El reclamo es de recibo.*** Esta cámara luego del estudio del considerando del fallo referido al comiso determina, que efectivamente ni el artículo 16 de la Convención de Berna sobre Protección de Obras Literarias y Artísticas, ni el artículo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, dejan sin efecto el artículo 125 de la Ley de Derechos de Autor el cual es claro en especificar, según reforma publicada en Gaceta # 89 del 10 de mayo de 1994: ***"La reproducción ilícita y los equipos utilizados para ella, deben ser secuestrados y adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular de los derechos defraudados."*** de tal forma, que los aparatos electrónicos utilizados en la venta, distribución y reproducción de discos compactos, hechos por los cuales fue condenado el imputado, deben ser adjudicados y por consiguiente entregados al representante de las ofendidas. No comparte este Tribunal los argumentos expuestos por la juzgadora

en la adición del fallo visible a los folios 261 a 263, en el sentido de que la Ley 8039 es la aplicable en lo relativo al comiso, puesto que si se observa la imputación realizada por el Ministerio Público de folios 176 a 185, la misma hace alusión a la aplicación de ambas leyes tanto la # 8039 como la # 6683. Nótese que el artículo 17 de la Ley 8039 se encuentra en la sección de Medidas en Frontera y el propio artículo hace referencia a las autoridades de aduana, además de que el párrafo aplicado indica: **"... Sin embargo, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido con esas mercancías lo consiente, la autoridad judicial podrá ordenar en sentencia firme el comiso de dichas mercancías en favor del Estado ..."**, de modo tal que es evidente que el artículo de cita se refiere a situaciones que ocurran en las fronteras y en todo caso si se interpretara de otra forma, pone como condición para que el comiso sea en favor del Estado, el que la parte lo **consienta**, situación que amerita una expresión de voluntad, la que evidentemente se deriva del recurso no existió de parte de las ofendidas. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso de casación, se anula parcialmente la sentencia únicamente en cuanto a que ordena el comiso de los equipos con que se efectuó la reproducción, distribución y venta de discos compactos en favor del Estado y en su lugar se ordena el comiso y su entrega a las empresas SONY MUSIC S.A., DIDECA S.A. Y B.M.G. S.A., en lo demás se mantiene incólume el fallo."

7. Creación del Tribunal Registral Administrativo

[Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III]^{vii}

Voto de mayoría:

"I. El Tribunal Registral Administrativo fue creado mediante la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre del 2000 (publicada en la Gaceta No. 206 del viernes 27 de octubre del 2000). El artículo 20 de ese cuerpo normativo establece que del nombramiento de los cinco miembros de ese tribunal administrativo, dos son resorte del Ministro de Justicia y Gracia y tres del Poder Ejecutivo, en este último caso a propuesta de la Junta Administrativa del Registro Nacional y que todas las designaciones deben ser ratificadas por la Asamblea Legislativa. El transitorio I de la Ley No. 8039 dispuso que "Los procesos pendientes de resolución y los que se inicien durante el período de transición desde la entrada en vigencia de la presente Ley hasta la constitución y el ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, serán conocidos, hasta su finalización, por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, creada en la Ley No. 7274, de 10 de diciembre de 1991". Síguese de lo anteriormente expuesto que lo determinante, para deslindar los efectos del Transitorio I de la Ley No. 8039, radica en fijar con claridad y precisión la fecha de la constitución y entrada en ejercicio del Tribunal Registral Administrativo.

II. El Poder Ejecutivo mediante el acuerdo No 173 del 30 de octubre del 2001 (publicado en la Gaceta No. 227 del lunes 26 de noviembre del 2001) nombró a los propietarios y suplentes del Tribunal Registral Administrativo. El artículo 2° del acuerdo referido indicó que rige a partir del 1° de noviembre del 2001. La Asamblea Legislativa por acuerdo No. 6036 del 13 de noviembre del 2001 (publicado en la Gaceta No. 228 del martes 27 de noviembre del 2001) ratificó el nombramiento efectuado por el Poder Ejecutivo de los propietarios y suplentes del Tribunal Registral Administrativo.

III. En lo relativo a la constitución del Tribunal Registral Administrativo es menester indicar que el acto administrativo de nombramiento de los miembros propietarios y suplentes de ese órgano fue válido desde que, previo concurso de antecedentes, el Poder Ejecutivo lo declaró integrado mediante el acuerdo No. 173 del 30 de octubre y adquirió eficacia desde el momento de su publicación, sea el 1° de noviembre del 2001. La ratificación legislativa es una aprobación, la cual como tal es un requisito de eficacia y “ex post” al dictado del acto, siendo que se produjo el 13 de noviembre del 2001 y se publicó el 27 de ese mismo mes y año. El artículo 145, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del acto administrativo, salvo disposición expresa en contrario del ordenamiento”. Consecuentemente, la ratificación o aprobación legislativa se retrotrae al momento en que entró en vigencia el nombramiento, esto es, al 1° de noviembre del 2001.

IV. En lo que respecta a la entrada en ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, sus miembros están devengando salario a partir del 1° de diciembre del 2001, con vista en la aprobación parcial del presupuesto ordinario de ese órgano para el período 2001, por parte de la Contraloría General de la República (Oficio No. 14976 del 17 de diciembre de 1991 FOE-GU-781 del Gerente de Area de Servicios Gubernamentales, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República), el acuerdo No. 49-2001 de la Junta Administrativa del Registro Nacional de transferir 12.9 millones de colones al Tribunal Registral para financiar las plazas de jueces en los períodos del 2001 y 2002 (movimiento incorporado en el presupuesto extraordinario de la Junta Administrativa No. 3-2001) y la autorización impartida por la Autoridad Presupuestaria, al Tribunal Registral, para crear 5 plazas con clasificación de juez de tribunal (Oficio STAP-No.2065-2001 del 3 de diciembre del 2001 de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria). Debe entenderse que, desde el momento en que los señores miembros del Tribunal Registral Administrativo devengan salario el Tribunal ha entrado en ejecución, puesto que, es consustancial al pago de una remuneración salarial la prestación efectiva de un servicio.

V. Estando debidamente constituido y entrado en ejercicio el Tribunal Registral Administrativo a partir del 1° de diciembre del 2001, todos los asuntos iniciados a

partir de esa fecha deben ser pasados a ese órgano colegiado para ser tramitados y fenecidos por resolución final con arreglo a derecho."

8. Vía Idónea para Reclamar los Agravios por Competencia Desleal y los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal Primero Civil]^{viii}

Voto de mayoría

"I. El artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en el párrafo final establece que deben tramitarse como sumarios los procesos para discutir lo relacionado con la competencia desleal. Igual disposición contiene el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. En el Voto N° 3612-98 de las dieciséis horas con tres minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, la Sala Constitucional al conocer una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor estableció que " en la creación de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el legislador contempló la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para combatir y sancionar los actos de competencia desleal entre competidores, que atenten contra la corrección y buenos usos mercantiles, cuando causen un daño efectivo o amenaza de daño... El proceso sumario -que integra el debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el número de instancias, todo en miras de economía, no solamente en dinero, sino en especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad...los legisladores están facultados para diseñar diferentes tipos de procesos que se adecuen a la misma, en los que se integren las garantías constitucionales del debido proceso, y tal diversidad en los procesos civiles no implica menoscabo en el derecho de defensa, tal como lo alega el accionante. Asimismo, cabe recordar que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos". De lo anterior se deduce que el proceso sumario de competencia desleal fue establecido para que la parte actora, tuviera acceso a una vía expedita para resolver el conflicto, pero eso no implica que no pueda escoger la vía de conocimiento para dirimir el conflicto. Si la parte actora renuncia a esa posibilidad y opta por la vía declarativa ello en nada perjudicaría a la parte demandada, todo lo contrario, pues se le da la oportunidad de participar en un proceso en el que la oportunidad de defensa y de discusión es mucho

más amplia que la del proceso sumario y la ventaja para el accionante es que el asunto quedaría definido en forma definitiva con autoridad de cosa juzgada material. Si el actor optó por esa vía más larga y se han agotado aquí todas las etapas del proceso ordinario, no hay razón alguna para, **a estas alturas del proceso** convertirlo en un sumario, perjudicando evidentemente a la parte actora, quien no obtendrá una sentencia con carácter de cosa **juzgada material**. Ciertamente, la parte actora no ha hecho ninguna manifestación en torno a la incompetencia declarada por la Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil, pero eso no implica que este Tribunal deba aceptar, por esa razón, tal incompetencia.

II. Por otra parte, de acuerdo con el citado artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la vía sumaria se discuten las pretensiones relativas a la competencia desleal. Sin embargo, la nulidad de una marca no es un asunto que pueda dilucidarse en un proceso sumario, sino que debe resolverse mediante un proceso declarativo. En ese sentido, el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de derechos de Propiedad Intelectual establece que “ las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el título II, libro II del Código Procesal Civil”. Como antecedente, puede citarse la resolución de las ocho horas cuarenta minutos del dos de octubre de dos mil dos, dictada por este Tribunal, en la que se indicó que “los aspectos relativos a la nulidad de marcas y la cancelación y anulación de asientos registrales no podrían analizarse en un proceso sumario como el presente, en vista de que necesariamente han de ser objeto de análisis en un asunto de índole declarativo”. La parte actora planteó este proceso para que se declare “ 1. Que la marca de fábrica y comercio ISLAND MAGIC” y su diseño especial es una marca que pertenece a la Isla Mágica de Hawai Sociedad Anónima. 2. Que la marca Tierra Mágica (MAGIC LAND) a nombre de Ben Zion Izrael Bratshtain, Registro número 121961, en clase 25, del 31 de agosto de 2000, por lo que debe procederse a la cancelación de dicho registro”. Es claro que la pretensión es que se declare la nulidad de la marca registrada a nombre de la parte demandada, de manera que no se trata de una pretensión sumaria, sino de conocimiento, concretamente abreviada.

III. Por los motivos expuestos en los dos considerandos anteriores, este Tribunal no resulta competente para conocer de este asunto. En consecuencia se procede a formular el respectivo conflicto de competencia y se ordena la remisión de este asunto a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que decida en definitiva la competencia.”

9. Artículo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Prueba

[Tribunal Primero Civil]^{ix}

Voto de mayoría

“III. En el caso debatido ocurre que la demandada “Asociación Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras” (Crece), cuestionó al contestar la demanda, la exigibilidad de la deuda ejecutiva al cobro sustentada en letra de cambio. La Asociación ejecutada admite que rubricó el documento de crédito al cobro y, que efectivamente se comprometió a pagar en un solo momento -6 de agosto de 2005-, la suma de \$21.570. Sin embargo negó categóricamente la vigencia de la deuda al cobro en cuanto invocó cancelación total de la deuda -incluso anticipadamente- el día 3 de agosto del año 2005 y antes del vencimiento de la letra- mediante pago por medio del cheque número CK 101 BAC San José y cobrado al banco el día 19 de agosto del 2005. Admite que por una cuestión de buena fe comercial no pidió la devolución de la letra de cambio. Invocó las excepciones de pago, falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. Por su parte, la ejecutante al brindar contestación al traslado de las defensas descritas, invocó que el recibo de cancelación dineraria donde consta una deuda que vinculó a las partes, no aparece remisión expresa respecto a la identificación de la letra de cambio base de la demanda y admite que prestó servicios de reserva de boletos y hospedaje para un viaje a China organizado por la demandada. Sin embargo argumenta que le prestó servicios a la demandada en dos ocasiones más. Ante la particular forma en que quedó trabada la litis, le correspondía a la accionada la prueba de la supuesta cancelación de la deuda al cobro conforme basó su defensa, correlativamente surgió a cargo de la parte actora la demostración de la versión introducida tendiente a desvirtuar ese pago alegado y documentado con prueba no cuestionada por la parte actora -referida a cheque, factura y recibo de pago- con lo cual la actora debía acreditar su afirmación respecto a la existencia de otras operaciones entre las partes como efecto impeditivo de relacionar los pagos con la cambial objeto de ejecución sumaria.

IV. Es sabido que la adecuada ponderación de los medios probatorios incorporados al proceso, de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis constituyen condición *sine qua non* de toda decisión jurisdiccional. Respetable doctrina y jurisprudencia comparada ha venido complementado la clásica, acentuada y rígida propuesta de las cargas probatorias adoptadas en la mayor parte de los Códigos instrumentales provenientes de la codificación decimonónica sustantiva, y particularmente en el ordenamiento costarricense -ordinal 317 del cuerpo legal adjetivo civil- referido a poner en “hombros del actor” el peso de la iniciativa, impulso y, fundamentación de la gestión probatoria y, paralelamente al demandado importa asumir el peso acreditativo de las afirmaciones tendientes a la extinción o modificación del derecho del contrario.

La postulación tradicional imperante refiere a la doctrina de la carga (obligación) de la prueba, en síntesis, en quien alega los hechos, que debe demostrarlos, excepto cuando se presumen conforme a la ley. De ahí que, la falta de prueba de quien afirma un hecho haría que, incluso, sea condenado en las costas. Sin embargo, significativas innovaciones o adecuaciones signadas por un conjunto relevante de circunstancias inciden de manera directa en la flexibilización de los principios procesales derivado de las adecuaciones de la carga de probar dominada por las concepciones que responden al deber de cooperación que se evidencian de las propuestas actuales de las cargas dinámicas y su repercusión en el peso de la conducta obrada por las partes. En cuanto al papel de las partes en el proceso civil, debe enfatizarse que todos los sistemas modernos generalmente proveen un conjunto de garantías procesales a los litigantes de raigambre constitucional: “derecho a la acción” o acceso a la justicia, “el derecho a un juicio justo” y la “oportunidad de ser oído” se incluye además como derecho fundamental “**el derecho a la prueba**”. El tema de la prueba es de una acuciante y profunda dimensionalidad en el campo de la litigación. Las exigencias de la realidad determinan que el derecho de toda parte para producir prueba requiere a su vez que se encuentre en su disponibilidad o posesión. A menudo, los litigantes no están en condiciones iguales o, al menos, comparables, porque se halla en una situación fáctica más favorable -posesión de los medios de prueba-. Las modernas tendencias probatorias han aceptado que ambas partes deben contribuir a conformar el *plexo probatorio*, llegándose a sostener que el *favor probationis* o la teoría de las cargas probatorias dinámicas -se inclina- más allá de todo elemento presuncional- por poner el peso de la acreditación sobre la parte que está en mejores posición o condición de hacerlo. La propuesta descrita supera el sistema de las reglas clásicas absolutas -estáticas-, poniéndose en la cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla, sin preceptos rígidos en la búsqueda de la solución justa, según las circunstancias de cada caso, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal. La experiencia ha dictaminado bajo el alero de las cargas probatorias tradicionales rígidas y ajenas a la disponibilidad de prueba, que la iniciativa probatoria de las partes puede no ser suficiente para conducir al juzgador al eventual hallazgo de la verdad objetiva o formal. Por una parte no se podía esperar -con una posición rígida- un papel cooperativo dirigido al descubrimiento desinteresado y objetivo de la verdad ante la presencia de intereses convergentes en no desarrollar, respecto de los hechos relevantes que incluso les interesa esconderlos o zazarlos de los ojos del juez. Como respuesta a las inconsistencias descritas, es preciso integrar el modelo de la producción de la prueba teniendo siempre como norte de que el principio dispositivo instrumental impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos fácticos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin vinculación exclusiva a la condición de actor o demandado sino de la situación en que se encuentre o coloque la parte dentro del proceso respecto a la aportación o posicionamiento de las pruebas y respecto a sus alegaciones. Cabe así

recordar, que cuando los hechos esenciales debatidos han sido probados, resulta indiferente establecer a cuál de los litigantes le correspondía la carga de la prueba pues por el *principio de adquisición procesal*, cuando el instrumento de convicción está incorporado al proceso, el deber del juez consiste únicamente en apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica -artículo 330 del Código Procesal Civil-. Por el contrario, cuando ello no ocurre -es decir- cuando faltan pruebas debido a la insuficiencia o frustrada actividad de las partes, se hace necesario acudir a las reglas de las cargas probatorias dinámicas, en atención a la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportación, pero claro está, en atención a las aseveraciones planteadas como hecho constitutivo de ese derecho o extintivo respecto al contrario. Además, en el proceso, no sólo tiene eficacia la manifestación de voluntad, sino también las actitudes omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en llamar "*principio de autorresponsabilidad*" que se imputa a quienes actúan ante la jurisdicción. (-Véase el supuesto de respuestas evasivas en la prueba confesional art. 345 in fine del Código Procesal Civil-). Los anteriores planteamientos, en modo alguno salpican o enlutan los aún vigentes postulados doctrinarios sobre materia probatoria, particularmente esbozados por autores como Hernando DEVIS ECHANDÍA, cuando expresa: "...los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien lo aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción; una vez que han sido aprobados legalmente, sus resultados sólo dependen de la fuerza de convicción que en ellos se encuentre" (DEVIS ECHANDÍA, *Teoría general de la prueba judicial*, t. I, pas. 210 y ss. 3 era ed. Víctor P. de Zalvadía. 1976). Incluso las postulaciones de la prueba dinámica son introducidas al ordenamiento jurídico costarricense con la implementación de la Ley de Procedimientos de Observancia De Los Derechos de Propiedad Intelectual del 12 de octubre del año 2000 al incorporar en el artículo 39: "Pruebas bajo el control de la parte contraria" y aplicable en el ordenamiento procesal en general, al corresponder a una modificación posterior con renovado efecto modificativo sobre un instituto procesal presente en todo el sistema probatorio respecto a los procesos con presencia de contención."

10. Daños y Perjuicios en la Ley de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal Segundo Civil, Sección I]^x

Voto de mayoría

"V. El canon 40, de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, estatuye criterios para fijar daños y perjuicios. Literalmente dispone: "Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A

falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido, en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.” Debe recordarse la distinción entre el derecho moral de autor, de naturaleza personalísima y el derecho patrimonial de autor, de naturaleza principalmente valuable, por su incursión dentro del mercado de intercambio de bienes y servicios, por ello, fácilmente traducible a valor monetario. En la sentencia de primera instancia se fijó una indemnización por daño moral, en la suma de treinta mil dólares, a favor de Luis Enrique Mejía Godoy, por el uso ilegítimo de una obra de su autoría, por parte del Partido Unidad Social Cristiana, en la campaña política del señor Presidente de la República: Abel Pacheco de la Espriella, pues se atribuyó la autoría de la letra de la canción “Congolí Shangó” al señor Pacheco, cuando lo verdadero es que su autor fue el aquí accionante. Los parámetros que regula la norma citada se refieren a los daños materiales, pues remite a aspectos patrimoniales propios de una infracción a los derechos de propiedad intelectual. En este asunto, se discute el derecho moral de autor, específicamente el derecho a la paternidad de la obra; por ello, carece de relevancia para la fijación del daño moral los beneficios dejados de percibir por el autor, los beneficios recibidos por el infractor, si esos beneficios estuvieran restringidos al aspecto monetario. Sería posible deducir en que consiste el beneficio propiamente por la atribución ilegítima de la paternidad, se puede colegir a partir de la asignación de cualidades a la persona del supuesto autor, que en este asunto y respecto a la obra citada correspondían a otra persona. En el caso concreto, la contribución que hubiese representado el uso de la obra de Mejía Godoy para acceder a la presidencia de la República, no se puede medir con una pericia, sino que debe serlo en forma prudencial. Pierde trascendencia en este asunto, la distinción que hace el apelante, en cuanto al daño moral objetivo y subjetivo, y la calificación del daño aquí estudiado, como objetivo; pues el derecho de paternidad de la obra es subjetivo, no afecta otro aspecto que la personalidad del autor. En conclusión, en este aspecto debe confirmarse la sentencia apelada.

VI. En lo referente al monto concedido en primera instancia, en criterio de este Tribunal, corresponde a las circunstancias del caso concreto, se trata de una obra musical, cuyo autor es notoriamente conocido, al cual se conculcó su derecho de paternidad con las actividades desplegadas por dos entes formadores de opinión, como son el Partido Político y la agencia de publicidad demandados, a quienes aprovecharon en forma ilegítima la obra del intelecto musical denominada “Congolí Shangó”, tratando de disimular mediante cambios en la morfología de las palabras y de texto en la letra de la canción, pero que no pasa de ser una mera imitación, no

autorizada por su titular el cantautor Mejía Godoy. No se concluye, como pretende el apelante cantautor, que la indemnización deba ser mayor con el sustrato probatorio existente en autos. En consecuencia, en ese extremo debe confirmarse la sentencia apelada."

11. Artículo 46 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Sala Tercera]^{xi}

Voto de mayoría

"I. El apoderado de la empresa querellante impugna el fallo a través del cual se absolvió a los justiciables de los delitos de peculado y fijación, reproducción no autorizada y venta de fonogramas fraudulentos que se les atribuye. En el primer motivo de queja alega que las motivaciones de la sentencia son ilegales, contradictorias y vulneran la sana crítica, ya que los juzgadores fundaron su decisión de absolver en la circunstancia de que la querella no señaló cuál tipo de música era reproducida ilegítimamente por los acusados ni se describió allí quienes eran sus autores y los titulares del derecho protegido. Apunta el quejoso que, en esta materia, solo se requiere demostrar que la reproducción no fue autorizada. **La protesta no es de recibo.** Olvida el recurrente que si bien en alguna época la reproducción ilegal de obras protegidas (como los discos con grabaciones de música, cual sucede en este caso), constituyó un delito de acción pública, lo cierto es que desde el 27 de octubre de 2000, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de propiedad intelectual, No. 8039, tal conducta fue definida como una ilicitud que requiere la instancia privada, según lo dispone el artículo 43 de dicha normativa. En el ámbito procesal, esta variación significa que la acción penal solo puede ser legalmente promovida si se cuenta con la instancia o autorización expresa de la persona titular del bien jurídico afectado por el delito o bien su representante legal, aspecto que debe demostrarse a plenitud, pues el legislador condicionó el ejercicio de la persecución penal a la indispensable manifestación de voluntad de la víctima, de modo exclusivo y no a la de otras personas ajenas al conflicto. Desde luego, consecuencia lógica y necesaria de lo anterior es que la propia acusación fiscal o, en su caso, la querella, han de describir con absoluta claridad los elementos que permitan establecer que la persona que formuló la instancia es en efecto la legalmente llamada a hacerlo. En este asunto tal exigencia no fue satisfecha, pues la querella se limitó a señalar que los justiciables, sin la debida autorización, reproducían y vendían "discos con música", mas no identificó –siquiera por su nombre– una sola obra, fonograma o material, de suerte que se desconoce cuáles puedan ser y si la parte querellante es titular de los derechos o representa a su titular y posee, entonces, legitimación para accionar. La informalidad de la querella, por no contener una descripción clara, precisa

y circunstanciada de los hechos que acusa y en particular de uno tan elemental como el nombre de la obra o material protegido que se reprodujo ilegal y delictivamente, no podía más que llevar a la absolutoria decretada, pues amén de que no es viable una actuación oficiosa del Tribunal orientada a enmendar las falencias de la pieza acusatoria, atentando así contra el principio de correlación entre lo acusado y lo resuelto, lo cierto es que el problema trasciende ese instituto –de por sí fundamental– e implica que no es posible determinar, al menos, si la querellante posee legitimación y si la acción penal fue promovida con arreglo a la ley o nos hallamos, más bien, ante una falta de acción. Los criterios jurisprudenciales que cita el impugnante en apoyo de su reclamo fueron vertidos antes de la entrada en vigor de la normativa actual, se refieren a delitos de acción pública y ahora son, por ende, inaplicables pues, se reitera, la situación se modificó sustancialmente desde que el legislador dispuso demandar la instancia privada para perseguir la ilicitud, lo cual conlleva la imperiosa necesidad de que se determine de manera indubitable que quien ejerce la instancia es la persona legitimada para hacerlo y, en un caso como el que se examina, esa plena demostración correspondía a la parte querellante que fungió como único acusador. Así las cosas, se desestima el alegato.”

12. La Acción Penal en Materia de Derechos de Autor

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{xii}

Voto de mayoría

“I. La licenciada Ana Virginia Fallas Barboza, defensora pública del encartado formula recurso de casación en contra de la sentencia 230-G-07 del Tribunal del Segundo Circuito de Limón, con sede en Guápiles, el cual se admite para su estudio. En el segundo motivo de casación se reclama falta de fundamentación y violación de las reglas de la sana crítica, en virtud existir vicios de legitimación del querellante para accionar en el proceso, toda vez que la empresa acusadora dijo ser representante y tener los derechos de autor de la música que el imputado vendía, sin que demostrara en juicio ninguna de esas condiciones. Siendo el hecho de acción pública a instancia privada, debe el actor demostrar esa legitimación válidamente. Por otro lado, el tribunal en la sentencia señala que es suficiente la manifestación de los querellantes de ser titulares de los derechos de autor, incurriendo en un vicio de derivación, pues sin existir prueba al respecto da por cierto el hecho. Con lugar el motivo alegado, pues no existe prueba alguna de que la empresa denunciante sea víctima por lo que procede absolver de toda pena y responsabilidad por el hecho. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (No. 8039, publicada en la Gaceta No. 206 de 27 de octubre del año 2000), estableció en el artículo 43 que: “*Acción penal. El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia*

privada.", de tal forma que los delitos de la Ley se integran al listado contenido en el artículo 18 del Código Procesal Penal, que transforma en forma importante el ejercicio de la acción penal. Así el artículo 17 del Código Procesal Penal, en sus dos primeros párrafos dispone que: "*Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público solo la ejercerá una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido mayor de quince años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador. Sin embargo, antes de la instancia, podrán realizarse los actos urgentes que impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. Los defectos relacionados con la denuncia podrán subsanarse con posterioridad, cuando la víctima se presente a ratificar la instancia hasta antes de finalizar la audiencia preliminar.*"

En este caso por tratarse de una empresa denunciante, era viable iniciar la investigación penal por el Ministerio Público, pero la denunciante debió acreditar en juicio su condición de víctima en el proceso, de conformidad con el artículo 71 para tener por correctamente ejercida la instancia. En la causa se observa que la empresa supuestamente ofendida denunció el hecho y el Ministerio Público pidió el sobreseimiento, pero la causa continuó por la querrela planteada por la empresa Sony Música Entretenimientos (América Central) S.A., Universal Música de Centroamérica S.A. B.G.M. de Centroamérica S.A., representada por el licenciado Hugo Rodríguez Coronado, indicando en la instancia de constitución que el imputado vendía música copiada en forma fraudulenta, todo lo cual se demostró plenamente en juicio. No obstante lo anterior, la empresa que ejerció la instancia para abrir el proceso y luego querelló no demostró en algún momento ser titular de algún derecho que le diera la condición de víctima o perjudicada con los hechos, requisito que establece el artículo 75 del Código Penal, pues no existe en el caso una acción popular para perseguir penalmente ese hecho. En casación se ha cuestionado este extremo, de lo cual tiene pleno conocimiento la parte querellante, sin embargo, aún a este momento no ha acreditado ser titular de algún derecho, o representar los derechos de alguno de los autores o titulares afectados con la venta de copias fraudulentas, por lo que en consecuencia no tiene legitimación para instar el proceso ni para ser querellante en la causa. Desde esta perspectiva lleva razón la impugnante en ese extremo y en que el Tribunal de Juicio olímpicamente obvió el examen de ese extremo. Así las cosas, constatado el vicio y al no existir un correcto ejercicio de la instancia ni estar legitimado el acusador para reclamar como perjudicado en el hecho, lo propio es absolver al imputado W. L. D. por el hecho que se le ha venido atribuyendo, pues ha sido traído a juicio indebidamente. Se resuelve sin especial condena en costas. Por innecesario no se conoce el primer y tercer motivo del recurso."

13. Artículo 45 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal de Casación Penal de San José]^{xiii}

Voto de mayoría:

"IV. [...] La fundamentación dada por el a quo en el análisis de la prueba, y la descripción de los hechos que tiene por demostrados, debe valorarse en conjunto con el considerando cuarto del fallo, y no aisladamente como pretende el recurrente. El juzgador concluye que la imputada ha incurrido en la conducta descrita en el artículo 45 de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Derechos de la propiedad intelectual, por cuanto comercializaba en sus dos negocios productos registrados y protegidos a nombre de Quiksilver International PTY LTD, que no son genuinos y que se trata de reproducciones de origen desconocido. Que estaba presente el ánimo de lucro de la imputada debido al renombre y calidad de las prendas confeccionadas con estos signos distintivos. El tipo penal que aplicó el juzgador dispone: "*Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso su empaque embalaje, contenedor o envase, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo*". El recurrente argumenta una falta de fundamentación del proceso de subsunción de los hechos demostrados como cometidos por la imputada en el tipo penal aplicado, sin embargo, el análisis que ejecuta el defensor es aislado de la sentencia, y no integral. Si se observa lo descrito en todo el fallo, se nota que el a quo sí fundamenta la existencia del tipo penal en la conducta que tiene por demostrada. La sentencia le atribuye la acción típica de comercializar y almacenar productos fraudulentos, que se vendían como si fueran de la marca Quiksilver y Roxi. Por otra parte dentro de su fundamentación deja claramente establecido que esas marcas estaban registradas a nombre de la denunciante. Si bien no se dice en forma expresa que eso causó un perjuicio a la empresa querellante, es claro que de las conclusiones a las que llega el fallo, si se les da lectura en forma integral, se desprende que la comercialización de esos productos vendidos como genuinos sin serlo, causan naturalmente a la empresa ofendida un perjuicio, en tanto constituyen una competencia desleal al engañar al consumidor quien creyendo estar comprando productos genuinos de la marca Quiksilver y Roxi, a mucho menor costo, preferirán adquirir éstos, en lugar de los distribuidos por la empresa ofendida, reportándole obviamente menores ventas. Aparte de ello, la comercialización de esas prendas como genuinas, de inferior condición y algunas sin terminar, afecta el prestigio de la empresa ofendida, su buena fama del mercado nacional e internacional, dado que se trata de prendas de inferior condición que se comercializan con su marca comercial, sin ser producidas por las fábricas autorizadas por la ofendida. El tipo penal de comentario no requiere de la demostración de un perjuicio patrimonial, sino de cualquier tipo de

perjuicio, como lo es el prestigio de la marca registrada en el mercado nacional, y el derecho de producción exclusivo de prendas de vestir bajo esa marca comercial. De manera que el perjuicio se desprende de las inferencias que de la prueba hace el fallo impugnado al indicar que la encartada comercializaba productos no genuinos de las marcas registradas por la empresa ofendida. Por estas razones, la sentencia posee fundamentación suficiente en el aspecto jurídico, y por ende debe rechazarse el motivo."

14. Artículo 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago]^{xiv}

Voto de mayoría

"I. En el primer motivo de casación por la forma, el doctor R., apoderado especial de la querellada y demandada civil, reclama inobservancia y errónea aplicación de los preceptos legales. Indica que según lo dispuso, el Tribunal de Casación al ordenar el reenvío en relación con el pronunciamiento en costas, el Tribunal sentenciador debía hacerlo en dos vertientes; la correcta valoración de la mala fe de los querellantes en las actuaciones procesales al ser conocedores de la derogatoria de los artículos 67 y 68 de la Ley de de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, publicada en la Gaceta el once de agosto de dos mil ocho y a pesar de ello los querellantes continuaron con la prosecución de la causa hasta pretender llegar a una conciliación y realización del debate, lo cual denota una actuación de mala fe tomando en cuenta la alegada condición de experto del representante de la querellante, licenciado Belisario Solano Solano en materia de Propiedad Intelectual, por lo que era conocedor de la derogatoria de las normas citadas y a pesar de ello continuó por nueve meses más y hasta la realización del debate el tres de abril de dos mil nueve con sus actuaciones procesales con evidente mala fe, donde pidió el sobreseimiento definitivo. Sostiene que tampoco hubo pronunciamiento por parte del Tribunal sentenciador sobre la condenatoria en costas en cuanto a la acción civil resarcitoria, en la cual se dio un desistimiento tácito por parte del licenciado Belisario Solano al emitir sus conclusiones en el juicio realizado en abril de dos mil nueve. Considera que en el juicio de reenvío, tal y como lo señaló el Tribunal de Casación que estableció que la parte querellante actuó de mala fe, se debió condenar en costas procesales y personales, por lo que yerra el juzgador al indicar que la parte querellante actuó de buena fe, sin tomar en cuenta que la parte querellante guardó silencio con respecto a la derogatoria de las normas antes descritas, lo que evidencia su mala fe y constituye una violación al principio de lealtad. Como **segundo motivo** reclama errónea aplicación de los artículos 383 y 384 del Código Procesal Penal, pues a pesar de que la parte querellante ocultó por más de nueve meses la derogatoria de las

normas 67 y 68 de la Ley de de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, lo que evidencia su mala fe, en la fecha señalada para la realización del juicio, solicitó el dictado del sobreseimiento definitivo, con el fin de eludir sus responsabilidades procesales en cuanto a las costas. Asimismo , en la sentencia recurrida se omitió pronunciamiento con relación a la acción civil resarcitoria, dejando sin resolver la condenatoria en costas sobre este extremo, a pesar del desistimiento tácito en que incurrió la parte actora civil, pues ante la petitoria del sobreseimiento, también debió pronunciarse sobre los extremos civiles, tomando en cuenta que no tenía razón plausible para litigar y a pesar de ello, en la sentencia recurrida se eximió en costas únicamente a la parte querellante y no a la parte civil. Solicita se condene a la parte querellante y actora civil al pago de las costas personales y procesales. Como **motivo por el fondo** alega la aplicación del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, decreto ejecutivo número 32493, el que debió ser aplicado a partir de la sentencia de Casación que ordenó el reenvío en relación con las costas del proceso, lo cual no fue resuelto en la sentencia recurrida. Solicita se anule la sentencia recurrida y se condene a la parte querellante y actora civil al pago de las costas personales y procesales. **Los motivos se declaran sin lugar.** Por estar estrechamente relacionados se resuelven de manera conjunta. Una vez que han sido analizadas las consideraciones de la resolución impugnada, que fueron grabadas en el disco de DVD, con respecto a los agravios del recurrente, estima esta Cámara que el recurso debe ser declarado sin lugar. En el presente caso el tema en discusión es muy concreto y está relacionado con el contenido que debe dársele a lo dispuesto en el artículo 267 del Código Procesal Penal, norma que por regla obliga a condenar en costas a la parte vencida a no ser que haya *“razón plausible para litigar”*, de allí que deben ser adecuadamente fundamentadas las razones para resolver cuando se considera que ha habido razón plausible para litigar , o como se le denomina en el artículo 222 del Código Procesal Civil *“evidente buena fe”*. Ahora bien, debe de tomarse en consideración que la resolución impugnada en la que se absuelve a la parte querellante y actora civil es producto de un juicio de reenvío, en el que solo se debía conocer sobre este extremo, lo que implica que dicha resolución debe ser integrada en la sentencia de sobreseimiento definitivo por atipicidad que en su oportunidad fue dictada a favor de la querellante y actora civil C.S. Limitada. En cuanto a las razones que tuvo el juzgador para eximir en costas se consideró que si bien es cierto los artículos 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039, fueron derogados a partir del once de agosto de dos mil ocho, normativa sobre la que se basaba la querrela y acción civil, fue una causa sobreviniente que motivó que fuera esta misma parte procesal la que pidiera en la fecha de realización del debate en abril de dos mil nueve, el dictado de un sobreseimiento definitivo a favor de la querrellada Industria de P.C.S.A., circunstancia que no podía ser prevista por la parte querellante. Adiciona el juzgador en su resolución, que no fue un desistimiento tácito de la querrela por lo que no se puede

aplicar la normativa referente a dicho instituto. Por otra parte, estimó el juzgador que en el lapso de nueve meses que transcurrieron entre la derogatoria de los artículos antes mencionados y la realización del juicio, haya habido actos fraudulentos o de mala fe tendientes a buscar un provecho indebido por la querellante, y que a su vez, le causara algún perjuicio a la querellada, por lo que no hay un ánimo de mala fe, pues al momento de resolverse el fondo del asunto, se pide el sobreseimiento. Con respecto a la acción civil se indica en el fallo recurrido que al ser esta accesoria de la causa principal y al extinguirse la primera mediante un sobreseimiento definitivo, y por las mismas razones en que se descartó que haya habido mala fe en la parte querellante, tampoco la había con respecto a la acción civil resarcitoria, donde incluso ante el juez civil se presentó una demanda ordinaria lo que refleja que no hubo ninguna consecuencia que perjudicara a la parte actora civil. Estas son las razones en esencia que tuvo el juzgador para concluir que en el presente caso no se había actuado de mala fe y por consiguiente correspondía eximir a la parte querellante y actora civil del pago de las costas personales y procesales. Como puede observarse la circunstancia de que el fondo del asunto se haya resuelto por atipicidad al ser derogados los artículos 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, era una circunstancia que no podía preveer (sic) la parte querellada y actora civil quien en el momento procesal oportuno lo hizo ver ante el juzgador. Los querellantes y actores civiles tenían el derecho de acudir ante la justicia, para tratar de que se les reparara en los daños que consideraban se cometieron en su perjuicio y por ende resultaba absolutamente razonable que los actores penales y civiles presentaran sus demandas y querellas, de ahí que la absolutoria al pago de costas por razón plausible para litigar está debidamente motivada, por lo que debe rechazarse el recurso.”

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ TRIBUNAL AGRARIO. Sentencia 840 de las trece horas con diez minutos del doce de agosto de dos mil once. Expediente: 09-000094-0183-CI.

ⁱⁱ TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 664 de las ocho horas con veinticinco minutos del cinco de julio de dos mil seis. Expediente: 04-001439-0184-CI.

ⁱⁱⁱ TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 345 de las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de septiembre de dos mil cuatro. Expediente: 00-001927-0183-CI.

^{iv} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 89 de las siete horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil trece. Expediente: 12-000132-0182-CI.

^v TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 956 de las ocho horas con quince minutos del veintiuno de septiembre de dos mil doce. Expediente: 10-000223-0182-CI.

^{vi} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 533 de las diez horas con quince minutos del veintisiete de mayo de dos mil cuatro. Expediente: 03-000498-0277-PE.

^{vii} TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCER. Sentencia 150 de las once horas del nueve de mayo de dos mil tres. Expediente: 02-000733-0161-CA.

^{viii} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 620 de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil cuatro. Expediente: 01-000343-0180-CI.

^{ix} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 243 de las trece horas con veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil nueve. Expediente: 07-001321-0181-CI.

^x TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 71 de las diez horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil seis. Expediente: 02-001533-0164-CI.

^{xi} SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1026 de las diez horas con treinta minutos del primero de octubre de dos mil diez. Expediente: 04-202335-0431-PE.

^{xii} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 267 de las catorce horas con quince minutos del veintisiete de marzo de dos ocho. Expediente: 06-200089-0485-PE.

^{xiii} TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE SAN JOSÉ. Sentencia 1 de las diez horas del diez de enero de dos mil siete. Expediente: 02-021459-0042-PE.

^{xiv} TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO. Sentencia 14 de las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce. Expediente: 08-000016-0335-PE.