



OFICINA EUROPEA DE  
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## **SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA**

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

y  
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración  
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y  
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

**Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003**

**Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003**

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN COSTA RICA

*Documento preparado por el Sr. Gerardo Parajeles Vindas, Juez de Apelaciones  
y Magistrado Suplente, Poder Judicial de Costa Rica, San José*

## ÍNDICE

1. Marco legal costarricense
2. Libre competencia por servicios de universidades públicas o estatales
3. Legitimación para defender derechos de compositores y autores musicales
4. Protección de los derechos de autor mediante sociedades de gestión colectiva
5. Prescripción e improcedencia de derechos de autor por existir relación laboral
6. Es constitucional que el autor de la obra defina la retribución económica
7. Constitucionalidad de los delitos penales en ley de derechos de autor
8. Constitucionalidad del allanamiento para decomisar videocassetes
9. Programas producidos durante relación laboral
10. Pena de prisión por tenencia o deposito de fonogramas ilegítimamente reproducidos
11. Despenalización de la competencia desleal
12. Procedencia de la incautación como medida cautelar en propiedad industrial
13. Medidas cautelares. Competencia desleal. Improcedencia
14. Orden de decomiso. Procedencia como medida cautelar
15. Cancelación de medidas cautelares. Improcedencia
16. Medida cautelar. Allanamiento civil, decomiso. Procedencia
17. Casos sobre competencia desleal
  - a) Competencia desleal por utilizar marca inscrita
  - b) Competencia desleal. Prevalece publicidad registral. Uso del vocablo “banco”
  - c) Competencia desleal. Nombres comerciales distintos. Improcedencia a pesar de cierto parecido
  - d) Competencia desleal. Marca notoria. Conflicto entre marca y nombre comercial
  - e) Competencia desleal por similitud de etiqueta inscrita para producto.  
Responsabilidad de sociedades que etiquetan, distribuyen y de mercadeo
  - f) Competencia desleal. Razón social de centro educativo. Procedencia por uso indebido
  - g) Competencia desleal. Uso de distinto temporal. Improcedencia porque no genera daños y perjuicios
  - h) Competencia desleal. Procedencia por uso del artículo “el” como distintivo exclusivo del producto
  - i) Competencia desleal. Conflicto entre dos razones sociales. La primera caduca sin usar las siglas. Improcedencia
  - j) Competencia desleal. Procedencia por similitud gráfica, fonética e ideológica del nombre social
  - k) Competencia desleal. Por persecución. Improcedencia en interés difuso
  - l) Competencia desleal por marca en Internet. Procedencia
  - m) Competencia desleal. Improcedencia porque la marca no es notoria

## NOTAS INTRODUCTORIAS

Costa Rica se ha preocupado por la protección a la propiedad intelectual en todos los campos. Como muestra, según se desprende de los diversos fallos incluidos en este documento, la variedad de jueces competentes para conocer de la materia. Los problemas de propiedad intelectual, desde la sede administrativa (fuera del Poder Judicial) pasa por la Sala Constitucional –órgano supremo, las tres Salas de la Corte Suprema de Justicia y tribunales de apelación. De esa manera, el ámbito de protección puede encontrar respuesta en vía constitucional, civil mediante la Sala Primera, laboral en la segunda y penal en la Tercera y Tribunal de Casación Penal.

Nuestro país goza de un Registro de propiedad intelectual debidamente estructurado, dentro del denominado Registro Nacional (incluye inmuebles, vehículos, mercantil). En secciones independientes, se ubica el registro de marcas de ganado, marcas industriales y patentes. En la otra, todo lo relacionado con los derechos de autor, la cual tiene competencia administrativa para dictar medidas cautelares para proteger tales derechos. Para cualquier inconformidad, recientemente se creó el Tribunal Registral, como superior en grado.

Es importante señalar, como jurisprudencia en ese registral, el trámite pendiente acerca de la inscripción de la primera marca sonora (sonido de una águila para identificar una marca de cerveza nacional).

En el seno jurisdiccional, existen muchos fallos y a pesar de tratarse de jueces de distintas materias, se puede apreciar el uso de los mismos fundamentos doctrinarios. Algunos de ellos recibidos en un seminario anterior. Resalta la despenalización de la competencia desleal, la cual se tramita ahora en un proceso sumario o breve con medidas cautelares típicas y atípicas. Se le dada entrada a las llamadas sociedades de gestión colectiva y en materia penal se han intensificado los delitos contra la piratería, delitos económicos e informáticos. Se ha desarrollado lo relativo a las marcas notorias, aun cuando no se encuentren debidamente inscritas y se reconoce protección.

Un punto discutible versa sobre el vínculo entre los derechos de autor y relación laboral. Se aporta un antecedente donde la Sala Segunda, especialista en la derecho del trabajo, donde mantuvo un despido sin responsabilidad laboral porque el empleado dispuso de los programas diseñados por él durante el período laboral. Se estimo falta grave porque estaba sujeto a esa relación y no le pertenecen.

En el campo de las medidas cautelares, se adjuntan gran cantidad donde la tendencia es su admisión, en especial las atípicas. Desde el decomiso, se ha aceptado el allanamiento, secuestro, entre otras.

En el litigio, es posible identificar bufetes especializados en la materia en todas las áreas, lo que obliga a mejorar la calidad de los fallos y la capacitación de los jueces. Las universidades se ha preocupado por el tema, en especial la de estudios superiores. En nuestro país es una rama de actualidad e, incluso, muchos de las sentencia aquí mencionadas y no incorporadas las tengo en mi computador para cualquier distribución durante el congreso.

## MARCO LEGAL COSTARRICENSE

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

*“Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (... 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones ...”.*

XII. En los últimos tiempos el legislador patrio y la legislación subordinada se ha esforzado por darle al tema de la propiedad intelectual un marco jurídico muy amplio, siguiendo los lineamientos de una corriente internacional orientada en ese sentido. Entre las leyes dictadas y proyectos se encuentran las siguientes: Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982; Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Decreto Ejecutivo N° 24611-J de 4 de setiembre de 1995; Protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados Ley N° 7961 de 13 de diciembre de 1999; Ley de información no divulgada N° 7975 de 22 de diciembre de 1999; Ley de Marcas y otros signos distintivos - Ley N°7978 de 22 de diciembre de 1999; Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983; Reglamentos de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad - Decreto Ejecutivo N°15222-MIEM-J-; Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de Propiedad Intelectual Ley N° 8039 de cinco de octubre del 2000. También se han suscrito los siguientes convenios internacionales: Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ley N° 6468 del 18 de setiembre de 1980; Aprobación del Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994; Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas Ley N°6083 del 29 de agosto de 1977; Convención sobre Derechos de Autor (Ginebra, 1952) y Protocolos Anexos Ley N° 1680 del seis de noviembre de 1953; Canje Convención Interamericana Derechos de Autor en Obras Literarias Ley N° 1221 del nueve de noviembre de 1950; Aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995; Aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda) del 14 de febrero del 2000; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y Reglamento del PCT Ley N° 7836 de 22 de octubre de 1998; Adhesión al Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional Ley N° 7634 del tres de octubre de 1996; Convención Protección Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Ley N° 4727 del cinco de marzo de 1971; Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) Ley N° 7967 del dos de diciembre de 1997. Por otra parte en la Asamblea Legislativa existen los siguientes proyectos de ley relacionados con el tema: Proyecto de Ley Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ( Expediente N° 13.756); Proyecto de Ley de Protección a Obtenciones Vegetales ( Expediente N° 13.640); Proyecto de Ley Reforma Integral de la Ley de Semillas Ley N° 6289 del cuatro de diciembre de 1978 ( Expediente N° 13.690).

RES: 001245-F-01. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del veintiuno de diciembre del año dos mil uno.

## LIBRE COMPETENCIA POR SERVICIOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

IV. Conclusión. Como corolario lógico de la hilación de argumentos fácticos y jurídicos propuestos en este trámite, arriba la Sala a la conclusión de que ni la norma ideal esbozada anteriormente –ni, con ella, cada una de las tres normas expresas que la definen– resultan contrarias a la Constitución Política, en tanto se entienda que ellas no autorizan a las universidades estatales a realizar una oferta comercial de bienes y servicios, sino únicamente a vender los primeros y a prestar los segundos, cuando deriven directamente de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales, realizadas por dichas instituciones de cultura superior.

No. 6412-96 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con dieciocho minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

## LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER DERECHOS DE COMPOSITORES Y AUTORES MUSICALES

XV. En la sentencia 364-98 de las 16 horas 12 minutos del 21 de enero de 1998 la Sala Constitucional le reconoció a la otrora Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica legitimación para plantear acciones de inconstitucionalidad cuando se tratare de la tutela de los derechos de sus representados. Al respecto la mencionada sentencia dispone lo siguientes: “ I. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: En el caso bajo estudio no es necesario la existencia de un asunto pendiente pues por la misma esencia del mismo, se trata de la defensa de intereses corporativos. El interés que ostenta la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica y que la legitima para interponer esta acción, es, en efecto, su carácter de entidad corporativa, caracterizada por la representación y defensa de un núcleo de intereses pertenecientes a los miembros de la colectividad determinada o actividad común y, en cuanto los representa y defiende, la Asociación actúa a favor de sus asociados, la colectividad de compositores y autores musicales. De manera que estamos ante un interés de esa Asociación y, al mismo tiempo, de cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es admisible.”. En idéntico sentido puede consultarse su resolución N° 1829-99 de las 16 horas 9 minutos del 10 de marzo de 1999.

RES: 001245-F-01. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del veintiuno de diciembre del año dos mil uno.

## PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR MEDIANTE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

XVI. El legislador costarricense no ha regulado ampliamente las Sociedades de Gestión Colectiva. No obstante han sido reconocidas y por tal todas sus particularidades pueden derivarse de los principios generales del Derecho (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Históricamente han llamado “sociedades de autores” o “asociaciones de artistas o productores”, según los casos, a las organizaciones destinadas a la recaudación y distribución de las remuneraciones de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por la comunicación pública de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o

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

XVII. Un trascendental tema sobre el cual no existe consenso en la doctrina es el relativo a la naturaleza jurídica de las sociedades de administración colectiva de derechos intelectuales. Mientras algunas leyes nacionales asumen algunas de las diversas fórmulas planteadas, otros ordenamientos eluden tomar partido limitándose a contemplar el funcionamiento de dichas organizaciones definiendo sus principales atribuciones. Tampoco los Convenios Internacionales ayudan a dilucidar el problema pues ignoran el problema. Incluso entes no gubernamentales que agrupan a esas entidades, tal como la CISAC, no incursionan en la polémica. La doctrina también ha entrado en discusión en cuanto a la calidad de persona jurídica, sea de derecho público o de derecho privado, de las entidades de gestión, incluso si son sociedades o asociaciones en el supuesto de admitir su pertenencia al derecho privado. En 1969, bajo el auspicio de la OMPI y la UNESCO se reunió en Abidján, un comité de expertos para elaborar unos estatutos modelo de instituciones encargadas de la administración de los derechos de autor en los países en desarrollo, estatuto tipo que tenía un enfoque privado de las sociedades. Ante ello en 1980 se convocó en París otro grupo de expertos, el cual también se inclinó por sociedades de derecho privado pero acogió la solicitud de los organismos convocantes, en cuanto a poner a disposición de los países dos textos distintos, uno para oficinas de derecho público y otro para organizaciones privadas, sin excluir la forma de sociedades cooperativas, mixtas y otras fórmulas. Italia al igual que algunos países africanos prefirieron la opción de organismo público, no obstante la delegación italiana en la

Asamblea General de la CISAC, reunida en París en 1976, informó que aunque la naturaleza de la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE) era de persona de derecho público en la práctica estaba dirigida y administrada por los propios autores.

XVIII. La figura de la entidad de gestión colectiva como persona de derecho privado no excluye ser sometida a la fiscalización o vigilancia del Estado, lo cual ofrece mayores garantías a los propios asociados y a los mismos usuarios de las obras, interpretaciones o producciones. Tampoco impide que la ley, su reglamento o un estatuto especial, contenga normas específicas en cuanto a las formalidades relativas a la constitución de una entidad de gestión, órganos estatutarios, deberes y atribuciones de los asociados, documentación a elaborar, depositar o registrar, y otros requisitos de similar naturaleza. La legislación nacional, sea en la propia ley sobre el derecho de autor, o bien mediante texto especial, podría atribuir a una organización de gestión colectiva la exclusividad en la administración de los derechos económicos de los autores, o de una parte de ellos. Así como la fijación de las tarifas por la entidad para el uso de su repertorio, podría ser revestida de los mismos atributos de imperio que tendría ese mismo acto si surgiera de una entidad de derecho público. La entidad de gestión colectiva como persona de derecho privado, puede ser un ente de carácter asociativo, por existir un consenso de voluntades que intervienen en su creación, por haber un sustrato personal, conformado por los miembros de la organización, pero el ente creado es una persona distinta de cada uno de quienes lo integran; surgen un conjunto de relaciones que nacen en virtud de la creación de la persona jurídica, y se persigue un objeto común. Pero también las personas de tipo grupal o asociativo pueden ser de diferentes clases: sociedades (civiles o mercantiles) o asociaciones. Algunas legislaciones admiten la constitución de las organizaciones de gestión colectiva como sociedades, incluso mercantiles, pero quienes no comparten tal posición la critican por no haber aportes de capital de los miembros, pues se limitan a otorgar la administración de sus derechos económicos; no se constituyen *intuiti personae*. Para la admisión se requiere la condición de autor, artista o productor, o derechohabiente de ellos; se prohíbe la expulsión de miembros, u obligan a la entidad a aceptar la administración de los derechos que le sean encomendados, de acuerdo con su objeto o fines. Además en los casos de entidades con facultades exclusivas de administración de derechos, la obligación de asumir la gestión de los derechos que se le confíen es todavía mayor, la entidad administra también los derechos de quienes no pertenecen a ella, como los de autores, artistas o productores extranjeros cuyas sociedades mantienen contratos de representación recíproca. Además no existe un fin lucrativo, la entidad solamente puede retener un porcentaje de lo recaudado para sostener sus gastos de administración y cumplir otros objetivos como la protección social de sus miembros. Finalmente la distribución de las remuneraciones no está en función del número o la importancia de las obras, interpretaciones o producciones cuya administración se le confíe a la entidad. La condición de asociación de las organizaciones de administración colectiva no impide que la ley, o su reglamento, establezcan ciertos requisitos que deban cumplir en cuanto a la solicitud de funcionamiento y régimen de fiscalización, normas administrativas, órganos estatutarios, deberes y atribuciones, formalidades registrales especiales, rendición de cuentas, reglamentaciones de reparto y otras que adapten su carácter asociativo a las particulares características de la gestión económica de los derechos administrados.

XIX. Las relaciones jurídicas entre un titular de derecho autoral o conexo y la organización que administra sus aspectos económicos son de diversa índole. La primera de dichas relaciones tiende a asimilarse a la del mandato, pues se otorga a la entidad la representación y administración de los derechos de los autores, artistas o productores nacionales o aquellos pertenecientes a sociedades extranjeras del mismo género con las cuales la nacional mantenga

contratos de representación, o de cesión de repertorios. Este puede ser voluntario o por imperio de la ley. El primero opera cuando la representación otorgada a la sociedad es facultativa del titular del derecho. El segundo opera cuando la ley al regular las Sociedades de Gestión determina una representación de ésta respecto de los autores. Pero no se trata del típico mandato civil.

XX. El repertorio es un tema fundamental. No se trata de un todo estático, sino esencialmente variable, pues día a día son cientos las obras y producciones protegidas nuevas, y cientos los nuevos titulares que se incorporan a esta modalidad de administración. Además la difusión de estas obras y producciones no conoce fronteras. El repertorio de las entidades de gestión está constituido por las obras o producciones de titulares nacionales y extranjeros, y en este último caso, que son los más, la referida documentación se debe indicar su ubicación para determinar su existencia en el proceso, y además cumplir todas las formalidades para que ella tenga valor en juicio. En España los estatutos de la Sociedad General de Autores de España SGAE, en el artículo 7.2 define al “repertorio de la Sociedad” como “el conjunto de obras respecto de las cuales le hayan sido conferidos, o se le confieran en el futuro, directa o indirectamente y en virtud de cesión o mandato, alguno de los derechos objeto de su gestión”. Precepto que incluye obras y derechos excluidas de las autorizaciones a conceder por las entidades de gestión colectiva, según artículo 152 de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta última norma contempla un concepto de repertorio coincidente con las obras incluidas en el artículo 9.1 de los Estatutos de la SGAE a las cuales llama de “pequeño derecho”. En dicho numeral 9 incluye como obras de pequeño derecho, las siguientes: a) Obras musicales con o sin letra, comprendidas las compuestas para una obra audiovisual; b) Ballets, cuando sean emitidos por radio; c) Otras obras coreográficas, con o sin música, emitidas por televisión; d) Obras literarias de breve extensión, tales como chistes, historietas cómicas, dramatizadas o no, cuando sean utilizadas en espectáculos; e) Fragmentos no seriados de obras literarias o dramático-musicales; f) Cualquier obra de gran derecho cuando sea utilizada en actos de radiodifusión secundaria, tales como la retransmisión y la transmisión; g) Cualquier clase de obras cuando sean objeto de explotación a partir de una producción de multimedia. El repertorio comprende entonces todas estas obras aunque luego las autorizaciones que debe conceder la entidad de gestión no tienen que referirse a todas ellas, sino sólo a una parte como por ejemplo el repertorio musical. En las autorizaciones genéricas no puede hacerse mención de las obras que integran el repertorio por comprender millones de ellas, resultando prácticamente imposible especificarlas todas en un contrato. Además las autorizaciones al repertorio no hacen mención de obras concretas, porque lo que interesa al solicitante no es la explotación de varias o de muchas obras determinadas, sino la posibilidad de realizar la comunicación pública de cualquiera de ellas, la considera en cada momento como más adecuada para la continuación del negocio de su empresa.

XXI. La legitimación de las sociedades de Gestión Colectiva constituye un aspecto cardinal. En la legislación española el artículo 145 del Real Decreto Legislativo N° 1/1996 del 12 de abril, se creó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual dispuso originalmente lo siguiente: “Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas, en los términos que resulte de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. A los efectos establecidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la entidad de gestión obligada a aportar al proceso copia de sus estatutos, así como certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado podrá oponer exclusivamente, acreditándolo debidamente, la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo, o el pago de la remuneración correspondiente”. Dicha norma hoy se ha

transformado en el artículo 150, por así haber sido reformado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 del 8 de enero, cuyas disposiciones entraron a regir el ocho de enero del 2001, con el siguiente texto: “Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.”.

XXII. La doctrina española ofrece dos posiciones antagónicas con respecto a la legitimación de las Sociedades de Gestión Colectiva. Una de ellas funda su legitimación en la presunción establecida en el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual española, la cual es defendida por la Sociedad de Autores y Editores ( SGAE) desarrollada principalmente por Juan Montero Aroca. Las posiciones contrapuestas representadas por Pedro Galindo Vegas, responde en buena medida a que en esta materia existen intereses contrastantes entre las sociedades de gestión y quienes deben pagarles a éstas los derechos que recaudan a nombre de los autores.

XXIII. Juan Montero Aroca sostiene que sólo está legitimado para ejercitar un derecho en juicio quien afirma su titularidad sobre él, pues hay situaciones donde los titulares de algunos derechos no pueden ejercerlos en juicio por sí mismos, no están legitimados, mientras la ley confía esa legitimación a otras personas. La evolución llega a concebir que no se trata de legitimar a terceras personas para hacer efectivos los derechos de éstas (tal es el caso de la legitimación por sustitución), sino de legitimar a personas jurídicas constituidas específicamente para hacer efectivos los derechos de los propios titulares, porque éstos no los pueden ejercitar. Esos derechos no se ejercitan de modo individual, sino sólo como elementos indefinidos de un conjunto, así surge la socialización de la legitimación. Para dicho autor las Entidades de Gestión disponen de una legitimación propia, aunque extraordinaria, para poder ejercitar en juicio las acciones derivadas de esa gestión colectiva y del conjunto de sus obligaciones. Ello porque asumen la administración colectiva de los derechos de propiedad intelectual y, en concreto, ahora la de las obras de pequeño derecho, como una obligación. Para el autor sería absurdo imponerles obligaciones y, al mismo tiempo, no darles los derechos instrumentales necesarios para el desempeño de ellas. A su criterio tal legitimación se caracteriza por ser: 1) extraordinaria porque está concedida directamente por la ley, entonces la entidad de gestión está constituida legalmente y, conforme a sus estatutos, gestionará en juicio precisamente derechos exclusivos; 2) no es una legitimación por sustitución, pues la entidad no debe referirse ni a autores ni a obras concretas, ni siquiera debe afirmar si las obras figuran en su repertorio, es una legitimación colectiva y por lo mismo relativa a derechos y obras indeterminadas; 3) la legitimación no toma en consideración la voluntad de los autores, pues no son éstos quienes atribuyen la gestión a la entidad y consiguientemente tampoco la legitimación, pues una y otra provienen de la ley; la entidad no actúa en virtud de un mandato conferido por los titulares de derechos, sino con legitimación atribuida precisamente por la ley; 4) esta legitimación no parte de la supresión de la legitimación individual de los titulares de los derechos, sino se añade a la misma, si bien una y otra operan en planos muy distintos; los autores tienen legitimación para hacer valer en juicio sus derechos privativos, no pudiendo hacer lo mismo respecto de los derechos de otros mientras la entidad de gestión no se refiere a los derechos de unos u otros autores determinados, sino a la utilización del repertorio, sin necesidad de especificar cuáles son las obras utilizadas por el demandado, la legitimación colectiva, por su propia esencia, no atiende a unos autores u obras determinadas, sino más bien se refiere a un colectivo indeterminado de

personas y obras, aunque unas y otras pueden ser teóricamente determinables; 5) las pretensiones ejercitadas con base en la legitimación colectiva no deben pertenecer a una clase determinada de las mismas, aunque pueda ser anómalo que sean constitutivas; normalmente son de condena, pudiendo referirse a obligaciones de hacer, de no hacer o dinerarias; si los derechos reclamados con esta legitimación son exclusivos y precisan de autorización previa, la utilización del repertorio sin esa autorización puede llevar tanto a una pretensión de cesación de la explotación infractora, como de precinto de los apartados utilizados en la comunicación pública no autorizada, como de indemnización consistente en la remuneración que se hubiera percibido de haberse autorizado la explotación; 6) la entidad de gestión también puede instar las medidas cautelares adecuadas para la protección urgente de los derechos, como la suspensión de la actividad de comunicación pública, el secuestro de los aparatos utilizados para la comunicación y la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración; 7) la legitimación deberá justificarse por la entidad de gestión presentando con la demanda copia de sus Estatutos y certificación de su autorización administrativa, una y otra no son para acreditar representación alguna, ni voluntaria ni legal, ni expresa ni presunta, sirven para dejar establecido como la entidad se encuentra precisamente en la posición habilitante prevista en la ley para hacer valer en juicio derechos ajenos. Con vista de las características apuntadas por Montero Aroca se estaría ante otro caso de socialización de la legitimación referida a los derechos de los autores, así la norma y la realidad toman en consideración el conjunto de todas las obras de pequeño derecho, no una a una, sino el repertorio. Tiene trascendencia el interés colectivo y la legitimación es un derecho instrumental al servicio de la operatividad del conjunto de unas obras a las cuales debe tener acceso el público, con respeto a los derechos patrimoniales de los autores.

XXIV. En sentido contrario está la posición de los hosteleros y comerciantes minoristas de España. La representa Pedro Galindo Vegas. Abogan por la inconstitucionalidad del artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual española por las siguientes razones: 1) en la concepción asumida por dicha Ley, el pago de derechos por comunicación pública de obras protegidas tiene una causa onerosa, y no gratuita, ese pago se realiza en concepto de contraprestación, a favor del autor –o de la Entidad de gestión que lo representa-, por la utilización o uso de una obra protegida, entonces, si esta utilización o este uso no se produce, no hay ninguna razón jurídica para obligar al pago de derechos de autor; así en el ámbito de la hostelería y del comercio minorista esta consideración tiene una gran importancia, de la cual no se han hecho eco los Juzgados y Tribunales españoles; ello conforme a las normas ordinarias de la carga de la prueba, corresponderá a quien pretenda el pago de unos derechos fundados en la comunicación pública de obras protegidas acreditar la existencia de esa comunicación pública, no bastará, por tanto, solo probar que en un establecimiento hay un aparato de televisión, se debe probar también la comunicación pública conforme al artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, de no aportarse esta prueba, la pretensión de cobro no podrá prosperar; según Galindo Vegas, gravar a los establecimientos por el solo hecho de tener instalado en ellos un aparato de televisión supone desconocer esa característica esencial de los derechos de propiedad intelectual (contraprestación por la utilización de obras protegidas), supone transformar la naturaleza de la propiedad intelectual, que deja de ser un derecho, abonable al autor o a su Entidad de gestión por la utilización de sus obras, y pasa a ser una tasa o un canon tributario, algo que desconoce la configuración de la propiedad intelectual realizada por el legislador; 2) como la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencias del 9 y 10 de febrero del 2000 anuló la parte final del antiguo artículo 135 (ahora 150) de la Ley de Propiedad Intelectual española, el texto con ese segundo párrafo anulado duró vigente más o menos un año (desde febrero o marzo del 2000 hasta el 7 de enero de 2001, fecha en la cual entró en vigencia el texto actual en virtud de la reforma incorporada

por la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente el pasado 7 de enero); para estas sentencias, el precepto impugnado constituye una “restricción a los medios de defensa que pueden oponer los demandados a la Entidad de gestión”, y añade como la “presunción de legitimación de la actora, haciendo recaer sobre la parte demandada la carga de la prueba de la falta de legitimación [...] con toda evidencia subvierte los criterios generales sobre presupuestos procesales relativos a las partes”; 3) además “según el nuevo tenor literal, la legitimación (activa) definida en el inciso 1º -la que corresponde a las Entidades de gestión- ha de admitirse, desde la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la sola aportación de una copia de sus Estatutos y su autorización administrativa: “Únicamente” esto. Todos los demás requisitos exigidos sin excepción a cualquier demandante –incluso al Estado- son ya, no “supuestos” como decía el Tribunal Supremo, sino implícitamente excluidos. Y esto cuando está claro no existir ya monopolio legal y por lo cual un Autor, Editor, Productor, Artista, Intérprete, Ejecutante, Actor, etc., puede no estar representado o estar representado por varias Sociedades o por terceros, para definir y ejercer legalmente su derecho. En cuanto a la legitimación (pasiva) del ciudadano demandado –en hipótesis cualquier ciudadano, ya sea comerciante, hostelero o de cualquier profesión- en la práctica, sólo podrá fundar su oposición en “el pago de la remuneración correspondiente”, ya que los otros dos supuestos son, para él diabólicos y prácticamente imposibles. Es decir, el demandado, cualquier ciudadano y cualquier Institución (menos la Iglesia y tal vez los militares), queda a merced, no del Titular posible del supuesto derecho (que con arreglo a la normativa de los artículos 123 y siguientes deberá hacer las pruebas normales) sino de cualquiera de las actuales o futuras Entidades de Gestión. Esta increíble inversión de la carga de la prueba y esta restricción de los medios de defensa, no tiene precedentes en sistemas democráticos y, a nuestro juicio, en cuanto limita y prácticamente elimina el derecho a la tutela judicial efectiva, contradice el artículo 24 de la Constitución”. 4) respecto a la legitimación activa acusa como un privilegio procesal la presunción sin límite otorgada a las Entidades de Gestión proyectado en 1995, no por el Gobierno, sino por la solicitud e instancia específica de una Entidad de Gestión – la SGAE- en un Informe sobre el proyecto de Texto Refundido, la justificación dada tenía como base final el hecho de que, al perder esta entidad el monopolio de 1940, los Tribunales le exigían la exhibición de los contratos de adhesión de los autores cuyos derechos reclamaban y esto le planteaba “dificultades y problemas” a una Entidad con un número de afiliados superior a los 40.000, la solución propuesta era que el demandado probase que la Entidad demandante no representaba al autor o autores en cuestión, por lo tanto, la simple autorización administrativa obtenida para iniciar su actividad y la copia de los Estatutos que ellas mismas se dan, una vez aprobados, autorizan a todas y cada una de ellas, (las ocho actuales y las que se establezcan en el futuro), a interponer o rechazar cualquier reclamación judicial; 5) con relación a la legitimación sostiene que “frente a esta presunción, hecha para evitar la “dificultad” (en la era de la informática) de probar por qué se acciona y en nombre de quién se acciona entre 40.000 asociados cuyas relaciones y contratos deben legalmente tener y les son legalmente exigibles (artículo 133 inciso 2 y 138 inciso 1 de la Ley de Propiedad Intelectual), transfiere al demandado toda la carga de una prueba negativa, y, para él, no difícil sino imposible, convirtiendo el privilegio en una presunción “*iuris et de iure*”; la autorización administrativa es así una licencia para acciones sin límites ni riesgo, y si el principio de igualdad frente a la ley procesal aquí se vulnera, la discriminación es evidente, por eso la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 1999 ha declarado que “El mandato no discriminatorio contenido en el artículo 14 de la Constitución, obliga a las normas procesales a propiciar la más efectiva y favorable tutela de los derechos fundamentales”.

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

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

XXVI. El primer motivo del recurso se interpone por errónea lectura de los contratos de representación suscritos entre la actora y otras sociedades de gestión. En el expediente constan 4 tipos distintos de contratos de representación, una de las modalidades es el poder especial otorgado por la Sociedad General de Autores de España (SGAE) a la sociedad Compositores y Autores Musicales de Costa Rica Sociedad Anónima (SACAM S.A.) otorgando poder para conceder en Costa Rica las autorizaciones indispensables para toda ejecución pública de obras musicales; para presentar, realizar o prescindir las demandas; para aplicar las tarifas, medios y métodos de percepción que utilice con obras de su propio repertorio, pudiendo a nombre de su representada, sustituir este poder en todo o en parte, revocar sustituciones o hacer otras nuevas sin que por ello deje de ser Apoderado Especial, actuar a nombre de la Sociedad General de Autores de España. El segundo tipo es el contrato de representación recíproca existente entre *La Performing Right Society Ltd* (PRS) y La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Mediante un anexo a dicho contrato, la PRS confirió a ACAM el derecho para ceder y/o transferir a SACAM el ejercicio de una parte o la totalidad de las prerrogativas y facultades dispuestas en el contrato de representación recíproca. La tercera modalidad de contrato de representación recíproca es el suscrito entre SACAM y *La American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP). La cuarta y última modalidad de contrato de representación es la suscrita entre SACAM y las siguientes sociedades: Unión Brasileña de Compositores (UBC), La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), Sociedad de Autores y Compositores de Música de México (SACM). En ellos, la sociedad extranjera confiere a SACAM el derecho, en unos exclusivo en otros no, de conceder en el territorio de su ejercicio las autorizaciones indispensables para toda ejecución pública de obras musicales con o sin texto, protegidas de conformidad con las disposiciones legales existentes o futuras. El derecho mencionado lo confieren en la medida en que el derecho de ejecución pública de las obras ha sido o sea cedido, transferido o confiado a la sociedad extranjera por sus socios para su administración, así se habla del repertorio de cada una de esas sociedades de gestión.

XXVII. En el caso concreto, efectivamente la sentencia impugnada hace referencia a la representación por parte de SACAM de los autores, así por ejemplo, dice “en primer lugar la parte actora si tiene la representación de los autores, la misma se constituyó a través de un contrato de representación colectiva cuyos alcances están regulados (sic) en la Ley de Derechos de Autor y Leyes Convexas y la Convención de Berna...”. Basándose para ello en la lista CAE, de obras, compositores y editores elaborada por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, cuya certificación data del 9 de noviembre de 1995. No obstante, en ninguno de los contratos de representación mencionados se observa el repertorio tal cual es; o sea, variable debido a la protección constantemente de cientos de obras y producciones nuevas, incorporándose en consecuencia, cientos de nuevos titulares tanto nacionales como extranjeros, debiendo agregarse en el caso de estos últimos la respectiva documentación al proceso cumpliendo las formalidades del caso para tener valor en juicio. El repertorio entonces está comprendido por una importante gama de obras, musicales, coreográficas, literarias, producción de multimedia, etc. Aunque luego las autorizaciones a conceder por parte de la entidad de gestión no deben referirse a todas ellas. En casos como el presente tales autorizaciones pueden referirse únicamente a una parte de dichas obras o a varias, como lo son el caso del repertorio musical y el de compositores. Las referidas

autorizaciones no hacen mención de obras concretas, pues lo verdaderamente interesante es la posibilidad de realizar la comunicación pública de cualquiera de dichas obras musicales como en el caso en cuestión. Es decir, en el repertorio no se sabe a ciencia cierta individualizadamente cual es el conjunto de personas integrantes del repertorio de cada una de ellas, ni tampoco cuáles son sus obras protegidas. Por otra parte, no se puede entender, a la sociedad de gestión, representante de todos y cada uno de los autores de su país, pues por una parte no tienen carácter monopolístico y, por otra, existe la posibilidad de la negativa de un autor para ser representado por una de estas sociedades. Consecuentemente, lo procedente es rechazar el presente agravio, pues a pesar de que de los contratos de representación recíproca no se logra dilucidar cuales personas en concreto están cediendo sus derechos a SACAM, pues de conformidad con lo mencionado no se puede entender la cesión de derechos de todos los autores de un país a través de una sociedad de gestión, la existencia del repertorio dentro de tales contratos les incluye y permite su representación.

XXVIII. El otro agravio es por violación indirecta. Acusa error de derecho con base en la errónea apreciación del acta notarial, presentada por la actora, en la cual dice haber escuchado diferentes canciones reproducidas por medios fonomecánicos el 14 de octubre de 1995 en el Complejo Kamakiri. Siendo esta la última instancia del proceso y al haberse declarado la legitimación de la actora para actuar en nombre de los autores mencionados en el acta, carece de interés pronunciarse sobre la validez de la incorporación de esa prueba al proceso y sobre la apreciación realizada por el Tribunal, pues a esta altura, el documento mencionado no tiene absolutamente ninguna incidencia en la resolución definitiva del caso. Si la empresa demandada ejecutó piezas de diferentes autores con o sin la debida autorización no se puede entrar a valorar porque quien demanda no tiene la facultad para hacerlo. A mayor abundamiento, el acta notarial presentada como prueba por la parte actora, la cual corre a folio 125 del expediente, sufrió el respectivo contradictorio, y mediante resolución de las 13 horas 35 minutos del 19 de agosto de 1998, el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía, admitió las certificaciones constantes a folios 124 y 125 aportadas por la actora, de las cuales confirió audiencia por 3 días a la demandada. Esta resolución le fue notificada a las 15 horas del 9 de setiembre de 1998. En razón de lo expuesto, procede rechazar este agravio.

XXIX. A la luz del artículo 5 inciso 2) de la Convención de Berna y de los artículos 132 y 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982, el goce y ejercicio de los derechos contenidos en el Convenio no están sujetos a formalidad alguna, no obstante, "...los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección". Así, en nuestro país, las sociedades legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, pueden actuar en nombre de sus afiliados y de quienes represente legítimamente. Consecuentemente para tener certeza en el contrato de representación debe estipularse, como mínimo, con claridad y precisión la nacionalidad de los autores y obras, y la fecha a partir de la cual se ceden estas facultades de representación a la sociedad. Porque de lo contrario se crearía una gran inseguridad jurídica para quienes desean ser representados, aunque sea en forma genérica, impersonal, sin contenido temporal específico, pues por medio del repertorio la causa de un contrato debe subsumirse en el otro.

XXX. Precisamente es en este momento donde deben ser planteados tanto el tema de la legitimación como el de los poderes. Para estudio conviene recordar como la doctrina española basándose en su ley establece la discutida presunción de legitimación. En nuestro caso no se podría presumir la legitimación activa por parte de las sociedades de Gestión porque el legislador no lo ha calificado expresamente. Consecuentemente en Costa Rica se

debe aplicar el principio general de representación en la materia, el cual se usaría en cualquier caso en donde una persona quisiera cobrar por otra, esto es, exprese en nombre de quién lo hace. Normalmente necesitaría un mandato con todos los requisitos legales, pero esto último ha sido variado por nuestro legislador, pues exime a las Sociedades de Gestión de acreditar su representación por medio de un mandato. Normativamente el supuesto del mandato legal podría derivarse de la expresión “serán consideradas como mandatarios de sus asociados y representados”, el cual especificaría una categoría de sujetos (los asociados y representados) beneficiarios del mandato; sin embargo, como es lógico, no individualiza con nombres y apellidos las personas físicas o jurídicas a favor de las cuales recae. Por ello, la Sociedad de Gestión (accionante), debe demostrar la existencia del contrato de la otra Sociedad en nombre de la cual actúa o bien ser su asociada o representada, para poder actuar por ella en virtud del mandato legal. Ese mandato legal es sólo un componente de la legitimación para actuar en juicio. En esta materia, bien lo dice la ley “Las sociedades... legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos”. Entonces si sus estatutos no se lo permiten no podrá representar a los autores con el fin de cobrar los derechos correspondientes, por otra parte, el artículo 5 inciso 2) del Convenio de Berna, cuando refiere la no subordinación a formalidades de los derechos de autor para su goce y ejercicio, refiere que por el mero acto de creación, sin necesidad de formalidad alguna para ello, una obra será objeto de protección por parte del derecho de autor, sin necesidad de inscripción o cualquier otro tipo de formalidad. En cuanto a asuntos procesales se refiere, siguiendo con el mismo artículo 5 inciso 2) del Convenio de Berna, y haciendo referencia al artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, para reclamar la defensa del derecho de autor se deberán seguir los medios procesales acordados por la legislación del país donde se reclame la protección y deben ser procedimientos justos, equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios. En razón de ello, si nuestro sistema jurídico exime a la Sociedad de Gestión de presentar en juicio un mandato con todos los requisitos legales establecidos en el Código Civil para acreditar su legitimación y se lo concede legalmente, con la única salvedad de aclarar quienes son los representados con el fin de individualizar sobre quien recae la presunción, ello configura un sistema jurídico totalmente congruente.

XXXI. Pese cuanto se resuelve más adelante, y aún cuando Kamakiri no lo combatió, la Sala no deja de observar una serie de omisiones por parte de SACAM, las cuales, si se quiere, por la novedad del caso deberán siempre ser observadas en el futuro. 1) SACAM no presentó al juicio la escritura constitutiva, por ello, no queda claro procesalmente para qué fue constituida, se desconoce si está autorizada para cobrar los derechos de autor de sus afiliados o representados, pues bien lo dice la ley “Las sociedades legalmente constituidas para el cobro de derechos de autor” y en el Reglamento, artículo 49 ó 50 dice: “en los términos que resulten de sus estatutos”, así se desconoce cuáles términos, resultantes de sus estatutos es que SACAM puede cobrar; 2) si bien nuestro legislador exime a las Sociedades de gestión acreditar su representación por medio de un mandato, ello no se puede extender como para obviar la presentación de sus Estatutos al proceso, así como los contratos de representación firmados con otras sociedades, no necesariamente de cada uno de los autores asociados, a nivel nacional o internacional, pues esto queda implícito dentro del repertorio por los cuales se permite e incluye su representación. 3) Por su parte los acuerdos sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) exige a las sociedades de gestión probar la condición de asociado o representado del actor en nombre del cual se pretende cobrar, así la declaración concertada del Acuerdo contenida en el artículo 42 bajo el numeral 11 extiende la titularidad a entidades gremiales quienes obviamente se consideran legitimadas para actuar.

RES: 001245-F-01. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del veintiuno de diciembre del año dos mil uno.

### PRESCRIPCIÓN E IMPROCEDENCIA DE DERECHOS DE AUTOR POR EXISTIR RELACIÓN LABORAL

XIII. El reclamo de los actores está dirigido al cobro de los derechos de autor, tanto patrimoniales como morales, así como al derecho de imagen que reclama concretamente el señor López Gutiérrez, por la difusión del programa *Aguadulce* a nivel internacional, sin contar la demandada con autorización para permitir que terceras personas lo transmitieran a ese nivel, pues solamente estaba autorizada su difusión para el ámbito nacional. El cobro de los citados derechos es, en síntesis, el objeto del presente debate y la causa, como se expresó, la difusión internacional del programa sin autorización para ello. En esta materia el autor, en relación con su obra, tiene dos clases de derechos o facultades de carácter exclusivo: por una parte los derechos de orden moral -el derecho moral-, y, por otra, los derechos patrimoniales o de explotación económica. En punto a los derechos patrimoniales el autor goza de los derechos exclusivos de reproducción, de distribución, de representación o comunicación pública. Entre las características propias de esta clase de derechos, están las siguientes: -Se trata de derechos o facultades de naturaleza patrimonial. Son por lo tanto susceptibles de actos de disposición y son renunciables. - Son de ejercicio en exclusiva y "*erga omnes*", lo que implica no solo el ejercicio directo de esa facultad sin intermediación de nadie, sino también su titular lo puede oponer a los demás y exigir un deber de respeto y abstención. - Son derechos de duración temporal a diferencia de los demás derechos de propiedad ordinaria que tienden a su perpetuidad. Abarcan la vida del autor y un cierto plazo después de su muerte. - La exclusividad del derecho asiste al titular con independencia de que su utilización vaya a ser con fines lucrativos o a título gratuito. Aún transmitidos algunos derechos, el autor conserva siempre una parcela de su señorío, por ejemplo, las facultades "*morales*" de oponerse a una utilización que perjudique o desprestigie su obra. - Los derechos de explotación económica son independientes entre sí, teniendo su titular la facultad de negociarlos -transmitirlos o cederlos- separadamente. (Cfr. Seminario Regional sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Jueces de Centroamérica y Panamá. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Escuela Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. Centro de Estudios y Capacitación Judicial de Centroamérica y Panamá. San José, 13 a 16 de Octubre de 1992. Documento preparado por el Dr. Esteban de la Puente. Subdirector General de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid, pp. 2 y 3). Los artículos 16 a 19 -ambos incluidos- de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establecen las regulaciones referentes al derecho patrimonial. Con relación al derecho moral está integrado, en sustancia, por el derecho del autor a decidir la divulgación de la obra -darla a conocer o mantenerla reservada en la esfera de su intimidad-, de exigir que se respete su condición de creador y la integridad de su creación y de retractarse o arrepentirse por cambio de convicciones y retirarla de circulación. Los caracteres del derecho moral son los referentes a los derechos de la personalidad. Se trata de un derecho extrapatrimonial, inherente y absoluto. -Es extrapatrimonial porque no es susceptible de ser estimable en dinero, aunque produzca consecuencias patrimoniales indirectas o mediatas como por ejemplo, la posibilidad de obtener mayores ingresos -en contrataciones normales o cuando se trata de fijar el resarcimiento por lesiones a sus derechos- como resultado del aumento del prestigio del autor y de su obra por la difusión de ésta unida al nombre de su creador. -Es inherente a la calidad de autor, es decir que está unido a la persona del creador,

razón por la cual no se transmite *mortis causa*, los herederos únicamente reciben el ejercicio de algunas de las facultades que lo integran -las negativas o defensivas-, mas no el derecho moral mismo. -Es absoluto porque es oponible a cualquier persona -*erga omnes*-, es decir, que permite que el titular enfrente a todos los demás, incluso al tercero que ha recibido el pleno derecho sobre la obra. Las facultades que conforman el derecho moral tienen contenido diferente. Se las divide en dos categorías: positivas y negativas. Las positivas son el derecho de divulgación y el derecho de retracto o arrepentimiento. Se les califica de positivas porque demandan una toma de decisión, una iniciativa por parte del titular del derecho: modificar la obra, destruirla, publicarla, etc., arrepentirse y resolver el contrato, etc. No se transmiten a los herederos y por eso también son denominadas exclusivas. Las negativas o defensivas son el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho a la integridad de la obra, llamado por los autores franceses en forma genérica derecho al respeto: al nombre del autor y a la obra. Se les califica de negativas porque se traducen en un derecho de impedir o en una simple abstención por parte de los sujetos pasivos. Son defensivas porque, aún después de la muerte del autor y de que la obra haya entrado en el dominio público, permiten actuar en resguardo del derecho moral a fin de proteger la individualidad e integridad de la creación intelectual en las cuales está involucrado el interés general de la comunidad. En punto a la paternidad artística, consiste en el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra. Protege la íntima vinculación existente entre éste y el fruto de su actividad espiritual, a la que se alude, inequívocamente, con las expresiones “paternidad” o “paternidad artística”, usadas comúnmente por las legislaciones. El autor puede querer -o simplemente aceptar- que no se mencione su nombre, en cuyo caso la obra se difundirá en forma anónima o bien bajo seudónimo. El derecho al respeto y a la integridad de la obra permite impedir cualquier cambio, deformación o atentado contra ella. Su fundamento se encuentra en el respeto debido a la personalidad del creador que se manifiesta en la obra y a ésta en sí misma. El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado o desnaturalizado y la comunidad tiene derecho a que los productos de la actividad intelectual creativa le lleguen en su auténtica expresión. Este derecho, junto con el de divulgación y de reconocimiento de la paternidad, constituyen las facultades básicas del derecho moral, su columna vertebral, en algunos sectores de la actividad creativa es frecuente que se introduzcan cambios, como en materia de obras creadas en virtud de una relación laboral contractual, de obras audiovisuales, de programas de computación, de obras de arquitectura y de diseño de objetos de uso corriente. Así por ejemplo, en cuanto a las obras televisivas, España establece que en los contratos se presumirá concedida, salvo pacto en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio; respecto de los programas de cómputo dispone que el autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario del derecho de explotación realice versiones sucesivas ni programas derivados. Suecia y Finlandia establecen que el propietario puede modificarlas sin consentimiento del autor cuando así lo requieran consideraciones de orden técnico o razones de utilidad. (Cfr. Seminario citado, pp. 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17, del documento denominado Derechos Morales, preparado por la Prof. Delia Lipszyc, profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina).

XIV. En cuanto al agravio de la parte actora, relativo a que de oficio se resolvió sobre la falta de legitimación pasiva, sin que la parte demandada hubiere interpuesto dicha defensa, con lo que en su criterio se quebrantó lo dispuesto por el ordinal 99 del Código Procesal Civil, ha de replicarse que la excepción de falta de legitimación pasiva si bien no fue opuesta por la parte demandada siempre se ha considerado que forma parte de la genérica de *sine actione agit* que sí fue opuesta. Además, reiteradamente ha sido resuelto por la jurisprudencia que los

presupuestos de fondo de una sentencia estimatoria, es decir, el derecho, el interés actual y la legitimación *ad causam* tanto activa como pasiva, deben examinarse de oficio por el Tribunal -cfr. resoluciones de la antigua Sala de Casación, números 101 de 10:15 horas de 6 de setiembre de 1961 y 113 de 15:00 horas de 10 de octubre de 1969-. De ahí que con la forma de resolver este punto por parte del a quo no hubo quebranto a la norma citada, como lo alega la parte apelante. Si bien desde un punto de vista procesal no hubo el quebranto señalado por quien recurre, en lo sustancial este Tribunal discrepa con lo resuelto en primera instancia en cuanto consideró que hay falta de legitimación *ad causam* pasiva. La demandada, al dar respuesta al hecho dos de la demanda, indicó que T.V.T. Producciones de Centroamérica Sociedad Anónima producía obras radiofónicas audiovisuales para Televisora de Costa Rica S. A. -que es la sociedad demandada- y que personeros de la segunda realizaron conversaciones con el señor López Gutiérrez para la producción de un programa televisivo. Que terminadas las negociaciones el señor López suscribió un contrato de trabajo con la primera de las citadas sociedades, sea, con T.V.T. Producciones de Centroamérica S. A., en el que el citado señor fungiría como productor y la empresa le cancelaría un salario mensual. En otras palabras, López laboraba para T.V.T. y la producción fruto de ese trabajo era difundida por Televisora de Costa Rica S. A. Entre ambas empresas había una estrecha vinculación. Por consiguiente, no existe falta de legitimación *ad causam* pasiva al demandar a la segunda y no a la primera de las sociedades citadas. Aparte de que, precisamente, lo reclamado por la parte actora es la difusión del programa a nivel internacional, lo que se le endilga a la segunda sociedad de las aludidas, quien acepta haber realizado esa difusión, o al menos, no ha negado haberlo hecho. Cabe entonces, en este aspecto, revocar el fallo recurrido en cuanto consideró que hay falta de legitimación *ad causam* pasiva.

XV. La excepción de prescripción fue acogida con relación al reclamo del derecho patrimonial. Así se resolvió con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Esto lo combate el apelante, como fue reseñado en el considerando VI, al considerar que esa norma está referida a procesos sumarios, no a los ordinarios y que el asunto se regula por la prescripción decenal. El citado artículo 144 fue derogado mediante Ley N° 8039 de 12 de octubre de 2000. No obstante, estaba vigente al iniciarse este proceso e incluso al momento en que fue contestada la demanda. De ahí que es aplicable al caso bajo examen. Dicha norma señalaba: "Todas las acciones civiles, previstas en esta ley, a favor de los titulares de los derechos de autor, podrán ser ejercidas durante los tres años posteriores al conocimiento de la infracción". Por más que el actor señale que esa norma no es aplicable al caso, pues se refiere a otro tipo de procesos, lo cierto es que el citado precepto no hace distinción alguna y no se debe distinguir donde la ley no lo hace. Es tajante al señalar que todas las acciones civiles podrán ser ejercidas durante los tres años posteriores al conocimiento de la infracción. Ese conocimiento lo tuvo la parte demandante desde el mes de julio de 1995. En efecto, los documentos aportados por él así lo acreditan. A folio 11 consta fotocopia de la "teleguía" del 28 de julio de 1995 que publica el diario "La Nación" cada domingo, en donde aparece la transmisión del programa Aguadulce a nivel internacional. A folio 19 consta fotocopia de una publicación del diario "Al Día", de fecha 15 de julio de 1995, que es una entrevista efectuada al señor Jesús Manuel López Gutiérrez en donde igualmente se hace referencia a la transmisión de ese programa en el ámbito internacional. Además, está la carta enviada por un costarricense radicado en Honduras, datada 23 de enero de 1996 y también presentada por la parte actora, en donde se le pone en conocimiento de la transmisión del programa citado en el extranjero. Como mínimo los demandantes conocían de la difusión que ahora reclaman desde enero de 1996. La demanda fue presentada el 12 de abril de 2000 y se notificó hasta el 2 de junio de ese año, cuando sobradamente habían

transcurrido los tres años en cuestión. Ahora bien, si se considerase que se trata de un plazo de caducidad para entablar el proceso sumario y no de prescripción, como lo sustenta el apelante, la solución sería la misma, pues la caducidad se hubiere declarado de oficio. Así las cosas, lo resuelto en punto a prescripción es correcto y debe mantenerse incólume.

XVI. El agravio reseñado en el considerando VII se refiere a supuestas contradicciones de la sentencia en lo probado y lo no probado con relación al fondo. No le asiste razón al apelante en cuanto afirma que carece de relevancia lo tenido por probado en el hecho tres, en punto a que T.V.T. Producciones contrató al actor como productor, pues en su criterio no se están reclamando derechos laborales. Ciertamente que no se están reclamando derechos laborales, sino de autor; sin embargo, resulta de entidad traer a colación los contratos de trabajo suscritos entre el señor López y T.V.T. Producciones, no solo porque la propia parte actora hizo referencia a ellos en su demanda, según se deduce de los hechos 1, 2 y 4 a folio 26, sino también porque en su memorial de expresión de agravios manifestó que dicha empresa y la demandada conforman un mismo grupo de interés económico -folio 267- y, además, porque al haber existido una relación laboral entre el señor López y una de las empresas íntimamente vinculada con la demandada, ha de determinarse si en virtud de esa relación los derechos de autor pertenecían a la accionada o a la parte actora. Se reitera entonces la importancia de señalar, como hecho probado, el contrato de trabajo que existió entre don Jesús Manuel y T.V.T. Producciones. En punto a que según el hecho probado cinco T.V.T. Producciones canceló la relación laboral con el actor López el 30 de abril de 1996, por la conclusión del proyecto Aguadulce y que, sin embargo, no hace el fallo ningún ejercicio jurídico o intelectual para establecer la relación entre una y otra situación, sino que arribó a esa conclusión por sus propias presunciones que son improcedentes. Al respecto ha de señalarse que según consta a folio 60, efectivamente el 30 de abril de 1996 cesó la relación de trabajo entre don Jesús Manuel López Gutiérrez y la empresa T.V.T. Producciones. Resulta claro que al acabar esa relación también terminó el programa Aguadulce, porque de un análisis global de la prueba recibida en autos -artículo 330 del Código Procesal Civil- esa es la conclusión a la que se llega no solo deducida de los documentos visibles a folios 60, 67 y 68, sino también de lo narrado por el testigo Jorge Garro López a folios 146 a 150, especialmente el 149. Con respecto al argumento de la parte apelante en el sentido de que la relación laboral con la empresa T.V.T. Producciones es independiente del reclamo por propiedad intelectual y que de los contratos laborales aportados por la demandada no consta que al actor se le contratara específicamente para crear esa obra, en otras palabras, que su contratación laboral fue en términos generales como productor, lo que implica su vinculación genérica sin ninguna obligación artística ni intelectual específica y que al constar documentalmente esa prueba, no puede ser desconocida por testigos. Sobre este punto ha de señalarse en primer término que el programa Aguadulce ha de considerarse como una obra audiovisual. En el derecho español se define a las obras audiovisuales como aquellas “creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”. Artículo 86.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril y citado por Alberto Valdés Alonso en su obra: “Propiedad Intelectual y Relación de Trabajo”. La transmisión de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de trabajo. Artistas, programadores informáticos y producción audiovisual. Editorial Civitas, S.L. Madrid, 1ª edición, 2001, p. 299. Ese mismo autor, en el libro citado, señala que los vínculos que unen al productor con los autores de la obra audiovisual son, muy frecuentemente, de naturaleza laboral -op. cit., p. 298-. Nuestra Ley de derechos de Autor y Derechos Conexos, número 6683 de 14 de

octubre de 1982, en el párrafo 2º de su artículo 1 comprende dentro de las “obras literarias y artísticas” a las obras cinematográficas y añade que a éstas últimas se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, con lo que abarca dentro de las literarias y artísticas a las obras audiovisuales. Además, en el párrafo 2º de su artículo 55 establece que: “Quedan protegidos, como obras cinematográficas, aquellos programas audiovisuales producidos por proceso análogo a la cinematografía, tales como los videogramas”. Igualmente en el artículo 81 inciso c) expresa que se entiende por “*Videograma*”: “la primera fijación de secuencias de imágenes, con o sin sonidos, que pueda ser reproducida en películas, videodisco, videocasete o cualquier otro soporte material”. Por su parte el artículo siguiente, 82, expresa que: “Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: a) La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas o videogramas. b) La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio. c) El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias. d) La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor. e) La transmisión y retransmisión por radio y televisión. f) La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización. g) La disposición al público de sus fonogramas ya sea por hilo, cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija” (Así reformado mediante Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000). De igual manera el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 3 inciso 15, define la obra audiovisual de la siguiente manera: “Es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene”. El precepto 13 de dicho reglamento, indica que conforme a lo previsto por el ordinal 55 de la Ley, el productor de la obra audiovisual tiene la titularidad sobre todas las modalidades de utilización que conforman el derecho patrimonial, salvo excepción legal o disposición contraria que se haya previsto expresamente en el contrato que hubiere celebrado el productor con los coautores de la obra. El referido autor español señala también, que a los requisitos indicados por el precepto citado -artículo 86- ha de añadirse el de la originalidad, que aunque no contemplado expresamente en dicha norma, es de general aplicación a toda obra de propiedad intelectual, tal y como lo establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aludido, que en su apartado primero indica que: “son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas...” -op. cit. p. 300-. Luego, al analizar la originalidad de la obra audiovisual, manifiesta que el concepto o la apreciación de la originalidad se torna un tanto compleja. Añade que debido a los elementos técnicos de uso imprescindible para que esta obra pueda ser generada, se plantea la duda de si cualquier captación y materialización de imágenes -no necesariamente fijación- mediante el uso de procedimientos técnicos *ad hoc* puede ser calificada como obra audiovisual. Agrega que: “..., si puede ser calificado como original el simple registro mediante cámaras fijas de determinadas imágenes..., o por el contrario es necesario que exista un elemento intelectual-volitivo, por parte del autor, para que este simple procedimiento técnico pueda ser elevado a la categoría de obra audiovisual...” En una nota explicativa añade que en el origen de la cinematografía eso, precisamente, es lo que se encuentra, es decir, cámaras estáticas que fijan, sin más, escenas de la realidad. Indica el referido autor -citando un caso judicial- que no cabe hablar de creación en tanto en cuanto no exista posibilidad de predisponer la realidad externa, sino que ésta discurre por sí sola. No obstante, añade en una nota aclaratoria, que dicha afirmación hoy día es un tanto discutible, en la medida de que los

medios tecnológicos se introducen cada vez más en el ámbito de la creación, siendo, en ocasiones, prácticamente imposible distinguir cuándo se está ante un proceso creador “puro”, y cuándo ante una mera utilización habilidosa de los avances técnicos de que se dispone en la actualidad y cita a continuación el ejemplo de lo que podrían ser las creaciones asistidas por computadora. Concluye, sobre este aspecto, afirmando: “... A tenor de lo dicho, compartimos la opinión de DELGADO PORRAS –sobre la existencia de originalidad, y, por tanto, de obra audiovisual, sólo en aquellos casos en que la secuencia de imágenes *“constituye el resultado perfectamente individualizado, de un trabajo personal de su realizador”*, considerando esa individualización como ‘una emanación o proyección del particular mundo de ideas, convicciones y sentimientos de aquél’. Esto no excluye, ..., la posibilidad de emplear elementos u obras preexistentes que, mediante la oportuna transformación, deriven en la consecución o creación de una obra audiovisual”. (Op. cit. pp. 301 y 302). Posteriormente indica el autor español citado, al hacer referencia a la obra audiovisual como obra en colaboración, que sería obra audiovisual aquella creada por la iniciativa y bajo la dirección del productor que coordina la unión de diferentes aportaciones individuales elaboradas expresamente para la realización de la obra -op. cit. p. 303-.

XVII. En el caso bajo examen, el señor López Gutiérrez dijo en su demanda que a él se le contrató para producir y que por esas labores se le canceló lo que le correspondía -hecho 2 de la demanda a folio 26-. Quedó probado además que él laboraba para el departamento de producción de T.V.T. Producciones de Centroamérica S. A. Si se considera como titular de la obra audiovisual al productor y, en este caso tal función la tenía un departamento de la empresa T.V.T. Producciones, en la que el señor López Gutiérrez era un asalariado, se debe concluir, necesariamente, en que la obra Aguadulce era parte de su trabajo en dicho departamento y por lo tanto no tendría derecho a reclamar derechos patrimoniales de autor por tal programa. Derechos patrimoniales que, en todo caso están prescritos, tal y como fue indicado en el considerando XV. Además, en este asunto no es posible individualizar, de manera perfecta, el trabajo personal del señor López en el programa citado, como para tenerlo como autor único de él, más bien cabe pensar que aquí lo que se ha producido es una obra audiovisual como obra en colaboración, en donde una pluralidad de sujetos son los que tienen la condición de autores, entre ellos está el productor que, en el caso bajo examen no es el señor López, sino -se reitera- un departamento de la cita empresa T.V.T. de la que él era asalariado y, como tal, no podría considerársele como autor individual del referido programa. De haber sido dicho señor el autor único de Aguadulce no hubiere consentido ni siquiera que el programa se difundiere a nivel nacional, si no se le pagaban de antemano los derechos de autor. Nótese que el motivo principal y único de este reclamo es la difusión del programa a nivel internacional. El solo hecho de transmitir esa obra, si es que puede llamarse de esa manera, en el ámbito internacional, no convierte al señor López en autor de ella y por ende con derecho a reclamar derechos patrimoniales y morales, pues de ser en efecto su autor, tanto tendría derecho a reclamar tales derechos a nivel interno, como a nivel internacional. Por otra parte, no es necesario que conste expresamente en los contratos de trabajo que las labores del señor López eran específicamente para crear el programa Aguadulce, porque tampoco se acreditó en autos que él tuviere otras labores o participare en otros programas difundidos por la demandada, de donde se deduce que su trabajo en el departamento de producción de T.V.T. Producciones era nada más para producir dicho programa. Esto además, encuentra respaldo en lo declarado por los señores Víctor Eduardo Navas Herrera a folios 128 y 129, de Juan Carlos Rojas Rojas a folios 131 a 134, de Jorge Garro López a folios 146 a 150 y de José Alberto Ramírez Arias a folios 169 a 172. No se trata de que con los testigos recibidos se desconozca la prueba documental existente en autos, como lo afirma la parte apelante, sino que dichos declarantes más bien complementan esa prueba documental.

XVIII. Según el apelante el juez reconoce el derecho del actor al ligar el despido con la suspensión de la transmisión de la obra. No lleva razón al respecto. Una cosa no implica la otra. Al finalizar el demandante López sus labores como empleado del departamento de producción de T.V.T. Producciones también finalizó el programa Aguadulce, por cuanto como quedó acreditado en autos él laboraba en dicho departamento para la producción de dicho programa. No hay separación de labores, como afirma el recurrente, en el sentido de que un tipo de trabajo era el realizado por el señor López para T.V.T. y otro el que llevaba a cabo para Televisora de Costa Rica. Lo que fue debidamente comprobado es que entre una empresa y otra hay un vínculo muy estrecho, a tal punto que como lo dice el propio apelante se les puede considerar como un mismo grupo de interés económico. De ahí que los programas producidos por T.V.T. Producciones eran, o son, difundidos por Televisora de Costa Rica.

XIX. Tampoco le asiste razón a la actora apelante, en cuanto afirma que el nombre comercial se identifica con la marca como un solo signo. Así lo afirma para combatir el hecho probado seis de la sentencia recurrida. Con relación a la marca esta misma Sección indicó lo siguiente: “La marca puede definirse simplemente como cualquier signo que se utiliza para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Los comerciantes, fabricantes y los empresarios en general, identifican sus productos, mercancías o servicios con determinadas marcas y mediante el empleo de ellas logran el propósito de adquirir, mantener y aumentar una clientela que, impulsada por la calidad, la fama o la propaganda, adquirirá los productos o buscará los servicios ofrecidos. Esto hace que la marca, en muchos casos, llegue a adquirir un elevado valor económico...” (Cfr. resolución número 712 de 9:00 horas del 14 de diciembre de 1993 de esta Sección, en donde se citan resoluciones de la antigua Sala de Casación de 16 horas de 9 de agosto de 1956, y de la Sala Primera las números 555 de 9:15 horas de 17 de diciembre de 1976 y 30 de 14 horas de 11 de junio de 1985). En punto al nombre comercial, éste se utiliza para proteger y distinguir un establecimiento mercantil y no para distinguir productos o servicios. (Véase al respecto resolución número 386 de 14:40 horas del 23 de julio de 1991, dictada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Sección Primera). De ahí que no es acertada la afirmación del recurrente en cuanto señala que el nombre comercial se identifica con la marca como un solo signo. Sobre este aspecto ha de añadirse que la sociedad actora, denominada Empresa Humor Costarricense Sociedad Anónima, lo único que tiene es inscrito el nombre comercial Aguadulce. Esa sola circunstancia no la convierte en titular de derechos patrimoniales, ni morales, de autor, sobre el programa televisivo en cuestión. De ahí que en su caso no le asiste ningún derecho, ni legitimación ad causam activa para formular este reclamo.

NO 376. TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA.- SAN JOSÉ, A LAS CATORCE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DOS.-

#### ES CONSTITUCIONAL QUE EL AUTOR DE LA OBRA DEFINA LA RETRIBUCIÓN ECONOMICA

I.- El accionante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor, número 6683, reformado por la ley 6935 que dice:

“Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución económica que deban pagar los usuarios.”

La inconformidad estriba fundamentalmente en que -a juicio del accionante- la Constitución Política y los tratados internacionales sobre la materia, obligan a una regulación de las sumas que pueden cobrar los autores por el derecho de ejecución pública de sus obras, por lo que el texto cuestionado, al establecer una libertad absoluta en ese sentido, contraría la Carta Fundamental, en varios de sus artículos.

II.- En cuanto al artículo 33, no son atendibles los razonamientos del accionante, dado que la norma en sí misma no contempla diferenciaciones de ningún tipo entre las personas a quienes va dirigida la disposición, de forma que las razones que tuviere el autor o quien lo representa, para actuar de forma distinta frente a distintos usuarios obedecen a motivos subjetivos pertenecientes al ámbito de la libertad de comercio y contratación entre particulares que no son revisables en esta sede.

III.- Debe igualmente rechazarse la acción en cuanto a los artículos 38 y 39 Constitucionales, puesto que la norma cuestionada se limita a establecer el sujeto jurídico al que corresponde la determinación del monto de la retribución económica a pagar por el uso de obras artísticas o literarias; por ende, se limita únicamente a otorgar un derecho a determinada persona, -que en este caso resulta ser el autor- sin que se establezca en la norma ningún delito, cuasidelito o falta de la cual pueda ser acusada persona alguna, así como tampoco ordena pena ni de prisión ni de ningún otro tipo, de tal forma que no existe relación alguna con los artículos constitucionales citados, entendidos estos como garantías para el administrado frente al poder punitivo del Estado, el cual no se encuentra manifestado en la norma impugnada.

IV.- Los artículos 45 y 121 inciso 1) Constitucionales no resultan, asimismo, violados por la disposición cuestionada, dado que, en primer lugar, ella no contiene ninguna regulación que afecte el instituto de la propiedad, por lo que no podría contrastar de forma alguna con los principios constitucionales que sobre ese instituto, contiene la Carta Fundamental. Igualmente, el artículo 121 inciso 1) no resulta violado por cuanto el artículo 17 impugnado tiene el rango de ley y fue emitido por la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus atribuciones y regulando materia de su competencia, dado que, contrario a lo planteado por el recurrente no existe restricción competencial alguna que se derive del texto fundamental.

V.- Finalmente, se alega transgresión de los artículos 7 y 47 de la Constitución Política, que regulan la primacía de los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos aprobados por la Asamblea Legislativa, sobre la ley común y el derecho a la propiedad sobre las obras, invención, marca o nombre comercial; agregando los tratados que concretamente se han ratificado sobre la materia, se obtiene el marco dentro del cual deberán encuadrarse tanto la Ley de Derechos de Autor en general como el artículo 17 en particular, por lo que la inconstitucionalidad de la última norma citada solo se dará si trasciende tal límite o marco, cosa que no ocurre en este caso, ya que el principio básico es que debe existir protección de los derechos del autor, inventor o comerciante, y que se materializa en primer lugar en los tratados internacionales que regulan el tema de las retribuciones económicas, pero con el fin de asegurar por un lado, que ellas lleguen efectivamente al autor y por otro, para garantizar una libertad de contratación que solo es sometida a la autoridad competente a falta de acuerdo amistoso. Como ese principio no ha sido lesionado por el artículo 17 impugnado, la conclusión es que no existe enfrentamiento con la Constitución Política por lo que la acción debe rechazarse por el fondo.

Voto N° 0172 – 95. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
San José, a las quince horas cincuenta y cuatro minutos del diez de enero de mil novecientos noventa y cinco.

## CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DELITOS PENALES EN LEY DE DERECHOS DE AUTOR

III.- De conformidad con lo dicho, se procede a analizar en este caso concreto los artículos que han sido cuestionados, de los cuales el primero dice:

“Artículo 119.- Incurre en prisión de uno a tres años:

- a) El que inscriba como suyos, en el RNDAA, obra literaria o artística, fonograma, interpretación o ejecución fijada o no, o transmisión, ajenos y protegidos.
- b) El que reproduzca obra literaria o artística protegida sin la autorización de su autor.
- c) El que reproduzca fonograma protegido sin la autorización de su productor.
- ch) El que fije y reproduzca o transmita interpretación o ejecución protegidas sin autorización del artista.
- d) El que fije y reproduzca o retransmita emisión protegida sin la autorización del organismo de radiodifusión.
- e) El editor o impresor que reproduzca un número superior de ejemplares del convenido con el autor de la obra.
- f) El que adapte, transporte, traduzca, modifique, compendie o refunda obra ajena protegida, sin la autorización del autor.
- g) El que dolosamente, con el título cambiado o suprimido y con el texto alterado, publique obra ajena protegida, como si fuere propia, o de otro autor.
- h) El que venda, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte ejemplares, fraudulentamente reproducidos, o de otra forma concurra en la defraudación del autor, del artista, del productor de fonogramas o del organismo de radiodifusión.
- i) El que alquile o dé en arrendamiento ejemplares de obras o fonogramas sin la autorización del titular del derecho.

Se alega la inconstitucionalidad de los incisos f) y g) por constituir tipos penales abiertos, puesto que utilizan la palabra “obra” que es una denominación lingüística genérica y abierta, lo cual está prohibido en el campo penal; sin embargo, el artículo 1 de la ley establece taxativamente el contenido del concepto de “obra literaria y artística” y es a tal concepto al que clara e indudablemente se refieren los incisos cuestionados, siendo inaceptable el argumento de que el uso de la palabra “obra” a secas, convierta la conducta descrita en los citados incisos en un tipo abierto, es decir, desprovisto de la descripción clara de una conducta. En otras palabras, los señalados incisos f) y g) determinan con suficiente precisión las conductas que serán sancionadas, sin que el uso del término “obra” produzca en ellos ninguna incerteza, pues como se indicó, deben interpretarse dentro de todo el marco legislativo fijado por la Ley de Derechos de Autor.

IV.- En lo que se refiere al inciso h) del señalado artículo 119, se dice que contiene conceptos que son indefinidos y por ende, producen una lesión en la garantía de tipicidad; ellos son: la palabra “ejemplares” por su indefinición e imprecisión técnica y la frase “o de otra forma...” que deja abierta la posibilidad que de cualquier conducta pueda ser penalizada. En ninguno de estos dos casos la apertura del tipo penal atenta contra la garantía establecida en el artículo 39 Constitucional: en primer lugar, el empleo de la palabra “ejemplares”, no es oscura e imprecisa como lo quieren hacer ver los accionantes, de modo que se le puede asignar una acepción en concordancia con el resto de ley, con lo que se cumple satisfactoriamente con la función de determinación e individualización de las conductas punibles; segundo lugar, la frase o

giro “o cualquier otra forma...” no constituye el verbo activo de la conducta sancionada sino una de las formas en que esta se puede consumir; es decir, la conducta que produzca la sanción será la defraudación del autor, artista, productor de fonograma u organismo de radiodifusión; tal es el verbo activo, es decir, la conducta penada, que puede ser llevada a cabo por parte del infractor mediante actos como los descritos en el propio inciso h), o por medio de otros que produzca como consecuencia una defraudación del autor; el medio entonces, no es cualquier conducta u acción, sino que se refiere únicamente a las que causen defraudación, circunstancia que cierra el tipo penal y hace que se conforme a la exigencia constitucional de la tipificación.

V.- Relativo al inciso i) los accionantes repiten lo dicho con relación a la palabra “obras” esta vez reclamando contra la expresión “ejemplares de obras” y agregan que el concepto de distribución que utiliza la ley produce una confusión porque no corresponde al concepto válido y reconocido por el Derecho, lo que afecta la precisión del concepto “alquiler” utilizado en el inciso i); agregan además que la expresión “titular del derecho” es totalmente imprecisa y vaga porque no se puede determinar a quien se refiere: si al autor, productor, propietario guionista, artista, etc. Sobre los términos “ejemplares” y “obras” ya se dijo que no se estiman oscuros o ambiguos por lo que no lesionan la garantía de tipicidad. En la expresión “el que alquile o de en arrendamiento”, se señala cual es la conducta penada y tiene un contenido claro, correspondiente al concepto de alquiler o arrendamiento, según está definido jurídicamente; no sobra decir que el concepto de distribuidor, está puntualmente definido en el artículo 4 inciso ñ) de la propia ley, sin que tenga relevancia en este caso, discutir si su naturaleza jurídica soporta la acción de alquiler o no, pues lo que interesa para efectos de la eventual violación al principio de tipicidad, es que la conducta sea claramente individualizada y comprensible para los administrados, tal cual sucede con la noción de alquiler incluida en el inciso cuestionado. También es lo suficientemente preciso el concepto de “titular del derecho” empleado en el inciso i) y que se refiere a quienes la Ley de Derechos de Autor concede la propiedad o derechos sobre la obra literaria o artística, lo cual, aunado a los Convenios que rigen sobre la materia, regulan de forma suficiente el concepto, de manera que la autorización ha de provenir de quien, en cada caso concreto y de acuerdo con el marco jurídico indicado, ostente los derechos sobre la obra artística o literaria.

Voto N° 1065-95. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
San José, a las quince horas con seis minutos del veintitrés de febrero de mil de mil novecientos noventa y cinco.

#### CONSTITUCIONALIDAD DEL ALLANAMIENTO PARA DECOMISAR VIDEOCASSETES

Io. En este caso el recurrente impugna el allanamiento ordenado por el juez de instrucción de Liberia, que se llevó a cabo el catorce de junio pasado, en donde le fueron decomisados varios videocassetes, en virtud de una denuncia interpuesta en su contra por violación a la Ley de Derechos de Autor, pues según el accionante la ley no permite el decomiso de cassettes, sólo de fonogramas, extremo sobre el cual no lleva razón, pues el artículo 119 inciso i) del de la Ley de Derechos de Autor, señala que incurre en responsabilidad “el que alquile o de en arrendamiento ejemplares de obras o fonogramas sin la autorización del titular del derecho”, asimismo, la Sala en la sentencia número [1065-95](#) de las quince horas con seis minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, señaló al respecto que:

*“V.- Relativo al inciso i) los accionantes repiten lo dicho con relación a la palabra “obras” esta vez reclamando contra la expresión “ejemplares de obras” y agregan que el concepto de distribución que utiliza la ley produce una confusión porque no corresponde al concepto válido y reconocido por el Derecho, lo que afecta la precisión del concepto “alquiler” utilizado en el inciso i); agregan además que la expresión “titular del derecho” es totalmente imprecisa y vaga porque no se puede determinar a quien se refiere: si al autor, productor, propietario guionista, artista, etc. Sobre los términos “ejemplares” y “obras” ya se dijo que no se estiman oscuros o ambiguos por lo que no lesionan la garantía de tipicidad. En la expresión “el que alquile o de en arrendamiento”, se señala cual es la conducta penada y tiene un contenido claro, correspondiente al concepto de alquiler o arrendamiento, según está definido jurídicamente; no sobra decir que el concepto de distribuidor, está puntualmente definido en el artículo 4 inciso ñ) de la propia ley, sin que tenga relevancia en este caso, discutir si su naturaleza jurídica soporta la acción de alquiler o no, pues lo que interesa para efectos de la eventual violación al principio de tipicidad, es que la conducta sea claramente individualizada y comprensible para los administrados, tal cual sucede con la noción de alquiler incluida en el inciso cuestionado. También es lo suficientemente preciso el concepto de “titular del derecho” empleado en el inciso i) y que se refiere a quienes la Ley de Derechos de Autor concede la propiedad o derechos sobre la obra literaria o artística, lo cual, aunado a los Convenios que rigen sobre la materia, regulan de forma suficiente el concepto, de manera que la autorización ha de provenir de quien, en cada caso concreto y de acuerdo con el marco jurídico indicado, ostente los derechos sobre la obra artística o literaria.”*

IIo. En cuanto a los alegatos del recurrente con respecto a que el denunciante no tiene la titularidad de los derechos que requiere la ley, para ejercer la condición de perjudicado y que no ha presentado la garantía que la ley exige para que se lleve a cabo el allanamiento; son cuestiones que debe plantear ante el juzgador que conoce de la causa o su superior al interponer recursos, pues es ahí en donde se pueden conocer de esos defectos. A los efectos de la protección de las garantías constitucionales de los amparados, es dable señalar que para esta Sala resulta suficiente que en la ejecución material del allanamiento acordado por la juez, estuviera presente y dirigiera su ejecución, lo que ocurrió en el caso, según se desprende de la prueba previamente aportada por el recurrente.

IIIo. Por último, en cuanto a la necesidad de que exista una sentencia penal condenatoria para que se adjudiquen los bienes al titular de los derechos defraudados y la vía en la que debe dilucidarse el caso, cabe señalar que la Sala ya se pronunció al respecto en la sentencia citada número [1065-95](#) al considerarse:

*“VI.- ...De acuerdo con lo expuesto en el considerando II, el artículo 39 Constitucional establece la necesidad de que las sanciones a las que se someta a los ciudadanos tengan como antecedente causal una acción típica, antijurídica y culpable, establecida en una ley. Si ello es así, la garantía de tipicidad de tales conductas deberá exigirse, siempre y cuando se trate de sancionar a alguna persona; no obstante lo anterior, debe observarse que el artículo 120 citado no establece ningún tipo penal, sino una presunción de ilicitud que solo podrá tener trascendencia en sede civil, en la cual habrá de apreciarse junto con los otros elementos de convicción por el Juez, a efecto de tener o no como acreditado el hecho de la reproducción de la obra sin autorización expresa y escrita del autor. De hecho, como se indicó, tal dispositivo ni siquiera establece una consecuencia jurídica absoluta, pues lo que fija es una presunción; en otros términos, lo que hace simplemente es presumir que una determinada actuación -la reproducción-*

*presenta una calidad o calificación jurídica -la ilicitud- pero tal calificación no puede conllevar ningún tipo de consecuencias penales. Así entendido el propio legislador cuando incluyó la reproducción de obra literaria o artística sin autorización dentro inciso b) del artículo 119, pero estructurado de manera adecuada a las exigencias constitucionales de un tipo penal. De lo anterior se extrae que si el artículo 120 no contiene sanción alguna, su eventual imprecisión no constituye una infracción al artículo 39 Constitucional, pues su contenido no se refiere a materia penal, sino civil.*

*VII.- En relación con el artículo 125 impugnado, éste establece:*

*“Artículo 125.- La reproducción ilícita y los equipos utilizados para ella deben ser secuestrados y adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular del derecho.”*

*No se trata tampoco en este caso de una norma que contenga un tipo penal, por lo que la eventual falta de tipicidad proveniente de imprecisiones en su texto, no implica necesariamente el que deba ser declarada inconstitucional; y por eso mismo, no tiene relevancia el hecho de que, a criterio de los accionantes, exista vaguedad e imprecisión en los términos “reproducción ilícita” y “titular del derecho”, aunque, como ya se estableció, no es cierto que tales conceptos sean ambiguos o indefinidos pues la propia ley se encarga de darles el contenido necesario para precisarlos claramente. Podría no obstante argumentarse que en este artículo se derivan efectos y consecuencias jurídicas lesivas del concepto “reproducción ilícita”, permitiendo, por esa vía, incorporar la presunción de ilicitud establecida en el artículo 120, pero ello es falso, puesto que el propio artículo 125 señalado, permite el secuestro y entrega de bienes solamente como resultado de una sentencia condenatoria penal, misma que no podrá fundarse en el numeral 120 impugnado, sino en alguno de los tipos penales contemplados por la Ley. Ello hace que la ilicitud de la reproducción como productora de los efectos jurídicos fijados en el artículo 125, derive del pronunciamiento del Juez dentro del juicio penal que se establezca y no del citado artículo 120 de la Ley. Por lo demás, tal entrega de los bienes ordenada por el Juez en la sentencia condenatoria, se ajusta al principio general establecido en los artículos 103 y 110 del Código Penal que regulan lo atinente al destino que debe darse a los bienes relacionados con la comisión de un hecho punible.”*

IVo. En virtud de lo expuesto, dado que la orden de allanamiento fue emitida y llevada a cabo por autoridad competente, que actuó según lo dispone la ley y que no es cierto que en el caso del accionante se haya dado violación a derecho fundamental alguno, procede desestimar este recurso.

Voto N° 3309-95. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  
San José, a las once horas doce minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco

## PROGRAMAS PRODUCIDOS DURANTE RELACIÓN LABORAL

I.- El actor, contratado por la parte demandada, -mediante convenio escrito a plazo, que después se prorrogó tácitamente en forma indefinida-, como profesional en la programación de sistemas de cómputo, fue despedido con responsabilidad patronal. Sin embargo, cuando el señor Ugalde se presentó a retirar sus prestaciones, el pago le fue negado, porque la empleadora constató que el demandante, antes de retirarse de la empresa, había despojado a los programas de

ordenador por él creados durante la relación laboral y que se utilizaban como instrumentos de trabajo en la empresa, de los respectivos “códigos fuente” y que los había dejado “encriptados”; o sea, sin posibilidad alguna de conocerse como se codificaron y de hacerles cambios o correcciones en dicho “código”, reflejables y reproducibles, por escrito, a partir del “código objeto”, de acuerdo con las necesidades del usuario, en atención a las modificaciones de las circunstancias que de una u otra manera pudieran incidir en la utilidad de esos instrumentos. En consecuencia, el aspecto substancial de la litis que debe ser dilucidado, toca con la titularidad de los programas de ordenador hechos en virtud de relaciones contractuales laborales, en cuyos convenios escritos no se incluyó ninguna estipulación al respecto, y si está dentro de las facultades del trabajador, en ausencia de esas estipulaciones, como creador de la obra, la exclusividad de los expresados “códigos fuente”, como una forma de defensa del “derecho moral” de su creación, de modo que el empresario pueda utilizarlos hasta donde lo permiten las instrucciones contenidas en el “código fuente”; o si, por el contrario, el empleador tiene facultades, como parte de su “derecho patrimonial” en esa obra, de hacerle cambios en esa parte del programa, de modo que nuevas instrucciones puedan proyectarse y visualizarse en el computador, manteniendo su utilidad en la realización de la función o tarea para la que fue creado.

II.- De acuerdo con el glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Ginebra, un programa de ordenador (o “software”, como también se le denomina), “Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorpora a un soporte legible por máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tareas o resultados determinados” (véanse esa y otras definiciones en el documento preparado por el Prof. Ricardo Antequera Parilli, Secretario General del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, “Nuevas Tecnologías y Derechos de Autor y Derechos Conexos”, expuesto en el Seminario Regional Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces de Centroamérica y Panamá, celebrado en esta Capital, entre el 13 al 16 de octubre de 1992, el cual también aparece incluido en la obra que contiene los trabajos sobre el “VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, celebrado en la Asunción, Paraguay, en marzo de 1993, editada por dicha Sociedad ese mismo año, páginas 437 y siguientes). La aparición de ese tipo de obra es bastante reciente en la historia de la humanidad y muchas legislaciones, incluida la de Costa Rica, no las tienen en cuenta de manera expresa en las leyes relativas a la protección de las obras del intelecto humano. Pero, ya sea que se defina a esos programas como obras literarias porque, como se dijo, se estructuran en “un código fuente”, mediante un lenguaje, artificial y especialmente creado por el hombre en atención a las exigencias de una comunicación tan especializada, con “una semántica y una sintaxis perfectamente pre-establecidas, al igual que los idiomas naturales”; o bien, como una obra científica, porque “el proceso creativo de un programa de ordenador supone la aplicación de métodos lógicos y elementos matemáticos, propios de la ciencia”, los autores de dichos programas tienen la protección de las leyes sobre las obras literarias, porque “las producciones científicas no están protegidas en razón de su contenido, sino de su forma de expresión; el software, al expresarse en forma escrita, es una obra literaria, en cuanto expresada por escrito a través de uno o varios lenguajes, aunque simultáneamente lo sea de naturaleza científica” (op. cit. pags. 451 y 452). La protección resulta en el ordenamiento patrio, en primer término, del artículo 47 de la Constitución Política, el cual establece: “Todo autor, inventor, productor, o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”. Además, deben citarse como disposiciones que dan esa cobertura, las de la Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra (Suiza) (Decreto Ejecutivo N° 12 de 9 de julio de 1953), el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Ley N° 6083 de 16 de agosto de 1977), la Ley

de la Propiedad Intelectual N° 40 de 27 de junio de 1896 y sus reformas; y la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de 14 de octubre de 1982, según su redacción vigente a la fecha en que sucedieron los hechos, que modificó profundamente a la anterior.

III.- De acuerdo con el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, antes de la reforma que se le introdujo mediante la Ley N° 7397 del 3 de mayo de 1994, “Las producciones intelectuales confieren a sus autores los derechos a que se refiere esta ley. Los autores son titulares de derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias y artísticas”. El derecho patrimonial se traduce en la posibilidad exclusiva de utilizar y usufructuar la obra y puede ser cedido por el titular a otra u otras personas (artículos 13, 16 y 21 de dicha Ley). El moral, pertenece siempre al autor, independientemente del derecho patrimonial, aún después de su cesión; es personalísimo, inalienable, renunciable, perpetuo (numeral 13 de ese mismo cuerpo normativo) y comprende, según el artículo 14 las siguientes facultades: mantener la obra literaria inédita, pudiendo aplazar la reproducción o publicación hasta cincuenta años después de la muerte; exigir la mención del nombre o el seudónimo en las reproducciones y utilizaciones de ella; impedir toda reproducción o comunicación al público, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera; introducirle modificaciones sucesivas a la obra; defender su honor y reputación como autor de sus producciones; y retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa indemnización a los perjudicados con su acción. Así las cosas, si se toma en cuenta el principio de que el producto del trabajo pertenece al empleador, pues no es sino la contraprestación que este último recibe a cambio del salario que paga, en supuestos de derechos absolutos especiales, como lo son los derechos de autor a que nos estamos refiriendo, regulados por un ordenamiento diferente del laboral, es posible hablar de un conflicto entre los principios aplicables en uno y otro campo, pues en materia autoral se distingue una esfera de derechos morales que, como se dijo, son inalienables (véanse al respecto: Krotoschin, Ernesto. *Instituciones de Derecho de Trabajo*, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1968, página 413; y Lipszyc, Delia. *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALLA, 1993, pág. 146). El hecho de que las leyes no contemplen el supuesto específico de los referidos programas, ni siquiera como en forma general, como productos autorales surgidos en virtud de relaciones laborales, hace necesario, para resolver conflictos jurídicos como el presente u otros que puedan darse, tomar en cuenta: que la finalidad del contrato de trabajo es servir como instrumento para el intercambio, en forma equilibrada, de servicios y bienes, entre las distintas fuerzas económicas del entorno social y que, en la interrelación, tanto el patrono como el trabajador, quedan obligados a lo expresado en el contrato, como a las consecuencias que del mismo se deriven, según la buena fe, la equidad, la costumbre o la ley (artículo 19 del Código de Trabajo); y la naturaleza del producto intelectual surgido, sus características intrínsecas y la finalidad para la cual se creó, según se desprenda del contrato o deba deducirse implícitamente de él. Y, en todo caso, debe acudirse, en aras de la mejor solución, a las situaciones análogas expresamente tratadas, a los principios generales del derecho, como los ya citados de la buena fe y la equidad e incluso, como lo señala el Prof. Antequera en su citado trabajo, al sentido común, o sea, el que las personas normalmente tienen de juzgar razonablemente las cosas (artículos 10 a 12 del Código Civil, 15 del Código de Trabajo y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

IV.- La ley costarricense de Derechos de Autor y Derechos Conexos, contempla determinadas situaciones que presentan alguna similitud con el sub lite. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la obra por encargo, mediante el pago de honorarios, y en el supuesto de las producciones cinematográficas y audiovisuales en general, estas últimas señaladas por la doctrina como soluciones cercanas, en aquellos ordenamientos en que la ley nacional le

conceden al productor la titularidad en los derechos patrimoniales y, además, salvo pacto en contrario, presumen una cesión en su favor de los derechos morales -véase el citado trabajo de Prof. Antequera-. La ley regula la primera situación, en el sentido de que “Cuando uno o varios autores se comprometen a componer una obra, según plan que le suministre el editor, no pueden pretender más que los honorarios convenidos. El comitente será el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, pero los comisarios conservarán los derechos morales sobre la misma” (artículo 40). También establece regulaciones en relación con las obras de cine y videogramas, en el sentido de que el productor está investido del ejercicio pleno y exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra y el derecho moral le corresponde al director (artículos 55 y 56). Tomando en cuenta la carencia en la ley costarricense de una cesión presunta de los derechos morales a favor del productor, esas estipulaciones, no son, en un caso como el presente, realmente útiles para la solución de los conflictos que se puedan presentar entre los patronos y los trabajadores contratados para hacer programas de ordenador, en relación con los derechos de unos y otros, pues apenas sirven para poner de relieve el principio de inalienabilidad del derecho moral de las obras literarias o artísticas en el caso de que se hagan con ocasión de otra relación contractual y, para reafirmar lo que de por sí resulta de las leyes, como en efecto se reafirma: la aplicación de ese principio también a las obras nacidas a raíz de contrataciones laborales, aunque de acuerdo con el contenido y finalidad del contrato de trabajo específico la obra intelectual pertenezca al empleador, ya que los supuestos en uno y otro caso, son semejantes.

V.- Pero el hecho de que el trabajador conserve la titularidad del derecho moral sobre los programas de ordenador creados por él con ocasión del contrato de trabajo, no puede permitirle, salvo pacto en contrario, que, al concluir la relación laboral, pueda despojar a esos programas de sus “códigos fuente” e impedirle a su dueño patrimonial acceder a ellos, si tal cosa es indispensable para mantener su utilidad en la función o tarea para la que fueron hechos, pues, entonces, la característica intrínseca de adaptabilidad del programa de ordenador de acuerdo con la variación de los factores atinentes a esa tarea o función, es determinante de su valor como bien jurídico, razón por la cual, el conocimiento de las codificaciones que permita ir haciendo los cambios que se requieran, se torna en algo íntimamente ligado al aspecto patrimonial de la obra perteneciente al empleador. Al respecto, la doctrina enseña que cuando un trabajador es contratado para realizar una obra literaria, por ese hecho, aún implícitamente, queda obligado a transmitirle los derechos al empleador y a permitirle el uso o la explotación del bien por él creado, de acuerdo con la finalidad para la que se le creó en favor del patrono, sin perjuicio de su derecho moral, que no es transmisible (véase Krotoschin, op. cit. p. 414). Así las cosas, en ejercicio de ese derecho moral, el autor de la obra ya comunicada en aquella forma, sólo puede exigir del patrono, como titular del derecho de utilizarla, -salvo convenio en contrario, se insiste, que consigne reserva de derecho en favor del autor de la obra, como parte de sus derecho de explotación económica-, que se indique su nombre en cada uno de los programas y poner en práctica las demás facultades que enumera el artículo 14 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ninguna de las cuales le reserva al autor la exclusividad de hacerle aquellos cambios de los que depende la utilidad de los programas como bienes y mal podría deducirse así de la aplicación ampliativa de esas reglas, pues ello equivaldría a dejar en manos del autor el decidir, ante los cambios sobrevinientes, la utilización del titular del derecho patrimonial, lo cual es a todas luces inconveniente, pues de esa manera podrían resultar legitimadas las prácticas de la mala fe y, en general, el uso abusivo del derecho, en abierta contradicción con el ordenamiento (artículo 22 del Código Civil). En efecto, ampliando lo que se ya se dijo en relación con el derecho moral del autor, el inciso a) de dicho artículo 14, establece la facultad de mantener la obra inédita, o sea sin comunicarse en forma escrita u oral, y esa facultad, en estos casos, queda ejercitada desde la creación misma; el b) hace referencia al derecho de mención del nombre, de lo que ya también se hizo mención; en el c) se permite impedir las reproducciones o

comunicaciones al público de la obra, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera. Supónese aquí la transmisión del aspecto patrimonial con fines de reproducción o comunicación al público y no el traspaso de obras para realizar determinadas tareas o funciones, que requieren adaptarse para mantener utilidad, pues en tal caso la adaptación no constituye propiamente una deformación, mutilación o alteración; en el inciso h) se le garantiza al autor la posibilidad de introducir modificaciones sucesivas a la obra. Tal facultad puede ejercitarse sin perjuicio de los derechos patrimoniales de los terceros (artículo 37 *ibídem*) y no descarta la posibilidad de aquellas modificaciones indispensables y necesarias para mantener la obra como instrumento útil, de acuerdo con el fin para el cual fue creada por un trabajador; y el inciso e) le asegura al autor la posibilidad de retirar la obra de la circulación e impedir su comercio, previa indemnización a los perjudicados con su acción, lo cual, como se ve, comprende una situación ajena a lo que se discute en el *sub lite*.

VI.- Según se desprende del convenio escrito, que se firmó entre las partes al inicio de la relación, el actor fue contratado por la demandada para realizar en su beneficio el diseño y programación de sistemas computadorizados (véase fotocopia de ese documento que se conserva en legajo aparte) y en cumplimiento de esa prestación hizo varios sistemas para ser utilizados en el Centro de Cómputo de la demandada, en diversas tareas, entre las que se pueden citar las relacionadas con planillas, inventario y facturación, cuya operación es dependiente de factores variables. En consecuencia, el señor Ugalde Víquez fue consciente, desde el primer momento, de que los programas por él creados para ser operados en dichos campos requerían ser modificados para ir adaptándolos al comportamiento de las variables, y si en el convenio no se dijo nada al respecto, de acuerdo con la doctrina comentada y la ley, debe entenderse como obligación a él correspondiente el traspaso a la empleadora de los respectivos instrumentos en todas sus partes necesarias para poder ejercitar el derecho patrimonial de utilización, con su presencia o sin ella, pues deben reputarse legítimamente adquiridos y pagados a través de las contraprestaciones salariales. La conducta expuesta por el actor, de despojar a los programas de sus “códigos fuente”, para hacerlos inaccesibles sin su intervención, y de pretender, a partir de esa situación, retribuciones económicas indebidas, es francamente contraria a la buena fe que debe caracterizar en todo momento las relaciones laborales, y justifica la conclusión del contrato sin responsabilidad para el empleador (doctrina del artículo 81, inciso d), del Código de Trabajo), sobre todo que en el caso concreto, el propósito dañoso del actor se hizo realidad, pues ante la negativa de satisfacer aquellas pretensiones indebidas, la empresa vio afectado su funcionamiento, ya que las primeras modificaciones relacionadas con las funciones para las que se crearon los programas, como por ejemplo el de “facturación” con la variación del impuesto sobre las ventas, la obligaron a trabajos prolongados y onerosos para poner en práctica verdaderos nuevos programas (véanse declaraciones de Carlos Alberto Ruiz Mora, Roberto Antonio Cornejo Ramos y Kiichi Ayukawa Suhashi, de folios 47 a 55).

Nº 415. SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

#### PENA DE PRISIÓN POR TENENCIA O DEPOSITO DE FONOGRAMAS ILEGÍTIMAMENTE REPRODUCIDOS

1.- Que mediante sentencia de las quince horas cuarenta minutos del veintidós de enero de mil novecientos noventa y tres, el Juzgado Penal de Grecia, resolvió: “POR TANTO: Se declara a LORENZO CAMPOS MOLINA autor responsable del delito de TENENCIA O

DEPOSITO DE FONOGRAMAS ILEGITIMAMENTE REPRODUCIDOS en daño de LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS previsto en el artículo 119 inciso h) de ésta. En tal carácter, se le impone la pena mínima de OCHO MESES DE PRISION, que deberá descontada en el centro penal reglamentario con abono de la preventiva. Se conmuta la pena a DOSCIENTOS CUARENTA DIAS MULTA a razón de CINCUENTA COLONES DIARIOS, que deberán ser cancelados dentro de los quince días siguientes a la firmeza de este fallo, para los efectos del artículo 416 del Código Penal, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere, cada día multa se convertirá en uno de prisión. Firme, comuníquese a las oficinas de rigor. Corra Campos con el pago de las costas del proceso en lo que a él se refiere. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a JOSE ANTONIO CUBERO MARIN por el delito de REPRODUCCION ILICITA DE FONOGRAMAS atribuido por el Ministerio Público. En lo que a él respecta, díctase el fallo sin especial condenatoria en costas. Restitúyase lo decomisado a Cubero y póngase en comiso los bienes incautados a Campos Molina. Artículos 2, 16, 17, 89, 101, 102, 112, 117, 118, 119, 120, 155 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 1, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 31, 30, 45, 50, 51, 53, 110, 71, 72, 69, 416 del Código Penal; 1, 5, 8, 13, 14, 17, 105, 198, 387, 392, 393, 395, 397, 396, 398, 399, 400, 401 a 421, 542 del de Procedimientos Penales ).

#### CONSIDERANDO

I.- En el primer motivo de su recurso, el defensor de Lorenzo Campos Molina reclama el quebranto de los artículos 106, 226 párrafo segundo y 395 inciso 2), en relación con el 400 inciso 4), todos del Código Procesal Penal, por estimar que la sentencia que cuestiona incurre en el vicio de falta de fundamentación. En apoyo de su reparo afirma que el a quo no justifica cómo estableció que los cassettes encontrados al imputado habían sido reproducidos ilegítimamente, así como tampoco que la empresa Industria de Discos Centroamericanos S. A. estuviese legalmente autorizada en nuestro país para fabricar y distribuir cassettes con música diversa, ni que lo estuviera ninguna otra empresa. Asimismo alega que en la sentencia de mérito se revierte la carga de la prueba, pues el juzgador expresa que el encartado debió acreditar que tenía autorización para distribuir fonogramas “de una empresa que la misma sentencia la tiene como inexistente en razón de derechos de autor a la luz de la acusación” ( ver f. 141 fte. ). El reproche no puede ser atendido. En primer término, a esta Sala le está vedado efectuar una nueva valoración de los elementos probatorios recibidos durante el debate para modificar las apreciaciones externadas en el fallo y concluir de modo distinto, sino que su labor está limitada a controlar el *iter* lógico seguido en el correspondiente razonamiento. En segundo lugar, al igual que lo reconoce el propio impugnante, el juez de instancia acudió a un dictamen pericial debidamente incorporado a la audiencia oral ( visible a fs. 34 y ss. ) donde se deja constancia - con toda claridad- de la adulteración y reproducción irregular de los referidos cassettes, incluyendo algunas fotocopias de las “fundas” o “portadas” originales con que diferentes compañías dedicadas de acuerdo con la ley a ese negocio, distribuyen tales fonogramas. En este aspecto aparece como obvio el ilegal uso que Campos Molina hacía de los cassettes de dichas empresas disqueras, y es tan notoria su reproducción irregular con fines comerciales, que pese a que el juez señale que debe presumirse que aquél no estaba autorizado por los titulares de los respectivos derechos de autor a hacerlo ( por no haber demostrado que tenía permiso para ello ), y aún estimando esa afirmación como excesiva y contraria a su derecho de guardar silencio, no desvirtuaría el contenido esencial de la condena al eliminársele hipotéticamente. Por todo lo expuesto se desestima el reparo.

II.- En el segundo motivo de su recurso, el impugnante alega que se violaron los principios constitucionales -y desde luego los respectivos artículos- del debido proceso, de la defensa en juicio y de la presunción de inocencia, por cuanto se condenó a su representado por haber guardado silencio, ya que el a quo estimó “que el imputado debió de llevar a los autos la prueba de que la compañía Indica S. A. le había autorizado y por ello lo sentencia ante la ausencia de dicha autorización” ( ver f.142 fte. ). Asimismo reclama que se utilizaron elementos probatorios que no fueron admitidos como prueba en el debate, que ni siquiera constan en autos, como lo es que la empresa Indica fuese la titular del derecho que se pretende proteger. Pero tampoco es posible acoger este extremo del reproche. Como se señaló en la anterior consideración, aún excluyendo de modo hipotético la afirmación del a quo que se discute, resulta tan evidente la ilegal actividad de Campos Molina con sustento en los diversos elementos de prueba señalados en el fallo, que la referida exigencia del juez queda aislada y sin valor. Tampoco era indispensable que se acreditara en autos el que las compañías dedicadas al negocio de reproducción de música ( no solamente Indica sino cualquier otra ) tienen protegidos los derechos que se reclaman, puesto que lo que interesa es que el imputado no estaba autorizado para dedicarse a la actividad referida. Por todo lo expuesto se declara sin lugar el recurso

V.410-F-93. SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del veintidós de julio de mil novecientos noventa y tres.

#### DESPENALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

**SOBRE EL FONDO.-** El accionante señala que el artículo 17.3 impugnado es irrazonable en cuanto despenaliza una forma de violación de la propiedad privada y añade que del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial se desprende que “...*la competencia desleal tiene necesariamente que estar penalizada, reprimida con cárcel o con multa, de donde la legislación ordinaria no puede transformar un hecho punible en un simple ilícito no punible.*” En relación con el tema, baste hacer notar que esta Sala ha reconocido en muchas ocasiones que la política criminal en general y particularmente lo referido a la decisión sobre cuales conductas deben ser objeto de represión penal y la intensidad de tal represión, es resorte del Poder Legislativo (véanse por todas las sentencias número 3461-93 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, y 3929-95 de las quince horas veinticuatro minutos del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco), situación que -por lo demás- parece reconocer el accionante cuando discute no la mera posibilidad legislativa de despenalización, sino su razonabilidad.- Sobre este último punto, el primero de los pronunciamientos recién mencionados, analizó justamente un caso contrario al que ahora se conoce, es decir, la penalización de una conducta por parte del legislador y dijo lo siguiente:

“Penalizar o no esa falta de identificación es criterio de política criminal cuya única limitación constitucional es la del artículo 28, que no resulta quebrantada con la penalización de la conducta, pues válidamente puede estimarse que incide en la noción de orden público. Lo anterior conlleva a aceptar que la norma consultada no resulta inconstitucional, siempre que no se aplique en relación con personas a las cuales la identificación pueda estimarse como prueba en su contra en relación con el hecho que se les atribuye, caso en el que válidamente pueden abstenerse de declarar en relación con ese extremo.

En la segunda resolución citada, relacionada con el reclamo contra un mecanismo para mantener actualizado el nivel o grado de penalización, también se abordó el tema de la razonabilidad de la medida, la que relacionó con la forma en que ésta última responda a valores sociales y las variaciones que de ellos ocurran a lo interno del cuerpo social:

“A mayor abundamiento y para lograr entender la razonabilidad de la medida contenida en el párrafo impugnado cabe agregar, que el principio general de la irretroactividad de la ley penal tiene su fundamento en la naturaleza del derecho penal, el cual cambia conforme cambian los valores sociales y procura que cuando la sociedad ya no considere lesiva determinada violación a un bien jurídico se desafecte el bien jurídico originalmente protegido, porque ya no es necesario para la seguridad jurídica. En síntesis, la ley más benigna debe aplicarse retroactivamente, cuando implica que para proveer a la seguridad jurídica no es ya necesaria la mayor afectación de bienes jurídicos que preveía la ley más gravosa. En el caso en estudio, esa condición no se da, pues como ya se señaló, el legislador no ha decidido cambiar su política criminal en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, por el contrario, se hace necesario, a su juicio, la continuidad de la política de protección, solo que varía la cuantía del valor (la forma de calcularlo), -no el valor en sí-, para adecuar el delito a las circunstancias inflacionarias señaladas supra. El valor del objeto o bien substraído puede variar frente a la devaluación del colón (el reloj que costaba quince mil colones hace dos años, ahora tiene un valor de veintiuno), pero en realidad se trata del mismo objeto, por ello debe existir una forma de mantener para efectos penales un valor constante, pues su valor real es circunstancia tomada en consideración en el tipo penal para revisar la gravedad del hecho (contravención, hurto simple, hurto agravado), la establecida en la norma impugnada es razonable y evita lo ocurrido con la reforma anterior en que al aumentar el valor expresado en colones para los bienes, la sustracción de un mismo objeto en tiempos diversos, posibilita imposición de una pena superior en el último de los casos, sin que en realidad el hecho fuere más grave.”

IV.- Al aplicar los razonamientos precedentes al caso planteado, no se detecta ningún exceso del Poder Legislativo, al dictar el artículo 17.3 de la Ley discutida, pues la despenalización contenida en ella aparece como razonable, en cuanto resulta ser una medida adecuada y proporcionada a un fin claramente válido y definido como lo es la utilización del Derecho Penal, con su naturaleza represiva y odiosa, como “*ultima ratio*” del sistema; además, la medida es suficientemente equilibrada, en lo que respecta a la carga de sacrificios y beneficios impuesta a los distintos miembros de la sociedad, pues ha previsto los medios jurídicos adecuados para que los afectados puedan resarcirse de los daños y perjuicios sufridos.- Así, estima la Sala que el Poder Legislativo ha actuado dentro del marco constitucionalmente asignado y con respeto de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y por ello la medida resulta constitucionalmente irreprochable.-

V.- El segundo vicio atribuido a la norma 17.3 cuestionada es que despenaliza la competencia desleal en contra del articulado del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece la necesidad de que exista una figura penal para esa conducta.- No obstante, de la lectura de los artículos 53, 65, 67 71 y 161 del Convenio, citados por el accionante, no encuentra la Sala obligación alguna para los Estados contratantes, de mantener -en su derecho interno- una figura penal para la competencia desleal.- Veamos:

“Artículo 53.-

El propietario de un nombre comercial inscrito tendrá los siguientes derechos:

- a)...
- b)...
- c) Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido; y
- d) Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondientes. (...)

Artículo 65.-

Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes, para los efectos de este Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor. (...)

Artículo 67.-

Las acciones que tengan por objeto obtener la represión de actos de competencia desleal, podrá ejercitarse por quien se considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas que, conforme las leyes internas de los Estados Contratantes, sean competentes para conocer de esta clase de asuntos.(...)

Artículo 71.-

Si los actos de competencia desleal son, además constitutivos de un delito, deberán aplicarse al responsable las penas establecidas en las leyes internas de los Estados Contratantes. (...)

Artículo 161.-

Salvo que conforme el Derecho Interno de los Estados Contratantes constituyan delito, serán castigados con multa de trescientos a mil Pesos Centroamericanos:

- a) Los que falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda ya registrado a favor de otra persona;
- b) Los que a sabiendas enajenen o se presten a enajenar marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda falsificados o productos, mercancías o servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas;
- c) Los que maliciosamente vendan etiquetas o viñetas, diseños de marcas o expresiones o señales de propaganda iguales a alguna ya inscrita, por separado de las mercancías, servicios, empresa o establecimiento a que se destina, sin autorización del propietario;
- d) Todas aquellas que realicen un acto que pueda reputarse como de competencia desleal conforme el presente Convenio, y quienes empleen indicaciones de origen o procedencia falsa;

e) Los que usen como marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, o permiten que figuren en las mismas leyendas o palabras que atenten contra la moral, el orden público o las buenas costumbres, o que ridiculicen personas, ideas, religiones o sentimientos dignos de consideración;

f) Los que empleen una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda como registrado en alguno de los Estados Contratantes, no estándolo realmente;

g) Los que designen un establecimiento como sucursal, agencia o dependencia de una determinada empresa que tienen registrado su nombre comercial conforme el presente Convenio, sin serlo efectivamente;

h) Los que tengan una marca para determinada Clase de mercancías y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una Clase diferente; y

i) En general, los que usen una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, que no esté registrada en forma que contravenga lo dispuesto en cualquiera de los literales comprendidos en los artículos 10, 49 ó 61 de este Convenio.”

De esa forma, la afirmación del accionante en cuanto a la obligación para los Estados de castigar penalmente la competencia desleal, no tiene sustento en ninguno de los artículos transcritos, que más bien dejan -en algunos casos de manera clara- en libertad al Estado de establecer sanciones penales en su derecho interno.- Finalmente, por no ser parte de esta acción, no entra la Sala a la exégesis del artículo 162 del Convenio que establece un procedimiento que habrá de seguirse para la imposición de la multa establecida en el artículo 161 recién transcrito, como sanción por la comisión de actos que allí se describen, pero sí deja claro se trata de derecho vigente, puesto que ni la ley impugnada -ni otra de rango legal- podrían dejar sin efecto sus mandatos, en lo referido al aspecto represivo allí establecido.- Finalmente, tampoco analiza la Sala el Decreto Ejecutivo número 7472/96 porque no se planteó ningún reclamo en su contra.-

VI.- De esta forma, se concluye que el artículo 17.3 de la Ley número 7472 del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no resulta contrario al principio de razonabilidad de las leyes, ni al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que la acción debe rechazarse por el fondo.-

Voto no. 6992-97 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las trece horas treinta y tres minutos del veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete.

I. En su primer y único motivo de Casación por la forma, el recurrente considera violados los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, así como los numerales 1, 3, 8, 329 y 428 del Código de Procedimientos Penales y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas en relación con los artículos 144, 145 y 146 del Código de Procedimientos Penales que sancionan con nulidad absoluta el quebranto de las normas anteriormente señaladas. Sustenta su alegato el impugnante anotando que ha habido violación del principio constitucional de debido proceso (artículo 41 de la Constitución Política), ya que con la resolución dictada por el juzgador y que declara su incompetencia por razón de la materia está incumpliendo con su obligación de actuar en el proceso de conformidad con las leyes; violenta asimismo las normas procesal penales apuntadas en tanto admite la Excepción de Incompetencia fundado en la Ley N° 7472 del 19 de enero de 1995. Señala el Licenciado J.P. que le causa “estupor y extrañeza” el cambio de criterio que ha tenido el Juez a-quo, pues con anterioridad había rechazado esa misma excepción acogiendo el argumento -en su criterio acertado- del respeto a la jerarquía de las normas, por

medio del cual los convenios internacionales tienen supremacía respecto de las leyes ordinarias. Agrega el recurrente que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde el año mil novecientos setenta, crea y sanciona el delito de “Competencia Desleal” conforme sus artículos 65, 66 y 161, siendo que la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 del 19 de enero de 1995, define una serie de acciones como “Competencia Desleal” (artículo 17) y remite la tramitación de estos conflictos a la vía civil conforme el artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles. Desde su punto de vista: *“Estamos entonces de frente a un tratado internacional como lo es el convenio, que crea el Delito de Competencia Desleal, y la Ley de Promoción que define actos como “Competencia Desleal” que los remite a conocimiento de la jurisdicción civil...”* Con la resolución dictada en el Juzgado Penal de Heredia, se está dando, en síntesis, prioridad a una ley ordinaria sobre un convenio internacional, lo cual según el recurrente resulta inadmisibile. En criterio del impugnante, la Ley N° 7472 no puede de ninguna forma modificar, derogar, alterar o afectar el Convenio, así como tampoco éste puede afectar la Ley de Promoción *“porque el ámbito de estos dos cuerpos jurídicos a pesar de ser distintos no son incompatibles”*. Según el estimable recurrente, nuestro ordenamiento jurídico permite tanto interponer la querrela de Competencia Desleal (siguiendo el Convenio) como acudir a la vía civil (Conforme a la reciente Ley N° 7472,) o incluso a la sede administrativa (Ministerio de Economía), pero ninguna de las vías previstas excluye a las restantes. Reitera que en todo caso, conforme la doctrina más universalmente conocida (Kelsen) la prioridad de los convenios internacionales está indiscutiblemente establecida por sobre las leyes ordinarias, cuestión prevista en el artículo 7 de la Constitución Política de nuestro país y que el juzgador ha inobservado en el presente asunto. Agrega el Lic. J. P. que se está en presencia de un caso en que hay dos tipos diversos de efectos: uno de tipo penal y otro de tipo civil, tal y como ocurre en otros casos en que un hecho ilícito tiene consecuencias tanto penales como civiles. Es así que el a-quo no sólo ha ignorado la Constitución Política, sino también el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a esa autoridad a pronunciarse conforme a derecho en los asuntos sometidos a su competencia y conocimiento. Por otra parte, la resolución objeto de este recurso impide al querellante el ejercicio legítimo de un derecho, concretamente el ejercicio de una acción privada, el acceso a la justicia y el resarcimiento por el daño sufrido, todo en relación al principio constitucional de Debido Proceso. Pretende finalmente el impugnante que se anule la referida resolución y se remita el expediente a la oficina de origen para que se continúe con los procedimientos del caso. El agravio se rechaza. Ha actuado correctamente el señor Juez Penal de Heredia al declarar con lugar la Excepción de Incompetencia por razón de la materia, ordenando que las partes acudan a la vía jurisdiccional correspondiente y ordenando el archivo de la causa por querrela, según resoluciones de dieciséis horas del cinco de junio y catorce horas del doce de junio siguiente, ambas de mil novecientos noventa y cinco. El impugnante parte de dos premisas falsas: alegar que está de por medio un conflicto de jerarquía o prioridad normativo; y considerar que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial tipifica y sanciona el delito de Competencia Desleal, ambos aspectos íntimamente relacionados. Veamos. El citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (suscrito en San José de Costa Rica el 1° de junio de 1968, aprobado por la Asamblea Legislativa el 11 de marzo de 1970 y ratificado por Decreto N° 4543 del 18 de marzo del mismo año), en su artículo 65 define la competencia desleal *“Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes...”*; el artículo 66 entra a describir las distintas conductas que constituyen “competencia desleal” y, el numeral 67 aclara que *“Las acciones que tengan por objeto obtener la represión de actos de competencia desleal, podrán ejercitarse por quien se considere perjudicado o por el Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas que, conforme las leyes internas de los Estados Contratantes, sean competentes*

para conocer de esta clase de asuntos”. Por otra parte, el artículo 69 remite al Capítulo VIII del Título VII del mismo Convenio para lo que se refiere a las sanciones y, en particular, el artículo 161 reza: “Salvo que conforme el Derecho Interno de los Estados Contratantes constituyan delito, serán castigados con multa de trescientos a mil Pesos Centroamericanos:...” Remata esta normativa internacional con el artículo 162 estipulando que las multas deberán ser impuestas “...por la autoridad competente de conformidad con el Derecho interno de cada Estado Contratante y en aquellos donde no la haya específicamente, las multas las impondrá el Registrador...”, y el artículo 163 establece, por último que: “*La aplicación de las sanciones previstas en este Capítulo se hará de acuerdo con el derecho interno de cada Estado Contratante...*” (todos los subrayados son nuestros). La única interpretación posible de todo el articulado transcrito es que el Convenio Centroamérica para la Protección de la Propiedad Industrial deja a la normativa interna de cada Estado Contratante: primero, la definición de lo que debe entenderse por Competencia Desleal; segundo, la naturaleza penal, civil o simplemente administrativa de la infracción; tercero, la sanción a aplicarse, estableciendo la multa de trescientos a mil pesos centroamericanos, para el caso en que las conductas descritas no estén ya sancionadas penalmente; y cuarto, el órgano (jurisdiccional o administrativo) que debe encargarse de imponer las sanciones. Esto implica que no es cierto, como lo alega el recurrente, que el citado Convenio cree el tipo penal de Competencia Desleal y la sanción -también penal- correspondiente. Por el contrario, este Convenio Centroamericano sólo viene a definir el concepto de Competencia Desleal, sus sanciones y el órgano encargado de aplicarlas en el plano administrativo, remitiendo en primer lugar para todos esos efectos a la legislación interna de cada Estado Contratante. (Véase como antecedente jurisprudencial en punto a que el Convenio no tipifica penalmente la Competencia Desleal y deja a la legislación interna de cada Estado la definición de ello el Voto 2-F, Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, 15:00 horas del 15 de enero de 1980, causa de J.F.S.Ch. por delito de Competencia Desleal en daño de T.D.C. R.S., Revista Judicial N° 22, cita N° 287). Con anterioridad a la Ley N° 7472 de 19 de enero de 1995, la remisión que hacía el Convenio tenía que atender lo dispuesto por la Ley de Marcas N° 559 de 1946 y sus reformas, particularmente la Ley N° 2935 de 7 de diciembre de 1961 en cuyos artículos 53 a 59 claramente tipificaba como figura penal la Competencia Desleal e instituía a los Juzgados Penales del país como órganos competentes. Es así que el Artículo 53 de la citada Ley N° 559 (de 1946) imponía multa de seiscientos a cinco mil colones a “...los que falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente una marca ya registrada por otro, y los que a sabiendas vendan o se presten a vender mercaderías o productos en esas condiciones...” ; pero la Ley N° 7472 del 19 de enero de 1995, llamada de “Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor” en su artículo 17 redefine lo que para el Derecho interno constituye Competencia Desleal y, para el caso que nos ocupa, el inciso d) dice: “Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros...” , tenemos en consecuencia que todo el ilícito -ahora civil- objeto de esta querrela está contenido en esa nueva descripción, siendo que además este mismo artículo *in fine* remite a las partes involucradas en un conflicto de esta naturaleza a la vía civil “...por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil...” No existe en consecuencia normas internacionales que dispongan vías diversas a la legislación interna y, por tanto, tampoco existe la supuesta diversidad de vías que pretende ver el recurrente. Existe en esta materia una perfecta armonía entre el Derecho Internacional establecido en el Convenio Centroamericano tantas veces citado y la legislación ordinaria interna, ya que aquél remite a la legislación interna todo lo referente a la definición (penal, civil, administrativa) de la Competencia Desleal, sus sanciones y el órgano encargado de aplicarlas. En

el caso de Costa Rica, una ley posterior específica, como es el caso de la N° 7472 ha venido a establecer que la vía jurisdiccional para dirimir conflictos de Competencia Desleal es la civil, conforme al procedimiento sumario establecido en los numerales 432 y siguientes del Código Procesal Civil, de manera que debe interpretarse que este tipo de conflicto ha sido despenalizado en el ordenamiento jurídico costarricense, siendo que por el principio general que hace prevalecer la ley específica posterior respecto de la anterior; por el principio que obliga en materia penal a aplicar la ley más beneficiosa al acusado; y por el principio constitucional-penal de legalidad, en el caso concreto no tiene fundamento jurídico la querrela interpuesta. Por otra parte, no se le está impidiendo al interesado la posibilidad de accionar, puesto que puede hacerlo de conformidad con lo dispuesto en el Convenio y la ley interna nacional en la vía correspondiente, razón por la cual tampoco puede estimarse que se haya quebrantado el debido proceso o el derecho que tiene el interesado a que se le haga justicia. El agravio acusado no es en consecuencia de recibo.

Voto no. 29-f-96. Tribunal Superior de Casación Penal. San José, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis.

III. En el recurso por el fondo se señala que la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor no podía despenalizar el delito de competencia desleal, ya que ello iría en contra de lo establecido en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que tiene rango superior a la citada ley. Señala que se quebranta los Arts. 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Marcas y Arts. 65, 66 y 171 del Convenio Centroamericano, puesto que la sentencia libera de responsabilidad a una persona que conforme al convenio cometió el delito grave de apropiarse de una marca. El motivo se declara sin lugar. En el presente caso lo que se acusa es que el imputado ha venido identificando sus negocios comerciales con el nombre “*Pague Menos*”, el que pertenece a la Sociedad querellante, puesto que la misma lo tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. El impugnante menciona que debe aplicarse el tipo penal del Art. 65 del Convenio Centroamericano para La Protección de la Propiedad Industrial, pero dicho artículo lo que define es simplemente qué se entiende por competencia desleal, sin indicar que ello constituya delito. En la misma querrela se mencionaba que el delito por el que debía condenarse al imputado era el contemplado en el Art. 161 inciso a) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que señala actos de competencia desleal, el que dice: “*Salvo que conforme al Derecho Interno de los Estados constituyan delito, serán castigados con multa de trescientos a mil Pesos Centroamericanos: a) Los que falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda ya registrado a favor de otra persona...*”. Importante es que el Art. 163 del Convenio en ningún momento indica que el competente para conocer de la imposición de las sanciones sea la jurisdicción penal. Así dice: “*La aplicación de las sanciones previstas en este Capítulo se hará de acuerdo con el Derecho interno de cada Estado Contratante y no afectará las demás responsabilidades que el presente Convenio pone a cargo del infractor*”.

Se indica en la querrela además que los hechos constituyen el delito contemplado en el Art. 56 de la Ley de Marcas. Aun cuando no se indique inciso de dicho artículo, es claro que el que tendría relación es el inciso a), que sanciona a “*los que usen un nombre comercial o semejante a otro ya inscrito*”. Sin embargo, debe rechazarse incluso que el Art. 56 de la Ley de Marcas estableciera un delito, ello como consecuencia del principio de legalidad. En efecto la Ley de Marcas solamente indica en su Art. 52 que los hechos sancionados por los Arts. 53 y 55 son delitos, pero no señala lo mismo en lo relativo a los hechos del Art. 56. No puede interpretarse que la mención

que hace en dicho artículo en el sentido de que la misma sanción que se prevé en el Art. 55 se aplica a los hechos previstos en el Art. 56, convierte los hechos previstos en éste en delitos. Tampoco puede deducirse ello del Art. 62 de la Ley de Marcas, que dice que la acción penal por infracción a la ley es privada. Para que una conducta sea prevista como delito se requiere mención expresa de la ley en tal sentido, todo como consecuencia del principio de legalidad. Por ello ante la duda acerca de si se trata de un delito o una contravención, debe entenderse que es una contravención. El asunto fue tratado en forma correcta por la mayoría de la Corte Plena al resolver una consulta formulada por el Director General de la Dirección Migración y Extranjería (oficio No. D.G. 229-87 del 11 de marzo de 1987). Se indicó por la Corte Plena en sesión del 15 de octubre de 1987, Artículo XIII, p. 28, que la distinción entre delitos y contravenciones es un problema del legislador y es a él quien debe determinar la autoridad y la sede en que debe establecerse la culpabilidad y la pena para los autores del hecho punible, resultando que si no dijo si la conducta sancionada es un delito o una contravención debe interpretarse que se trata de una contravención. Apoyando dicha posición véase: Chirino. Las contravenciones y el ámbito sancionatorio del Derecho Penal. En Jurisprudencia Crítica, No. 3, 1989, pp. 39-125. Resulta de acuerdo con lo dicho que la conducta sancionada por el Art. 56 de la Ley de Marcas era una contravención y no un delito, perseguible por la vía del procedimiento de querrela en el procedimiento de acción privada. En lo relativo a la derogatoria del Art. 56 de la Ley de Marcas por el Art. 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, debe señalarse que efectivamente lo relativo al uso de un nombre comercial idéntico o semejante a otro, se encuentra contemplado en el artículo mencionado de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, el que dice: *“Entre los agentes económicos se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: ... d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros...”*. No es cierto que a la parte querellante no se le aplique dicha Ley por ser comerciante y no agente económico, puesto que en la definición de agente económico que da la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de los comerciantes y de los agentes económicos, queda claro que los primeros entran dentro de la definición de agentes económicos, ya que participan en la actividad económica como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios en nombre propio o por cuenta propia. Sobre la derogatoria de la contravención prevista en el Art. 56 de la ley de marcas por la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, deben hacerse las siguientes observaciones, que no concuerdan totalmente con respecto a lo dicho por este Tribunal en la resolución 29-F-96 del 17 de enero de 1996. La derogatoria de la contravención prevista en el Art. 56 de la Ley de Marcas no se produce por la simple mención que se hace en cuanto a que se debe acudir al procedimiento establecido en el Art. 432 y siguientes del Código Procesal Civil (procedimiento sumario), ya que no es incompatible con la existencia de una contravención el que las partes puedan acudir a la vía civil a reclamar la reparación o bien los daños y perjuicios. La derogatoria de la contravención de competencia desleal del Art. 56 de la ley de marcas, es consecuencia de la competencia que se le otorga a la Comisión para Promover la competencia para que conozca de la competencia desleal en cuanto la misma en forma refleja dañe al consumidor (Art. 50 inciso b). Se convierte así en tal supuesto la competencia desleal en un ilícito administrativo, sujeto a sanciones administrativas. Debe recordarse la división tripartita, reconocida por la Sala Constitucional, entre delitos, contravenciones e ilícitos administrativos, siendo los delitos y contravenciones competencia de los tribunales penales, mientras los ilícitos administrativos de los órganos

administrativos correspondientes, pudiéndose, luego de agotada la vía administrativa, acudir a la jurisdicción administrativa, no a la penal, a impugnar lo resuelto. Al contemplarse como ilícito administrativo la competencia desleal, por la utilización indebida de un nombre comercial (Art. 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), en lo atinente a los supuestos en que se dañe en forma refleja al consumidor se produjo una discriminización de la contravención del Art. 56 de la Ley de Marcas, derogándose al respecto ésta en lo relativo al uso indebido de un nombre comercial que tuviese efectos reflejos con respecto al consumidor. Sin embargo, dicha derogatoria es aun más amplia, abarcando los diversos supuestos de uso indebido de un nombre comercial, aun cuando no tuvieran efectos reflejos sobre el consumidor, ya que sería ilógico que cuando dicho uso en forma refleja dañe al consumidor, que es el supuesto de mayor gravedad, haya dejado de ser una contravención, convirtiéndose en un ilícito administrativo, pero sí continuase siendo contravención la competencia desleal que no afectase al consumidor. Se añade a todo lo anterior que la distinción que se hace en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor entre competencia desleal que afecta en forma refleja al consumidor, y competencia desleal que no afecta a éste (Arts. 17,18 y 50 inciso b) no es coherente con la doctrina que ha estudiado la materia de los derechos del consumidor, ya que difícilmente puede pensarse en casos de competencia desleal que en forma refleja no afecten al consumidor, creándole algún tipo de confusión. Relevante es que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial señale que las sanciones contempladas en el mismo se aplican "*Salvo que conforme el Derecho Interno de los Estados Contratantes constituyan delito...*", no significa necesariamente un mandato de que sancione penalmente en la legislación interna la competencia desleal. Por ello no es contrario al Convenio el que la legislación interna elimine como contravención la competencia desleal prevista en el Art. 56 de la Ley de Marcas y convierta la misma en un ilícito administrativo o civil. El que ello ocurriera sería más bien coherente con las enseñanzas del Derecho Penal liberal, que indica que éste debe ser la ultima ratio, de modo que si para la protección de bienes jurídicos indispensables para la vida en comunidad puede acudir a un medio menos gravoso que el Derecho Penal, por ejemplo el Derecho Administrativo o el Civil, debe acudir a éste. Ello es una consecuencia del mismo principio de proporcionalidad, de acogida constitucional, según lo ha dicho la Sala Constitucional, en diversas resoluciones. Por lo anterior procede confirmar el pronunciamiento dado por el juez penal en cuanto a que la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor derogó la contravención de competencia desleal previsto en el Art. 56 de la Ley de Marcas. Sin embargo, pudiéndose eventualmente estarse ante un ilícito administrativo sancionable por la Comisión para promover la Competencia, lo procedente no era el dictado de una sentencia de sobreseimiento, que causaría cosa juzgada aun en lo relativo al ilícito administrativo, debiendo por ello revocarse dicha sentencia y en su lugar se declara la incompetencia de los tribunales penales en razón de la naturaleza de la sanción, y remitir el asunto a la Comisión para promover la competencia, para lo que corresponda. Queda abierta a la parte querellante el acudir a la vía civil, por medio del procedimiento sumario, a hacer valer sus derechos.

Voto no. 114-f-98. Tribunal de Casación Penal. San José, a las dieciséis horas diez minutos del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

PROCEDENCIA DE LA INCAUTACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR  
EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

Voto no. 355-95 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diecisiete horas treinta y tres minutos del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.

MEDIDAS CAUTELARES. COMPETENCIA DESLEAL. IMPROCEDENCIA

I.- Se trata de un caso donde la sociedad actora solicita que como medida cautelar la autoridad a quo se constituya en la casa de habitación de la demandada e incaute todas las pantimedias marca “TALL” que ésta tenga en dicho lugar, ya que dice que las tiene para su venta clandestina y serán colocadas en el mercado, lo que le causaría perjuicio, y para mientras en juicio ordinario se discute lo pertinente. Lo anterior porque alega que ella tiene una concesión para el uso exclusivo de dicha marca, otorgada por sus propietarios registrales, lo que le da la atribución de distribuir dichas prendas de tal marca en todo el país, en forma exclusiva. En la resolución apelada el a quo rechazó ad portas la solicitud, remitiendo a la actora a la vía legal correspondiente, y ordenó el archivo del expediente.

II.- Lo resuelto por el a quo está correcto y ajustado a derecho, por lo que no son recibo los agravios expresados por la apelante para revocarlo. Ciertamente que el artículo 242 del Código Procesal Civil contempla las llamadas medidas cautelares atípicas, pero en este caso concreto la de “incautar bienes” pedida por la actora, basada en los motivos que ella invoca, no se rige por esa disposición sino por la de los artículos 17 de la Ley N° 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y específicamente por la del artículo 68 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que se está en presencia de un presunto problema de competencia desleal. La primera de las normas citadas dice que los agentes económicos que se consideren afectados por un problema de esa naturaleza, para hacer valer sus derechos solo pueden acudir a la vía judicial, por medio del proceso sumario, sin perjuicio de los procedimientos administrativos o judiciales establecidos en beneficio del consumidor. La segunda norma es más concreta e imperativa al respecto ya que establece que entablada la acción de competencia desleal, el juez o autoridad a quien se ocurra podrá dictar, siempre que el actor otorgue caución para asegurar daños y perjuicios, aquellas providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del actor, del público consumidor y de los competidores, entre las cuales se incluye la de incautación de mercancías. Como se puede apreciar, una medida cautelar como la aquí solicitada y por los motivos que se invocan no puede ser acordada sino cuando esté establecida también la respectiva acción de competencia desleal y una vez que el interesado en la medida haya rendido la correspondiente caución para responder al pago de daños y perjuicios, como acertadamente lo hizo ver el a quo al resolver la revocatoria planteada, nada de lo cual se cumple en este caso.

Tribunal Primero Civil. No. 174-L 7:50 HRS. 13 MARZO 1996.

Tribunal Primero Civil. No. 234-L 7:30 HRS. 29 MARZO 1996.

## ÓRDEN DE DECOMISO. PROCEDENCIA COMO MEDIDA CAUTELAR

En lo que es motivo de inconformidad, la resolución apelada se ajusta a derecho y al mérito del proceso. En el escrito de demanda, visible a folio 39, la sociedad actora solicita el decomiso de los productos objeto de la competencia desleal denunciada en esta vía sumaria. Esa petición encuentra apoyo en el artículo 68 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Esa disposición, a fin de garantizar los daños y perjuicios a la contraria y afectada con el decomiso, exige se rinda una caución, la cual fue ordenada por el *a-quo* en resolución de las diez horas del veintinueve de febrero del año en curso (folio 45. En ese pronunciamiento el Juzgado le previno a la actora una garantía de tres millones de colones, suma que quedó firme al no haberse protestado por ninguna de las dos partes. Ese monto se garantiza mediante certificado a plazo, y por ese motivo el decomiso ordenado en el auto recurrido debe mantenerse. La sociedad demandada recurre y dos son los agravios: 1) que lo resuelto le causa grave perjuicio a la imagen de la sociedad anónima: aún cuando eso fuere cierto, no resulta suficiente para variar lo resuelto. La caución ordenada y rendida en autos tiene precisamente esa finalidad, y por ende en realidad no se causa indefensión. 2) que el proceso ya se encuentra listo para el dictado del fallo y no existe competencia desleal: en cuanto a lo primero, la naturaleza jurídica del decomiso es propia de una medida cautelar y en consecuencia puede decretarse antes o dentro del proceso. Doctrina del artículo 241 del Código Procesal Civil. En otras palabras, el estado procesal de asunto carece de importancia, pues lo que realmente importa es que aún no se ha dictado sentencia y a la actora le asiste derecho para solicitar el decomiso conforme al artículo 68 del Convenio citado. Respecto a la improcedencia de la competencia desleal en este caso concreto, no es un argumento para revocar lo resuelto. El Tribunal no puede analizar ese agravio porque de hacerlo sería un adelanto de criterio sobre el fondo, lo que resulta ilegal.

Tribunal Primero Civil. No. 1149-R 8:05 HRS. 27 NOVIEMBRE 1996

## CANCELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDENCIA

La pretensión material, en este proceso de competencia desleal, se sustenta en que la actora es la dueña de la marca "VSCD" dentro de los Estados Unidos. La actora alega que la sociedad demandada utiliza esa marca en varios locales comerciales en Costa Rica, sin contar para ello autorización expresa. A folio 137 se piden las medidas cautelares tendientes a enervar el uso de esa marca, y entre otras, que se cubran los rótulos con ese nombre. Para ese efecto, el Juzgado *a-quo* previno una garantía de diez millones de colones, los cuales se encuentran debidamente depositados a folio 240. Mediante resolución firme de folio 242 el Juzgado ordena las medidas cautelares solicitadas, cuya cancelación es denegada en el auto apelado. Lo resuelto se ajusta a derecho y al mérito de los autos, sin que los agravios sean de recibo. En realidad no hay motivos razonables para acceder a petición de la sociedad demandada. Por el contrario, las medidas cautelares ordenadas tienen relación directa con el punto debatido y por supuesto en el artículo 68 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, para lo cual se ordenó la garantía respectiva. Incluso, la accionada no protestó el monto prevenido para garantizar los posibles daños y perjuicios ni el auto que las ordenó, pues simplemente se limitó a pedir su cancelación en el escrito de folio 244. La existencia de un incidente de nulidad tampoco era obstáculo para ordenar las medidas cautelares. Ese incidente atacaba una notificación y el resultado (acogida en forma parcial), no afecta la posibilidad de decretar las medidas ya que éstas, como lo establece el artículo 241 del Código Procesal Civil, se pueden ordenar antes o dentro del proceso. Por su carácter urgente y de aseguramiento, no quedan cubiertas con la naturaleza suspensiva del incidente de nulidad. Por último, sin entrar a cuestionar el fondo del asunto, el trámite se apegó a normas vigentes.

Tribunal Primero Civil. No. 680-M 8:15 HRS. 30 JULIO 1997.

#### MEDIDA CAUTELAR. ALLANAMIENTO CIVIL, DECOMISO. PROCEDENCIA

I.- Las actoras indican en su escrito inicial que representan las marcas Toyota, Nissan e Isuzu, y que la demandada vende repuestos de esas marcas como genuinos sin serlos. Su solicitud es para que en forma anticipada y sin audiencia previa se realice un reconocimiento judicial en el domicilio de la demandada para constatar varios extremos como: 1) la venta y comercialización de filtros de aceite y aire falsos marcas Toyota, Nissan e Isuzu y en los empaques se indican como originales.- 2) Y que el Juez compre a costa de las actoras un filtro y aceite y aire de cada marca, las guarde para posterior examen.- 3) Que se haga un reconocimiento para determinar: cantidad, tipo, Código, marca de productos, de esas marcas ordenando el secuestro o aseguramiento de una muestra de cada tipo, serie y marca, asimismo decomise y resguarde una muestra de uno de los tipos por clase y marca. 4) Si hay oposición se ordene el allanamiento y entrada al local de acuerdo con sentencia del Tribunal Primero Civil, número 328 de mil novecientos noventa y seis.- 5) El resultado se notifique a la demandada.- 6) Se nombre perito ingeniero para que analice lo decomisado.- 7) Ese peritaje se realice a la misma hora del reconocimiento y con participación de partes y que rinda informe.- 8) Además se llame al apoderado de la demandada a rendir confesión y reconocimiento de documentos.-

II.- El juzgado acoge el reconocimiento judicial pedido limitado a los artículos a la venta en el establecimiento comercial de la demandada, rechazando la solicitud para que el juez haga la compra de objetos, y la de practicar el allanamiento del establecimiento de la demandada, porque eso es materia de tipo penal.- Ordena que el reconocimiento se haga sin citación previa de la demandada a quien se le notificará el resultado dentro de los ocho días posteriores a la celebración.-

III.- Las actoras recurren esa resolución en cuanto no se ordena el allanamiento.- Posteriormente piden decomiso, embargo o secuestro de las muestras pedidas y depositan el veinticinco por ciento de ochenta mil colones en virtud de que una muestra de cada artículo no sobrepasa esa suma. Estas otras solicitudes las rechaza el juzgado y admite la apelación de la resolución inicial.-

IV.- Las partes tienen derecho a pedir, ya sea antes de plantear proceso o en el curso de éste, algunas diligencias preliminares, como lo son las pruebas anticipadas, y cuando éstas conlleven cierto temor fundado de que se puedan frustrar por la actitud que pueda asumir la parte contraria, contra quien se pide la diligencia, pueden ir asociadas también de otras figuras como lo es las medidas cautelares.- Algunas veces esas diligencias deben hacerse en forma inmediata, y sin participación o citación previa de la contraria, para evitar que lo que se pretende no se frustre.- La admisibilidad responde a un estudio por parte del Juzgador, en respuesta pronta y eficaz a la petición hecha, para que el trámite que tome no impida la obtención del fin perseguido.- Así se debe analizar si exista algún peligro de alteración, pérdida o daño irreparable, para ordenar actuar de acuerdo con cada situación que se presente, pero deben respetarse y garantizarse los derechos fundamentales de las personas que van a sufrir esas medidas (presunto demandado), ordenándose el debido proceso cuando sean cumplidas esas medidas, pero de tal forma que se pueda restituir la situación original cuando se infrinja alguno de esos derechos fundamentales, todo bajo la responsabilidad de quien así solicite esas diligencias.- Las actoras han pedido la evacuación previa de alguna prueba, como lo es un reconocimiento judicial, confesión y reconocimiento de documentos por parte del representante

de la presunta demandada, además de la realización de un peritazgo, y el comiso de algunas muestras de mercadería que tenga a la venta la demandada, y para ello y previendo la imposibilidad de evacuar no sólo el reconocimiento sino el comiso, se ha pedido ordenar un allanamiento del local comercial o domicilio social de la demandada, para el evento de que se impida la entrada del señor Juez, y demás personas que lo acompañaren para realizar esas diligencias.- La petición tiene respaldo en normativa variada, pero principalmente en el numeral 250 del Código Procesal Civil, que establece la facultad de la realización del reconocimiento judicial y la prueba pericial como acto previo a la demanda en virtud de la urgencia de hacer constar la situación que se pretende probar y evitar que desaparezca la situación perjudicial apuntada.- Asimismo, el numeral 242 ibídem regula en forma general, las medidas cautelares atípicas con las cuales se confiere al juzgador la facultad de utilizar medidas no especificadas o no previstas expresamente, cuando hay fundado temor de que una parte pueda causar al derecho de la otra, una lesión grave o de difícil reparación.- Esa facultad para el juzgador es amplia y debe de proceder de acuerdo con su experiencia y precaución dictando la medida que considere adecuada para obtener el fin deseado.- Es evidente que con lo pedido por las actoras se pretende demostrar la existencia de una competencia desleal en el ámbito del comercio, que puede causar o está causando una lesión a su patrimonio, todo lo cual está resguardado principalmente en las disposiciones de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que prohíbe los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, aceptados en el sistema de mercado, que causen daño efectivo o amenaza de daño.-

V.- La petición de las actoras, para que el juez decrete el allanamiento del local o domicilio social de la demandada, es acorde con las medidas cautelares atípicas.- No obstante que el artículo 23 de la Constitución Política dispone la inviolabilidad del domicilio y cualquier otro recinto privado, también dispone que pueden ser allanados por orden escrita de Juez Competente, no sólo para impedir la comisión o impunidad de delitos, sino también para evitar daños graves a las personas o propiedad, pero eso sí ordenarla con sujeción a la Ley.- La Sala Constitucional ya ha definido que es un allanamiento, y en su voto 1620 de diez horas del dos de abril de mil novecientos noventa y tres, indicó que era el acto por el cual la autoridad, en función de tal, penetra en un recinto considerado como privado, contra o sin la voluntad del titular, y para que sea legítimo la autoridad lo debe practicar en los casos previamente determinados por ley y con las formalidades requeridas por ella, esto es: que sea dispuesto por un Juez competente, y fundamentando la necesidad del mismo, exhibiéndose dicha orden al titular o bien a cualquier otra persona mayor de edad que allí se encontrare, debiéndose realizar el registro en presencia de ellas y levantando acta de lo actuado, y la omisión de cualquiera de esas formalidades puede tornas ilícito el allanamiento.- Se considera también ilegal cuando se realiza fuera de los supuestos taxativamente establecidos por las reglamentaciones procesales, o sin la presencia del Juez que lo dictó.- Es importante transcribir parte del considerando V. del citado voto, en donde se cita también el voto 2942-92 de esa misma Sala que dispuso: “ningún derecho individual ni ninguna libertad son tan ilimitados que no estén restringidos por la necesidad de proceder a la defensa de los intereses individuales opuestos, o con mayor motivo de la colectividad.- De ahí que se haya previsto la posibilidad de entrar en el domicilio ajeno contra la voluntad, aún expresa de su dueño, sin que ello signifique atentar contra esa inviolabilidad” El voto primeramente citado también hace referencia al artículo 23 constitucional al referirse al Juez competente, y no define que sea necesariamente un de la materia penal exclusivamente, sino el que la Ley considera como competente al que conoce del caso concreto.- De manera que el allanamiento no sólo es posible ordenarlo para perseguir un delito o recabar pruebas en relación con éste, sino que la norma constitucional deja abierta al legislador la posibilidad de que, en los casos en que se considere necesario, pueda ordenarse el allanamiento en otras ramas del Derecho.-

VI.- El allanamiento de morada está regulado ahora en el actual Código Procesal Penal en el numeral 193, estableciendo que cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado personalmente por el Juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas, o a cualquier hora cuando el morador o su representante lo consienta, entre otras razones que ahora no vienen al caso.- Asimismo en los numerales 195 y 196 se establecen: en el primero el contenido de la resolución que ordena el allanamiento, y en el segundo las formalidades para el allanamiento, todo lo cual debe tomarse en cuenta por el Juez respectivo, y sin que sea necesario transcribir aquí.-

VII.- De lo dicho y en atención al principio de la hermenéutica del derecho, se concluye que la petición hecha por las actoras es procedente, en cuanto a recabar la prueba pedida, y como medida precautoria atípica ordenar el allanamiento para el evento de que se requiera su utilización si hubiese negativa de la demandada en permitir que lleve a cabo las diligencias que se requieren.- En el aspecto del decomiso pedido, como el Juez tiene facultades de reglamentación de las medidas a realizar, si bien no se requiere en este caso, del simple comiso o decomiso de algunos de los bienes que venda la demandada, cuando el señor Juez realice el mismo, puede ordenar a las actoras o sus representantes, que en ese mismo momento se pague a la demandada el costo de los bienes que correspondan al decomiso, porque éstos al ser posteriormente analizados por perito, según se pide, pueden sufrir daño que no permita su reintegro a la demandada en iguales condiciones como se decomisaron.- Por lo que lo anterior no significa un embargo como en escrito posterior lo dejó pedida la parte actora, de ahí que el depósito hecho resulta innecesario.- En consecuencia en lo que es motivo de inconformidad se revoca la resolución recurrida, para que el A-quo ordene el allanamiento pedido conforme a derecho, así como el decomiso de algunos bienes que la demandada tenga en su negocio comercial sobre los cuales tenga interés las actoras, con el previo pago del precio de los mismos por parte de las actoras al momento de realizarse éste.-

Tribunal Primero Civil. No. 504-R 8:05 HRS. 17 MARZO 2000

#### COMPETENCIA DESLEAL POR UTILIZAR MARCA INSCRITA

-N° 829-E. TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas cuarenta minutos del tres de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

COMPETENCIA DESLEAL. PREVALECE PUBLICIDAD REGISTRAL. USO DEL VOCABLO “BANCO”.

-N° 712-E- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho.

-N° 734-L TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas veinticinco minutos del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.

COMPETENCIA DESLEAL. NOMBRES COMERCIALES DISTINTOS. IMPROCEDENCIA A PESAR DE CIERTO PARECIDO

-N° 739-M- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cincuenta minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

COMPETENCIA DESLEAL. MARCA NOTORIA. CONFLICTO ENTRE MARCA Y NOMBRE COMERCIAL.

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. No. 873-R 8:55 HRS. 15 JULIO 1998

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

-N° 910-L- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho.

COMPETENCIA DESLEAL. RAZON SOCIAL DE CENTRO EDUCATIVO. PROCEDENCIA POR USO INDEBIDO

-N° 463-E. TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y nueve.

COMPETENCIA DESLEAL. USO DE DISTINTO TEMPORAL. IMPROCEDENCIA PORQUE NO GENERA DAÑOS Y PERJUICIOS

-N°160-R-. TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las nueve horas quince minutos del veintiséis de enero del año dos mil.-

COMPETENCIA DESLEAL. PROCEDENCIA POR USO DEL ARTICULO “EL” COMO DISTINTIVO EXCLUSIVO DEL PRODUCTO

-N° 642-M. TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril del año dos mil.

COMPETENCIA DESLEAL. CONFLICTO ENTRE DOS RAZONES SOCIALES. LA PRIMERA CADUCA SIN USAR LAS SIGLAS. IMPROCEDENCIA

-N° 642-M- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril del año dos mil.

COMPETENCIA DESLEAL. PROCEDENCIA POR SIMILITUD GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA DEL NOMBRE SOCIAL.

-N°960-L- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cincuenta minutos del diez de agosto del año dos mil uno.

COMPETENCIA DESLEAL. POR PERSECUSION. IMPROCEDENCIA EN INTERES DIFUSO

-N°208-G- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de marzo del año dos mil dos.

COMPETENCIA DESLEAL POR MARCA EN INTERNET. PROCEDENCIA TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. No. 466-L 8:20 HRS. 20 JUNIO 2002

COMPETENCIA DESLEAL. IMPROCEDENCIA PORQUE LA MARCA NO ES NOTORIA.

-N°854 -L- TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas cuarenta minutos del dos de octubre del año dos mil dos.