



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALDES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

INFORME SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Documento preparado por el Sr. Juan Manuel Chaves Villalobos, Letrado de la
Sala Primera de la Corte, Corte Suprema de Justicia, San José*

PRESENTACIÓN

La finalidad esencial de esta recopilación es brindar al lector los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Constitucional y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en materia de propiedad industrial. Se incluye, también, un primer apartado referido a la jurisprudencia constitucional en relación a la incorporación y el empleo de los Instrumentos Internacionales en el derecho interno, así como al orden jerárquico entre las leyes y los tratados internacionales, aspecto absolutamente fundamental en la materia que nos ocupa.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 7333 de fecha 30 de marzo de 1993), “*Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley*”. Estas normas junto con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional¹ y el artículo 9° del Código Civil², que tiene alcances generales dentro del ordenamiento jurídico costarricense, ponen en evidencia el valor de los fallos acá recopilados en la aplicación de los Instrumentos Internacionales y la legislación interna en materia de propiedad industrial.

En este trabajo la jurisprudencia constitucional se clasifica en dos grandes apartados. El primero, de carácter general, contiene los principios básicos informantes del proceso para incorporar, aplicar y tutelar los derechos y obligaciones consagrados en Instrumentos Internacionales al ámbito jurídico de nuestro país. El segundo, de carácter específico, se refiere propiamente a pronunciamientos de la materia de propiedad industrial dictados por el tribunal constitucional. Finalmente, una recopilación de los fallos más relevantes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, órgano judicial que conoce de los recursos de casación en asuntos relativos a la propiedad industrial.

Como una última consideración cabe mencionar que la legislación interna sobre propiedad industrial vigente data de principios del año 2000 (Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley N° 7982 de 14 de enero de 2000; Ley de Marcas y Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000; Reforma de los Artículos 94 y 95 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 8020 de 6 de septiembre de 2000; Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000; Ley de Información no Divulgada, Ley N° 7975 de 4 de enero de 2000), salvo la Ley Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad, de fecha 25 de abril de 1983 (Ley N° 6867 y sus reformas por Ley N° 8039 de 12 de octubre del 2000 y Ley N° 7979 de 22 de diciembre de 1999), razón que justifica la poca jurisprudencia a la fecha relativa a dicha normativa en específico. Toda esta nueva legislación ha sido promulgada con el fin de dar fiel cumplimiento a los

¹ Artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135, de 5 de octubre de 1989: “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes *erga omnes*, salvo para si misma”.

² Artículo 9°: “La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y los principios generales del Derecho”.

compromisos adquiridos por Costa Rica por medio del Acuerdo de los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

A. Criterios generales sobre los alcances de los tratados internacionales en el derecho interno costarricense

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. *Si las disposiciones del Tratado Internacional son ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de que otras normas del derecho interno las desarrollen, las leyes que se les opongan se tendrán por derogadas automáticamente, sin necesidad de que se declare la inconstitucionalidad de las mismas.*

“...si bien el artículo 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a los interesados a plantear la acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones legales que se opongan a las de un tratado internacional, considerando que al hacerlo violan la jerarquía normativa superior del segundo de conformidad con el artículo 7 e la Constitución Política, ello no obsta a que, cuando las disposiciones del tratado resulten ejecutivas y ejecutables por sí mismas, sin necesidad de otras normas que las desarrollen en el derecho interno, las legales que las contraigan deban tenerse simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado. De esta manera, la antinomia entre ley y tratado, a partir de la fortuna de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución (Ley número 7128 de 18 de agosto de 1989, vigente desde el 1º de septiembre) y, sobre todo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (número 7135 del 11 de octubre de 1989, vigente desde su publicación del 19), se resuelve, en primer lugar y en lo posible, con la derogación automática de la primera en cuanto se oponga al segundo, sin perjuicio de que también pueda serlo mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley...” (*Sentencia número 282-90 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las diecisiete horas del trece de marzo de mil novecientos noventa*)”.

DERECHO COMUNITARIO. *Sus normas tienen rango superior a la ley, pues se derivan de un cuerpo normativo que conforme al artículo 7 de la Constitución Política también ostenta ese rango. Su incorporación al derecho interno no viola el principio de reserva de ley*

“...el RECAUCA no es un simple reglamento, sino que se trata de una norma comunitaria, que ocupa un sitio, dentro de las fuentes de derecho, superior al legal puesto que deriva de un cuerpo normativo que conforme al artículo 7 de la Constitución Política tiene rango superior a la ley. El acto de recepción o incorporación al derecho interno no le da calidad a la norma, sino que no se debe perder de vista que se trata de normas de derecho comunitario, y que su rango es supra legal. Por ende, no se viola el principio de reserva de ley consagrado en el numeral 39 de la Ley Fundamental...” (*Sentencia número 0791-94 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las quince horas treinta y tres minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro*)”.

FUENTES NORMATIVAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE.
Fuerza jurídica de los tratados o convenios internacionales frente a la norma interna.
Fundamento para otorgar el valor asignado

“De conformidad con la doctrina derivada del artículo 7° de nuestra Constitución, los tratados o Convenios Internacionales, como fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico, ocupan una posición preponderante a la de la ley común. Ello implica que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominación que para efectos del derecho internacional es equivalente- cede la norma interna de rango legal que es precisamente el problema jurídico que nos ocupa. En efecto, las normas internacionales no surgen de la potestad legislativa inherente a los congresos o parlamentos de cada país, en los que los representantes popularmente electos (hablamos de las democracias representativas) participan como sujetos activos del proceso de formación de la ley, sobre todo en la etapa de la iniciativa del proyecto en cuestión, con la posterior intervención del ejecutivo como elemento de fiscalización. Caso contrario ocurre en el derecho internacional, campo en el que el ejecutivo, en su función exclusiva y autónoma de conducir las relaciones internacionales del Estado mismo, define el contenido de las negociaciones y con ello vincula u obliga a los demás órganos internos. Aquí, el legislativo no juega un papel preponderante en el contenido de las negociaciones, sino más bien como órgano de referendo posterior aprobando o improbando el instrumento pero no modificándolo”. (*Sentencia número 829-94 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las dieciséis horas veintisiete minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro*)”.

Véase en igual sentido, la resolución número 3785-96 de las nueve horas seis minutos del veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. *Sus normas y principios no sólo tienen rango superior a la ley ordinaria, sino un amparo constitucional directo que prácticamente los equipara a los consagrados expresamente en la Constitución Política*

“...principios y normas internacionales de derechos humanos, que tienen, no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la Constitución, sino también un amparo constitucional directo que prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma, (reformado por la Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989); entre esos derechos, concretamente, los reconocidos en los artículos 25, 28, 29 y 30 -así corregidos los que se invocan en la acción- del Convenio sobre Seguridad Social, N° 102 de la OIT, ...” (*Sentencia número 1147-90 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa*)”.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. *Sus normas y principios tienen un rango superior a la propia Constitución Política*

“...La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en sus artículos 28 y 29 de la Convención, la cual tiene un rango superior a la propia Constitución, señala no solo el derecho del niño a la educación, sino paralelamente la obligación del Estado de asegurarla, respetando en todo momento su dignidad como persona humana; los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución Política y 26.3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalan además del derecho de los padres de escoger la institución en dónde habrán de educarse sus hijos, la obligación del Estado de facilitar la prosecución de los estudios superiores...” (Sentencia número 01919-99 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las once horas cuarenta y ocho minutos del doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve)”.

JERARQUÍA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1989. *Tienen un rango superior a los demás instrumentos internacionales y sirven de complemento a la Constitución Política*

“Los tratados o convenios internacionales, por mandato expreso del artículo 7º de nuestra Constitución, son normas investidas de una fuerza vinculante superior a la de las leyes comunes, como lo es el citado Código. Más la reforma constitucional de 1989, que modificó entre otros, el artículo 48, creó una nueva categoría de normas: los tratados y en general, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República. La Sala estima que estos instrumentos sobre derechos humanos tienen un rango superior a la de los demás, y que tienen otra característica adicional -la más importante-- que complementan la Constitución Política en su parte dogmática.. Después de estas disposiciones, se colocan las legislación interna común, llamada también legislación “municipal” desde la perspectiva internacional, categoría a la que pertenece el Código de Procedimientos Penales.” (Sentencia número 3805-92 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve horas treinta minutos del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos)”.

JERARQUÍA DE LAS NORMAS. *Ordenamiento comunitario. Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Potestad reglamentaria*

“...dentro del ordenamiento comunitario existe una jerarquía, y atribución de competencias normativas, y lo primero que llama la atención en el caso es que el tratado de la materia, que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, delega en un reglamento el señalamiento de procedimientos y requisitos para obtener la autorización para ejercer como agente de aduanas. Asimismo el mismo Tratado regula el procedimiento de promulgación de los reglamentos al CAUCA, que en este caso, como se dijo, se cumple. Al realizar la delegación en cuanto a requisitos y procedimientos de aprobación, debemos preguntarnos si esa delegación comprende la forma en que se pierde la autorización. Realmente existe una competencia implícita para el Consejo Económico Centroamericano, de establecer todo lo relacionado a la aprobación, que en término genérico implica también la vigencia y pérdida de esa autorización. De esta manera la

fuerza derivada tiene su origen implícitamente en cuanto al punto que nos ocupa en esa competencia explícita genérica. En efecto, se otorga la potestad reglamentaria en cuanto al CAUCA al Consejo Económico Centroamericano con intervención en el derecho interno del Poder Ejecutivo en la recepción de la norma, en el cual se regula la figura del agente de aduanas, refiriendo expresamente el artículo 129 que por vía de reglamento se establecerían los requisitos y procedimientos para otorgar las autorizaciones, de manera tal que en sentido genérico la aprobación implica también la vigencia y pérdida de ésta. De esta forma, el procedimiento y la competencia es adecuada de acuerdo con la norma que autoriza la derivación y conforme con la que establece la forma de emitir los reglamentos comunitarios de la materia. Queda claro, entonces, que *la norma tiene rango superior a la ley interna, y por ende no se incumple el principio de legalidad.. En consecuencia, no lleva razón el accionante al señalar que el cuerpo normativo en cuestión está supeditado a la ley nacional y que tiene el mismo rango que un decreto ejecutivo. Tampoco lleva razón en cuanto alega que se trata de una sanción de índole penal, pues se trata de un efecto que debe aplicar un órgano administrativo, como manifestación de autotutela.*” (Sentencia número 2408-94 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las dieciséis horas veintisiete minutos del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro).

Véase en igual sentido, la resolución número 1365-91 de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y uno.

OBLIGACIONES ASUMIDAS EN UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL. *No puede invocarse una situación interna para justificar el incumplimiento de los términos de un tratado. El principio de buena fe determina la interpretación y ejecución de los instrumentos internacionales*

“El Ministro recurrido ha informado que de la letra del artículo 28 de la Ley de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Ley No. 5251 se puede extraer alguna flexibilidad presupuestaria del Estado. Esta establece: “Artículo 28.- A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviera, a más tardar el 31 de julio de cada año, ...” Al modo de ver de la Sala, ello no implica una discrecionalidad como parece entenderlo el Ministro, pues está probado que de un año a otro se ha reducido sustancialmente el Presupuesto de CONAI, lo que implica limitarla indebidamente en su papel de institución o mecanismo para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de los indígenas en nuestro país, en los términos del artículo 33 del Convenio No. 169 de la OIT. Sin que se pueda descartar que existen importantes inconvenientes administrativos en CONAI, minar su Presupuesto lesiona el principio de buena fe con que deben interpretarse y ejecutarse los Convenios Internacionales en nuestra jurisdicción territorial, pues se invoca una situación interna para justificar el incumplimiento de los términos de un tratado, como sucede en el caso, cuando han de observarse medidas especiales para salvaguardar los intereses de los indígenas, su trabajo, cultura, entre otras cosas (artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados). Tómese en cuenta que, además de esa obligación genérica de interpretación de los tratados, existe una obligación especial en el propio Convenio N° 169 de la OIT, en formular una consulta a los pueblos indígenas, de conformidad con el principio de buena fe, según lo establece el artículo 6.2 de ese mismo cuerpo normativo. Lo anterior significa que toda actividad encubierta está proscrita, y más bien, la obligación del Estado

costarricense es la de ser transparente en el manejo de los asuntos indígenas. De esta forma, las políticas del Gobierno deben ser puestos en conocimiento y consulta de los pueblos indígenas antes de su adopción y ejecución. Debe tomarse en cuenta que los tratados sobre derechos humanos, "... no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo entre los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. (Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos No. 2-82, párrafo. 29)". (Sentencia número 3515-97 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las quince horas doce minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y siete)".

Véase en igual sentido, la resolución número 673-97 de las doce horas cincuenta y un minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE. *Parámetro con que deben interpretarse y ejecutarse los Convenios Internacionales en nuestro territorio. No se puede justificar el incumplimiento de un tratado invocando una situación interna del Estado*

"...Sin que se pueda descartar que existen importantes inconvenientes administrativos en CONAI, minar su Presupuesto lesiona el principio de buena fe con que deben interpretarse y ejecutarse los Convenios Internacionales en nuestra jurisdicción territorial, pues se invoca una situación interna para justificar el incumplimiento de los términos de un tratado, como sucede en el caso, cuando han de observarse medidas especiales para salvaguardar los intereses de los indígenas, su trabajo, cultura, entre otras cosas (artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados)..." (Sentencia número 3515-96 de las quince horas doce minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis).

Véase en ese mismo sentido, la resolución número 0241-98 de las nueve horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho.

PROBLEMAS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO. *No justifican la violación de los derechos fundamentales*

"... los problemas administrativos no pueden en modo alguno ser utilizados como excusa para infringir las normas superiores que vinculan la actuación de los funcionarios correspondientes, ...". (Sentencia número 3126-96 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las dieciséis horas del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis)".

B. Jurisprudencia constitucional en materia de propiedad industrial**Voto N° 2134-95**

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, *San José, a las quince horas del dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco*

“II.- SOBRE EL FONDO.- ARTICULO 17 INCISO 3) DE LA LEY 6867 DE 25 DE ABRIL DE 1983”. Dicho inciso dice así: “Para mantener en vigencia la patente, deberán pagarse las tasas anuales que determine el reglamento, a partir del primer año de la fecha de otorgamiento de la patente. Los pagos se harán antes de comenzar el año al cual corresponda la tasa. Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago de la tasa anual, previo pago de una sobretasa”. El punto a analizar es ¿de conformidad con la Constitución Política, puede el legislador condicionar o limitar la vigencia de una patente al pago de una tasa? Para ello es indispensable referirse al derecho de propiedad intelectual y al Poder Tributario del Estado. Los derechos relativos a la actividad intelectual en el terreno industrial, se desarrollan por una disciplina comprendida bajo la denominada “propiedad intelectual”, de conformidad con el artículo 2 del Convenio de Estocolmo celebrado el 14 de julio de 1967, en el cual se crea la “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”, ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 6468 del 18 de setiembre de 1980. La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y mercantil, generan posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos. La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho *erga omnes*. Esta oposición *erga omnes* reconoce a su autor facultades exclusivas de dos tipos: la primera, de carácter personal, reconoce la paternidad de la obra o invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con ella se garantizan los intereses intelectuales del llamado derecho moral de duración, en principio, ilimitada. En segundo lugar, están las facultades de carácter patrimonial, relativas a la explotación de la obra o invento y que permiten la obtención de un provecho económico, es el denominado derecho patrimonial que es siempre de duración limitada. Ya que la característica de este tipo de derecho es el “goce temporal” de la obra o invento, que constituye precisamente el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual y de sus diversas manifestaciones, por ejemplo: obras literarias, artísticas y científicas, invenciones en todos los campos de la actividad humana, marcas de fábrica, comercio y servicio, así como nombres y denominaciones comerciales, etc. La patente es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad industrial. Por medio de este certificado se protege un invento o alguna otra actividad u objeto del terreno industrial, este título acredita la prioridad que tiene su inventor ante el Registro y que lo faculta para la explotación exclusiva y temporal de su invento. Al otorgarse una patente de invención, el Estado garantiza su protección al dueño de la patente por un período corto de tiempo, durante el cual goza temporalmente de la explotación exclusiva de su invento, creándose una especie de monopolio tutelado por la ley por cierto espacio de tiempo, transcurrido el cual el invento pasa a ser de dominio público, cumpliéndose así la función social de las patentes, es decir la transferencia de tecnología. En virtud del principio de que “El autor debe ir unido a la suerte de su obra”, el autor tiene derecho a participar del éxito económico de su creación, obra o invento y de esta manera se le permite recuperar toda la inversión de recursos tales como tiempo dedicado a la investigación, esfuerzo, creatividad e inversión económica, desplegados en la creación de su invento. Por otra parte, el autor debe retribuir a la comunidad lo que ha recibido

de ésta, porque el aporte personal-intelectual del inventor es menor en comparación con el aporte que éste ha recibido de la comunidad y del fondo del saber humano. Al vencer el plazo de goce temporal del derecho de patente, el inventor retribuye a este fondo común del saber, todo los conocimientos que obtuvo de éste, que contribuyeron a la creación de su invento. Lo anterior justifica el por qué la patente tiene un tiempo restringido de duración, que a su vez constituye la característica esencial de este tipo de propiedad, es decir: la temporalidad del derecho. El artículo 47 de la Constitución Política protege ese contenido esencial del derecho de propiedad intelectual así:

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

Además el Constituyente incorporó una norma programática en el artículo 121 inciso 18 que establece “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: ... 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo determinado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones”. De manera que, corresponde al legislador dictar las leyes que regulen el derecho de propiedad intelectual, pero el legislador tiene como límite el contenido esencial de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Porque al violarse ese contenido esencial del derecho, se quebranta la Constitución que a su vez protege ese contenido esencial intangible para el legislador. La Sala en la sentencia N.º 425-91 de las 15:12 horas de 20 de febrero de 1991, se refirió al contenido esencial de los derechos como límite de la actuación del legislador, así:

“II.- El recurso debe declararse con lugar, primero porque la regulación de los derechos fundamentales está reservada a la ley formal, siempre que respete el contenido esencial del derecho fundamental regulado.”

En relación al poder tributario, la Sala se refirió al mismo en la sentencia N.º 1341-93 de las 10:30 horas del 29 de marzo de 1993, de la siguiente manera:

“II.- EL PODER TRIBUTARIO- El llamado “Poder Tributario” -potestad soberana del Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o bien conceder exenciones- no reconoce más limitaciones que las que se originan en la propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar la obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario y entre los principios constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos el Principio de Legalidad o bien, Reserva de Ley, el de Igualdad o de Isonomía, de Generalidad y de No Confiscación. Los tributos deben emanar de una Ley de la República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben abarcar integralmente a todas las personas o bienes previstas en la ley y no solo a una parte de ellas y debe cuidarse de no ser de tal identidad, que viole la propiedad privada (artículos 33, 40, 45, 121 inciso 13 de la Constitución Política).”

De conformidad con el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, existen tres categorías de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. La tasa “es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.” En el caso de las patentes de invención, no cabe duda de que el Registro de la Propiedad Industrial organiza todo un sistema registral de protección de los derechos de las patentes por él y en él inscritas. Como ya se dijo, el poder tributario no conoce más límites que aquellos que establece la propia Constitución Política y en consecuencia sí es posible crear un tributo, específicamente una tasa con efectos hacia el futuro, para el cobro del servicio público que brinda el Registro de la Propiedad Industrial en materia de patentes de invención, siempre y cuando la creación del mismo emane de una ley que defina el hecho generador, el sujeto pasivo y la tarifa. En cuanto a la tarifa o el cuántum, la Sala ha aceptado -en algunos casos concretos- la delegación relativa y restringida, en aquellos casos donde la ley fija claramente los parámetros dentro de los cuales, el Ejecutivo pueda actuar reglamentando la ley y siempre que esos parámetros sean razonables. El Ejecutivo puede desarrollar la ley dentro de los límites que la misma señala, porque de lo contrario se estaría violando la potestad reglamentaria establecida en el artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, con el consecuente quebranto de los artículos 9 y 121 inciso 13 de la Constitución Política. Para que se dé la flexibilidad en materia impositiva, es la ley la que debe establecer los elementos esenciales del tributo (creación por medio de ley, definición del hecho generador, tarifa y sus bases de cálculo y el sujeto pasivo), para que el Ejecutivo, vía reglamento desarrolle la ley dentro de los parámetros fijados por ésta. En relación a la flexibilidad la Sala señaló en la sentencia N.º 0730-95 de las 15 horas del 3 de febrero de 1995 lo siguiente:

“I.- EN CUANTO A LA “FLEXIBILIDAD” REGULADA EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CONSOLIDACION DE IMPUESTOS SELECTIVOS DE CONSUMO: la doctrina más importante en la materia, en forma generalizada, ha señalado que el “PODER TRIBUTARIO” -potestad tributaria, potestad impositiva, poder de imposición, entre otros- consiste en “... la facultad de aplicar contribuciones (o establecer exenciones) ...”, con otras palabras, “... el poder de sancionar normas jurídicas de la cuales derive o pueda derivar, a cargo de determinados individuos o de determinadas categorías de personas, la obligación de pagar un tributo ...”. Paralelamente al “PODER TRIBUTARIO”, se reconoce, también, la facultad de ejercerlo en el plano material, a lo cual se denomina la “COMPETENCIA TRIBUTARIA”, de modo tal que ambas potestades pueden coincidir, pero no de manera obligatoria, pues se manifiestan en esferas diferentes, de modo que puede haber órganos dotados de competencia tributaria y carentes de poder tributario. El poder de gravar, como se apuntó, es inherente al Estado y no puede ser suprimido, delegado ni cedido; mas el poder de hacerlo efectivo, en el plano material, puede transferirse y otorgarse a entes paraestatales o privados. Las diferencias entre ambos conceptos han sido puestas de manifiesto, en nuestro medio, al establecerse la separación entre el sujeto activo de la potestad tributaria y el sujeto activo de la obligación del tributo. De lo anteriormente expuesto se concluye, que lo que puede transferirse, según vimos, es la llamada competencia tributaria, o sea, el derecho a hacer efectiva la prestación.”

II.- Nuestra jurisprudencia, en forma atinada, ha reconocido, habida cuenta de determinadas circunstancias, la posibilidad de que opere -dentro de ciertos límites razonables- una “delegación relativa” de dichas facultades, siempre y cuando, se señalen en la ley los márgenes del tributo respectivo, pues de lo contrario, estaríamos en presencia de una “delegación absoluta” de tales facultades, proceder que carece, como se expuso, de validez constitucional. Sobre el tema ha indicado la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su antigua función contralora de la constitucionalidad de las normas:

“Las alegaciones del recurrente, en este caso, se dirigen a demostrar que la autorización de tarifas variables, aun dentro de ciertos límites, infringe el principio de legalidad en materia tributaria (...). No lo cree así esta Corte, y por lo contrario, considera que no hay delegación ni se infringe el principio de reserva legal cuando la Asamblea determina los límites de la tarifa impositiva, pues lo que interesa es que la ley establezca las bases estructurales del impuesto y señale las pautas que debe seguir el Poder Ejecutivo (...).

El artículo 11 de la Ley de Reforma Tributaria, No. 4961 de 10 de marzo de 1972, señala un máximo del cincuenta por ciento sobre el valor imponible, de manera que el Poder Ejecutivo, al fijar el impuesto selectivo de consumo en las listas de mercaderías a que se refiere el artículo 4, tiene que someterse forzosamente al límite establecido por el legislador, sin que la citada regla pueda estimarse inconstitucional por el solo hecho de autorizar una tarifa variable o de carácter elástico, pues en ello no hay delegación de la potestad tributaria que le compete a la Asamblea Legislativa sino una mera consecuencia de la índole del impuesto, de la diversidad de mercaderías gravadas y de la serie de factores variables que obligan a modificar las tasas o a incluir nuevas mercaderías o sucedáneas de otras. (...) De modo que la propia Ley es la que establece la cuantía del gravamen, por el sistema de señalar un máximo, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la facultad de fijar el impuesto en un porcentaje menor, no de una manera antojadiza o arbitraria, sino con miras a lograr que se cumplan los fines que la ley persigue”. (Corte Plena, sesión extraordinaria del 21 de noviembre de 1973).

El inciso 3 del artículo 17 de la Ley 6867 impugnado, establece como requisito para mantener la vigencia de una patente, la obligación de pagar “las tasas anuales que determine el reglamento” sin fijar ningún tipo de parámetro en cuanto al quantum, que como ya se dijo es un elemento esencial del tributo. Resulta evidente que estamos ante una delegación absoluta que carece de validez constitucional. Es por ello que en cuanto a este inciso procede acoger la acción de inconstitucionalidad, ya que como se analizó, quebranta los artículos 9, 121 inciso 13 y 140 incisos 3 y 18 que establecen el principio de división de poderes, y las competencias exclusivas e indelegables del Poder Legislativo y Ejecutivo. Por tal razón resulta innecesario referirse a las otras supuestas violaciones alegadas.

III.- ARTÍCULO 17 INCISO 4) DE LA LEY 6867 DE 25 DE ABRIL DE 1983. Para su análisis es necesario transcribirlo como sigue: “Por falta de pago de alguna de las tasas anuales, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la patente caducará de pleno derecho”. Aquí resulta imprescindible analizar la constitucionalidad de establecer la caducidad de pleno derecho de la patente como sanción al incumplimiento de una obligación tributaria, es decir el incumplimiento en el pago de alguna de las tasas. Primeramente debe señalarse que la figura jurídica de la caducidad se caracteriza por lo siguiente: 1) Con anterioridad debe haber surgido una situación jurídica de posibilidad axiológica, 2) Cuya falta de ejercicio en una forma determinada, produzca su extinción, 3) Plazo corto y rígido para el cumplimiento de un acto, de lo contrario se pierde el derecho (es un plazo al que no se le aplica ni la interrupción ni la suspensión), 4) Tiene eficacia innovativa- extintiva. La Sala considera que aquí existe un

problema de técnica legislativa ya que como se dijo, la figura de la caducidad opera cuando se da una inactividad específica relacionada al ejercicio de un derecho, que no guarda relación alguna con el incumplimiento de una obligación tributaria, que sería el caso que aquí nos ocupa. Cuando la obligación tributaria nace, ésta debe pasar por un procedimiento liquidatorio, que es constitucionalmente válido, pero de ninguna forma puede el legislador dictar una norma que establezca la caducidad de la patente de pleno derecho, como sanción al incumplimiento de una obligación tributaria. Máxime como ya se dijo, cuando resulta evidente que al declararse la caducidad de una patente, ésta pasa a ser de dominio público y en consecuencia se extingue el derecho a la explotación temporal exclusiva que garantiza la Constitución Política al autor o inventor. Se viola así el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual, específicamente en este caso el derecho a la propiedad industrial. Además de lo ya señalado, tal sanción al incumplimiento de una obligación tributaria, que lleva en sí la pérdida definitiva del mismo derecho -aspecto patrimonial- viola el artículo 40 de la Constitución Política que establece que nadie será sometido a penas perpetuas. El concepto jurídico “pena” ha de entenderse en sentido amplio, es decir se aplica a toda sanción impuesta, incluso de orden tributario. De manera que no es válido constitucionalmente, establecer una sanción que extinga el derecho de propiedad de la patente por el incumplimiento en el pago de las tasas, porque ello implicaría la imposición de una sanción perpetua. En consecuencia procede declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 17 de la Ley 6867 impugnado, en violación a los artículos 47, 121 inciso 18 y 40 de la Constitución Política, por tal razón resulta innecesario referirse a las otras supuestas violaciones alegadas.

IV.- ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO, DECRETO EJECUTIVO NO. 15222-MIEM-J DE 12 DE DICIEMBRE DE 1983. Este artículo establece lo siguiente:

“Pago de tasas anuales. Las tasas anuales para mantener en vigencia la patente podrán ser pagadas por anticipado para dos o más períodos anuales.

2. En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, la tasa debida y la respectiva sobretasa se pagarán simultáneamente. Durante el plazo de gracia, la patente mantendrá su vigencia plena.

3. Los pagos de las tasas anuales serán anotados en el Registro bajo la partida correspondiente a la patente cuya tasa se hubiere pagado. La anotación indicará el monto pagado, el período o períodos anuales a los cuales corresponde el pago y la fecha en que se recibió el pago.

4. En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente.”

La Sala estima que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con los considerandos II.- y III.- de esta sentencia, procede declarar la inconstitucionalidad del artículo 23 del Reglamento impugnado, por conexión o consecuencia, ya que el citado artículo regula la forma de pago de las tasas anuales, y estas últimas son inconstitucionales por la forma en que fueron creadas, según se analizó en los considerandos supra citados. Por tal razón, no resulta necesario referirse a las otras supuestas violaciones alegadas.

V.- TRANSITORIO AL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO, DECRETO EJECUTIVO NO. 15222 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1983. Es mediante este Transitorio que se regula la situación del pago de las tasas en relación a las patentes inscritas con base en la legislación anterior. Mediante dicho Transitorio se establece: “Las tasas anuales se aplicarán a las patentes concedidas conforme con la legislación anterior, teniéndose como primer año el de entrada en vigencia de este Reglamento; a partir del decimosegundo año pagarán la misma tasa de ese año”. Considera la Sala que crear una tasa relacionada al pago de un servicio que se presta con efectos hacia el futuro, es constitucionalmente válido y no implica quebranto al artículo 34. Porque de conformidad con la Constitución Política, sí es posible modificar los tributos y las exenciones, ya que en materia impositiva no es posible la creación de una inmunidad tributaria indefinida. En la sentencia N.º 1341-93 de las 10:30 horas del 29 de marzo de 1993, la Sala se refirió a éste tema:

“III.- FACULTAD DE MODIFICAR LOS TRIBUTOS Y EXENCIONES.- Si en un momento determinado y bajo ciertos presupuestos, la Ley exonera del pago del Impuesto sobre la Renta, a las pensiones y jubilaciones de cualesquiera regímenes del Estado, ello no otorga a los beneficiarios, que adquirieron su derecho a pensión bajo esas condiciones, una exención indefinida en el espacio y el tiempo, ni un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada a su favor, en el sentido de que aquéllas no pueden ser modificadas nunca jamás, pues esto implicaría crear una limitación a la potestad impositiva del Estado (creando una inmunidad tributaria indefinida), que no contempla la propia Constitución Política. Las exenciones, no obstante fueran concedidas en función de determinadas condiciones valoradas en su momento por el legislador, pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior, aún cuando se trate, como en este caso, de jubilaciones o pensiones. Tal proceder no resulta arbitrario por sí solo, sino que aparece como una respuesta a las necesidades fiscales del país y en el entendido de que su aplicación lo será hacia el futuro, es decir, que surtirá efectos a partir de su vigencia”.

Resulta claro entonces que crear una tasa para el pago de un servicio registral es constitucionalmente válido, no obstante en este caso concreto, por la forma en que dichas tasas fueron creadas, se quebranta el principio de reserva de ley (artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política), ya que corresponde únicamente a la ley la creación de los tributos, la determinación del sujeto pasivo, el hecho generador y la tarifa, sus bases de cálculo. La Sala en reiteradas ocasiones se ha referido al principio de reserva de ley en materia tributaria, así en la sentencia N° 425-91 de las 15:12 horas del 20 de febrero de 1991 se señaló que:

“II.- ... En el presente caso, la exacción cuestionada, que implica la regulación de derechos constitucionales, se estableció mediante un simple decreto ejecutivo, lo cual es contrario al citado principio constitucional de que la regulación de los derechos fundamentales debe hacerse por ley, explicitado por el numeral 19 de la Ley General de la Administración Pública.

III.- Por otra parte, el artículo 121 inciso 13) de la Constitución, establece una reserva legal expresa en materia tributaria, lo cual se refuerza con la disposición contenida en el numeral 124 de la Ley General de la Administración Pública de que por vía de decreto no se pueden crear multas, cargas ni exacciones. La exacción impugnada fue creada directamente por decreto ejecutivo y no por ley formal.”

En el caso aquí analizado, se observa que la ley 6867 habla de “patentes” pero no especifica a cuáles patentes se refiere, si a todas (las inscritas bajo ley anterior y las que se inscriban en el futuro) o si se refiere a las primeras o las últimas únicamente, creándose una laguna legal, que de ninguna forma puede ser suplida por una norma de rango inferior (reglamento), en virtud de que el aspecto sobre el cual existe laguna es un elemento esencial del tributo, a saber: el sujeto pasivo. La ley que creó estas tasas, debió establecer de manera expresa que las mismas debían pagarse en relación a las patentes ya inscritas, así como las que se inscribieran en el futuro. A juicio de la Sala, el Transitorio al artículo 49 del Reglamento es inconstitucional, porque establece la obligación de pagar tasas anuales para las patentes concedidas conforme a la legislación anterior, cuando en la Ley 6867 no existe ninguna disposición expresa en este sentido referente a dichas patentes. Además se viola la potestad reglamentaria (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política) según la cual, el Poder Ejecutivo desarrollará y complementará las leyes dentro de los límites que ellas establezcan. De tal forma que también resulta violado el artículo 9 de la Constitución Política que establece el principio de división de poderes. Es por ello que procede declarar inconstitucional el transitorio al artículo 49 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Por lo anterior resulta innecesario referirse a las otras supuestas violaciones alegadas”.

Voto N° 4848-96

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las quince horas quince minutos del diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y seis.

“III.- La Constitución Política, en su artículo 76 establece que el idioma español es la lengua oficial de la Nación, sin embargo tal disposición es una simple declaración. No cabe duda que la prohibición de usar lenguas modernas distintas al español en materia de marcas comerciales, establecida en el artículo 1° de la Ley de Defensa del Idioma Español, constituye una limitación a la libertad de empresa, pues ésta implica el derecho de identificar el producto de la forma que, a juicio del empresario, contribuya a lograr las mayores ganancias en la actividad que se ejerce, por supuesto, con el límite genérico que impone el artículo 28 constitucional -que la marca no atente contra la moral, el orden público y las buenas costumbres-. Asimismo, privar al empresario de la protección registral si no se ajusta a dichas disposiciones -artículo 2°-, constituye un perjuicio grave, ya que al amparo del registro el propietario de la marca tiene la posibilidad de oponerse a que otros comerciantes usen indebidamente la marca mediante la cual el consumidor identifica su producto. De la jurisprudencia transcrita se desprende que las leyes que restrinjan la libertad empresarial deben ser razonables y proporcionales; es decir, que debe haber proporcionalidad entre el perjuicio que la medida restrictiva genera en el titular de la libertad y el beneficio que se obtiene mediante ésta. En el presente caso la Sala estima que lo único que inspira la prohibición impugnada es el interés de que las marcas comerciales estén compuestas de términos del idioma español o de lenguas aborígenes costarricenses, lo cual no es motivo válido para restringir una libertad fundamental. En otras oportunidades este Tribunal ha señalado que resulta razonable, y no constituye una violación a la libertad de empresa, exigir la traducción de la información contenida en las etiquetas de productos importados, cuando esté en un idioma diferente al español, ya que se pretende con esa medida garantizar que el consumidor conozca las características del producto que está adquiriendo (ver sentencia N°770-93 de las 15:51 horas del 16 de febrero de 1993). En el caso de las normas impugnadas, la Sala coincide con la Procuraduría General de la República y estima que prohibir irrestrictamente la utilización de términos extranjeros para identificar una marca constituye un límite irrazonable a la libertad de empresa. Por lo anterior, son inconstitucionales los artículos 1° y 2°, en lo que se refiere a

marcas de fábrica, de la Ley N°58899 de 13 de abril de 1976. En cuanto al artículo 3°, que establece excepciones en la aplicación del artículo 1° es preciso analizar el párrafo 1° -que exceptúa la aplicación de los artículos 1° y 2° a las patentes y marcas registradas en el extranjero y a las empresas que sean agencias o sucursales de otras con sede en el extranjero, cuyos nombres estén inscritos en los registros correspondientes-. La Sala concuerda con la Procuraduría y estima que tal disposición es discriminatoria y viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución, pues es una distinción que carece de razonabilidad. Como bien afirma la Procuraduría, el derecho de inscripción que se concede al propietario de una marca en idioma distinto al español registrada en el exterior, se le niega a quien pretende igual derecho en territorio nacional. Por lo anterior, el párrafo 1° del artículo 3° de la ley es inconstitucional por violar el artículo 33 Constitucional.”

Voto N° 1889-94

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas del veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro

“Si la empresa Acabados Santa Rosa Sociedad Anónima considera que la inscripción de la marca presentada ante la recurrida en fecha primero de setiembre de mil novecientos noventa y tres, tiene prioridad sobre la gestionada por la empresa denominada *PEPE (U.K.) LIMITED* presentada ante la recurrida el cinco de noviembre del mismo año y denominada “Pepe Jeans”, es un asunto de mera legalidad, que no debe discutirse en esta vía, sino ante la legal correspondiente, razón por la cual la suspensión acordada por el Registro recurrido respecto a la inscripción de la marca solicitada por la accionante, sustentándose en que había una oposición por resolverse en cuanto a otro diseño de la misma marca de su propiedad no resulta arbitraria ni violatoria de derecho constitucional alguno. En cuanto a la alegada violación del artículo 27 constitucional, estima esta sala que no se ha producido, pues aún antes de la notificación del recurso, el ente recurrido había atendido la solicitud de la gestionante. Por lo expuesto el recurso resulta improcedente y así debe declararse.”

VOTO N°2273-91

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las dieciséis horas del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

“El trámite de inscripción de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, se regula por lo dispuesto en la Ley 6867 del 25 de abril de 1983, que en el artículo 36 señala que las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial, tendrán recurso de revocatoria y además, serán apelables ante el Director General del Registro Nacional y lo que éste resuelva, será impugnabile en la vía contencioso-administrativa especial, conforme a lo que se dispone en el artículo 86 de la Ley Reguladora de esa Jurisdicción. Resulta así que lo que pretende el recurrente es materia de legalidad, que no corresponde a esta Jurisdicción y por ello abiertamente improcedente y conforme al artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede el rechazo de plano del recurso”

Voto No.4370-97

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y siete.

“I.- En el fondo del asunto, la disconformidad del amparado consiste en el hecho de que ante el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a inscribir la patente MI-36 -letrina aplicable antiderrapante-, a nombre de su representada, siendo que desde hace aproximadamente cinco años, ha estado realizando gestiones tanto administrativas como judiciales a efecto de defender su propiedad, pues otros han promovido el uso indiscriminado del modelo industrial referido, ello constituye un asunto que no compete ventilarse ante esta jurisdicción, pues a la Sala no le corresponde determinar si las otras personas que comercializan con ese tipo de letrina, lo realizan de forma legal o ilegal, así como tampoco entrar a valorar algún tipo de indemnización que eventualmente podría reclamar el recurrente en razón de los hechos denunciados. En todo caso, del libelo de interposición del amparo y de la documentación allegada a los autos, se desprende que efectivamente el recurrente, ha procurado la defensa de la patente citada en vía administrativa así como en la jurisdiccional, consecuentemente, estima la Sala que lo actuado no tiene la virtud de violentar derecho fundamental alguno en su perjuicio como para entrar a valorar la disconformidad denunciada, razón por la cual si a bien lo tiene, ocurra ante la vía jurisdiccional correspondiente, en defensa de sus derechos. II.- Por otra parte, tampoco resulta procedente la alegada violación al principio constitucional de igualdad, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, en razón de que las consideraciones respecto al término de duración que se otorgue a las diferentes patentes -medicamentos-modelos industriales y utilidad-, contenidas en la Ley de Patentes de Invención y Modelos Industriales, no resulta ser un asunto de constitucionalidad, en virtud de que a la Sala no le corresponde valorar los motivos y razones que imperaron a efecto de que el legislador determinara los plazos convenientes que se debían otorgar a las referidas patentes. En virtud de lo expuesto, el recurso resulta inadmisibles y así debe declararse”.

Voto No. 4461-96

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y nueve minutos del treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis

“I.- Como se indica en la exposición de motivos del proyecto, la aprobación del Convenio es uno de los compromisos adquiridos por Costa Rica, para que se aceptara su ingreso al GATT, dentro del marco de lo que hoy se conoce como la Organización Mundial del Comercio. La materia del Convenio constituye el régimen jurídico multilateral básico en materia de propiedad industrial que trata, entre otras cosas, sobre la protección de marcas, nombres comerciales y patentes de invención. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, suscribieron una declaración conjunta en la Ciudad de San Salvador, el ocho de setiembre de mil novecientos noventa y dos, expresando la voluntad comunitaria de adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967), por medio del instrumento de actuación conjunta, tal como lo prevé el artículo 233 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. El Tratado de Lisboa es uno de los arreglos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es uno de los dieciséis organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. II.- El Convenio es importante primordialmente para la protección de las llamadas denominaciones de origen, o sea la denominación geográfica de un

país, de una región o de una localidad, que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos (artículo 2.1 del Arreglo) y lo que se persigue es que esas denominaciones sean registradas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza, a petición de las autoridades competentes del Estado Contratante interesado (artículo 5 id.) y desde el punto de vista estructural, el Convenio no ofrece dificultades de tipo constitucional.

III.- Únicamente para los efectos de orden interno de nuestro sistema jurídico, se deben tomar en cuenta las observaciones del Departamento de Servicios Técnicos, en lo que respecta a la aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sobre todo por las advertencias que se señalan en el folio 30 del expediente legislativo, aspectos que, sin embargo, no inciden sobre la fuerza vinculante del Convenio, puesto que si el Convenio de París no fuere aprobado, la remisión a sus instituciones para determinar cuotas de contribución, sería una delegación que jurídicamente es viable, por lo que este Convenio deberá aprobarse con la votación de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Legislativa (artículo 121, inciso 4 de la Constitución Política). Pero de todas formas, como sí existe transferencia de la competencia del Estado en lo que se refiere a la fijación de cuotas de registro de las denominaciones de origen, estima la Sala que el Convenio debe aprobarse con la mayoría calificada antes señalada.”

Voto N° 9133-2000

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de setiembre del dos mil uno.

“II.- Objeto de la acción. La acción se dirige contra el párrafo 9 del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, número 7978 de seis de enero del dos mil, en cuanto el término “marca notoriamente conocida” se define como “Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales.” El cuestionamiento que plantea el accionante radica en el hecho de que a su juicio, con dicha normativa se desprotegen los intereses nacionales, pues los comerciantes encuentran muy limitadas las posibilidades para seleccionar signos que no sean confundibles con todas las marcas inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial Costarricense, y además, que tampoco lo sean con ningún signo notoriamente conocido en al menos cualquiera de los ciento sesenta y dos Estados contratantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ratificado por Costa Rica mediante Ley número 7484 de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cinco. El solicitante o titular de un signo no conocido en Costa Rica, puede verse privado de él por el simple hecho de que es conocido en otros países distintos. Considera el accionante que la norma es irracional y violatoria de los artículos 45, 46 y 50 de la Constitución Política. Además estima que el Convenio de la Unión de París, es claro en determinar, en el artículo 6 bis, que la construcción del concepto de “marca notoria” se encuentra necesariamente limitado por un aspecto territorial. Dicho artículo señala que los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida. A raíz de esta afirmación, el accionante señala que el Convenio de la Unión de París, respeta inequívocamente el principio territorial de la ley. Dice que el Tratado es claro en determinar que la construcción del concepto de “marca notoria” se encuentra necesariamente limitado por un aspecto territorial, pues no se trata de una

notoriedad universal o mundial, sino más bien, de una notoriedad en el territorio del país de que se trate. Por otra parte, aduce que el inciso 2 del artículo 16 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, conocido por sus siglas ADPIC, ratificado por Costa Rica por medio de la Ley número 7475 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, señala en lo conducente que “Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.” Estima que dicha norma mantiene incólume el principio de la territorialidad de la ley, pues, una marca es notoria en Costa Rica, cuando el público consumidor costarricense la reconozca y reconozca a su titular, sin importar, en cuantos países distintos ha sido inscrita y el que sea reconocida en otros países. La norma que se impugna, por el contrario, irrespeta el principio territorial de la ley.

III.- La libertad de comercio no es irrestricta. La libertad de comercio contemplada en la Constitución Política, como cualquiera de las libertades públicas, no es ilimitada. Su ejercicio puede válidamente restringirse en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Cuerpo de Leyes, según el cual las acciones privadas que dañen la moral, el orden público o que perjudiquen a tercero pueden limitarse por medio de la ley. En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional, al señalar:

“Esta Sala, en la sentencia N°3495-92 de las 14:30 horas de 19 de noviembre de 1992 señaló respecto al régimen de libertad que impera en nuestro Estado de Derecho:

“V.- Por otra parte, también la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos confirman un marco general de reconocimiento y garantías de libertad, cuyos contenidos esenciales la ley debe y no puede sino desarrollar y ampliar o, si acaso, regular dentro de las limitaciones que aquellos establecen y del sentido que ellos mismos les imprimen. Concretamente, nuestra Constitución consagra, en su artículo 28, tanto el principio de libertad, todavía meramente formal, en cuanto permite al ser humano todo aquello que la ley no le prohíba, pero aún sin imponer a ésta y a sus prohibiciones posibles ningún límite material (pgr. 1°), cuanto el sistema de la libertad, que sí establece límites de contenido incluso, para la propia ley, dejando fuera de su alcance “las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público y que no perjudiquen a terceros” (pgr.2°) principio y sistema de la libertad que son la razón de ser y el núcleo fundamental en el cual convergen, por una parte, el elenco de los derechos individuales y sociales y sus propias garantías y, por otra, todas las demás normas y principios constitucionales relativos a la organización y actividad del Estado, a la distribución de las competencias entre los poderes públicos y al desarrollo del programa político-social de largo plazo del pueblo soberano, por boca del constituyente.

VI.- Implícita en esos valores y principios de la libertad, ocupa lugar primordial la dimensión de ésta en el campo económico. En esta materia la Constitución es particularmente precisa, al establecer un régimen integrado por las normas que resguardan los vínculos existentes entre las personas y las distintas clases de bienes; es decir, la relación de aquellas con el mundo del “tener”, mediante previsiones como las contenidas o implicadas en los artículos 45 y 46, las cuales, aunque deban ceder ante necesidades normalmente más intensas para la existencia misma del hombre -como la vida o la libertad e integridad personales-, no crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como aquéllos, y con su mismo rango -no en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos los órganos y tribunales internacionales que se ocupan de los derechos humanos han venido invariablemente

caracterizandolos como “indivisibles” e “interdependientes”-. Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos de propiedad privada (art.45) y libertad de comercio, agricultura e industria (artículo 46) -que suponen, a su vez, el de libre contratación-. El segundo prohíbe de manera explícita, no sólo la restricción de aquella libertad, sino también su amenaza, incluso originada en una ley; y a ellos se suman otros, como la libertad de trabajo y demás que completan el marco general de la libertad económica”.

Específicamente en cuanto a la libertad de empresa, en la Sentencia No. 1195-91 de las 16:15 horas del 25 de junio de 1991, la Sala señaló:

“I.- El artículo 46 de la Constitución Política, que se cita como violado, consagra el principio de libertad empresarial. Dispone la referida norma, en lo que interesa, que “son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura o industria”. En tesis de principio, una interpretación literal podría llevarnos al error de sostener que esa libertad -en cuanto tal- se encuentra sustraída de todo tipo de regulación o limitación por parte del Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese orden de ideas, cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de manera armónica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. Así, el artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley”. Dicha norma, interpretada sistemáticamente con la anteriormente transcrita, nos permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando -claro está- no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales.” (Sentencia 04848 de las quince horas quince minutos del diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y seis).

IV.- Protección constitucional a la propiedad intelectual

El accionante se encuentra inconforme con la norma referida en cuanto otorga protección a las marcas notoriamente conocidas en el comercio internacional, pese a que las mismas no lo sean en Costa Rica. La Constitución Política, en su artículo 47 otorga el derecho a todo autor, inventor, productor o comerciante de gozar temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley. No obstante, la Constitución no define el sistema que debe utilizarse para el reconocimiento de una marca o nombre comercial; tal decisión corresponde al legislador en el ámbito de su competencia. En ese sentido, esta Sala señaló:

“El artículo 47 de la Constitución Política indica que, entre otros, todo comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su marca o nombre comercial, con arreglo a la ley. Con ello, se garantiza constitucionalmente que el legislador proveerá los medios que tiendan a proteger efectivamente los bienes intelectuales que se señalan. Es, pues, cuestión de opción legislativa, la definición del sistema que de mejor manera cumpla el objetivo constitucional.”

(Sentencia 09511-99 de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve)

V.- Concepto de “marca notoriamente conocida” contenido en la Ley no transgrede Convenios Internacionales. El artículo que impugna el accionante lo que hace es definir la “marca notoriamente conocida” como “signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”. Considera el accionante que esa disposición es contraria a lo dispuesto en tratados internacionales y en consecuencia, con base en lo señalado en el artículo 73 inciso d) de la Ley de Jurisdicción Constitucional, según el cual cabe la acción de inconstitucionalidad “Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional”, se analiza el fondo de los argumentos planteados.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por Ley número 7484 del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, establece en el artículo 6 bis:

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

Según el accionante, de la norma transcrita se desprende que el Tratado es claro en determinar que la construcción del concepto “marca notoria” se encuentra necesariamente limitado por un aspecto territorial, es decir, que no se trata de una notoriedad universal o mundial, sino más bien, de una notoriedad en el territorio del país de que se trate. No lleva razón en su alegato. Se infiere de la transcripción que antecede, que la norma lo que hace es establecer la obligación a todos los países miembros de la Unión, de rehusar o invalidar el registro de marcas, que constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de “marcas notoriamente conocidas” en los países miembros de la Unión, dado que el término “allí” se refiere al país de registro o del uso, sea, al país donde la marca se encuentra inscrita o está siendo utilizada en el comercio. La interpretación que sugiere el accionante no sólo se aparta de la literalidad de la norma, sino también del sentido y objetivo que pretende alcanzar el Convenio, cual es la protección de los derechos de la propiedad industrial de todos los países que conforman la Unión. La notoriedad de la marca de fábrica o de comercio, no puede estar limitada por un aspecto territorial de índole nacional, dado que se perdería la razón de ser del Convenio, que incluso contempla que se otorgue un trato de nacional a todos los nacionales de los países de la Unión. Así, en el artículo 2 inciso 1) se lee que:

“Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.”

Por su parte, el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, que constituye el anexo 1C del “Acuerdo de Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales” ratificado por Costa Rica mediante la Ley número 7475 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el artículo 16 inciso 2) aludido por el accionante, establece que:

“El artículo 6bis del Convenio de París se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

Esa disposición implica que la notoriedad o conocimiento generalizado de la marca puede darse como consecuencia de la promoción, pero no circunscribe al territorio nacional esa “notoriedad” de la marca, como pretende hacerlo el accionante. Lo importante es que se trate de una marca notoria o famosa, en alguno de los países miembros de la Unión, notoriedad que puede haberse obtenido por la divulgación o impulso publicitario y no necesariamente por el uso del producto o servicio. La Ley impugnada en modo alguno se contrapone a los Convenios citados, sino que, los desarrolla a fin de brindar una efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual de los países miembros de la Unión. En ese sentido, el artículo 1 inciso 1) del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” señala que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida en dicho Acuerdo y establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. Con base en las consideraciones expuestas, estima esta Sala que no existen incongruencias entre la norma impugnada y las disposiciones de los Convenios Internacionales apuntados por el accionante.

VI.- Conclusión. La consideración legal de la “marca notoriamente conocida”, como signo o combinación de signos famosos en el comercio internacional, contenida en el artículo 2 párrafo 9 de la “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” no infringe lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 50 de la Constitución Política. La protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas o marcas de renombre, obedece a la intención de tutelar la buena fe en las relaciones mercantiles internacionales, especialmente frente a una competencia ilícita o desleal. El legislador tiene plena competencia en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para regular lo concerniente al amparo de los derechos de la propiedad intelectual, derechos que según se indicó son de rango constitucional. La norma impugnada tampoco es contraria a los Convenios Internacionales utilizados como parámetro por el accionante, dado que en estos se persigue también la protección internacional de las marcas notorias como un esfuerzo de cooperación entre los países ante el desarrollo del comercio internacional. En consecuencia, procede rechazar por el fondo la acción interpuesta.”

C. Sentencias sobre propiedad industrial de la Sala Primera

RES: 000764-F-01

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del año dos mil uno*

“IX.- La tesis del recurrente consiste en considerar atributivo el sistema de inscripción de marcas en Costa Rica, sea una vez inscrita la marca a nombre de una persona, esta pasa a ser de su propiedad, constituyéndose en su legítima acreedora de la protección otorgada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Pero el recurso en cuanto a la violación directa parece carecer de la técnica de casación, porque no se explica con claridad y precisión la forma como resultaron conculcadas las normas sobre las cuales alega su inaplicación. En efecto, el recurrente no expone técnicamente las razones por las cuales considera erróneamente aplicados los fundamentos jurídicos del Tribunal para arribar a su decisión ni los motivos por los cuales aduce errado dicho pronunciamiento. Por el contrario esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica, calificándolo de atributivo atenuado por respeto a los Estados extranjeros en los cuales se sigue el sistema declarativo. También la Sala declaró contrario a la buena fe, al normal y honrado desarrollo del comercio adueñarse de una marca poseída durante años por otra persona, originándose así la doctrina de la “marca notoria”. “VI.- La marca “SAMARA” que pretende inscribir Motores Internacionales S. A., es una marca de renombre, posee la característica de la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportadas a muchos países. En sentencias números 46 de las 14,00 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,00 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: “...que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales ... Aun cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria”. Sentencia N° 181 de las 9 horas 47 minutos del 20 de junio de 1990. X. En todo caso no parecen violadas las normas de fondo citadas porque esta Sala ya se pronunció sobre la atenuación del sistema atributivo constante en el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, vigente al momento de ocurrir los hechos en cuestión, para la protección de las marcas. En consecuencia, si “PEPE” se trataba de una marca notoria, no era necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de

Costa Rica, para otorgarle protección de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Por ese sólo hecho, ser una marca de renombre, está sujeta a la protección otorgada por nuestra legislación. No obstante, ello, la marca “PEPE” quedó inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial Costarricense a nombre de la sociedad *Pepe U.K. Limited*, en clase 25, como diseño especial el 25 de marzo de 1992. Por ello, la empresa Acabados Santa Rosa S.A., no puede ahora pretender, bajo un argumento formalista y en contraposición a la doctrina, la inscripción y por ende utilización de una marca, previamente utilizada y comercializada por otra entidad, pues lo anterior atentaría contra la buena fe comercial y llevaría a la confusión del consumidor”.

RES: 000634-F-00

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las quince horas cuarenta minutos del treinta de agosto del año dos mil*

“VII. El meollo del presente agravio consiste en determinar si la pretensión formulada por la sociedad actora, al momento de notificársele a la accionada, se encontraba prescrita. Al respecto, precisa señalar, en primer lugar, conforme ha sido expuesto, y lo reitera el propio casacionista, el sub-júdice tiene por objeto la cancelación del nombre comercial “U-Haul rente un auto”. Este fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 1991. Por ello, la inscripción de la empresa U-Haul Sociedad Anónima en el Registro Mercantil, efectuada el 12 de junio de 1979, es un aspecto carente de importancia para la resolución del presente proceso, al tratarse de dos actos jurídicos distintos e independientes entre sí. En relación, de conformidad con el artículo 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, debidamente ratificado por nuestro país mediante ley número 4543 de 18 de marzo de 1970, “la propiedad de un nombre comercial se adquiere por el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por autoridad competente.” Por otro lado, este cuerpo normativo dispone en el artículo 230 lo siguiente: “Al entrar en vigor este Convenio en la forma prescrita en el artículo 237, quedarán sin efecto las leyes de cada Estado Contratante relativas a las materias que aquél regula expresamente.” Todo lo relativo a marcas y nombres comerciales, está expresamente regulado en él -artículos del 6 al 58-. Asimismo, se establece el procedimiento para registrarlos -artículos 78 y siguientes-, así como las reglas de observancia, entre las cuales se encuentran los plazos de prescripción de las acciones civiles artículos 222 y siguientes. En consecuencia, la normativa aplicable al sub-júdice es la contenida en el susodicho Convenio, no la de la Ley de Marcas. En segundo término el artículo 227 *ibídem*, dispone lo siguiente: “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años.” En autos, se repite, ha quedado acreditado, lo cual ratifica el casacionista, que la inscripción del nombre comercial “U-Haul rente un auto” se produjo el 28 de octubre de 1991. También, según quedó comprobado, la sociedad accionada fue notificada el 28 de octubre de 1994. Por ello, conforme lo señaló el *Ad-quem*, y contrario a lo afirmado por el casacionista, ese acto procesal se realizó, in extremis, dentro del plazo de los tres años, con lo cual se interrumpió la prescripción. De consiguiente, al no producirse los quebrantos legales aducidos, se impone el rechazo del presente agravio ... IX.- El presente agravio tampoco es de recibo. Ello por cuanto no existe quebranto legal ni constitucional alguno. Esta Sala, desde antigua data, con debido sustento en el ordenamiento jurídico, ha reconocido la protección de las marcas notorias, no inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme sucede en autos. Al respecto, en la sentencia número 183 de las 9:50 hrs. del 20 de junio de 1990, señaló:

“V.- La marca “Paz” que pretende inscribir Motores Internacionales S.A. es una marca de renombre, posee la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportados a muchos países. En sentencias números 46 de las 14:15 horas del 28 mayo de 1982 y 116 de las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: “... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10:40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada ... Por otro parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales ... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria.” En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 33 de las 10:05 hrs. del 1 de julio; 46 de las 15:30 hrs. del 10 de agosto, ambas de 1988; 154 de las 14:48 hrs. del 18 de mayo; y, 181 de las 14:07 hrs. del 20 de junio, ambas de 1990.

A la luz de lo anterior, el derecho de la sociedad actora sobre la marca litigiosa, goza de la protección de nuestro ordenamiento jurídico, comprendiendo, por supuesto, principios constitucionales y legales inspirados en la buena fe y en la tutela al interés, de carácter general, de los consumidores. Bajo ese tenor se integran los diferentes convenios sobre la materia suscritos por nuestro país, orientados, en lo que aquí interesa, por postulados de lealtad en la competencia comercial.”

RES: 000372-F-00

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del diecisiete de mayo del año dos mil

“VII. La actora sostiene que hay una diferencia entre la titularidad registral de una marca y la “propiedad real” de ella. Esto eventualmente sería relevante, a partir de las variaciones doctrinarias que flexibilizan el sistema atributivo o dispositivo adoptado por el

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, sí la actora hubiere demostrado que tenía un mejor derecho de propiedad sobre las marcas reclamadas y que la titular registral de los mismos, aquí demandada, carecía de él. Más, como atinadamente se resolvió en los fallos de primera y segunda instancia, tales circunstancias no han sido demostradas. En efecto, ni el documento visible a folios 30 a 34 del expediente, ni la declaratoria en rebeldía, únicos argumentos que esboza la demandante para deducir su mejor derecho, resultan suficientes al respecto. En primer término, de la lectura del documento probatorio de última cita, como del resto de elementos de prueba obrantes en autos, no es posible siquiera suponer la existencia de un contrato de cesión de marcas. Con esto, la acción quedó ayuna del único fundamento que podría sustentar el reclamo sobre la propiedad de las marcas. Por otra parte, la declaratoria en rebeldía contra Sur Química Internacional S.A., en razón de no haber contestado en tiempo la demanda, no imposibilita al juzgador para investigar la verdad real de los hechos; por el contrario, subsiste como uno de sus deberes ineludibles, según mandato del numeral 98, inciso 4, del Código Procesal Civil. Precisamente, en cumplimiento de esta disposición los órganos jurisdiccionales admitieron prueba para mejor proveer (folios 673, 697, 825 y 943), cuya admisibilidad, en punto a los fallos foráneos, pese a los alegatos de la recurrente, no estaba supeditada al cumplimiento del trámite de exequátur. Quedo pues, más que bien corroborado la discusión de la propiedad de la marca genérica sur en Nicaragua, con la consecuente existencia de una decisión que pasa en autoridad de cosa juzgada. De allí que los hechos de la demanda -independientemente de su inadecuada formulación no se corresponden con la realidad. En consecuencia, sin abundar en más razones, los agravios formulados deben desestimarse por impertinentes.”

RES: 000739-F-99

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las catorce horas cuarenta minutos del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve*

“VII.- El presente asunto se circunscribe a la determinación de la normativa aplicable en materia de nulidad de inscripciones de marcas de comercio y nombres comerciales en el Registro de la Propiedad Industrial, a los efectos de determinar si la acción se encuentra o no prescrita. La parte recurrente aduce que la normativa aplicable es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ser de ratificación posterior al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, de modo que el plazo de prescripción de la acción de nulidad es el señalado en el artículo 6 bis, incisos 2 y 3, de ese convenio. La sociedad demandada sostiene, por su parte, que al momento de inscribirse la marca “Álvaro Jiménez” y su diseño, la legislación vigente era el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que debe aplicarse el plazo de prescripción de tres años, establecido en el artículo 227 de ese cuerpo normativo, criterio seguido por los juzgadores de instancia.

VIII.- El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente”. Es claro que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción y, por ello, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea, el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de comercio “Alvaro Jiménez” y diseño, en la clase 9 de la nomenclatura internacional, bajo el registro 80,582 del Registro de la Propiedad Industrial, el día siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años”. La

presente demanda se notificó a la accionada el día siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, es decir, cinco años y tres meses después de la referida inscripción. En consecuencia, el plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica el acogimiento de la correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. IX. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue ratificado por Costa Rica mediante ley número 7484 de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, su vigencia rige a partir de la publicación, sea, del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con lo que no puede aplicarse, como lo pretende el casacionista, en forma retroactiva, a situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, como resulta ser, precisamente, el reclamo del actor, el cual se funda en la nulidad de la marca comercial inscrita desde el día siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, mientras se encontraba en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y, por ende, regido por sus disposiciones jurídicas. En todo caso, aún con la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la acción estaría prescrita, porque la notificación del emplazamiento se realizó después de cinco años de la inscripción de la marca, cumpliéndose el plazo de prescripción que prevé el artículo 6 bis, inciso 2.”

RES: 000038-F-2001

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las quince horas cincuenta minutos del diez de enero del año dos mil uno*

“IV. El presente asunto se circunscribe a determinar si la acción de nulidad de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Scope”, emprendida por la compañía actora se encuentra o no prescrita. La parte recurrente aduce que el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no resulta aplicable al caso, pues, tratándose de marcas cuya inscripción es absolutamente nula, por haberse hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero o en contravención de las disposiciones del Convenio, no existe plazo de prescripción aplicable, pudiéndose incoar su nulidad en cualquier momento. V. El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía, que “La propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente”. Es claro, entonces, que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de fábrica y de comercio “Scope”, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, bajo el registro N°61328 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de octubre de 1982, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años”. Con base en la normativa citada, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 18 de octubre de 1995, al haber transcurrido el plazo de tres años. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil, entre ellas la de nulidad, interpuesta posteriormente a esa fecha. El plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica la declaratoria con lugar de la correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. En todo caso, a mayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable el artículo 227 referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por lo tanto están afectas a la prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la absoluta es de diez años, conforme lo disponen expresamente los artículos 837, 838, 841, 842 868 del Código Civil. (En ese sentido ver las sentencia N° 311 de las 15:30 hrs. del

31 de octubre de 1990, la N° 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, la N° 8 de las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y la N° 634 de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2000). En la especie, la demanda se notificó a la accionada el día 5 de noviembre de 1999, es decir, 17 años después de la referida inscripción, por lo que aún en este supuesto, la prescripción habría operado de sobra”.

RES: N° 8-98

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las catorce horas cincuenta minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho*

“X.- Como primer agravio, alega el recurrente, que al momento de inscribirse la marca “La Flor (*Il Fiore*)” la legislación vigente era el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por ende, aduce, es aplicable el artículo 227 de dicho cuerpo normativo, en cuanto al plazo de prescripción ahí regulado. En consecuencia, la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, por parte del Tribunal Superior, es indebida por cuanto está prescrita la acción civil. XI.- Según consta en autos, y así quedó debidamente acreditado, la empresa accionada inscribió la marca de Fábrica y Comercio, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, denominada “La Flor” (*Il Fiore*), bajo el registro 74.007 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 21 de diciembre de 1990, sin que mediara oposición del actor. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue ratificado por Costa Rica por medio de la Ley número 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, su vigencia rige a partir de su publicación, vale decir, el 24 de mayo de 1995. La presente demanda fue presentada a estrados judiciales el 12 de septiembre de 1995, notificándosele a la accionada el día 18 de octubre de ese año. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 227 indica: “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años”. De acuerdo con lo anterior, es claro que la Sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, vale decir, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 17. Asimismo, con base en esa normativa, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 21 de diciembre de 1993, al haber transcurrido el plazo de tres años regulado en el artículo 227 antes citado. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil -la de nulidad es una de ellas- interpuesta posteriormente a esa fecha. Cabe recalcar que incluso a esa data, la legislación vigente sobre marcas en nuestro país, tocante a este aspecto, era, únicamente, el Convenio Centroamericano, siendo, por consiguiente, la legislación aplicable al sub-júdice. Aplicar el Convenio de París, como lo hizo el Tribunal a una situación jurídica consolidada bajo el amparo del Convenio Centroamericano, es darle efectos retroactivos, lo cual está expresamente vedado por la Constitución Política, artículo 34. Sobre este tema, puede consultarse la resolución de la Sala Constitucional número 2765-97 de las 15:03 Hrs. del 20 de mayo retropróximo. El proceso incoado por la sociedad aquí demandada en contra del Sr. Marcelo Soto Clausen, ante el Juzgado Segundo Civil de San José, número 884-93, en el año 1993, no surte efectos interruptores de la prescripción. En ese juicio lo discutido era la nulidad de la marca inscrita por don Marcelo, denominada “*Il Fiore Dolce*”, y no la que es objeto de este proceso. Ello quedó expresamente indicado por el señor juez en el considerando VI de su sentencia número 195-95, de las 10 Hrs. del 9 de agosto de 1995, al indicar: “Es importante también aclararle al accionado, que la presente demanda como se observa de su pretensión, lo que pretende es la cancelación del registro de la marca “La Flor Dulce” y si procede o no ello es lo único que debe analizar este juzgador, máximo que la parte accionada no contrademandó. El hecho de que el producto se utilizaba desde antes de su inscripción por parte de la familia de

don Marcelo y posteriormente por éste, era un aspecto a analizar si hubiere existido contrademanda, pero como se indicó ello no ha sido así.” De acuerdo a lo anterior, la nulidad de la marca “Il Fiore” no fue tema objeto de litigio en ese proceso, por lo que el plazo para que operara la prescripción de la acción civil en cuanto a ella, regulado en el Convenio Centroamericano, siguió corriendo. Tampoco puede pensarse que la sociedad demandada haya renunciado a la prescripción. En primer lugar, por cuanto expresamente la interpuso en su memorial de contestación a la demandada -única excepción interpuesta- amén de haberla alegado a lo largo de todo el proceso, incluso ahora en casación. En segundo lugar, de la confesional del señor Luis Diego Soto Clausen, visible a folio 193, no se puede afirmar que haya reconocido el derecho del actor sobre la marca. Así, en respuesta a la pregunta formulada número 3 “TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA no ha comprado la marca “*IL FIORE*”, afirma “ES CIERTO, no la ha comprado porque es la propietaria según consta en el Registro. A la pregunta 4 “TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA inscribió a su nombre la marca “*IL FIORE*”, misma que esta empresa es sabedora existía con anterioridad y era usada por el actor”, responde: “ES CIERTO, la marca fue usada por el actor pero también por mi (sic) durante diez años”. A la pregunta número 6, “TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA es sabedora que el Sr. Marcelo Soto Clausen es quien ha trabajado desde 1986 la fabricación y venta exclusiva de turrónes bajo la marca “*IL FIORE*”, responde: “ES CIERTO, bajo tolerancia de Turrónes de Costa Rica y del apoderado en su carácter personal”. A una pregunta, afirmó el deponente: “... La otra marca que había en el mercado de turrónes era *Il Fiore* y por supuesto que yo sabía que existía porque yo se la cedí al actor...”. Valorando en conjunto la declaración del apoderado de la Sociedad demandada, no puede afirmarse que haya reconocido el derecho del actor. Todo lo contrario, afirma ser su representada la única propietaria de la marca. En mérito de lo expuesto, débese acoger el recurso de casación interpuesto por este motivo. Por innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a los demás quebrantos alegados. En consecuencia, se debe anular la resolución del Tribunal, y resolviendo sobre el fondo, confirmar la del Juzgado.”

RES: 000074-F-98

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las catorce horas treinta minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y ocho*

“IV.- Los distintivos marcarios *BON BON BUM, BON BUM BLUE Y MINI BUM* se inscribieron, el primero de ellos, el 14 de febrero de 1994, y los otros dos, el 16 de octubre de 1995. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue ratificado por Costa Rica por Ley número 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, su vigencia rige a partir de su publicación, vale decir, el 24 de mayo de 1995, de manera que para el primer caso, la legislación vigente sobre marcas en nuestro país, tocante a este aspecto, era únicamente el Convenio Centroamericano. Aplicar el Convenio de París, como lo pretende el casacionista, es darle efectos retroactivos, lo cual está expresamente vedado por la Constitución Política, artículo 34. Sobre este tema, puede consultarse la resolución de la Sala Constitucional número 2765-97 de las 15:03 Hrs. del 20 de mayo retropróximo. Así lo dispuso esta Sala, en la sentencia número 8 de 14:50 horas del 6 de febrero de 1998. De manera entonces que en relación a la denominación *BON BON BUM*, el quebranto señalado, por no aplicación de la disposición 6 quinquies Sección A. del citado convenio, no se ha producido. V.- El artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que “no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de ellas: “... p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de

propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase”. Por su parte, el artículo 6 quinquies del Convenio de París, dispone que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión. Señala además que podrán ser rehusadas o invalidadas, entre otros supuestos, cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama. VI.- El recurso se contrae a determinar si entre la marca propiedad de la actora y las que tiene inscritas la demandada, se da una similitud de tal grado, que impida su coexistencia registral. Antes de la entrada en vigencia de la ley 7274, esta Sala, conoció lo relativo a la inscripción de marcas. En relación al tema de la similitud, definió pautas importantes para su análisis. Se mantuvo el criterio de que la prohibición, no resulta de un elemento que tengan en común los distintivos marcarios, sino de su apreciación en conjunto. Se dijo que no se trata de cualquier parecido, sino que necesariamente debe provocar confusión, duda, error en el público consumidor, advirtiendo que éste, no pone atención a detalles de una marca, sino que la aprecia en su unidad. Así, una marca difiere de otra, cuando ninguna confusión es posible entre ellas. La novedad del nuevo distintivo, en relación con otro, según se dijo, radica precisamente en los elementos que se le agregan. Se desarrolló asimismo el principio de que las marcas sirven para distinguir un producto de otro del mismo género, constituyendo una doble garantía: para el consumidor de que se le da el producto que quiere comprar, procurando evitar confusiones en cuanto a la naturaleza y origen de los productos que se encuentran en el mercado; y para el fabricante o comerciante, de que sus productos se distinguen de los de sus competidores y se evita la competencia desleal. Estos conceptos, no descartan la coexistencia de marcas con partículas o elementos comunes, siempre que ésta, en sí misma, en su conjunto -si fuera compuesta-, o con las desinencias que se agreguen a la raíz del vocablo básico, tenga un carácter distintivo respecto de otras marcas. Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones de esta Sala N° 212 de las 14:30 horas del 27 de junio de mil novecientos noventa, N° 152 de las 14:10 horas del 13 de septiembre de 1991 y la N° 66 de las 14:50 horas del 22 de abril de 1992.

RES: N° 52-97

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. *San José, a las quince horas veinte minutos del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete*

“IX.- El instrumento regulador de la materia objeto de esta controversia, como ya se ha dicho, lo constituye el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial - Ley No. 4.543 de 18 de marzo de 1970. Este, en su artículo 2º, fija su marco de aplicación en los siguientes términos:

“Las disposiciones del presente Convenio son aplicables a las marcas, *nombres comerciales* y expresiones o señales de propaganda que *sean propiedad o en que tenga interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios* en el territorio de alguno de los Estados Contratantes.

Son también aplicables a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda de propiedad de personas naturales o jurídicas que sean titulares de un establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios en cualquier Estado distinto de los Contratantes.”

De tal precepto, en relación con el ordinal 86 inciso d) *ibídem*, derivase el necesario vínculo que ha de existir entre el nombre comercial y la operación de una organización -conjunto de bienes y servicios debidamente coordinados-, con fines comerciales o industriales. De tal forma, el desarrollo de una gestión tal, se constituye en el objeto (actividad) tutelado por la normativa, a través del derecho al nombre comercial. De consiguiente, la protección por tiempo indefinido, establecida en el artículo 52 del Convenio, no depende exclusivamente de la inscripción del nombre comercial en el Registro respectivo. Precisa además, que el titular cuente paralelamente con una empresa; o bien, con un establecimiento que permita en la actualidad o a futuro, identificarle con aquel nombre. En relación, el artículo 48 del Convenio reza:

“Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento”.

La tutela en estos términos es lógica y congrua, pues el nombre comercial, de acuerdo con el espíritu que inspira a la normativa, se protege en cuanto esté sustentado en una actividad mercantil la cual, en última instancia, como ya se vio, representa el objeto principal de protección por parte de la norma. Acorde con lo anterior, de no existir dicha organización dirigida por el titular del nombre, la cual le brinde sustento a aquella actividad, el uso de esa denominación por un tercero, no causaría detrimento y no justificaría protección alguna. Así, la desaparición de la empresa (como actividad desplegada por el propietario del nombre), entraña la extinción del derecho de propiedad de un nombre comercial (artículo 55 inciso b) *ibídem*). Si ese nombre, debidamente, registrado, cuenta con el sustento de la actividad, la acción que le asiste al titular para reclamar el uso indebido, es de carácter *indefinido*. De consiguiente, no se estaría en presencia de un plazo para prescribir, en el tanto funcione concomitantemente con el nombre comercial, la empresa o establecimiento respectivo. Sobre el particular, los siguientes preceptos, establecen:

“Artículo 51.- La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, se adquiere en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean afines.

Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.

Artículo 52.- La propiedad sobre el nombre comercial *dura lo que la empresa o establecimiento que identifica*. Una vez inscrito el nombre comercial, *goza de protección por tiempo indefinido*.”

X.- En cuanto a las acciones civiles derivadas de la aplicación del Convenio -responsabilidad, por ejemplo-, expresamente en el artículo 227 se determina una prescripción de tres años. En conclusión, sobre la tutela o protección del nombre comercial -bajo las condiciones supra indicadas- no corre plazo de prescripción alguno. Esto, por cuanto el derecho se extingue de manera automática al desaparecer la empresa que le brinda sostén. Tratándose de las acciones de carácter civil, les afecta una prescripción de tres años contados a partir del momento en que se configura o presenta el hecho generador”.

[Fin del documento]