

**TENDENCIAS RECIENTES DE LA JURISPRUDENCIA DE
LA SALA PRIMERA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL**

*Documento preparado por el M.Sc Juan Manuel Chaves Villalobos,
Letrado,
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia*

Presentación

La finalidad esencial de esta recopilación es brindar al lector los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en materia de propiedad intelectual en los últimos años.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley no. 7333 de 30 de marzo de 1993): *"Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir ausencias y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley"*. Por su parte, el numeral 9 del Código Civil, de alcances generales dentro del Ordenamiento Jurídico, dispone: *"La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho"*. Estas normas evidencian el valor de los fallos acá recopilados, en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual.

En este trabajo, se clasifica en tres apartados: Propiedad intelectual (Generalidades); Derecho de Autor y Derechos Conexos, y 3) Propiedad Industrial.

A continuación, se presentarán extractos de los más recientes e ilustrativos sobre la materia.

I. PROPIEDAD INTELECTUAL (Generalidades)

A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

'XI. La normativa de propiedad intelectual tiene fundamento constitucional, "Artículo 47: Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley." "Artículo 121. Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (...18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones..."

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

B. PROTECCIÓN JURÍDICA.

"III.-... A diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en otras áreas del quehacer jurídico de moderno acuíñamiento, la propiedad intelectual ha venido

gozando de tutela jurídica desde muy vieja data. Así, en efecto, no sólo el constituyente de 1949 dejó esbozada una norma en este sentido, -pues el canon 47 señala: "*Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley.*"- sino que también el legislador ordinario, desde inicios del siglo pasado, fue prolífico en promulgar leyes que se ocuparon de la materia. Lo mismo ocurre con la doctrina, nacional y foránea que, también desde vieja data, viene ocupándose del estudio y defensa de las creaciones del intelecto."

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

"...**IX.** El tema de la propiedad intelectual encuentra sus orígenes históricos en Costa Rica en la Ley de Propiedad Intelectual N° 40 del 27 de junio de 1896, habiendo sido adicionado su artículo 44 mediante la Ley N° 1568 de 1953 y posteriormente reformada mediante Ley N° 2834 de 1961 así como en la Ley de Imprenta N° 32 del 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley N° 7 de 15 de mayo de 1908 y reformada por leyes N° 37 de 18 de diciembre de 1934 y 213 de 31 de agosto de 1944. Estas disposiciones normativas son fiel reflejo de la preocupación de nuestros legisladores por el tema desde el siglo XIX. Ya en la Ley N° 40 se esbozaban algunas pinceladas sobre definiciones, alcances, limitaciones y registros en cuanto a las obras. Pero con la aparición de las nuevas tecnologías, la legislación sobre propiedad intelectual fue sufriendo cambios y reformas, tanto en el ámbito nacional como internacional, para adaptarse, entre otros, a la protección de las obras insertas en tecnología digital, cuyos soportes más simples van desde los cassettes y vídeos hasta las redes digitales referidos a programas informáticos y obras multimedia. También debe ocuparse de involucrar la transmisión y retransmisión, difusión y comunicación por cable o por satélite, sin dejar de lado la protección a las patentes, las marcas y las obtenciones vegetales. Por ello la legislación nacional e internacional ha evolucionado, por ejemplo con el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, (WPPT), donde se involucran diversos temas de actualidad y se han llamado comúnmente como "tratados internet", de los cuales nuestro país ya forma parte. Aunque el tema de la propiedad intelectual se aborda desde diferentes perspectivas, todas ellas convergen en un mismo punto, el cual es su objeto de estudio, constituido por las creaciones provenientes del intelecto humano, de su espíritu, no incluyéndose como objeto de protección las meras ideas... **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

Invencción, 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)".

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

II. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

A. CONCEPTO.

"III.- Sobre el derecho de autor. Como concepto jurídico, pretende proteger la creación intelectual de una obra y todas aquellas actividades que se puedan relacionar con su explotación o utilización. Esta materia se rige por lo acordado en los Convenios Internacionales. Para el caso específico se hará referencia a la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, a la cual el país pertenece (Ley 6083) y la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos número 6686. Cabe aclarar, esta última legislación, señala que en casos de composiciones de artistas extranjeros domiciliados en el exterior, gozarán de la protección pactada en las convenciones internacionales y en tales efectos, los apátridas serán equiparados a nacionales (numeral 3). Sin embargo, en

la Convención de Berna, se indica, en materia de protección, regirán las reglas del país, aún y cuando se trate de un autor foráneo a quien se le tratará con los mismos derechos que al nacional (artículo 5 inciso 3). Al ser superior el Convenio a la Ley, resulta aplicable por así disponerlo aquel, en la resolución de esta litis, la legislación nacional. La protección del derecho de autor, abarca todo tipo de expresión, mas no las ideas en sí mismas, como tampoco los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos. Para referirse como es debido al derecho de autor, es necesario que la producción se encuentre dentro las creaciones tuteladas directamente por el ordenamiento; en Costa Rica están enlistadas a manera de ejemplo en el ordinal 1 de la Ley 6683. Los derechos de autor, forman parte de la gran gama que tutela la propiedad intelectual. Versan sobre las creaciones intelectuales pertenecientes al campo artístico y literario en cualquier forma de expresión; así se atribuye en el precepto 1 de cita. Vale la pena anotar, para el caso específico, que la canción forma parte del objeto resguardado por la norma. Ahora bien, el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, define lo que debe entenderse por "obra" en su artículo 3 inciso 13 donde se lee: *"Es toda creación intelectual en el dominio artístico o literario, en los términos de la Ley y este Reglamento, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o procedimiento."* Algunos otros países, específicamente los que forman parte del Acuerdo de Cartagena sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, la ha conceptualizado de la siguiente manera: *"toda creación intelectual original, en el dominio literario, artístico o científico, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento"*. Estas definiciones normativas, pueden ayudar a comprender mejor cuál es el objeto que resguarda el derecho de propiedad intelectual, de forma específica lo relativo a derechos de autor, no obstante, que este último no forma parte de la legislación costarricense. Consúltese también en este sentido las sentencias de esta Sala números 855 de las 16 horas del 10 de noviembre del 2005; y 1245 de las 11 horas del 21 de diciembre del 2001".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 127 de las 11 horas 25 minutos del 21 de julio del 2007.

B. OBJETO.

"X. Las normas internas... fueron derogadas por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982. No define al derecho de autor, más bien se limita a enlistar en forma ejemplificativa y no taxativa distintas formas en que se manifiesta la creación intelectual, la cual debe revestir la cualidad de "original" a fin de recibir protección patrimonial y moral. Conjuga las principales características que debe contener una obra del quehacer humano para considerarla como obra intelectual. Junto con el Convenio de Berna dicha ley utiliza una clasificación bipartita, donde el objeto de regulación, según el artículo 2 del Convenio y numeral 1° de la Ley comprenden las obras literarias y artísticas cualquiera que sea la forma de expresión, y no se entienden incluidas las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Concepción bipartita también extraída de otras leyes nacionales como la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, las cuales tienen su sustento en Convenios Internacionales

sobre la Protección de la Propiedad Industrial. En el derogado artículo 20 de la referida ley se establecía como requisito para poder ejercer los actos atribuidos al autor, que la sociedad representante previamente inscribiera los documentos acreditadores de los poderes y derechos de los cuales estaba investida, en el Registro Nacional de Derechos de Autor, norma conforme con el artículo 5 del Convenio de Berna, el cual no cuenta con una disposición referida a los poderes de los autores, por lo cual debía ser la legislación interna la encargada de regular esa materia. El mencionado artículo 20 fue derogado por la ley N° 7397 de 3 de mayo de 1994, quedando vigente el 156 con la misma redacción, pero eliminando lo relativo a la inscripción. Algunos autores justifican la eliminación del artículo 20 en el principio rector de "no-sujeción a formalismos". Otras innovaciones de la Ley se encuentran en los artículos 7 en cuanto señala que en las obras de autor conocido, no puede suprimirse el nombre del mismo ni en las publicaciones o reproducciones de la obra, en el numeral 27 se dispone como el editor no puede modificar la obra del autor sin su consentimiento, en el 28 como el editor debe incluir el nombre o seudónimo del autor en cada ejemplar de la obra a publicar, en el 79 se otorga la facultad al intérprete de exigir la mención de su nombre en las interpretaciones comunicadas al público mediante la ejecución pública o la radiodifusión; el 14 al describir las facultades que se desprenden del derecho moral, además el artículo 16 señala como medida de protección del autor, la interpretación restrictiva de los contratos celebrados sobre los derechos de autor, el 154 menciona las diversas formas de uso como independientes entre sí, pues cada forma de utilización implica una autorización, todo lo cual es recalcado por el artículo 19, lo cual se ve complementado con el 17 al decir como la retribución económica a pagar por parte de los usuarios la determina exclusivamente el titular de los derechos patrimoniales. Por otra parte es conveniente señalar como el Título V, Capítulo II, denominado "Sanciones y procedimientos civiles" fue prácticamente derogado recientemente por la Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, quedando vigente tan solo el numeral 132 que literalmente dice: "Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarios de sus asociados y representados, para todo los fines de derecho, por el simple acto de afiliación a ellas, salvo disposición expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa o judicialmente, en defensa de los intereses, morales y patrimoniales de sus afiliados". Este artículo fue interpretado por ley N° 7686 de 6 de agosto de 1997, en el sentido de que el término "sociedad" incluye tanto a las sociedades mercantiles como a las asociaciones. Por otra parte la Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982 fue reglamentada a través del Decreto N° 24611-J del 4 de setiembre de 1995 (La Gaceta N° 201 del 24 de octubre del mismo año), el cual, entre varios aspectos introduce en el Título IX el tema de la "Gestión Colectiva", para referirse a las "Sociedades de Gestión Colectiva", la cual define como persona jurídica privada, constituida como sociedad civil bajo las normas del Código Civil registrada en el Registro de Personas del Registro Público, y autorizada para su operación por el Registro Nacional de Derechos de Autor y de Derechos Conexos, que no tiene por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de derechos conexos, tanto nacionales como extranjeros, reconocidos por la Ley y los convenios internacionales; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarles las remuneraciones

económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus socios o representantes, por los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza". El artículo 47 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor antes de ser reformado por Decreto Ejecutivo N° 26882-J (La Gaceta del 4 de mayo de 1998) definía a las entidades de gestión colectiva como "organizaciones sin fines de lucro". Posteriormente los artículos 2 y 4 de dicho Decreto indican como la sociedad autoral "no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia", lo cual es muy distinto a afirmar que "no persiguen fines de lucro" como lo decía el artículo 47 del Reglamento. El Decreto Ejecutivo N° 26882-J recientemente modificó el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, reformando también el artículo 3 incisos 10) y 24), pues agrega definiciones como la de "grabación efímera". Reformó también los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y agregó los artículos 56, 57, 58 y 59. Le da importantes potestades al Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos. El artículo 49 establece las facultades de este tipo de sociedades para otorgar licencias de uso y establecer las tarifas por el uso de las obras de sus representado, el 50 las faculta a recaudar y distribuir lo recaudado en el 51 se indica como si un usuario considere abusiva la tarifa establecida por la sociedad autoral, pueda recurrir al arbitraje del Tribunal del Registro Nacional de Derechos de Autor, el 53 establece nuevos requisitos para los estatutos de la Sociedad de Gestión Colectiva, el 55 pone como requisito de funcionamiento de la sociedad solicitar la autorización del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, se establece en el 59 que contra las decisiones del Registro cabrá recurso administrativo ordinario de revocatoria y apelación ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, cuya resolución dará por agotada la vía administrativa."

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

C. GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

"XIII. El antiguo Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de setiembre de 1886, completado en innumerables oportunidades, y con vigencia en Costa Rica a partir de la Ley N° 6083 del 27 de setiembre de 1977, en su numeral 5.2. establece: "El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección". Así la inscripción en el Registro de Derechos de Autor es declarativa del derecho y no constitutiva porque una obra está protegida desde el momento de su creación, no obstante, para ejercer los derechos relativos a esa creación (sean patrimoniales o morales) se deben seguir los mecanismos procesales comunes. Más recientemente en los Acuerdos sobre propiedad intelectual aprobados en la Ronda Uruguay, específicamente en los acuerdos de Marrakecht, vigentes en Costa Rica por medio de la Ley N° 7475 en el artículo 41 dentro de la tercera parte referida a "Observancia de los derechos de propiedad intelectual", se establece: "1. Los Miembros se

asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra el abuso. 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (...)”. Con base en los criterios anteriormente subrayados se presume la legitimación de las sociedades de gestión.”

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

D. DERECHO MORAL Y PATRIMONIAL DEL AUTOR. DISTINCION.

“IV.- Respecto al derecho patrimonial y moral. El canon 1 de la Ley 6683 establece, que los autores son titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas. Luego, en el numeral 16 *ibídem* desarrolla el primero e indica, que consiste en el derecho exclusivo que tiene el creador en utilizar su obra. Ello quiere decir, puede explotarla y sacarle el provecho pecuniario deseado. Desde otro ángulo, el moral, es personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo (artículo 13 *ibídem*); el cual comprende entre otras la facultad de que la composición se mantenga inédita, exigir se mencione su nombre como autor en todas las reproducciones y uso de ella, impedir todo tipo de duplicados o comunicación al público si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera, introducir modificaciones sucesivas, defender su honor y reputación, como retirarla de circulación e impedir su comercio al público (precepto 14). La doctrina mayoritaria que se comparte, también ha sido conteste en tal sentido, pues estima que el derecho moral es inalienable, de algún modo perpetuo; comprende la paternidad de la obra, la reputación del autor y la libertad de exponerla como mejor guste. Comprende en este, el ámbito de los valores espirituales y estéticos de los que goza el creador. Ahora bien, el derecho de paternidad está abarcado en el derecho moral de autor; contenido en el Convenio de Berna en el ordinal 6 bis. Se entiende como la facultad del artista de ser reconocido como el autor de la obra y además, ser identificado como tal en cada ejemplar. Incluso, faculta al sujeto a negar la publicación de su nombre. En el caso concreto, no cabe ninguna duda, que se discute la tutela al derecho moral, según se desarrollará en los considerandos siguientes. Los derechos de autor constituyen una rama trascendental del ordenamiento jurídico ya que contienen las regulaciones de derecho como lo son la autoría de las obras artísticas e intelectuales de un pueblo, pues protegen así como promueven la creatividad en las personas. Esto aparece tutelado a nivel constitucional en el precepto 47 de la Constitución Política costarricense”.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 127 de las 11 horas 25 minutos del 21 de julio del 2007.

E. DERECHO MORAL. PROCEDENCIA DE SU RECLAMO. RELACIÓN LABORAL. OBRAS EN COLABORACIÓN.

"VI.- Con el objeto de analizar la procedencia del *derecho moral*, es medular en este asunto definir si el señor Jesús Manuel López Gutiérrez es el autor del programa Aguadulce. De previo, es importante establecer que T.V.T. Producciones y Televisora de Costa Rica forman parte un mismo grupo de interés económico; esa tesis fue introducida por el actor, y aceptada por el Tribunal. De los contratos se desprende que entre don Jesús Manuel y T.V.T. Producciones de Centroamérica existió una relación de naturaleza laboral, en la cual, el señor López Gutiérrez se comprometió a prestar sus servicios como productor, subordinándose a la empresa bajo las condiciones estipuladas; ello fue aceptado por el Juzgado y ratificado por el Tribunal en el hecho probado identificado con el número 3. Si bien, en ellos no se estableció que don Jesús fuera contratado para la producción del programa Aguadulce, es claro que en virtud de esa contratación alguna función se le debió asignar. Al respecto el testigo Juan Carlos Rojas Rojas mencionó *"yo trabajé en la producción del programa (...) En nuestro medio para producir un programa debemos intervenir muchas personas para lograr ese objetivo. En ese programa Nel llegaba después de que habíamos ido a las comunidades y encontraba el programa armado (...) La parte que manejaba el señor López era la de realizar entrevistas que se realizaban en el lugar, ya que no había un guión preparado para entrevistas, además se encargaba de conducir el programa (...) En cuanto a la parte técnica yo me reunía con los coordinadores de cada comunidad (...) Nel participaba en la armadura del programa, de no haber estado ahí no lo habríamos podido sacar. Su participación consistía en la conducción de todas las secciones del programa además de algunas secciones de audio que era narrado por Nel (sic)."* (folios 131-133). La testigo Hilda María Zúñiga Solís manifestó : *"En canal dos López empezó con la Dulce Vida y después cambio a La Comedia, inicialmente su interés era llevar la comedia a canal siete y proponía otros nombres como Costa Rica Vive, Patria Mía con Nel López y Costa Rica Viva, estos nombres fueron desechados y sacamos el nombre Agua Dulce. La Dulce Vida era un programa de chistes de humor. Agua Dulce consistió fundamentalmente en visitar comunidades y tener participación del pueblo dentro del programa (...) Agua Dulce y La Dulce Vida eran programas diferentes, La Dulce Vida era solo de chistes y Agua Dulce incluía otras actividades (...) El programa era de planta, se programaban las salidas de todo el equipo en vehículos del canal, había secciones que se hacían en el estudio y después se editaba, el producto se preparaba en el canal. Todos los gastos de producción y de personal los pagaba la empresa (...) La identificación de la pantalla que da inicio al programa eso lo hizo Producción Creativa contratada por el departamento de mercadeo..."* (folios 128-129). Contrario a lo señalado por el recurrente, de lo dicho se desprende que el programa realizado en Canal 7 era distinto del que don Jesús Manuel había elaborado en Canal 2. Por otra parte, el testigo Jorge Garro López mencionó, *"Recuerdo que don René Picado me dijo que se había encontrado con don Nel López y que tuviéramos una reunión para buscar un programa que se adaptara a nuestras*

necesidades. Luego en una reunión con el señor López, hubo una tormenta de ideas y se le explicó que los objetivos del canal era (sic) el rescate de valores nacionales y proyección a la comunidad y entonces de ahí se surgieron nombres (...) el que ganó fue Agua Dulce (...) por ser un programa del canal se le encarga al Departamento de Mercadeo, que coordine y mande hacer las presentaciones, la musicalización, la escenografía y todo lo que tenga que ver con un programa y al señor López se le contrata como productor de planta para que haga Agua Dulce, que junto con el director de cámaras y otro personal de producción cada semana planifican la producción (...) El señor López como empleado del canal dentro de sus obligaciones comprendía la de animación y producción y lo que la empresa le indique para dicho programa” (folios 146-148) En razón de lo indicado, hace bien el Tribunal cuando señala “en este asunto no es posible individualizar, de manera perfecta, el trabajo personal del señor López en el programa citado, como para tenerlo como autor único de él, más bien cabe pensar que aquí lo que se ha producido es una obra audiovisual como obra en colaboración, en donde una pluralidad de sujetos son los que tienen la condición de autores, entre ellos está el productor que, en el caso bajo examen no es el señor López, sino –se reitera- un departamento de la citada empresa T.V.T. Producciones de la que él era asalariado y, como tal no se le podría considerársele como autor individual del referido programa. (...) no es necesario que conste expresamente en los contratos de trabajo que las labores del señor López eran específicamente para crear el programa Agua Dulce, porque tampoco se acreditó en autos que el tuviera otras labores o participare en otros programas difundidos por la demandada, de donde se deduce que su trabajo en el departamento de producción de T.V.T. Producciones era nada más para producir dicho programa” (folio 293). Como corolario de lo expuesto, se colige que en virtud de la relación laboral existente entre T.V.T. Producciones y el señor López, éste último, tuvo participación en el programa audiovisual Aguadulce, empero, no logró demostrar que su autoría le correspondiera de manera exclusiva. Por otro lado, aún si se tratase de una obra en colaboración, la cual ha sido definida en doctrina como “las creadas por dos o más personas que trabajan juntas, o al menos tienen mutuamente en cuenta sus contribuciones, y bajo una inspiración común (...) Se dice que la colaboración es perfecta cuando la obra es indivisible y que es imperfecta cuando la parte de cada autor puede ser fácilmente individualizada y separada sin alterar la naturaleza de la obra.” (LIPSZYC Delia. Derecho de Autor y derechos conexos, Buenos Aires, Ediciones UNESCO / CERLALC/ ZAVALIA, 1993, pp. 130-131). No fue posible concretar el aporte del señor López a efectos de reconocerle algún tipo de derecho. De lo expuesto se deduce que tampoco podría reconocérsele el derecho moral. Así las cosas, al estar prescritos los derechos patrimoniales y al no poderse reconocer el derecho moral, obliga al rechazo de los cargos enunciados como cuarto, sétimo, octavo, noveno.”

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

F. DERECHOS MORALES DEL AUTOR. INFRACCIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL.

"V.- Relativo al punto en debate. Merece aclarar en primer término que ambos agravios se resolverán en este considerando, al tratarse en el fondo de la misma inconformidad. Según ha quedado demostrado en el proceso, el autor de la canción "*Congolí Shangó*" es don Luis Enrique Mejía Godoy; quien inspirado en los poemas del libro "*Más abajo de la piel*" del doctor Abel Pacheco; la escribió y compuso la música. Específicamente en ese libro hay un personaje que se llama "*Congolí*". Se cuenta la historia de un niño negro llamado Congolí que vivía en Limón, a quien para dar una mejor calidad de vida, lo envían a San José con el fin de que estudie. La historia culmina con Congolí devolviéndose por la línea del tren hasta su querido Limón. El señor Mejía incluso al titular la canción, inspirada en esta narración, agrega un elemento a Congolí y le adiciona el Shangó. Ahora bien, de las pruebas constantes en autos, se extrae que, dentro de la información que traía el disco compacto repartido por el PUSC con dos versiones de aquella tonada; se podía leer: *"En sus manos está una hermosa obra de la cultura costarricense. Congolí Changó es una de las pocas manifestaciones artísticas que un candidato a la Presidencia ha dejado mostrar./ Congolí Changó nos enseña un lado humano de un Abel Pacheco que no solo se presenta como un estadista de cara a las nuevas elecciones, sino como un artista que abre su corazón para que le conozcamos en toda su dimensión. P.U.S.C"* *"...Al terminar su libro, Abel Pacheco escribe una canción inspirada en Limón, donde vivió seis años de su infancia y es Luis Enrique Mejía Godoy quien compone la música... Abel cuenta que escribió esta canción por el profundo amor que le tiene a las personas y amigos de este maravilloso lugar que tiene muy presente en su corazón..."*. Como ya se explicó en los considerandos anteriores, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos número 6683, en el ordinal 14 inciso b) reconoce el derecho de que el autor pueda exigir la mención de su nombre al utilizarse la obra. Esto se concibe como la acción reivindicatoria que protege en el ámbito civil al autor y procura el reconocimiento del derecho y en consecuencia la restitución a su legítimo titular. Tan es así, que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, Ley número 7475; establece en el precepto 45 que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que se pague a quien ostenta el derecho, el resarcimiento adecuado para compensar el daño que se le haya causado. En el presente caso, pretende don Luis Enrique se le reconozca la paternidad; no entra a debatir su derecho patrimonial, por eso, no es necesario la demostración de cuántos discos se hicieron o bien cuánto hubiera cobrado el actor de haber permitido esa reproducción. Estos aspectos no son propios del análisis de aquel derecho personalísimo. Siendo así las cosas, el punto a debatir, es el tipo de daño causado al demandante y las repercusiones tenidas en su vida. A la luz de este enfoque, debe entenderse que, la aplicación del canon 40 de la Ley número 8039 se refiere a la comisión de daños materiales y establece ciertos parámetros para poder llevar a cabo una debida valoración. Pero como ya se dijo, no es esto lo debatido; de ahí, el punto está fuera de toda discusión. Confunde el casacionista la solicitud del demandante, ya que este lo único que pretende es una indemnización por el no reconocimiento de su autoría. Al haberse dado un menoscabo en el derecho moral del actor, el de paternidad específicamente, se deberá hacer un análisis sobre el daño causado. Por no tratarse de un tema de orden patrimonial, en la especie se está en presencia de un daño moral, punto que además no ha sido causa de discusión entre las partes. Lo vital está en descifrar, si se trata de un daño moral

objetivo o subjetivo. Este tema, en ocasiones anteriores ha sido objeto de estudio por esta Sala, indicando que se está ante esta figura cuando se ha vulnerado la esfera extrapatrimonial del sujeto, sin embargo, ello no obsta para que tenga repercusiones de orden pecuniario. Es importante referirse a la distinción que en algunas ocasiones se ha hecho entre el daño moral subjetivo puro o de afección y el daño moral objetivo u objetivado. El primero se produce cuando se le ha lesionado en el ámbito extrapatrimonial que supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo. Consiste en el dolor o sufrimiento ya sea físico o psíquico. El segundo por su parte, se refiere a la lesión de un derecho extrapatrimonial que genera consecuencias económicas valiables. Es decir, hay una clara diferencia entre el daño sufrido por la persona en su contexto social del padecido en el campo individual. A la hora de llevar a cabo una indemnización, resulta imperante se haga la distinción entre cada uno de ellos. Para el caso específico del objetivo, es necesario se demuestre cómo aconteció el daño, pero, en el caso del subjetivo, al no poder demostrarse su cuantía de modo preciso, quedará necesariamente su fijación a criterio del juez, punto que se analizará líneas más adelante. La determinación de este daño y su monto, pretenden satisfacer la aflicción padecida, y se convierte en una especie de compensación, que bien es sabido, no pretende ponerle precio a la dolencia vivida; lo que busca de alguna forma, es procurarle al damnificado satisfacciones equivalentes a las sufridas. Su reparación, suele operar cuando se ha conculcado la esfera de intimidad de la víctima. Sin embargo, dicha indemnización, por regla general, resulta imposible, ya que se está tratando sobre daños inmateriales, pero, a pesar de ello se ha determinado, es factible que se pueda dar un resarcimiento pecuniario. Ahora bien, los parámetros que debe tener el juzgador para determinar su valoración, son muy importantes, con el fin de evitar reparaciones arbitrarias. Debe necesariamente, hacerse una ponderación de las circunstancias que rodean el dolor, sufrimiento, zozobra y acudir a las reglas de la equidad. La prueba se puede realizar por medio de presunciones o indicios ya que el hecho generador antijurídico, puede poner de manifiesto en muchos casos el daño moral, por ello se dice que es "*in re ipsa*". Sobre este aspecto puede consultarse el voto de esta Sala número 555 de las 14 horas 40 minutos del 4 de agosto del 2005. Es cierto, que en el escrito de demanda, el actor solicitó se le pagaran los daños y perjuicios ocasionados, sin hacer mayor referencia al tipo de daño. Sin embargo, del estudio de ese documento, resulta claro que la petición de don Luis Enrique atañe al menoscabo que ha sufrido por habersele arrebatado públicamente la paternidad de la obra; en virtud de la exposición que esta tuvo ante el electorado sin que se dijera con certeza quién era la persona que la había compuesto. Todo ello, gira en torno a las repercusiones que tuvo el actuar de los codemandados en su fuero interno. Nótese que no se refiere a lo dejado de percibir en caso de que él hubiera aceptado la publicación de la canción, ni si de por medio hubiese habido una negociación de sus derechos. Ninguno de los alegatos alude al daño objetivo que se le pudo haber causado. Coincide esta Sala con lo manifestado por el Tribunal, pues en realidad no cabe ninguna duda que el derecho de paternidad es un aspecto personalísimo, el cual afecta directamente a su esfera individual. Según se ha expuesto, no se debe aplicar al caso concreto el artículo 40 de la Ley 8039, pues este se refiere a situaciones donde el daño causado es susceptible de cuantificarse por medio de un peritaje, bien sea uno patrimonial conocido como moral objetivo. Entonces, efectivamente, se debía resolver conforme

al concepto del daño moral subjetivo. Cabe mencionar, que aunque el casacionista indique en su recurso que el asunto se resolvió desatendiendo aquel numeral y con base en el Código Civil, esto no es acertado, pues ambas instancias fundamentaron su resolución en normas distintas. Según se observa, no se dan las violaciones acusadas; y en virtud de lo expuesto, procede la indemnización a favor del señor Mejía Godoy. **VI.- Sobre el monto a indemnizar.** Resta solamente, analizar la cantidad otorgada. Se le reconocieron al actor \$30.000,00, suma que considera este Órgano es justa y razonable. Bien se ha dicho, el daño moral es muy difícil de valorar y está sujeto a la discrecionalidad del juez; en el caso particular, lo cierto es, que la canción "*Congolí Shangó*" fue utilizada en la campaña electoral del expresidente Pacheco, su publicación estaba cargada de una emotividad, cuyo objetivo era la sensibilización del electorado, con el fin de mostrarles la parte humana y empatía del entonces candidato con un sector social específico de la población, además de su faceta como artista. Publicidad que para el momento histórico presentado, sea en vísperas de las elecciones presidenciales, contaba con la atención de todo el país. No cabe ninguna duda, toda esta situación afectó de manera directa al actor, quien se vio despojado públicamente de la paternidad de su obra. Más aún, se dijo, él solo había compuesto la música. Todo este escenario, tuvo repercusiones sobre el fuero interno de don Luis Enrique, quien padeció agravios de naturaleza moral por el atrevimiento de los demandados en utilizar su pieza sin su consentimiento y sin reconocer su autoría. En virtud de lo expuesto, no se dan las violaciones de norma alegadas por el casacionista; como tampoco se ha conculcado el principio de carga de la prueba contenido en el precepto 317 del Código Procesal Civil, al estarse frente a un daño moral de índole subjetivo y no material, en cuyo caso la prueba que echa de menos el recurrente, deviene en innecesaria. Al amparo de lo expuesto con anterioridad, el agravio deberá denegarse".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 127 de las 11 horas 25 minutos del 21 de julio del 2007.

G. PRESCRIPCIÓN. NORMATIVA APLICABLE.

III.- En punto al tema de la prescripción, tratado en el primer agravio, el numeral 144 de la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, hoy derogado, pero vigente al momento en que sucedieron los hechos, establecía "*Todas las acciones civiles, previstas en esta ley, en favor de los titulares de los derechos de autor, podrán ser ejercidas durante los tres años posteriores al conocimiento de la infracción*". Contrario a lo expuesto por el recurrente, dicha norma no hace diferencia entre el proceso sumario y el ordinario, refiere de manera genérica a "todas las acciones civiles", por lo que no es viable distinguir donde la ley no lo hace. Consecuentemente, al contener la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos una disposición específica sobre el plazo de prescripción, no resulta aplicable, en la especie, la legislación común, propiamente, el artículo 868 del Código Civil. El conocimiento de la infracción que se acusa por la parte actora según lo acreditan las pruebas, se dio en 1995. La sentencia del Tribunal al respecto indicó "*En efecto, los documentos aportados por él así lo acreditan. A folio 11 consta fotocopia de la*

"teleguía" del 28 de julio de 1995 que publica el diario "La Nación" cada domingo, en donde aparece la transmisión del programa *Aguadulce* a nivel internacional. A folio 19 consta fotocopia de una publicación del diario "Al Día" de fecha 15 de julio de 1995, que es una entrevista efectuada al señor Jesús Manuel López Gutiérrez en donde igualmente se hace referencia a la transmisión de ese programa en el ámbito internacional. Además está la carta enviada por un costarricense radicado en Honduras, datada 23 de enero de 1996 y también presentada por la parte actora, en donde se le pone en conocimiento de la transmisión del programa citado en el extranjero. Como mínimo los demandantes conocían de la difusión que ahora reclaman desde enero de 1996" (folio 289). A la fecha de la presentación de la demanda, el 12 de abril del 2000 (folios 24-31), ya habían transcurrido sobradamente los tres años dispuestos por el numeral 144, por lo que la prescripción indefectiblemente operó. En punto a si el numeral 144 enuncia en lugar de un plazo de prescripción, uno de caducidad, carece de importancia al compartir la Sala la solución dada por el Tribunal de que "si se considerase que se trata de un plazo de caducidad para entablar el proceso sumario y no de prescripción (...) la solución sería la misma, pues la caducidad se hubiera declarado de oficio" (folio 289 vuelto). En virtud de lo anterior se desestima el cargo."

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

H. PRESCRIPCIÓN. DERECHOS PATRIMONIALES.

"**IV.-** La prescripción de los *derechos patrimoniales* fue declarada por el Tribunal, y la Sala la avala al desestimar el agravio que combate tal declaración. Por lo tanto al mantenerse incólume la sentencia sobre ese punto, los agravios que peticionan ese extremo no pueden fructificar en estas condiciones, por lo que carecen de interés actual los cargos enumerados como segundo, tercero, quinto, décimo y undécimo. "**V.-**... En todo caso, si resulta de interés señalar que la prescripción dispuesta para los derechos patrimoniales del autor, abarcan en este caso específico los relativos al derecho de imagen, puesto que, por mayoría de razón toda obra cinematográfica incluye para su proyección el derecho de imagen. En otros términos, los derechos patrimoniales del autor y partícipe cinematográfico, en tanto utilizados exclusivamente en el giro normal de la obra, subsumen las derivaciones que de su imagen proteja el ordenamiento jurídico. Ello ocurre de esta manera, por la simple y sencilla razón lógica de que sin la imagen no hay obra. Distinto sería el caso cuando a propósito de una obra cinematográfica se sustraigan elementos parciales de la imagen de aquél para un uso totalmente ajeno al de la obra cinematográfica (v. gr. la promoción de un producto o de una marca específica para la cual no hubo autorización). En consecuencia, ha de reiterarse que la prescripción dispuesta por el tribunal de segunda instancia para los derechos patrimoniales de autor, comprenden los efectos patrimoniales del derecho de imagen en este caso particular, y por ende, ha sido bien acogida la excepción que en este sentido se formula."

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

I. GESTIÓN COLECTIVA. RECONOCIMIENTO E IMPORTANCIA.

“XVI. El legislador costarricense no ha regulado ampliamente las Sociedades de Gestión Colectiva. No obstante han sido reconocidas y por tal todas sus particularidades pueden derivarse de los principios generales del Derecho (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Históricamente han llamado “sociedades de autores” o “asociaciones de artistas o productores”, según los casos, a las organizaciones destinadas a la recaudación y distribución de las remuneraciones de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por la comunicación pública de sus obras, interpretaciones o ejecuciones, o fijaciones fonográficas, u otras modalidades de explotación. La tendencia actual es cambiar dichos nombres por el de “gestión colectiva”, debido básicamente a las siguientes razones: 1) por existir organizaciones gremiales de autores o de artistas cuya finalidad es cultural, profesional o sindical, sin administrar los derechos patrimoniales de sus asociados, empero la denominación común a ambas clases de asociaciones se presta a confusión; 2) por aquellas agrupaciones administradoras de derechos que también agrupan a personas no creadoras, tal como derechohabientes o causahabientes de los autores, en consecuencia la terminología tradicional no identifica plenamente a las diferentes categorías de asociados, 3) por existir organizaciones de gestión de derechos conexos, que no reúnen a autores, sino a artistas intérpretes y ejecutantes o a productores de fonogramas, 4) por cuanto una misma entidad puede asociar, o administrar, tanto a los titulares de derechos de autor, como a los de derechos artísticos y fonográficos. En consecuencia la denominación más adecuada es la de sociedades, asociaciones o entidades “de gestión colectiva” o de “administración colectiva”. Así por ejemplo la legislación española de 1987 acogió la denominación de “gestión colectiva de derechos patrimoniales”, siguiendo las tendencias de las directivas europeas y la sugerencia contenida en el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI. La gestión colectiva de los derechos patrimoniales en ciertos géneros creativos o conexos, y respecto de algunas formas de utilización, resulta ser el único medio eficaz para que los titulares de derechos sobre las obras, interpretaciones o producciones puedan controlar el uso de esos bienes intelectuales, así como recaudar y distribuir las remuneraciones a que tienen derecho por su explotación. Impone la creación de una infraestructura de asistencia legal que permita ejercer las acciones judiciales o administrativas derivadas del incumplimiento de los contratos o de la utilización no autorizada del catálogo confiado, lo cual resulta más imperioso en los repertorios extranjeros por la mayor dificultad para controlar la utilización de sus obras y producciones en el exterior, y tramitar directa e individualmente la recaudación y distribución de las remuneraciones respectivas. Por otra parte los usuarios también se ven beneficiados, pues únicamente tendrán que dirigirse a una entidad a cumplir con las obligaciones derivadas de la explotación de todo un catálogo, nacional o internacional. ... **XXV.** Como ya se ha dicho, en Costa Rica la norma donde se prevén las Sociedades de gestión colectiva es el artículo 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de 1982, fue interpretada auténticamente por Ley N° 7686 del 6 de agosto de 1997 para abarcar dentro del término “Sociedad” tanto a las Sociedades mercantiles como a las Asociaciones. Lamentablemente dicha disposición carece de una normativa completa. Por el Decreto 24611-J (la Gaceta N° 201 del 24 de octubre de 1995) se reglamenta la Ley 6383, y define a las Sociedades de

Gestión Colectiva en el artículo 48; a su vez esta norma fue reformada por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 26882 el cual a su vez fue modificado por el voto Número 1829-99 de la Sala Constitucional respecto del concepto de ese tipo de sociedades. El artículo 47 del Decreto N° 24611-J de 1995 antes de ser reformado por Decreto Ejecutivo N° 26882-J las consideraba "organizaciones sin fines de lucro", pero los artículos 2 y 4 dicen que "no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia". El Decreto Ejecutivo N° 26882-J recientemente modificó el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor, reformando artículos como el 3, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y agregó los artículos 56, 57, 58 y 59. Por su parte el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 6083, del 27 de setiembre de 1977, en su artículo 5.2. establece no estar subordinados a ninguna formalidad el goce y el ejercicio de estos derechos, siendo ambos independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra, y los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se 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 mandato, al otorgarse a la entidad la representación y administración de los derechos de los autores, artistas o productores nacionales o aquellos pertenecientes a sociedades extranjeras del mismo género, con las cuales la nacional mantenga contratos de representación, o de cesión de repertorios. El mandato puede ser voluntario o por imperio de la ley. Aunque en realidad no se trata del típico mandato civil. Precisamente esas Sociedades de gestión representación y a la vez administran repertorios, los cuales como ya se dijo no son un todo estático, por el contrario son variables, pues diariamente ingresan a ellos cientos de obras y producciones para ser protegidas, siendo además cientos los nuevos titulares incorporados a esta modalidad de administración. El repertorio está constituido por obras o producciones de titulares nacionales y además de extranjeros con quienes se debe cumplir con las formalidades necesarias para que la documentación aportada al proceso tenga el

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

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

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

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

ejecución pública de obras musicales con o sin texto, protegidas de conformidad con las disposiciones legales existentes o futuras. El derecho mencionado lo confieren en la medida en que el derecho de ejecución pública de las obras ha sido o sea cedido, transferido o confiado a la sociedad extranjera por sus socios para su administración, así se habla del repertorio de cada una de esas sociedades de gestión. **XXVII.** En el caso concreto, efectivamente la sentencia impugnada hace referencia a la representación por parte de SACAM de los autores, así por ejemplo, dice "en primer lugar la parte actora si tiene la representación de los autores, la misma se constituyó a través de un contrato de representación colectiva cuyos alcances están regulados (sic) en la Ley de Derechos de Autor y Leyes Convexas y la Convención de Berna...". Basándose para ello en la lista CAE, de obras, compositores y editores elaborada por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, cuya certificación data del 9 de noviembre de 1995. No obstante, en ninguno de los contratos de representación mencionados se observa el repertorio tal cual es; o sea, variable debido a la protección constantemente de cientos de obras y producciones nuevas, incorporándose en consecuencia, cientos de nuevos titulares tanto nacionales como extranjeros, debiendo agregarse en el caso de estos últimos la respectiva documentación al proceso cumpliendo las formalidades del caso para tener valor en juicio. El repertorio entonces está comprendido por una importante gama de obras, musicales, coreográficas, literarias, producción de multimedia, etc. Aunque luego las autorizaciones a conceder por parte de la entidad de gestión no deben referirse a todas ellas. En casos como el presente tales autorizaciones pueden referirse únicamente a una parte de dichas obras o a varias, como lo son el caso del repertorio musical y el de compositores. Las referidas autorizaciones no hacen mención de obras concretas, pues lo verdaderamente interesante es la posibilidad de realizar la comunicación pública de cualquiera de dichas obras musicales como en el caso en cuestión. Es decir, en el repertorio no se sabe a ciencia cierta individualizadamente cual es el conjunto de personas integrantes del repertorio de cada una de ellas, ni tampoco cuáles son sus obras protegidas. Por otra parte, no se puede entender, a la sociedad de gestión, representante de todos y cada uno de los autores de su país, pues por una parte no tienen carácter monopólico y, por otra, existe la posibilidad de la negativa de un autor para ser representado por una de estas sociedades. Consecuentemente, lo procedente es rechazar el presente agravio, pues a pesar de que de los contratos de representación recíproca no se logra dilucidar cuales personas en concreto están cediendo sus derechos a SACAM, pues de conformidad con lo mencionado no se puede entender la cesión de derechos de todos los autores de un país a través de una sociedad de gestión, la existencia del repertorio dentro de tales contratos les incluye y permite su representación. ... **XXIX.** A la luz del artículo 5 inciso 2) de la Convención de Berna y de los artículos 132 y 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 del 14 de octubre de 1982, el goce y ejercicio de los derechos contenidos en el Convenio no están sujetos a formalidad alguna, no obstante, "...los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección". Así, en nuestro país, las sociedades legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de autor y conexos, pueden actuar en nombre de sus afiliados y de quienes represente legítimamente. Consecuentemente para tener certeza en el contrato de representación debe estipularse, como mínimo, con claridad y precisión la nacionalidad de los autores y

obras, y la fecha a partir de la cual se ceden estas facultades de representación a la sociedad. Porque de lo contrario se crearía una gran inseguridad jurídica para quienes desean ser representados, aunque sea en forma genérica, impersonal, sin contenido temporal específico, pues por medio del repertorio la causa de un contrato debe subsumirse en el otro. **XXX.** Precisamente es en este momento donde deben ser planteados tanto el tema de la legitimación como el de los poderes. Para estudio conviene recordar como la doctrina española basándose en su ley establece la discutida presunción de legitimación. En nuestro caso no se podría presumir la legitimación activa por parte de las sociedades de Gestión porque el legislador no lo ha calificado expresamente. Consecuentemente en Costa Rica se debe aplicar el principio general de representación en la materia, el cual se usaría en cualquier caso en donde una persona quisiera cobrar por otra, esto es, exprese en nombre de quién lo hace. Normalmente necesitaría un mandato con todos los requisitos legales, pero esto último ha sido variado por nuestro legislador, pues 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."

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

K. GESTIÓN COLECTIVA. LEGITIMACIÓN PARA EL COBRO DE DERECHOS A NOMBRE DE LOS MUSICOS

"XIV. Literalmente el artículo 156 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 citada de 1982 establece: " Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de fonogramas o al organismo de radiodifusión podrán ser practicados por sus mandatarios con poderes específicos, sus causahabientes y derechohabientes, o la sociedad recaudadora que lo representa legítimamente". Por medio de la Ley N° 7686 del 6 de agosto de 1997 el numeral 156 transcrito fue interpretado auténticamente en el sentido de que el término "Sociedad" incluye tanto a las Sociedades mercantiles como a las Asociaciones. Esta sería la norma, de rango legal, dentro de la cual se entienden incluidas las Sociedades de Gestión Colectiva, sin señalar sus características ni tampoco establecer su legitimación. Es en el reglamento a la Ley 6683 donde se define ese tipo de sociedades. Se trata del Decreto 24611-J publicado en la Gaceta 201 de 24 de octubre de 1995. Específicamente la definición se encuentra en su artículo 48 el cual fue reformado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 26882 de 20 de abril de 1998, modificado posteriormente por la sentencia de la Sala Constitucional Número 1829-99 de las 16 horas y 9 minutos del 10 de marzo de 1999. Esta disposición reglamentaria literalmente dice lo siguiente: "Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas jurídicas privadas, que no tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de los derechos conexos, tanto nacionales como extranjeras, reconocidos por la Ley y por los convenios internacionales que ha ratificado el país; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarle las remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones intelectuales, confiadas a su administración por sus asociados o representados, o por los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza. De las tarifas que cobren las Sociedades de Gestión Colectiva,

sólo podrán reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos administrativos necesarios para la protección de los derechos representados. No podrá distribuirse entre los socios suma alguna de ese porcentaje. **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 legítima 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. **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 esta 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 ejercer. 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 ejercer 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 monopólico y, por otra, existe la posibilidad de la negativa de un autor para ser representado por una de estas sociedades. Consecuentemente, lo procedente es rechazar el presente agravio, pues a pesar de que de los contratos de representación recíproca no se logra dilucidar cuales personas en concreto están cediendo sus derechos a SACAM, pues de conformidad con lo mencionado no se puede entender la cesión de derechos de todos los autores de un país a través de una sociedad de gestión, la existencia del repertorio dentro de tales contratos les incluye y permite su representación. **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".

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

III. PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. SIGNOS DISTINTIVOS. CARACTERÍSTICAS, PROTECCIÓN Y CLASIFICACIÓN.

"III... Tradicionalmente, el marco teórico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para facilitar su estudio, en dos grandes sub-áreas, cuales son, en primer término, los derechos de autor y derechos conexos y, por otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta última se ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros

ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles. De modo tal, el titular de los derechos lesionados no cuenta con una única vía para solicitar el resguardo de sus derechos subjetivos”

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

B. SISTEMA MARCARIO EN COSTA RICA.

“**IX.**... esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica, calificándolo de atributivo atenuado por respeto a los Estados extranjeros en los cuales se sigue el sistema declarativo.”

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

C. MARCAS. CONCEPTO Y FUNCION. MARCA NOTORIA.

“**IV.- En relación con el derecho de marca.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 del 22 de diciembre de 1999, establece en su artículo segundo, el concepto de marca y se refiere a este como cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras, teniendo en cuenta que son lo bastante distintivos o susceptibles de poder identificarlos de otros de su misma especie o clase. Se ha entendido que este concepto encierra dos aspectos fundamentales de la funcionalidad de la marca, uno, la procedencia, lo que no quiere decir necesariamente que la marca deba indicar quien es su fabricante, sino, se refiere a que el consumidor pueda tener un grado de confianza de alguien que vaya a responder por el producto vendido. En segundo lugar, debe cumplir con ser un elemento que permita al adquirente distinguir el producto ofrecido. Esta Sala en ocasiones anteriores ha abordado el tema y ha definido el objetivo de los signos distintivos, de la siguiente manera: *“Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las*

indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles.” (Resolución número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre de 2005). En este orden de ideas, el precepto 3 de aquella ley, establece: “ **Signos que pueden constituir una marca.** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”. Entonces, para poder cumplir con esta doble función, es necesario que la marca esté protegida por el ordenamiento, para evitar confusión en su identificación, e incluso la competencia desleal, permitiéndosele a su titular, poder accionar contra cualquiera que pretenda menoscabar su derecho. Ahora bien, esta protección se da, ya sea mediante su uso o registro, así se estableció en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Incluso, la Ley en el numeral 4, le da prioridad de registro a aquel que le esté dando uso a la marca. Además de lo indicado, esta figura cumple otra misión, cual es la de dar una especie de garantía de la calidad o funcionamiento; pues no se debe olvidar que la marca se puede convertir en una propiedad valiosa para su dueño, por el comercio que puede ejercer sobre ella. El sistema de protección en esta materia, regulado en aquella Ley 7978, impone un derecho preferente para obtener el registro de la marca, otorgándosele en primer término a aquella persona que la esté usando de buena fe en el comercio y en el tanto esa utilización se haya dado por más de tres meses (ordinal 4). En este sentido, se brinda la protección, prohibiendo registrar cualquier marca que afecte un derecho de tercero, y entre otros establece el caso en el que el signo sea idéntico o similar relativo a los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público (canon 8). Ahora bien, por certeza jurídica, también se establecen plazos para hacer la renovación del registro, el artículo 20 ibídem, dice que la marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión, permitiéndosele ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años. En este sentido, se debe considerar lo relativo a las marcas notorias y, sobre el particular, en aquella misma sentencia esta Sala indicó: *“la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban*

posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas... En sus inicios, este tipo de signo fue protegido cuando se pretendía su uso o registro por parte de terceros, en productos idénticos o similares a aquél en que había adquirido su posicionamiento (principio de especialidad). Para superar las limitaciones de este criterio, se acuñó la figura de marca de alto renombre, que algunos suelen asimilar al concepto de marca mundialmente conocida o famosa. No es pacífico si la misma constituye una categoría autónoma, o una subespecie de la marca notoria, mas, no obstante, goza de consenso el que su particularidad reside en un elevado nivel de difusión que supera el estricto ámbito de los consumidores o usuarios del producto o servicio, pues también los que no lo consumen o usan, en buena medida, conocen su marca y la identifican, de ahí que el principio de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento.”

D. MARCAS. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS.

“IX.- ...La tesis del recurrente consiste en considerar atributivo el sistema de inscripción de marcas en Costa Rica, sea una vez inscrita la marca a nombre de una persona, esta pasa a ser de su propiedad, constituyéndose en su legítima acreedora de la protección otorgada por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Pero el recurso en cuanto a la violación directa parece carecer de la técnica de casación, porque no se explica con claridad y precisión la forma como resultaron conculcadas las normas sobre las cuales alega su inaplicación. En efecto, el recurrente no expone técnicamente las razones por las cuales considera erróneamente aplicados los fundamentos jurídicos del Tribunal para arribar a su decisión ni los motivos por los cuales aduce errado dicho pronunciamiento. Por el contrario esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica, calificándolo de atributivo atenuado por respeto a los Estados extranjeros en los cuales se sigue el sistema declarativo. También la Sala declaró contrario a la buena fe, al normal y honrado desarrollo del comercio adueñarse de una marca poseída durante años por otra persona, originándose así la doctrina de la “marca notoria”.

“VI.- La marca "SAMARA" que pretende inscribir Motores Internacionales S. A., es una marca de renombre, posee la característica de la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportadas a muchos países. En sentencias números 46 de las 14,00 horas del 28 de mayo de 1982 y 116 de las 14,00 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: "...que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10,40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio

Centroamericano "tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor,... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como 'de las marcas de renombre' o 'de las marcas notorias', que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina 'actividades parasitarias' o 'actos parasitarios'. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...- Aun cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria".- Sentencia N° 181 de las 9 horas 47 minutos del 20 de junio de 1990.

X.- En todo caso no parecen violadas las normas de fondo citadas porque esta Sala ya se pronunció sobre la atenuación del sistema atributivo constante en el Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, vigente al momento de ocurrir los hechos en cuestión, para la protección de las marcas. En consecuencia, si "PEPE" se trataba de una marca notoria, no era necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, para otorgarle protección de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Por ese sólo hecho, ser una marca de renombre, está sujeta a la protección otorgada por nuestra legislación. No obstante, ello, la marca "PEPE" quedó inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial Costarricense a nombre de la sociedad Pepe U.K. Limited, en clase 25, como diseño especial el 25 de marzo de 1992. Por ello, la empresa Acabados Santa Rosa S.A., no puede ahora pretender, bajo un argumento formalista y en contraposición a la doctrina, la inscripción y por ende utilización de una marca, previamente utilizada y comercializada por otra entidad, pues lo anterior atentaría contra la buena fe comercial y llevaría a la confusión del consumidor".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 764-F-01 de las 15 horas 45 minutos del 26 de setiembre del 2001.

E. MARCA REGISTRADA Y MARCA NOTORIA. TUTELA.

“IV. De la marca registrada a la marca notoria y renombrada. La necesidad de extender la protección a las marcas incorporadas en los productos o servicios que circulan allende las fronteras del país, hicieron patente el menester de llegar a acuerdos que permitieran alcanzar este objeto. Por tal motivo, dentro del Ordenamiento se encuentran numerosas iniciativas bilaterales y multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden mencionarse la Convención con Gran Bretaña sobre Marcas de Fábrica Ley nº 12 del 30 de mayo de 1900, el acuerdo de Protección de Marcas de Fábrica y Comercio con Bélgica Ley nº 63 del 5 de agosto de 1902, la Convención para la Protección de Marcas de Fábrica con España Ley nº 190 del 6 de septiembre de 1923, la Convención de Marcas de Fábrica y Comercio Ley nº 46 del 7 de agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial Ley nº 4543 del 18 de marzo de 1970, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocido como Acuerdo sobre los ADPIC, incorporado en el Acta Final de la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley nº 7475. Tanto a nivel nacional como internacional, en lo que a materia marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus primeros tiempos, se constreñía a las marcas registradas, sin embargo, el proceso de apertura de mercados aunado al advenimiento de la era de las comunicaciones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus marcas, que no necesariamente contaban con registro en el país de ingreso. Esto propició el acuñamiento de la noción de marca notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos distintivos que lograban posicionamiento en el sector pertinente de consumidores o usuarios, aún cuando no estaban registrados, pues no era jurídicamente admisible sostener la legitimidad del uso o registro realizado por terceros que pretendían aprovecharse del reconocimiento nacional o internacional de una marca que venía explotando otro sujeto. Aún cuando la legislación no hizo eco de estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con análisis de la doctrina imperante en la época, admitieron la tutela para marcas que se consideraban famosas. Así, el Voto nº 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956 se señaló: *"V. De los sistemas que informan las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la ley nuestra sigue indudablemente el que se conoce como sistema atributivo, por el cual "sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección" (...), sistema del legislador alemán y que se enfrentan al llamado declarativo o francés, por el cual, "el comerciante se limita a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías. El registro nada agrega al derecho preexistente" (...). Y se dice que es atributivo nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros, en los siguientes artículos de la Ley de Marcas: "Las marcas constituyen una propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo con la presente ley" (artículo 2); "El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio de certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa oficina", (artículo 13). Ahora bien ¿dentro del sistema atributivo, -y por eso al amparo de nuestra legislación-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda protección, la marca no inscrita y la denominación corriente o usual de ella o del producto que protege? Por lo pronto se observa de inmediato*

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

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

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

F. MARCA NOTORIA. PRESCRIPCIÓN.

"**V.-** El extremo medular del reclamo de la parte actora, aún cuando es aderezado con la invocación de diversas normas, estriba en que, en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Código Civil, ha de aplicarse el canon 6 bis del Convenio de París, lo que conduce a la vigencia de sus pretensiones. Para determinar la regla actuable a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos datos objetivos que constan en el expediente. En primer término, Pele Industrial Sociedad Anónima fue inscrita el 17 de setiembre de 1987 y dentro de su objeto social está "*...la importación y distribución de calzado, y ropa y (sic) artículos deportivos...*" (certificación de folio 52). Durante ese tiempo estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de 1946, que disponía en su ordinal 30 que las acciones civiles provenientes de la ley, tenían un plazo de prescripción de tres años. Luego, en 1995, el Convenio de París establece una duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 años el derecho a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece la imprescriptibilidad del reclamo que invoca este mismo pedimento, o

bien, solicita se prohíba el uso de una marca notoria, cuando los actos atacados se hubieren realizado de mala fe. A fin de determinar el modo en que debe realizarse el cómputo del plazo para el decaimiento del derecho, debe tomarse en cuenta lo establecido de manera reciente por esta Sala, en un caso con elementos comunes al que ahora se conoce. En el voto nº 455 de las 10 horas del 30 de junio del 2005 se señaló: *"... el quid del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en la particularidades del acto desleal, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles... Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo ... el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar..."*. En lo que toca al sub-judice, -y sin prejuzgar sobre la naturaleza legítima o abusiva de la conducta de la demandada-, el uso de una razón social tiene la particularidad de ser constante, continuo y sucesivo, pues no agota sus efectos en el momento de la inscripción de la sociedad, sino que, por el contrario, se verifica durante toda la vida de la entidad, por el simple hecho de su mantenimiento en el Registro Público, y más aún, cuando celebra negocios jurídicos o, entre otros, realiza actos de publicidad. Esto implica que si lo debatido consiste en el uso indebido de una marca, en la razón social de la demandada, no se trata de un suceso que tuvo lugar en un determinado momento y ya no volvió a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho continuado que se renueva constantemente, y sus efectos nunca cesan. Como corolario de lo señalado, el titular de la marca en cuestión, por las particularidades del caso, está habilitado para que se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En consecuencia, por los motivos señalados, debe acogerse el recurso de casación formulado, para anular la sentencia del Ad Quem en cuanto acogió la prescripción alegada. Resolviendo por el fondo, debe confirmarse la del Juzgado en lo resuelto sobre este extremo."

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

G. MARCA NOTORIA DE SERVICIOS. NOMBRE COMERCIAL. COMPETENCIA DESLEAL. ACCIONES EJERCITABLES. PRESCRIPCIÓN. NORMATIVA APLICABLE

III.- Dada la especial naturaleza del objeto del litigio y de las pretensiones de las interesadas, es preciso, de previo a resolver el punto concreto en discusión, ahondar sobre la competencia desleal. La Constitución Política hace gravitar el sistema económico costarricense sobre el principio de la libertad de comercio y, consiguientemente, en el plano colectivo, sobre la libertad de competencia. De ello

deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer mecanismos precisos para impedir que tales principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia se complementa y refuerza, con la derivada del principio de protección al consumidor, en calidad de parte débil de las relaciones del mercado, acogido por el artículo 46 del texto constitucional. En cumplimiento de ese mandato, el legislador patrio promulgó la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 (publicada en La Gaceta de N° 14 del 19 de enero de 1995), cuyo objetivo y fines *"...es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de la regulaciones innecesarias para las actividades económicas"* (artículo 1º, Ley 7472). Dentro de este esquema, el artículo 17 de dicha ley establece la prohibición de los actos de competencia desleal y hace una enumeración de ellos: *"Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atrás, en virtud de lo cual se ha producido un aprovechamiento ilegítimo, en beneficio del demandado, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por las actrices en el mercado. Es decir, que los hechos denunciados en el escrito de demanda, de ser ciertos, constituirían actos de confusión propios de una conducta desleal, perspectiva desde la cual, si se demuestra lo aducido, debe dársele solución al conflicto de intereses planteado en el sub-júdice. IV.- La Ley 7472 de 24 de diciembre de 1994, no establece qué tipo de acciones pueden los interesados ejercitar contra los actos de competencia desleal, solamente indica en el párrafo final del citado ordinal 17, que quienes se consideren afectados por actos de competencia desleal deben acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que pudieran emprender en defensa de los derechos del consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal. Sin embargo, conforme lo ha establecido la doctrina, son seis las posibles acciones ejercitables: 1) Declarativa de deslealtad del acto; 2) Cesación del acto o prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; 3) Remoción de los efectos producidos por el acto; 4) Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 5) Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto; 6) Enriquecimiento injusto. En la especie, lo peticionado, contempla tres de ellas. Se solicita declarar: la existencia de un derecho marcario y otro de nombre comercial, y consecuentemente, una conducta desleal producto del uso indebido de tales signos distintivos, es decir, una acción declarativa de deslealtad de los actos en que ha incurrido el demandado. En segundo lugar, se pide el cese de los actos de competencia desleal y la prohibición de futuros. Y, finalmente, reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta ilícita. La pretensión de cesación de la conducta desleal, supone una serie de actos continuados o un solo acto, pero con efectos duraderos en el tiempo, que se inserta en una actividad empresarial, el cual o los cuales se presumen van a ser repetidos en el futuro, que precisa detener. El mecanismo para ello no es otro que la exigencia de cesación o bien, en caso de que de que no se hayan dado, que se prohíban antes de que ocurran. Esta pretensión de cesación consiste en un comportamiento inhibitorio que implica dejar de hacer lo que se está haciendo. Lo anterior resulta de vital importancia para el caso concreto, pues está íntimamente ligado al tema de la prescripción. V.- La Ley 7472 no establece un plazo de prescripción para las acciones en materia de competencia desleal como si lo hacen otras legislaciones, por ejemplo la Española. Tampoco el Convenio de París, normativa vigente al momento de iniciar la conducta denunciada, lo hace. Sin embargo, en vista de que las actuaciones desleales, atribuidas al demandado, pueden constituir a su vez un uso o explotación indebida de derechos en exclusiva, un nombre comercial y una marca registrada, esa laguna o insuficiencia en la protección jurídica corresponde cubrirla acudiendo a los sistemas de resguardo de tales signos distintivos. VI.- El artículo 6 bis del Convenio de París, si bien estaba vigente al momento en que empezaron a darse los actos cuestionados con la inscripción de la sociedad "*Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.*"; en julio de 1995, no resulta aplicable al caso, como lo pretenden las recurrentes. No obstante éstas limitan la falta de aplicación al inciso 3º, para poder entender a qué situaciones está destinada la norma debe hacerse una lectura total del numeral:

"1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

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

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

Lo primero que debe destacarse de la norma anterior es que se refiere únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), *“utilizadas para productos idénticos o similares”* pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, los Estados que hayan incorporado en sus legislaciones el Convenio, tienen libertad para aplicar las mismas normas a las marcas de servicios en circunstancias análogas. La finalidad de la disposición que se examina es evitar el registro y uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de quienes pueden ser inducidos a error, los consumidores. La protección se da, entonces, sólo con relación a marcas notorias conocidas. Las marcas notorias son aquellas conocidas en forma extensa en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas, sin importar, la buena calidad de los productos o servicios, o si está o no registrada. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de la marca. La protección se extiende al registro o uso respecto de productos o servicios idénticos o similares, es decir, bajo el principio de especialidad marcaria. No obstante esto último, a partir de la adopción del Acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de la Propiedad Intelectual (Acuerdo ADPICs o TRIPs), en abril de 1994, artículo 16.3 (Ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994), la protección de las marcas notorias fue ampliada: *“El art. 6° bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que ese uso*

lesione los intereses del titular de la marca registrada". El ADPIC deja, pues, de lado para el caso de marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de París. VII.- Entrando al tema medular de este asunto, el Convenio de París, en el artículo 6 bis, estableció un mínimo de cinco años que deben contemplar las legislaciones de los países adoptantes del convenio, para solicitar la anulación de la inscripción de una marca transgresora, y dejó libre a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. También estableció la imprescriptibilidad de la acción de nulidad o de prohibición de uso de la marca notoria, cuando ha sido registrada o utilizada de mala fe. Existirá mala fe, cuando la persona que registra o utiliza la marca en conflicto tiene conocimiento de la marca notoria conocida y probablemente tiene la intención de aprovechar la posible confusión entre esa marca y la que ha registrado o utilizado. La marca Cardiso, afirman las recurrentes, es una marca notoria, pues dicen se trata de una marca que goza de amplia difusión entre los consumidores de la clase de servicios en que se aplica. Por ser la notoriedad, el conocimiento en los círculos interesados, está a cargo de quien invoca su titularidad, probar tal extremo, no bastando su dicho. En este caso, las actoras no acreditaron el prestigio y difusión de su marca, ni tampoco la mala fe del demandado, lo que descarta en el sub examen la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París. Ahora bien, lo anterior permite concluir que el artículo 227 del Convenio Centroamericano, no puede entenderse derogado, salvo en caso de marcas notoriamente conocidas, sino hasta que lo fue en forma tácita por la Ley 7978 del 6 de enero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y, en forma expresa, por la Ley N° 7982 de 14 de enero del 2000, Aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, que al momento de iniciar las conductas atribuidas al demandado, el plazo de prescripción de las acciones para solicitar la prohibición del uso de los signos distintivos, léase el nombre comercial y marca Cardiso, era de tres años: *"Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años"* (Artículo 227 del Convenio Centroamericano). Si bien ésta es la norma a aplicar, el *quid* del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en las particularidades del acto, pues lo usual es que no se trate de un acto de tracto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de tracto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles, que en este caso, por simple lógica, no serán de cese, sino más bien de prohibición de actos similares a futuro y de cobro de daños y perjuicios, básicamente. Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo y, de que se ejercite una acción declarativa vinculada a otra de cesación, el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar, pues basta tomar el último acto para estar dentro del plazo legal. Y si el uso cesó, en algún momento, la acción para hacerlo cesar pierde sentido. El plazo de tres años debe entenderse aplicable a otras acciones civiles derivadas de la competencia desleal, o bien cuando se está ante un acto único y concreto. Esta es la

interpretación correcta, tanto desde el punto de vista teleológico y sistemático como desde uno técnico. No debe olvidarse que en materia de represión de competencia desleal, el bien jurídico protegido, en primera instancia, es la libre competencia como institución y los intereses tutelados son no solo los intersubjetivos sino también los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, por lo tanto y entre otros, los intereses de los consumidores, así como también el interés general. Lo anterior lleva a concluir que efectivamente, el ad quem interpretó en forma errónea, tal como lo alega la parte actora, el artículo 227 del Convenio Centroamericano, al declarar prescrita la acción de cesación promovida por las actoras, por asumir que el plazo fatal empezó a correr ininterrumpidamente a partir de que el co-demandado Hirsch Keibel, en fecha 28 de julio de 1995, constituyó la sociedad anónima denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A. Lo cierto es que al momento de la interposición de la demanda en el año de 1999, los supuestos actos no habían cesado, por lo que el plazo de prescripción no había empezado a correr, dada la naturaleza continua de los actos achacados. En todo caso, la coactora Inversiones Cyndisa S.A., hasta el 2 de julio de 1999 fecha en que inscribió la marca de servicios Cardiso, es que estuvo legitimada para plantear las acciones por competencia desleal y marcarias para prohibir el uso ilegítimo de su marca."

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

H. MARCAS. PRESCRIPCION. PLAZO APLICABLE.

VII.- El presente asunto se circunscribe a la determinación de la normativa aplicable en materia de nulidad de inscripciones de marcas de comercio y nombres comerciales en el Registro de la Propiedad Industrial, a los efectos de determinar si la acción se encuentra o no prescrita. La parte recurrente aduce que la normativa aplicable es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ser de ratificación posterior al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, de modo que el plazo de prescripción de la acción de nulidad es el señalado en el artículo 6 bis, incisos 2 y 3, de ese convenio. La sociedad demandada sostiene, por su parte, que al momento de inscribirse la marca "Alvaro Jiménez" y su diseño, la legislación vigente era el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que debe aplicarse el plazo de prescripción de tres años, establecido en el artículo 227 de ese cuerpo normativo, criterio seguido por los juzgadores de instancia. **VIII.-** El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que *"La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente"*. Es claro que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción y, por ello, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea, el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de comercio "Alvaro Jiménez" y diseño, en la clase 9 de la nomenclatura internacional, bajo el registro 80,582 del Registro de la Propiedad Industrial, el día siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que *"Las acciones civiles provenientes del presente Convenio*

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

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 739-F-99 de las 14 horas 40 minutos del 1º de diciembre de 1999.

IV.- El presente asunto se circunscribe a determinar si la acción de nulidad de inscripción de la marca de fábrica y de comercio "Scope", emprendida por la compañía actora se encuentra o no prescrita. La parte recurrente aduce que el artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no resulta aplicable al caso, pues, tratándose de marcas cuya inscripción es absolutamente nula, por haberse hecho en perjuicio de mejor derecho de tercero o en contravención de las disposiciones del Convenio, no existe plazo de prescripción aplicable, pudiéndose incoar su nulidad en cualquier momento. **V.-** El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía, que *"La propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente"*. Es claro, entonces, que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de fábrica y de comercio "Scope", en la clase 3 de la nomenclatura internacional, bajo el registro N°61328 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de octubre de 1982, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que *"Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años"*. Con base en la normativa citada, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 18 de octubre de 1995, al haber transcurrido el plazo de tres años. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil, entre ellas la de nulidad, interpuesta posteriormente a esa fecha. El plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica la declaratoria con lugar de la correspondiente defensa previa, tal y como

lo resolvieron los juzgadores de instancia. En todo caso, a mayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable el artículo 227 referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por lo tanto están afectas a la prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la absoluta es de diez años, conforme lo disponen expresamente los artículos 837, 838, 841, 842 868 del Código Civil (En ese sentido ver las sentencia N° 311 de las 15:30 hrs. del 31 de octubre de 1990, la N° 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, la N° 8 de las las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y la N° 634 de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2000). En la especie, la demanda se notificó a la accionada el día 5 de noviembre de 1999, es decir, 17 años después de la referida inscripción, por lo que aún en este supuesto, la prescripción habría operado de sobra”.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 38-F-2001 de las 15 horas 50 minutos del 10 de enero del 2001.

“X.- Como primer agravio, alega el recurrente, que al momento de inscribirse la marca "La Flor (Il Fiore)" la legislación vigente era el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por ende, aduce, es aplicable el artículo 227 de dicho cuerpo normativo, en cuanto al plazo de prescripción ahí regulado. En consecuencia, la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París, por parte del Tribunal Superior, es indebida por cuanto está prescrita la acción civil. **XI.-** Según consta en autos, y así quedó debidamente acreditado, la empresa accionada inscribió la marca de Fábrica y Comercio, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, denominada "La Flor" (Il Fiore), bajo el registro 74.007 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 21 de diciembre de 1990, sin que mediara oposición del actor. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue ratificado por Costa Rica por medio de la Ley número 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, su vigencia rige a partir de su publicación, vale decir, el 24 de mayo de 1995. La presente demanda fue presentada a estrados judiciales el 12 de setiembre de 1995, notificándosele a la accionada el día 18 de octubre de ese año. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 227 indica: "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años". De acuerdo con lo anterior, es claro que la Sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, vale decir, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 17. Asimismo, con base en esa normativa, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 21 de diciembre de 1993, al haber transcurrido el plazo de tres años regulado en el artículo 227 antes citado. En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil -la de nulidad es una de ellas- interpuesta posteriormente a esa fecha. Cabe recalcar que incluso a esa data, la legislación vigente sobre marcas en nuestro país, tocante a este aspecto, era, únicamente, el Convenio Centroamericano, siendo, por consiguiente, la legislación aplicable al sub-júdice. Aplicar el Convenio de París, como lo hizo el Tribunal a una situación jurídica consolida bajo el amparo del Convenio Centroamericano, es darle efectos retroactivos, lo cual está expresamente vedado por la Constitución Política, artículo 34. Sobre este tema, puede consultarse la resolución de la Sala Constitucional

número 2765-97 de las 15:03 Hrs. del 20 de mayo retropróximo. El proceso incoado por la sociedad aquí demandada en contra del señor Marcelo Soto Clausen, ante el Juzgado Segundo Civil de San José, número 884-93, en el año 1993, no surte efectos interruptores de la prescripción. En ese juicio lo discutido era la nulidad de la marca inscrita por don Marcelo, denominada "Il Fiore Dolce", y no la que es objeto de este proceso. Ello quedó expresamente indicado por el señor juez en el considerando VI de su sentencia número 195-95, de las 10 Hrs. del 9 de agosto de 1995, al indicar: "Es importante también aclararle al accionado, que la presente demanda como se observa de su pretensión, lo que pretende es la cancelación del registro de la marca "La Flor Dulce" y si procede o no ello es lo único que debe analizar este juzgador, máximo que la parte accionada no contrademandó. El hecho de que el producto se utilizaba desde antes de su inscripción por parte de la familia de don Marcelo y posteriormente por éste, era un aspecto a analizar si hubiere existido contrademanda, pero como se indicó ello no ha sido así." De acuerdo a lo anterior, la nulidad de la marca "Il Fiore" no fue tema objeto de litigio en ese proceso, por lo que el plazo para que operara la prescripción de la acción civil en cuanto a ella, regulado en el Convenio Centroamericano, siguió corriendo. Tampoco puede pensarse que la sociedad demandada haya renunciado a la prescripción. En primer lugar, por cuanto expresamente la interpuso en su memorial de contestación a la demandada -única excepción interpuesta- amén de haberla alegado a lo largo de todo el proceso, incluso ahora en casación. En segundo lugar, de la confesional del señor Luis Diego Soto Clausen, visible a folio 193, no se puede afirmar que haya reconocido el derecho del actor sobre la marca. Así, en respuesta a la pregunta formulada número 3 "TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA no ha comprado la marca "IL FIORE", afirma "ES CIERTO, no la ha comprado porque es la propietaria según consta en el Registro. A la pregunta 4 "TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA inscribió a su nombre la marca "IL FIORE", misma que esta empresa es sabedora existía con anterioridad y era usada por el actor", responde: "ES CIERTO, la marca fue usada por el actor pero también por mi (sic) durante diez años". A la pregunta número 6, "TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA es sabedora que el Sr. Marcelo Soto Clausen es quien ha trabajado desde 1986 la fabricación y venta exclusiva de turrónes bajo la marca "IL FIORE.", responde: "ES CIERTO, bajo tolerancia de Turrónes de Costa Rica y del apoderado en su carácter personal". A una repregunta, afirmó el deponente: "...La otra marca que había en el mercado de turrónes era Il Fiore y por supuesto que yo sabía que existía porque yo se la cedí al actor...". Valorando en conjunto la declaración del apoderado de la Sociedad demandada, no puede afirmarse que haya reconocido el derecho del actor. Todo lo contrario, afirma ser su representada la única propietaria de la marca. En mérito de lo expuesto, débese acoger el recurso de casación interpuesto por este motivo. Por innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a los demás quebrantos alegados. En consecuencia, se debe anular la resolución del Tribunal, y resolviendo sobre el fondo, confirmar la del Juzgado".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 8 de las 14 horas 50 minutos del 6 de febrero de 1998.

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

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 634-F-00 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del 2000.

I. MARCAS. SIMILITUD. NOVEDAD DE NUEVO DISTINTIVO.

"IV.- Los distintivos marcarios BON BON BUM, BON BUM BLUE Y MINI BUM se inscribieron, el primero de ellos, el 14 de febrero de 1994, y los otros dos, el 16 de octubre de 1995. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue ratificado por Costa Rica por Ley número 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, su vigencia rige a partir de su publicación, vale decir, el 24 de mayo de 1995, de manera que para el primer caso, la legislación vigente sobre marcas en nuestro país, tocante a este aspecto, era únicamente el Convenio Centroamericano. Aplicar el Convenio de París, como lo pretende el casacionista, es darle efectos retroactivos, lo cual está expresamente vedado por la Constitución

Política, artículo 34. Sobre este tema, puede consultarse la resolución de la Sala Constitucional número 2765-97 de las 15:03 Hrs. del 20 de mayo retropróximo. Así lo dispuso esta Sala, en la sentencia número 8 de 14:50 horas del 6 de febrero de 1998. De manera entonces que en relación a la denominación BON BON BUM, el quebranto señalado, por no aplicación de la disposición 6 quinquies Sección A. del citado convenio, no se ha producido. **V.-** El artículo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establece que "no podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de ellas: "... p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma Clase". Por su parte, el artículo 6 quinquies del Convenio de París, dispone que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión. Señala además que podrán ser rehusadas o invalidadas, entre otros supuestos, cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama. **VI.-** El recurso se contrae a determinar si entre la marca propiedad de la actora y las que tiene inscritas la demandada, se da una similitud de tal grado, que impida su coexistencia registral. Antes de la entrada en vigencia de la ley 7274, esta Sala, conoció lo relativo a la inscripción de marcas. En relación al tema de la similitud, definió pautas importantes para su análisis. Se mantuvo el criterio de que la prohibición, no resulta de un elemento que tengan en común los distintivos marcarios, sino de su apreciación en conjunto. Se dijo que no se trata de cualquier parecido, sino que necesariamente debe provocar confusión, duda, error en el público consumidor, advirtiendo que éste, no pone atención a detalles de una marca, sino que la aprecia en su unidad. Así, una marca difiere de otra, cuando ninguna confusión es posible entre ellas. La novedad del nuevo distintivo, en relación con otro, según se dijo, radica precisamente en los elementos que se le agregan. Se desarrolló asimismo el principio de que las marcas sirven para distinguir un producto de otro del mismo género, constituyendo una doble garantía: para el consumidor de que se le da el producto que quiere comprar, procurando evitar confusiones en cuanto a la naturaleza y origen de los productos que se encuentran en el mercado; y para el fabricante o comerciante, de que sus productos se distinguen de los de sus competidores y se evita la competencia desleal. Estos conceptos, no descartan la coexistencia de marcas con partículas o elementos comunes, siempre que ésta, en sí misma, en su conjunto -si fuera compuesta-, o con las desinencias que se agreguen a la raíz del vocablo básico, tenga un carácter distintivo respecto de otras marcas. Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones de esta Sala N° 212 de las 14:30 horas del 27 de junio de mil novecientos noventa, N° 152 de las 14:10 horas del 13 de setiembre de 1991 y la N° 66 de las 14:50 horas del 22 de abril de 1992. **VII.-** El Tribunal sentenciador ordenó la cancelación de los registros marcarios BON BON BUM, BON BON BUM BLUE Y MINI BUM, propiedad de la demandada. Adujo en la fundamentación de su fallo, que éstos comprenden el vocablo BUM que es precisamente la marca de la actora, lo que produce una semejanza fonética entre ellas, que puede inducir a error o confusión, al ser BUM, un término definitorio en las tres marcas cuestionadas. Advierte que, las restantes palabras que las integran, podrían contravenir el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. A juicio de esta Sala, este análisis

seccionado de los distintivos marcarios, contraviene las disposiciones normativas atinentes al caso, así como los parámetros indicados en el considerando anterior. Vistas en conjunto, analizada cada una como una unidad marcaria, se concluye que la semejanza es relativa. Existen elementos que permiten diferenciarlas sin riesgo de confusión. Es innegable que contienen el término BUM, pero el resto de vocablos, le imprimen un carácter suficientemente diferenciador, que permite su coexistencia registral. Por otra parte, no es dable en este proceso, entrar a determinar, al margen de la similitud acusada, si los distintivos marcarios cuestionados, contravienen en sí mismos las disposiciones legales que norman lo relativo a su inscripción. **VIII.-** En consecuencia, el Tribunal ha incurrido en violación de los artículos 10, inciso p), del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y 6 quinquies, Sección A del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, -éste último, en relación con el análisis de BON BON BUM BLUE Y MINI BUM-, por lo que procede el recurso interpuesto”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 74-F-98 de las 14 horas 30 minutos del 10 de julio de 1998.

J. NOMBRE COMERCIAL. PROTECCIÓN. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. .

I.- Versa esta causa sobre el reclamo por uso indebido del nombre comercial "Hotel San José Palacio". Este se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad Industrial y tutelado por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. En el proceso, la sociedad demandada opone la defensa de prescripción. El Tribunal Superior la acoge. Revoca en consecuencia el fallo llegado ante sus estrados en apelación. Contra dicho pronunciamiento del Ad-quem, plantea la accionante el presente recurso de casación. ... **IX.-** El instrumento regulador de la materia objeto de esta controversia, como ya se ha dicho, lo constituye el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial -Ley No. 4.543 de 18 de marzo de 1970. Este, en su artículo 2 o , fija su marco de aplicación en los siguientes términos:

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

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

De tal precepto, en relación con el ordinal 86 inciso d) ibídem, derivase el necesario vínculo que ha de existir entre el nombre comercial y la operación de una organización -conjunto de bienes y servicios debidamente coordinados-, con fines comerciales o industriales. De tal forma, el desarrollo de una gestión tal, se constituye en el objeto (actividad) tutelado por la normativa, a través del derecho al nombre comercial. De

consiguiente, la protección por tiempo indefinido, establecida en el artículo 52 del Convenio, no depende exclusivamente de la inscripción del nombre comercial en el Registro respectivo. Precisa además, que el titular cuente paralelamente con una empresa; o bien, con un establecimiento que permita en la actualidad o a futuro, identificarle con aquel nombre. En relación, el artículo 48 del Convenio reza: "Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento". La tutela en estos términos es lógica y congrua, pues el nombre comercial, de acuerdo con el espíritu que inspira a la normativa, se protege en cuanto esté sustentado en una actividad mercantil la cual, en última instancia, como ya se vio, representa el objeto principal de protección por parte de la norma. Acorde con lo anterior, de no existir dicha organización dirigida por el titular del nombre, la cual le brinde sustento a aquella actividad, el uso de esa denominación por un tercero, no causaría detrimento y no justificaría protección alguna. Así, la desaparición de la empresa (como actividad desplegada por el propietario del nombre), entraña la extinción del derecho de propiedad de un nombre comercial (artículo 55 inciso b) *ibídem*). Si ese nombre, debidamente, registrado, cuenta con el sustento de la actividad, la acción que le asiste al titular para reclamar el uso indebido, es de carácter **indefinido**. De consiguiente, no se estaría en presencia de un plazo para prescribir, en el tanto funcione concomitantemente con el nombre comercial, la empresa o establecimiento respectivo. Sobre el particular, los siguientes preceptos, establecen:

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

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

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

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

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 52 de las 15 horas 20 minutos del 27 de junio de 1997.

K. MARCAS. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR PROTECCIÓN.

"V.- Caso concreto. La tesis del casacionista gira en torno al error incurrido por el Tribunal, quien desestima la demanda promovida por el señor Vega Salazar, por pérdida de interés y legitimación, al no renovar el registro de la marca cuya protección solicita. En virtud de ello, la Sala se circunscribe a ese reproche. En la especie, hecho no desvirtuado, se acreditó que el licenciado Henry Vega no renovó el registro de la marca objeto del debate. La secuela de esa actitud se produce a nivel de publicidad registral; esto es, la cancelación del asiento a favor del titular. Ante esa circunstancia, como en forma acertada lo afirma el Ad quem, el actor carece de legitimación activa e interés para obtener de los tribunales de justicia extremos petitorios derivados de una marca inexistente a su favor. En ese sentido, no hay infracciones a las normas atacadas por el recurrente. Ahora bien, la ausencia de los dos presupuestos afectan la solicitud del señor Vega tendiente a cancelar el registro de la marca a nombre de la sociedad demandada. No obstante, la situación es distinta respecto al reclamo de los daños y perjuicios. En relación a ellos, el actor conserva el interés de ser indemnizado por cuanto la cancelación de la marca por no haberse renovado, ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda. El Juzgado tuvo por no demostrado: 1- que Jesús Beita Altamirano, quien es el representante de la empresa Tecnología Textil de Costa Rica S.A., haya utilizado la marca "J.B." desde 1998 y que a partir de esa fecha ese distintivo fuese notorio. 2- Que don Henry Vega o el señor Carlos Robles, hayan intentado vender, alquilar, comercializar o explotar dicha marca. 3- Que Henry Vega haya sufrido algún perjuicio proveniente de la utilización e inscripción de la marca "J.B." por parte de aquella Sociedad. Es claro que en ambas instancias no se pudo comprobar que la inscripción de la marca a nombre de aquella Compañía, haya causado un daño o un perjuicio al accionante; condición que don Henry no debate en su recurso de casación, no cuestiona desde ninguna óptica el cuadro fáctico de los juzgadores de instancia. Nótese, que ni siquiera discute aspectos como el uso que se le dio a la marca, con el fin de demostrar un derecho preferente de propiedad sobre cualquiera, tal y como lo establece la Ley 7978 y el Convenio de Paris. No aporta argumentos que puedan llevar a este Órgano a considerar que se le han causado daños y perjuicios. Ante tal situación, no puede esta Sala analizar el punto, pues en realidad no ha sido objeto del recurso. Abordar su estudio de oficio, resultaría un vicio en la sentencia, por falta de competencia funcional. Según lo expuesto, el agravio habrá de rechazarse".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 604-F-2007 de las 10 horas del 17 de agosto del 2007.

"VIII.- Por último, alega el casacionista que los juzgadores de instancia, al desaplicar o derogar la Ley de Marcas y el anterior Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, amparándose en criterios jurisprudenciales, incurren en quebrantos de orden constitucional. Ello por cuanto, afirma, en los artículos 15, 52 de la susodicha ley; 17 y 50 del Convenio, se regula el régimen denominado atributivo puro. Sea, aquél en el cual el derecho nace por la inscripción de la marca, y es de acatamiento obligatorio para los Tribunales de Justicia. No es cierto, indica, como pretenden los juzgadores de instancia, argumentar que están determinando el contenido propio de ese régimen, pues no se puede interpretar

donde la ley es clara. En este sentido, manifiesta, para que exista derecho y legitimatio ad causam activa en esta clase de procesos, es necesario la inscripción de la marca en Costa Rica. Sólo este hecho, insiste, es capaz de producir la nulidad o anulabilidad de la marca inscrita por su representada. Sin embargo, manifiesta, U-Haul International pretende mejor derecho sobre una marca la cual nunca ha explotado, ni inscrito en nuestro país ni en Centroamérica. Por ello, añade, no puede hablarse en el sub-júdice de competencia desleal. El Ad-quem, insiste, al tener por "derogados" la Ley de Marcas y el Convenio Centroamericano, violenta nuestra Constitución, al desconocer los principios fundamentales de legalidad, división de poderes y seguridad jurídica, así como su derecho de propiedad sobre el nombre comercial; amén de lo preceptuado por el Código Civil, tocante a la vigencia y validez de las normas. En ninguna parte, agrega, la legislación marcaria establece que el sistema atributivo o de constitución del derecho con la inscripción, se use para casos de marcas de poca notoriedad y que no deba aplicarse para casos de marcas notorias. Su representada, concluye, tiene derecho a que se le aplique la legislación vigente. **IX.-** El presente agravio tampoco es de recibo. Ello por cuanto no existe quebranto legal ni constitucional alguno. Esta Sala, desde antigua data, con debido sustento en el ordenamiento jurídico, ha reconocido la protección de las marcas notorias, no inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme sucede en autos. Al respecto, en la sentencia número 183 de las 9:50 hrs. del 20 de junio de 1990, señaló:

"V.- La marca "Paz" que pretende inscribir Motores Internacionales S.A. es una marca de renombre, posee la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un país industrializado, que produce vehículos con ese nombre de fábrica que hoy día son exportados a muchos países. En sentencias números 46 de las 14:15 horas del 28 mayo de 1982 y 116 de las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala consideró: "... que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 10:40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada... Por otro parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o

desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como "de las marcas de renombre" o "de las marcas notorias", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina "actividades parasitarias" o "actos parasitarios". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales... Aún cuando de conformidad con los artículos 2 y 35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros la propiedad de la marca y del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en realidad no sea su propietaria.". En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias números 33 de las 10:05 hrs. del 1 de julio; 46 de las 15:30 hrs. del 10 de agosto, ambas de 1988; 154 de las 14:48 hrs. del 18 de mayo; y, 181 de las 14:07 hrs. del 20 de junio, ambas de 1990.

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

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 634-F-00 de las 15 horas 40 minutos del 30 de agosto del 2000.

L. DENOMINACION SOCIAL. DOCTRINA SOBRE MARCA NOTORIA.

"IV.- El recurrente alega que el fallo recurrido viola los artículos 105, 106, 107 y 108 del Reglamento del Registro Público del 16 de abril de 1979, reformado por Decreto Ejecutivo N° 12247-J de 24 de enero de 1981, por interpretación errónea, alegando que el pacto constitutivo de la sociedad "C G C Sociedad Anónima" está debidamente incorporado al Sistema Mercantil y microfilmado, por lo que con el sistema de Microfilmación se garantizan los principios de especialidad y literalidad (registrales), que junto al Sistema de Procesamiento Electrónico de Datos, constituyen la base de la publicidad registral. En razón de lo anterior el recurrente alega que su

representada tiene el derecho de invocar el principio de prioridad registral y se fundamenta, además, en las razones dadas en el voto salvado ya mencionado. **V.-** La compañía "C G C Sociedad Anónima" utiliza una cédula jurídica expedida por el Registro Público desde el 28 de agosto de 1986 con la denominación de "Creatividad Gráfica de Centroamérica S.A.". Esta denominación se autorizó en el pacto constitutivo de la sociedad para ser usada con fines comerciales, aunque se consignó la expresión "sin que tome nota el Registro". De manera, entonces, que la citada denominación ha sido usada por la recurrente desde que se le expidió su cédula jurídica, con lo cual ha acreditado ese nombre comercial ante sus clientes por más de cuatro años. Tal denominación al no encontrarse inscrita en el Registro de Marcas, en el que se inscriben también los nombres comerciales, ha venido siendo usada "de hecho" y no de derecho, pero al alegarse por la firma recurrente que ella "goza de gran prestigio a nivel público como privado, encontrándose ampliamente aceptada por nuestros clientes y público en general" y que la inscripción de otra sociedad con el mismo nombre "traerá como consecuencia graves daños y perjuicios, creando en el contexto mercantil gran confusión por la identidad total y plena de mi representada con la sociedad que se pretende inscribir...", surge así la aplicabilidad de la doctrina y jurisprudencia de la "marca notoria" o del "nombre comercial notorio", ya que de acuerdo con el artículo 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas, en lo que no sean incompatibles según su naturaleza. **VI.-** El artículo 103 del Código de Comercio, relativo a las sociedades anónimas, preceptúa que "la denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad...". Contrastada la situación jurídica presentada en este caso con la precitada disposición legal, se encuentra que aunque en el pacto constitutivo de la sociedad recurrente se consignara, a propósito de la denominación que usaría la sociedad como nombre comercial, la frase: "sin que tome nota el Registro", lo cierto es que la denominación "Creatividad Gráfica de Centroamérica S.A. fue adoptada por la firma ocursoante como el

nombre distintivo que usaría "para fines comerciales", y con tal propósito ha sido usada por más de cuatro años, tanto así que el propio Registro Público le expidió su cédula jurídica con esa denominación. Por otra parte, la compañía recurrente es preexistente a la firma competidora, "Creatividad Gráfica Centroamericana S.A.", por lo que puede afirmarse, con toda propiedad, que la denominación de ésta última sociedad no es original y distintiva, ya que no fue creada sino hasta el 21 de junio de 1989, cuando ya la contraparte en este asunto tenía varios años de utilizar con fines comerciales la denominación "Creatividad Gráfica Centroamericana S.A.". **VII.-** Desde otro perfil, la firma ocursoante existe "de derecho" desde varios años antes que la firma competidora y la circunstancia de que hubiere pedido al Registro no tomar nota de la denominación que utilizaría para fines comerciales no es motivo que le quite el amparo al nombre comercial que ha utilizado "de hecho" por varios años, pues ya ese nombre ha logrado acreditarse entre sus clientes. ciertamente, debe tomarse en cuenta que las marcas, nombres comerciales y denominaciones de sociedades son de carácter distintivo y que como tales protegen no solo a las empresas que las utilizan, sino, también, a los usuarios que tienen contacto con ellas, pues es de interés público el que no exista confusión entre marcas, nombres comerciales y denominaciones sociales (art. 10, inciso q), del Convenio). **VIII.-** Los nombres comerciales y las denominaciones sociales, para que gocen plenamente de la protección del Convenio Centroamericano por la Protección de la Propiedad Industrial, se deben inscribir en la Oficina de Marcas de Comercio, tal y como resulta de lo dispuesto en los artículos 50 del relacionado Convenio y 103 -párrafo final- del Código de Comercio, conexo este último con el artículo 246 ibídem. Esta situación implica, en el caso examinado, que como ninguna de las dos sociedades ha demostrado tener inscrita la denominación que las distingue, entonces, para decidir la preferencia de una de ellas a usarla se debe atender al uso de hecho que se le haya dado, y es reparando en esta particularidad de la utilización de la denominación cuando resulta innegable que ha sido la sociedad ocursoante la que primero ha utilizado la denominación "creatividad Gráfica de Centroamericana S.A.", teniendo ese uso más de cuatro años y contando esa compañía hasta con una cédula

jurídica, expedida por el propio Registro Público, en que se distingue a la firma con dicha denominación social. De manera, entonces, que el principio registral "quien es primero en tiempo es primero en derecho" fue aplicado en forma errónea por el Registro y por el Tribunal Superior, por cuanto está demostrado que quien utilizó primero la denominación social relacionada fue la sociedad recurrente. **IX.-** Si bien es cierto que nuestra jurisprudencia, que protege "el uso de hecho", ha sido elaborada en torno a las marcas de fábrica y a los nombres comerciales, concretamente, a propósito de la llamada "marca notoria" o "marca de renombre", ello no obsta para entender que la misma tutela debe brindarse a las denominaciones de sociedades, que han sido utilizadas "de hecho", sin encontrarse debidamente inscritas, pues existen valiosos motivos, de protección a la buena fe, a la confianza del público, a la imagen comercial de las empresas, a la seguridad de las transacciones, que así lo aconsejan. No se ajusta a la moral ni a las buenas costumbres el que una sociedad mercantil se aprovecha de los beneficios que produce el conocimiento entre el público de una denominación social que ha logrado acreditar otra sociedad, que compite en el mismo campo de los negocios, aun cuando la denominación no hubiere sido inscrita formalmente. El "uso de hecho" respecto de una determinada denominación social le quita originalidad y distintividad a la misma si se la quiere emplear por parte de otra persona jurídica diferente a aquélla que la ha afamado ante el público, impidiendo esta circunstancia que pueda ser registrada por quien nunca la ha utilizado y en perjuicio de quien le ha dado renombre comercial".

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 0072, de las 16 horas del 29 de mayo de 1991.

M. PATENTE. INFORME SOBRE NIVEL INVENTIVO.

"V.- El artículo 13 inciso 2 de la Ley de Patentes, dispone: **" Artículo 13.- Examen de fondo. ... 2. El Registro requerirá la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. Los centros referidos que sean dependientes o**

que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido./ Quienes suscriban los informes responderán por su emisión, en su caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública./ Los informes presentados por los centros, entidades, o expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad del asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones, y su costo, fijado conforme con el reglamento, correrá a cargo del solicitante. ” Esta norma es clara al preceptuar la obligación de la Sección de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial de recabar criterios técnicos calificados sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, a fin de determinar si la solicitud de patente resulta procedente o no. Ergo, tales informes revisten el carácter de experticias. El haberse impugnado el criterio tomado en vía administrativa ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el consiguiente envío del expediente administrativo, en donde constan las opiniones rendidas por escrito, no transforma dicha probanza en documental –pública o privada-. Se está ante lo que la doctrina denomina prueba trasladada. Por lo tanto, en sede jurisdiccional conservan su naturaleza. En relación pueden consultarse, entre otras, las sentencias de esta Sala números 606 de las 16 horas 10 minutos del 7 de agosto del 2002 y 877 de las 10 horas del 17 de noviembre del 2005. Consecuentemente, la prueba alegada por el casacionista como indebidamente valorada por el Tribunal será analizada como pericial”

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia no. 803-F-2006 de las 10 horas 20 minutos del 20 de octubre del 2006.

Fin de documento

