



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO

**DINÁMICA SOCIOJURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN COSTA RICA, PERÍODO 2000-2008**

Christian Quesada Vargas

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PRESENTADO PARA
OPTAR POR EL TÍTULO DE MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, ÉNFASIS CIVIL

SAN JOSÉ, COSTA RICA

SETIEMBRE, 2009

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
ENFOQUE SOCIO-JURÍDICO, ÁREA CIVIL.

Este Trabajo Final de Graduación fue aprobado por la Universidad Nacional como requisito parcial para optar por el grado de Máster en Administración de Justicia, con énfasis en el área civil.

Dr. José Rodolfo León Díaz

Tutor

M.sc. José Carlos Chinchilla Coto

Lector

Christian Quesada Vargas

Sustentante

Dedicado a Dios por concederme la vida, la salud y la razón, elementos esenciales para el logro de esta meta.

A mis padres Rafael Ángel y Marjorie, constantes ejemplos de honradez, humildad y esfuerzo. Su función en mi vida rinde los frutos actuales de mi desarrollo personal y profesional.

Los amo.

Mi especial reconocimiento al grupo de profesores de esta Maestría por ser mentores desinteresados del conocimiento e incentivar en mí el espíritu investigativo.

A la institución para la que laboro, el Poder Judicial, por concederme la bendición y el reto de participar en este programa de estudios.

Agradecido también con la Universidad Nacional, área académica y administrativa, por la coordinación de la Maestría, su paciencia y atenciones para con mi persona.

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

	<i>Página</i>
Resumen Ejecutivo	VII
1. Introducción	1
2. Marco teórico	9
3. Marco metodológico	12
4. Desarrollo	17
Sección I: Perspectivas tradicionales y modernas de la responsabilidad civil	17
A. Cuestiones preliminares	17
B. El Título Preliminar del Código Civil como puente para la socialización del derecho	22
C. Modelos históricos de responsabilidad civil	27
D. ¿Unicidad o dualidad de regímenes? (Responsabilidad contractual y extracontractual)	32
E. Responsabilidades subjetiva y objetiva	36
F. Obligaciones de medios y de resultados	39
G. Presupuestos de la responsabilidad civil	43
H. Daño moral	48
I. Daño punitivo.	54
Sección II: La responsabilidad civil derivada de las infracciones a la propiedad intelectual	56
A. Cuestiones preliminares	56
B. Trascendencia socioeconómica	58
C. Sistemas jurídicos de protección	63
D. Los ADPIC y la responsabilidad civil	72
E. Influencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (TLC)	77
F. El TLC y la responsabilidad civil	78

G. La Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. Apuntes generales	81
H. La responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual a la luz de los artículos 40, 40 bis y 41 de la LPODPI	85
I. Percepción judicial	102
J. Análisis de casos	117
5. Conclusiones	132
6. Recomendaciones	138
7. Bibliografía	144

RESUMEN EJECUTIVO.

El derecho forma parte de la vida y actividades de las personas. La propiedad intelectual no es la excepción. Desde los derechos individuales de los autores, creadores, comerciantes, empresarios y consumidores, hasta la protección e incentivo de actividades que interesan al colectivo como la economía, la salud, la tecnología y el aprovechamiento sostenido del ambiente; existe un marcado interés colectivo de tutelar estos derechos intelectuales e industriales.

Pero cuando existe un peligro de vulneración a derechos intelectuales o luego de su infracción, se suscita la siguiente interrogante: ¿Se encuentra el Poder Judicial en condiciones de afrontar los efectos perniciosos de la mejor manera?

Para responder a esta pregunta, el objetivo trazado es investigar la dinámica sociojurídica de la responsabilidad derivada por infracciones a la propiedad intelectual, en Costa Rica dentro del período 2000-2008.

Al desglosar la problemática planteada, se hace necesario el estudio de factores intrínsecos y extrínsecos que inciden en la dinámica sociojurídica, como el nivel de conocimiento y conciencia de los jueces sobre el tema, su formación argumentativa, la doctrina actual sobre responsabilidad civil en general y especialmente en propiedad intelectual, los instrumentos normativos nacionales e internacionales, sus reformas, los casos resueltos y el comportamiento de las partes litigantes y de los jueces, entre otros.

Las opiniones y respuestas de los jueces en relación al tema en estudio es una herramienta que arroja datos objetivos para dilucidar el estado actual de las cosas.

Aun con bastante resistencia en la cultura jurídica, la responsabilidad civil francesa que ha heredado Costa Rica, sentada bajo las bases de la subjetividad, el daño emergente y el lucro cesante, continúa en estado de metamorfosis con nuevas tendencias doctrinarias plausibles tales como la unicidad del derecho de daños, la proliferación de la responsabilidad objetiva y la maximización del daño injusto resarcible.

Además existe constante presión internacional para la aceptar nuevos modelos indemnizatorios con efectos punitivos y disuasorios, además de facilitar la cuantificación de los daños resarcibles cuando los obstáculos probatorios son reales y difíciles de esquivar.

En materia de propiedad intelectual esta dinámica generadora de fuertes cambios en la ciencia del derecho es de notoria trascendencia. Los acuerdos internacionales, liderados desde finales del siglo anterior por la Organización Mundial de Comercio y

masivamente por acuerdos bilaterales o plurilaterales entre los Estados, han culminado por incorporar al ordenamiento jurídico costarricense, nuevas pautas de aplicación y razonamiento como la repetición del enriquecimiento ilícito de los sujetos imputables de los daños, el reconocimiento del valor económico de licencias hipotéticas y las multas civiles resarcitorias bajo límites de mínimos y máximos preestablecidos, entre otros.

La especialidad del derecho de daños tutelado en la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual representa una caja de sorpresas para nuestro medio. Las barreras no solo son de conocimiento técnico jurídico sino también culturales.

La mayoría de los jueces civiles conocen de la responsabilidad civil subjetiva y objetiva en su connotación general; no así cuando se vulneran derechos intelectuales.

Pero aun en el escenario del conocimiento de causa, la resistencia a la asimilación de nuevos institutos jurídicos ajenos a la tradición continental, es un obstáculo al momento de encarar los casos.

Los tribunales de justicia civiles encuentran problemas para motivar la cuantificación de los daños y perjuicios, recurren constantemente a conceptos jurídicos indeterminados y resarcimientos prudenciales, sin profundizar en las particularidades de hecho de cada caso.

Difícilmente se analizan las situaciones fácticas llevadas a cobro judicial desde los valores económicos, políticos, tributarios y sociales que ello implica. El perfil del juez y de la jueza debe variar hacia el conocimiento interdisciplinario de lo jurídico.

Por lo demás, se encuentra el obstáculo de la poca frecuencia con que los conflictos de responsabilidad civil por infracción a derechos intelectuales arriban a la corriente judicial. Y cuando se formulan, las pretensiones son deficientes o insuficientes, dado el desconocimiento de los profesionales en derecho y la incipiente cultura de respeto y protección a la propiedad intelectual.

Los esquemas tradicionales ya no satisfacen las necesidades sociales de la propiedad intelectual. El fisco, la salud, el ambiente, la economía, la inversión y la transferencia de tecnología están en juego. De ahí que se justifique el carácter disuasorio de las sanciones civiles y el relevo de prueba para facilitar la indemnización

No es permisible encarar los fenómenos sociales de manera estática con la ciencia inexacta de hace años. La espiral de conocimiento no se debe detener; los jueces son de los personajes obligados a la actualización y el cambio. Tremendo reto por delante.

1. INTRODUCCIÓN.

La propiedad intelectual ha fluctuado en la dinámica social de una irrestricta transferencia de conocimiento, arte y tecnología, a una protección especial como estrategia político económico a favor de quienes se dedican a las diversas actividades intelectuales e industriales, así como el desarrollo integral de la colectividad.

El cambio cultural es paulatino; los instrumentos jurídicos, por demás producto de los factores sociales de producción, han ido incorporándose y ampliándose mediante diversos acuerdos internacionales, normas legales y reglamentarias y sus diferentes reformas. Los resultados normativos son producto de las constantes tensiones sociales y también de los estudios doctrinarios jurídicos.

La Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y recientemente, la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, han aportado su cuota importante al estado actual de lo jurídico. Los estudiosos de la propiedad intelectual han acotado la insuficiencia del régimen francés clásico de responsabilidad civil –adoptado por Costa Rica desde el siglo XIX–, para satisfacer las necesidades colectivas de la economía e individuales de los titulares y consumidores.

Es por ello que, entre los vaivenes políticos, las influencias de las clases económicas e industriales pudientes, la doctrina jurídica, los intereses estatales, y muchos otros factores que interactúan constantemente, se intenta propiciar un cambio cultural en materia de protección a la propiedad intelectual, tanto en los niveles de asimilación normativa, jurisprudencial, de aplicación e interpretación de normas, persuasión, prevención y castigo, en el ámbito civil del Derecho, con incidencia evidentemente social.

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

Dentro de la anterior dinámica, la pregunta planteada en la presente investigación se formula de la siguiente manera:

¿Cuál ha sido la dinámica socio jurídica de la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual en Costa Rica a partir de los años de su puesta en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, para valorar desde la normativa existente, líneas que permitan el cumplimiento de los objetivos programados en la resolución de los procesos jurisdiccionales?

El tema de investigación se justifica por diversas razones. La responsabilidad civil cumple funciones importantes dentro de una organización democrática. Es un tópico propio de la sociología del derecho, la observación de las consecuencias de su desarrollo teórico y práctico en la realidad de las personas consideradas individualmente y de la colectividad.

De lo general a lo específico, todo sistema jurídico de responsabilidad civil propende a dar tutela efectiva, social e individual, por los daños injustos que acaecen en la realidad, bajo criterios esenciales de justicia correctiva y distributiva. En el proceso evolutivo en Costa Rica –común denominador generalizado para América Latina- la responsabilidad civil importa a efectos de regular y ejecutar las medidas preventivas, reparadoras y compensatorias de la causación de daños injustos a terceros. Actualmente, por la influencia de la globalización y las nuevas necesidades de la sociedad, el halo de finalidades por las que se contempla la responsabilidad civil tiende a ampliarse, con notoria resistencia, a enfoques disuasorios y punitivos.

Como es bien sabido, las necesidades humanas y su proceso evolutivo, han creado cada vez más, relaciones sociales complejas en

los más variados campos. La propiedad intelectual no es la excepción. Las creaciones del intelecto pasaron a ser paulatinamente de un mero arte, pasatiempo, expansión del conocimiento o realización personal, para formar parte de una dinámica global que interesa a la economía mundial.

Las marcas, obras, patentes, circuitos integrados, modelos de utilidad, entre otros, son creaciones intelectuales que en forma unánime se consideran de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Como tal, existe conciencia en cuanto a ordenar esta actividad, desde el punto de vista de lo jurídico para evitar abusos injustificados y promover la inventiva, la expansión del conocimiento y la transferencia de la tecnología.

Si observamos a la propiedad intelectual desde el punto de vista sociológico, es imposible negar el interés público que conlleva. No es para nada anormal que exista tensión constante entre los intereses de unos y otros grupos sociales; sea entre los inventores, productores, autores, comerciantes y los consumidores y seres humanos en general; sea entre autores y sujetos dedicados al ejercicio de derechos conexos; sea entre los inventores y el Estado con vista en la salud y seguridad públicas; sea en las relaciones entre los comerciantes; etcétera.

Y en el transcurso de esa dinámica socioeconómica, suelen acaecer hechos productores de daños patrimoniales y morales a titulares de los derechos de propiedad intelectual, todo ello conforme a la ley.

La ciencia del derecho, ciencia social en todo caso, no es exacta. A nivel comparado, con la influencia de doctrina, normativa y jurisprudencia de países desarrollados tales como Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos, se ha pretendido abordar la regulación

de la responsabilidad civil en esta materia con algunos matices y enfoques no propios del *civil law* como lo son el uso de parámetros mínimos y máximos para la cuantificación de los daños y perjuicios, así como supuestos de valoración propios del enriquecimiento ilícito, derecho disuasorio, preventivo y punitivo, variables que van desde la ficción del otorgamiento hipotético de una licencia o patente obligatoria o voluntaria, al igual que los beneficios obtenidos ilegítimamente por el infractor.

Desde el punto de vista sociológico, los cambios económicos, sociales y jurídicos, impregnados de una Costa Rica cada vez más abierta a la globalización, nos acarrea la necesidad de analizar, en tiempo y espacio, concretamente Costa Rica durante el período 2000-2008, las repercusiones reales del fenómeno. El cambio cultural debe ser observado. Son cada vez más numerosas las demandas de daños y perjuicios por infracción a la propiedad intelectual. En esta dinámica de cambio, somos numerosos los agentes sociales que participamos, llámese jueces, abogados, autores, empresarios, comerciantes, inventores, organismos no gubernamentales de representación y la ciudadanía en general.

En síntesis, será importante determinar en la materia limítrofe de la investigación, ¿de dónde venimos?, ¿Dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos? En los objetivos y la metodología se detallarán los pormenores para dilucidar esa aventura socio jurídica.

Es necesario que la investigación por realizar pueda conceder resultados útiles. Es decir, que la investigación realice un aporte a la sociedad.

Y la justificación del tema, como muchos otros, reviste diversas trascendencias.

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

En sociología se suele decir que quien no sabe no tiene poder y quien no tiene poder, difícilmente puede generar rupturas epistemológicas. Al ahondar en este tema, se pretende generar datos estadísticos, jurídicos, sociales e históricos ciertos, opiniones de los agentes sociales involucrados y el incentivo de la espiral ascendente del conocimiento sobre un tema que sí ostenta gran relevancia social.

La propiedad intelectual, como ya se indicó, es elemental para generar nuevos conocimientos en diversos campos como el arte, la ciencia en sentido amplio, la tecnología y la satisfacción de las necesidades humanas individuales y colectivas.

Ante tal premisa, es necesario propiciar que el desarrollo de las variables indicadas sea ascendente y el incentivo de las actividades involucradas mediante tutela efectiva a los titulares de los derechos. Por eso el régimen de responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual debe ser eficiente a los fines sociales en juego, en los planos normativos, de interpretación y aplicación del derecho, en la redacción de leyes, la implementación de la estructura jurídica y una cultura congruente con los valores protegidos.

Si las indemnizaciones y medidas preventivas y resarcitorias no son adoptadas en un tiempo razonable, el sistema resulta inútil. Si en la ciudadanía no cala la importancia de la protección de la propiedad intelectual, el sistema es ineficiente. Si los agentes directos, comerciantes, autores, inventores, abogados, políticos, jueces, no tenemos claro el norte a seguir en esta arista de responsabilidad civil, no se cumplen los cometidos. Y así pueden formularse múltiples preguntas.

En definitiva, es importante que la dinámica de responsabilidad civil en derechos intelectuales sea consecuente con los fines sociales y el entorno en que nos encontramos. Los problemas se multiplican

cuando las indemnizaciones y medidas no disuaden a los infractores; o cuando los agentes sociales no nos encontramos empapados de las necesidades pertinentes. La no conciencia en el cambio de la epistemología podría generar la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico bajo modelos obsoletos y poco tolerantes.

El tema en cuestión, lejos de ser un asunto comprensivo de la ciencia formal del derecho como sistema intelectualivo abstracto y teórico, trasciende estas fronteras, pues la investigación planteada va de la mano con el desarrollo de la sociedad y la eficiencia de lo jurídico frente a lo social.

Desde el punto de vista normativo, existe una historicidad manifiesta del proceso evolutivo que comprende convenios internacionales, normas de rango legal y constitucional y las múltiples reformas a raíz de la implementación de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual con el compromiso adquirido ante la Organización Mundial de Comercio y posteriormente, ante los países miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En la interpretación y aplicación de normas es posible observar los procesos judiciales instaurados durante el último decenio, las líneas estratégicas planteadas por los abogados de los usuarios de la justicia y las pautas de razonamiento utilizadas por los jueces para determinar la procedencia de la responsabilidad civil y la cuantificación de los resarcimientos.

En lo internacional, como objeto de estudio se encuentran foros, rondas y convenciones que han tratado el tema en cuestión, con participación de profesionales y especialistas en la materia.

Como se observa, la investigación contará con estos y otros datos plausibles y de posible obtención. Como investigación científica

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

que es, las conclusiones provendrán entonces de datos ciertos, obtenidos metodológicamente, sin un costo elevado en el proceso investigativo y con fuentes de fácil alcance.

Con todo lo anterior, el objetivo general planteado es el siguiente: Observar la dinámica socio jurídica en materia de la responsabilidad civil en los años 2000-2008 para identificar desde la normativa vigente líneas de una cultura judicial en la resolución de los procesos vinculados con la propiedad intelectual en Costa Rica.

Para alcanzar tan ansiada meta, me he trazado los siguientes objetivos específicos:

- ✓ Describir factores sociales influyentes en la dinámica jurídica actual de la responsabilidad civil en propiedad intelectual.
- ✓ Registrar la percepción institucional acerca del régimen de responsabilidad civil derivada de las infracciones a la propiedad intelectual de los administradores de justicia vinculados con la temática.
- ✓ Identificar desde la percepción de los jueces parámetros o líneas de acción vinculadas con la interpretación y aplicación de normas asociadas con la resolución de procesos judiciales en materia de propiedad intelectual.
- ✓ Enlistar las funciones sociales de responsabilidad civil que en la práctica o dinámica judicial han estado presentes en la resolución de los procesos jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual, desde su entrada en vigencia.
- ✓ Visibilizar la existencia de líneas socio jurídicas de cambio normativo y doctrinario sobre el tema, para avanzar en la dinámica de una cultura en materia de responsabilidad civil en propiedad intelectual.

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

- ✓ Realizar recomendaciones concretas, a nivel científico, social e institucional, para elevar la eficacia de la responsabilidad civil derivada de las infracciones a la propiedad intelectual.

2. MARCO TEÓRICO.

No es el momento de desarrollar la teoría de la investigación. No obstante, indicaré algunos elementos teóricos generales que permitirán visualizar su enfoque.

El centro de estudio recae sobre la dinámica socio jurídica de la responsabilidad civil derivada de la propiedad intelectual dentro en Costa Rica, dentro del período 2008.

Las transformaciones de la responsabilidad en general y en lo concerniente a los daños derivados de infracciones a la propiedad intelectual, en Costa Rica, es el campo teórico y geográfico del estudio. He ahí los dos grandes temas a estudiar.

Las variables son múltiples, pues la investigación no solo abarca la doctrina relacionada con los dos temas y sus variantes; sino la normativa imperante, su transformación y reformas; los casos resueltos por los tribunales de justicia del Primer Circuito Judicial de San José, los enfoques sociológicos del temas, la compilación de datos económicos relevantes y la percepción de los jueces civiles a quienes por ley les corresponde abocarse los procesos judiciales en que existan reclamos por indemnizaciones.

El conocimiento común permite intuir que las violaciones a derechos intelectuales son numerosas. Todos sabemos que la piratería de obras y falsificación de marcas son ejemplos cotidianos en que se infringen derechos ajenos, aunque en la mayor parte de los casos no haya interiorización de la ciudadanía sobre la ilicitud, las consecuencias legales y los efectos sociales nefastos que ello pueda producir.

La responsabilidad civil general de Costa Rica en los siglos XX y XXI fue el resultado del proceso de importación del modelo civil

francés formado y consagrado en la época napoleónica. Se sabe como premisa del tema que se trata de un sistema de responsabilidad civil subjetiva, es decir, donde el elemento predominante es la culpa, a manera de responsabilizar a quien injustificadamente le causa daños a terceros.

La propiedad intelectual, como ya había indicado, es el resultado también de un proceso social que dio mérito a la proliferación de creaciones del intelecto humano dignas de tutela, tanto como medios de supervivencia de los creadores, como agente activo de la economía humana, la expansión del conocimiento y la transferencia de tecnología. Los principios de recta justicia, así como los intereses en juego han llevado a lo jurídico la tutela de los derechos y posteriormente, la especialización de la institucionalidad pública protectora, y la delimitación de los abusos.

Por la dinámica propia de la materia, cabe preguntarse, y he aquí uno de los tópicos medulares de la investigación, como ha reaccionado Costa Rica a la doctrina subjetiva francesa en aras de la consecución de los fines concretos. Los motivos históricos de los cambios de paradigma pueden pasar por la imposibilidad o dificultad de determinar el volumen de los daños causados o la insuficiencia del resarcimiento tradicional para disuadir infracciones futuras. Las respuestas provienen en primera instancia de los Estados desarrollados quienes a nivel macro son los más perjudicados directamente con la desestabilización de la economía. Investigaremos los nuevos roles del Derecho de Daños en cuanto al daño punitivo, la tutela resarcitoria efectiva, la extensión de los daños morales, la pérdida del chance, la licencia voluntaria ficta, la tesis del enriquecimiento ilícito, entre otros.

La proliferación de las nuevas tendencias es reciente. La observación sociológica de los datos por recopilar será la que dará las

pautas de eficiencia del sistema de responsabilidad civil en propiedad intelectual para Costa Rica.

Como ya indiqué, aparte de los datos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales, como el derecho es social y está en la vida de cada uno de nosotros, ayudará ahondar en las bondades y desventajas de la institucionalidad costarricense, el nivel de conocimiento de los agentes sociales y la línea judicial seguida por nuestros tribunales de justicia, ajeno al enfoque estrictamente jurídico, sino más bien en el nivel de interiorización de los objetivos plausibles. Las referencias de derecho comparado, así como casos suscitados y famosos en otras latitudes orientarán al receptor de la investigación acerca del estado de las cosas.

Es normal encontrarnos con criterios diversos y controvertidos en la doctrina; con esquemas normativos distintos; interpretaciones y aplicaciones en la aplicación de las normas; y diferentes niveles de inserción del tema en la colectividad. Esta particularidad, lejos de entorpecer la investigación, más bien la enriquece, pues amplía la gama del conocimiento para adoptar posturas o inferir opiniones con un mayor sustento científico.

3. MARCO METODOLÓGICO.

Encontrándonos en el campo de las ciencias sociales o humanas, la metodología experimental causa - efecto no es adecuada.

Con vista en los elementos ya explicados en este trabajo, es plausible comprender que los métodos utilizados están constituidos mediante la recolección de datos históricos, sociales y judiciales. Son dos los procedimientos que a grandes rasgos son utilizados. Por una parte el estudio de datos teóricos y prácticos, tales como doctrina, tesis, ensayos, artículos académicos, demandas, contestaciones de demanda y sentencias; así como las perspectivas y vivencias personales, profesionales de los jueces que trabajan en esta materia. Lo primero implicará el estudio de los documentos físicos, visuales e informáticos disponibles. Lo segundo será desarrollado mediante entrevistas guiadas (no estructuradas).

La aprehensión de la realidad, dentro de la espiral del conocimiento, se nutre necesariamente de las investigaciones y resultados propuestos por estudiosos calificados en la materia. Sobre esto se ahondará en el apartado siguiente al revisar el marco bibliográfico básico.

Existen otros datos que no son académicos o doctrinarios, pero sí científicos como los expedientes judiciales en los que se ha pretendido resarcimientos por daños y perjuicios derivados de infracciones a la propiedad intelectual. A primera vista, los jueces civiles saben que este tipo de demanda no ostenta una alta frecuencia en los tribunales de justicia. Aun así se aplica el muestreo en el estudio de los casos.

Conjuntamente con demandas, sus contestaciones y sentencias, los datos normativos no pueden ser ajenos a esta

investigación; Convenio de Berna, Convenio de París, Convenio de Roma, los Aspectos Comerciales sobre la Propiedad Intelectual (ADPIC), las reformas constitucionales, leyes internas de marcas, patentes, derechos de autor, observancia a la propiedad intelectual,

La información revelada por los medios de comunicación también constituye una fuente importante. En este año 2009, por ejemplo, se ha expandido la noticia de los derechos que pretende reclamar la empresa que cuenta con los derechos de comercialización de fonogramas en Costa Rica dentro del ámbito musical, frente a las radioemisoras que supuestamente reproducen música sin autorización de los titulares de derechos de autor. Ejemplos como ese han trascendido en los medios de comunicación. Será relevante la compilación de los datos. Bien sabemos que realmente la prensa es un factor de socialización importante.

Las fuentes primarias son las que obtiene el investigador directamente de su contacto con la realidad, sin que estuvieran previamente registradas. De ahí que las experiencias objetivas y los resultados de las entrevistas guiadas y estructuradas, conformarán la base de las fuentes primarias de la investigación.

Las fuentes secundarias provendrán de las leyes, artículos jurídicos y sociales, tratados y convenios internacionales, sentencias de procesos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual, obras, revistas jurídicas, ensayos, etcétera.

Las variables de la investigación son varias: Percepción institucional, líneas de petición y resolución de procesos judiciales relacionados y montos de los resarcimientos otorgados.

En cuanto a la percepción institucional, es importante escudriñar en los niveles de conocimiento sobre el tema por parte de los jueces civiles, tanto sobre las ideologías plasmadas en las

tendencias legislativas, como sobre los niveles de tutela efectiva por el resultado de los procesos. Además, los jueces y las juezas de mayor experiencia brindan percepciones importantes acerca de las limitaciones institucionales para una debida aplicación de este régimen especial de responsabilidad civil, además de compartir sus experiencias y criterios de análisis jurídico.

En relación con los parámetros de evaluación de los daños, es relevante observar la tendencia de los usuarios de la justicia, patrocinados por profesionales en Derecho, al momento de entablar demandas judiciales y defenderse de las mismas. Al mismo tiempo, se investigarán las tendencias judiciales al momento de resolver. Esta variable permitirá dilucidar el estado de las cosas en que nos hemos encontrado los últimos nueve años, en relación con el nivel cognoscitivo del tema y su eventual congruencia con las necesidades sociales.

Al estudiar el monto de las indemnizaciones otorgadas en casos judiciales concretos, la tarea trata de contar con esos datos objetivos en armonía con las funciones teórico sociales de un régimen de responsabilidad civil. Es decir, interesa en última instancia la ponderación de eficacia de los objetivos de la responsabilidad civil, sean sus funciones preventiva, precautoria, disuasoria, persuasiva, punitiva, reparadora, compensatoria, correctiva, etcétera. Los resultados del análisis mostrarán el estado actual de las cosas.

¿Qué se debe interrogar? De acuerdo a los conceptos clave del problema planteado, el siguiente cuadro ilustra los tópicos medulares sobre los que versan las entrevistas a realizar:

De ahí que las entrevistas, centradas en los tribunales de justicia del Primer Circuito Judicial de la capital San José, deben enfocarse en los siguientes temas clave: Percepción institucional,

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

práctica jurídica, responsabilidad civil en la propiedad intelectual, conocimiento técnico jurídico.

Los entrevistados responderán a la siguiente entrevista guiada: ¿Qué cambios conoce en relación con la responsabilidad civil recogida por el Código Civil costarricense? ¿Existen instrumentos normativos especiales para la responsabilidad civil en propiedad intelectual? ¿Cuáles son? ¿Han incidido los ADPIC y el TLC con Estados Unidos en esta materia concreta? ¿Qué líneas argumentativas ha utilizado o utilizaría para resolver conflictos de propiedad intelectual? ¿Qué implicaciones especiales debe tener la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual? ¿Cómo ha variado la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual al análisis de la responsabilidad civil en esta materia? ¿Qué impresión tiene del establecimiento de mínimos y máximos para establecer una indemnización de daños y perjuicios por infracción a derechos de propiedad intelectual? ¿Qué criterios racionales utilizaría para determinar un monto de indemnización cuándo no se cuente con prueba concreta del daño causado, dentro de los mínimos y máximos de ley? ¿Qué relación tiene la doctrina del enriquecimiento ilícito con respecto a la responsabilidad por infracción de derechos intelectuales e industriales? ¿Qué implica el efecto disuasorio como elemento por analizar al momento de fijar el resarcimiento? ¿Existen limitaciones a nivel de la judicatura para la debida aplicación de la normativa vigente en la LPODPI? ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los jueces civiles de San José, de primera, segunda instancia y casación, para responder a las necesidades de la responsabilidad civil en derechos intelectuales? ¿Qué propone para mejorar la tutela judicial efectiva ante los daños y perjuicios que se ocasionen por infracción a la propiedad intelectual?

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

El resultado de las entrevistas revela datos concretos a nivel de percepción de los jueces que dedican sus labores a esta materia, lo que permitirá realizar un diagnóstico de la problemática y proponer recomendaciones concretas.

4. DESARROLLO.

SECCIÓN I: PERSPECTIVAS TRADICIONALES Y MODERNAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

A. Cuestiones preliminares.

En los países de tradición jurídica romano germánica el tema de la responsabilidad civil es uno de los más álgidos y discutidos en doctrina. No obstante que desde la Ley de las Doce Tablas y la Ley Aquilia ya se regulaba de manera independiente la responsabilidad contractual y extracontractual, por su orden, el debate jurídico acerca de la aplicación e interpretación jurídicas en cada uno de los casos es un tema aun no uniforme entre los juristas.

El debate suscitado al respecto es una muestra más de la enorme influencia del dinamismo social en la ciencia del derecho. La consumación de daños particulares y sociales en la era contemporánea deviene de las más diversas fuentes. Todavía se discute –y es previsible un debate continuado de generación tras generación- si la responsabilidad por daños causados debe ligarse al tema subjetivo del dolo o de la culpa o si, por el contrario, lo que interesa es reparar al damnificado individual o colectivo, independientemente de la conducta antijurídica y culpable del sujeto que provocó el daño.

Aun aceptando la tesis de la objetivación de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, el tema de las eximentes es de abierta disputa doctrinaria. Y quienes pregonan por la responsabilidad objetiva aun admiten, en su gran mayoría, la culpa como elemento relevante en el incumplimiento de muchas de las obligaciones.

Por mi parte, parece evidente que detrás de toda la discusión acerca de la responsabilidad civil, se encuentra un enorme

planteamiento de fondo, que en esencia y en sentido macro tiene que ver con la moralización y la socialización del derecho privado. Como la sociedad muta día a día, mes a mes, año tras año, década tras década; lo más inconveniente sin duda alguna es asumir una postura dogmática, pues los requerimientos de las personas y de los Estados variarán de acuerdo a las circunstancias y los valores imperantes en cada época.

Es indubitable que la aceleración de los procesos sociales y económicos, con ingredientes tecnológicos, masivos y globalizados innegables, ha dado paso a replanteamientos acerca de la responsabilidad por actividad lícita y la protección de bienes jurídicos que ahora se encuentran más devastados como lo son la posición de los consumidores y la insaciable destrucción del medio ambiente sano y equilibrado. Ni que decir, tal vez con menor impacto global pero sin dejar de ser un tema de cuidado, las masivas y aceleradas violaciones a la amplia gama de la propiedad intelectual, llámense derechos de autor y conexos, marcas, signos distintivos, invenciones, dibujos y modelos industriales, circuitos integrados, obtenciones vegetales, conocimiento tradicional, etcétera.

A manera de ilustración sucede muchas veces que una conducta reprochable desde el punto de vista ético y aun jurídico, por contrariar una obligación de índole civil –en sentido lato- y contractual, no produce efectivamente un daño que lesione algún derecho subjetivo de persona determinada. Aquí es cuando surge la pregunta de si la sola antijuridicidad del hecho, por lo reprochable que es dentro del sistema jurídico de que se trate y la amenaza social que implica, debe ser sancionada persuasiva y preventivamente en el ámbito civil, comercial y agrario, aunque no se haya producido un daño real.

Quienes abogan por una responsabilidad civil absolutamente compensatoria, reparadora del daño, habrán de negar el análisis basado en la simple posibilidad de una consecuencia jurídica efectiva, para acoger la inescindible provocación del daño efectivo, cierto, tangible. Esta constituiría la tesis tradicional de la responsabilidad civil, que comulga por mucho con las ideas positivizadas en el Código Napoleón cimiento de la mayoría de los ordenamientos civiles latinoamericanos, incluido Costa Rica, atendiendo específicamente a un efectivo resarcimiento en protección del efectivo damnificado.

Por el contrario, la observación y el análisis del derecho desde un punto de vista social, enfocado en las grandes amenazas que afronta el mundo actual, observa que el derecho, aun civil y por ende abstraído de la tipicidad de lo criminal, debe suponer una prevención y persuasión de conductas antijurídicas o al menos amenazantes de los bienes jurídicos tutelados, aunado a la indemnización concreta si cupiere, e independientemente de ella si no fuere el caso indemnizar.

Otro gran tema es la repercusión del dolo y la culpa en la consecuencia jurídica del incumplimiento de obligaciones. En la tradición de daños del *civil law*, la perspectiva subjetiva de la conducta del sujeto infractor ha sido replegada a un segundo plano, pues lo que interesa en primera instancia es el resarcimiento del daño causado sin juicio del reproche que se le pueda hacer al infractor. El dolo, dentro de la tesis clásica, ha tenido un papel limitado como por ejemplo a efectos de ser probado y evitar la aplicación de una cláusula penal perjudicial para el perjudicado con el incumplimiento de un contrato.

Con lo dicho, la severidad en el juzgamiento o en la sanción no juega un papel importante de acuerdo al grado de deslealtad del gestor o administrador cuando se refiere a obligaciones técnicas o profesionales. Esta postura ha sufrido fuertes críticas doctrinarias e

incluso mutaciones de corte jurisprudencial.- Al respecto, Ghersi pone énfasis en la especialidad del análisis del actuar en personas que representan y gestionan de manera habitual y profesional negocios de interés ajeno: **"...hay cierto tipo de personas que generan una mayor confianza para ciertas funciones en ciertas actividades, como aquellas que se apoyan en una determinada experiencia como cuota adicional de seriedad y profesionalismo en los órganos de administración y representación por una mayor especialización. De esta forma, las decisiones empresariales se forman a partir de la confiabilidad generada y de su expectativa de cumplimiento..."**

1

En disociación con una tendencia tal, según la tesis clásica, cuando la obligación es de resultados, no importa si quiera la existencia de dolo o culpa, por lo que la sanción jurídica al incumplimiento será siempre la misma. De igual forma los ordenamientos privados de corte tradicional francés promulgan una idea genérica de que se actúe conforme al principio del "buen padre de familia", sin hacer una distinción pormenorizada en cuanto a la diversa índole de la obligación de que se trate.

Estos temas son aun de interés moderno. Si bien los juristas se han preocupado por ello, es lo cierto que el tema es tan álgido y tan amplio que no siempre se desarrolla hasta sus últimas consecuencias.

No haré la excepción. Este trabajo no es un tratado sobre responsabilidad civil en general. Las premisas que encaro en este acápite son al menos algunos apuntes que permitan perfilar los alcances de la responsabilidad civil dentro de un ámbito especial

¹ GHERSI, CARLOS A. Fideicomiso, Buenos Aires, Editorial Universidad, año 2006, p. 75.

como lo son los derechos intangibles derivados del intelecto y la industria.

En realidad la responsabilidad civil extracontractual en Costa Rica deviene de la máxima legal contemplada en el artículo 1045 del Código Civil, según la cual todo aquel que cause un daño a otro por haber incurrido en dolo, culpa, imprudencia o negligencia, estará obligado a reparar los daños y perjuicios. El halo conceptual de todos los términos que invoca esa norma es tan indeterminado que por ello los analistas del derecho y los jueces han podido reformular los conceptos una y otra vez, aun de manera casuística o atendiendo a circunstancias especiales de tiempo y espacio.

En la responsabilidad civil extracontractual se parte de un deber genérico por demás heredado de la cultura romana consistente en no dañar a nadie, que va aparejado a otros dogmas de derecho natural tales como “vivir honestamente” y “dar a cada uno lo suyo”.

La responsabilidad civil contractual supone, en su dinámica normal, a diferencia de la anterior, un previo vínculo obligacional, concreto, consensuado o bajo la forma del cuasicontrato, entre quien causa el daño y quien lo sufre. Se trata entonces de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de obligaciones contractuales; es decir, que no son exigibles a cualquier persona, sino en virtud de un lazo negocial y voluntario entre los involucrados.

En el derecho costarricense, los artículos 692, 693 y 694, en forma genérica plantean el tema de la responsabilidad civil contractual. El foco de atención no se observa en la culpa, pues tal y como se colige del tercero de los preceptos citados, el incumplimiento es el que genera la responsabilidad, la cual podría salvarse por el hecho del propio damnificado conexo al daño, el caso fortuito o la fuerza mayor.

B. El Título Preliminar del Código Civil como puente para la socialización del Derecho.

La implementación al Código Civil costarricense de un Título Preliminar incorpora al quehacer de la interpretación e integración del derecho principios generales congruentes con una flexibilización del oficio de los jueces y abogados, siempre con la fe de mejorar la justicia, que permita de manera consciente un acercamiento del ordenamiento jurídico a la realidad social. No me detendré a repasar holgadamente las diversas teorías doctrinarias relativas a cada principio –lo cual constituiría un interesante objeto de estudio para otro trabajo investigativo–, sino que importa al menos citarlos para concatenar su contenido esencial con la problemática que se analiza en esta investigación.

El numeral 11 del Código Civil costarricense incorpora la equidad como un principio de derecho que **"...habrá de ponderarse en la aplicación de las normas..."**, permitiendo su uso exclusivo en la toma de decisiones cuando la ley así lo autorice expresamente. De ello podemos deducir que cuando el ordenamiento jurídico no faculte el auxilio en la equidad de manera expresa, el principio conserva su aplicación pero sin legitimación para obviar los demás métodos previstos de interpretación e integración normativas.

Claro está que el vocablo "equidad" por sí mismo nos presenta una serie de dificultades, ya que al ser un concepto jurídico indeterminado permite la adopción de varias acepciones plausibles. Para no estancarme en una discusión de índole filosófico, sí he de advertir que existe cierta reiteración pragmática del uso del principio de "equidad" como la detección de circunstancias específicas que implican una labor interpretativa de fuentes formales normalmente bastante precisas, y que deriva en el establecimiento judicial de la no aplicabilidad de la fuente formal a manera de excepción de la norma,

todo con el objetivo de evitar una decisión injusta, aunque la salvedad no esté expresamente prevista por la misma norma concreta o alguna otra vigente. Por ende, la equidad y la justicia son conceptos que se encuentran estrechamente ligados entre sí. ²

Por su parte el artículo 18 del Código Civil establece lo que sigue:

"...La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros..."

Mucho se ha dicho tradicionalmente de la disponibilidad de los derechos patrimoniales. Al ser el derecho a la propiedad privada un derecho real cuyo objeto es un bien material sobre el cual se ejerce un señorío y ese objeto es compatible con una valoración pecuniaria de mercado; entonces se podría afirmar que el titular de esos derechos puede disponer de ellos a placer. Pero esa afirmación sería bastante superficial. Habrá que cuestionarse algo semejante con las lesiones a derechos intelectuales, por cuanto podríamos encontrar contratos con cláusulas renunciantes que dispongan de reclamos futuros por responsabilidad civil de forma leonina o abusiva.

El artículo 19 del mismo código dispone la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas, ***"...salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención..."*** Esta regulación es propia del principio de la autonomía de la voluntad clásico del

² En ese sentido, consúltese HABA, ENRIQUE PEDRO y BARTH, JOSÉ FRANCISCO en su obra Los principios generales del derecho. 1era edición, San José, Investigaciones Jurídicas S.A. 2004, pp.. 271 a 275.

derecho privado, con el cual se propugna que el sujeto de derecho privado puede hacer todo aquello que no le esté prohibido.

El siguiente precepto normativo es el número 20 *ibídem*. En él se hace alusión al fraude a la ley e indica tajantemente que los actos realizados al amparo del texto de una norma que pretendan la consecución de un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico en general, no impiden la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir. En términos generales el legislador ha reconocido que en la pragmática de la sociedad, algunos seres humanos han ideado conductas que se ajustan a la literalidad de una fuente normativa pero que en el fondo pretenden burlar los objetivos sustanciales para los cuales la norma ha sido prevista; en fin se vulneran los valores imperantes en el ordenamiento jurídico integralmente considerado.

La buena fe también constituye un principio general de derecho. El numeral 21 del Código Civil conmina al ejercicio de los derechos subjetivos conforme a las exigencias de esa "buena fe". De nuevo estamos en presencia de otro concepto jurídico de difícil determinación unívoca. Sin perjuicio de todos los contenidos aceptables que se puedan derivar de este principio, consideremos buena fe la lealtad y la cooperación mutuas que las partes de un contrato deben procurar durante la ejecución de un contrato. Al mismo tiempo, el actuar diligente, de la persona física y jurídica en la civilización, implica el ejercicio de sus derechos de buena fe, como elemento trascendental de la moralización del derecho tendente a censurar las acciones dañinas de los intereses legítimos de terceros.

Finalizo la reseña de algunos principios generales importantes para el análisis de la problemática jurídica planteada, con el abuso del derecho comprendido por el artículo 22 del Código Civil de Costa Rica. Valga decir que la norma involucra otra serie de vocablos que

dada su vaguedad, la labor del juez se impregna de un contenido interpretativo mayor:

"...La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato que por la intención de su autor, por su objeto, o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso..."

En palabras de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:

"...La teoría del abuso del derecho en el ejercicio de un derecho, nace para atenuar el individualismo a ultranza que imperaba también en el campo jurídico, y alcanzar así una concepción más transpersonalista, donde se toma conciencia del carácter social del Derecho y del papel como instrumento al servicio de los intereses de la comunidad, fomentador de las relaciones de cooperación social..." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 106-92 dictado a las 14:55 horas del 8 de julio de 1992).

La ideología imperante en el abuso del derecho, es que el ejercicio de éste sea legítimo, no solo por estar respaldado en el ordenamiento jurídico positivo, sino porque su ejercicio y defensa no causen intencionalmente un daño a los demás; causado el daño por el abuso del derecho subjetivo, entonces se legitima la intervención del órgano judicial para impedir su persistencia antisocial. En definitiva, los derechos subjetivos deben ser ejercidos en armonía con la integridad del sistema jurídico imperante en un lugar y momento

determinados, ya que resulta utópico esperar que los derechos formalmente admitidos en el ordenamiento sustantivo no den paso a abusos por parte de sus derechohabientes.

En la teoría del abuso del derecho, se enaltece aun más la labor interpretativa del juez en relación con la decisión jurídica cuando se deriven en cada caso concreto una conducta abusiva de un sujeto que en apariencia recibe tutela jurídica en su actuar, pues el juzgador no debe limitarse a observar las conductas sociales en relación con normas específicas y aisladas, sino de manera íntegra con el conjunto de valores y prácticas deseables dentro del entorno social determinado.

Por su parte el artículo 10 del Código Civil, cuando refiere a la interpretación de normas jurídicas, felizmente, aunque con conceptos también indeterminados, de manera consciente, introduce criterios de interpretación normativas variados, sin mayor orden de prelación: interpretaciones literal, sistemática, contextual, histórica – voluntad del legislador, sociológica, lógica y axiológica. De ahí que no baste la sola semántica de una norma jurídica para la aplicación de la ley, puesto que los usuarios de la justicia, sus abogados y los jueces han de tomar en cuenta además el contexto de la norma, en relación con otras disposiciones legales, la voluntad del legislador, la realidad social en que han de ser aplicadas, atendiendo a las reglas de la lógica formal, epistémico y retórica, sin perder de vista el espíritu y los valores que tutelan.

Esta interpretación normativa, en conjunto con los principios generales del derecho privado, resulta ser una de las tareas menos fáciles en la pragmática del derecho, porque las interpretaciones para cada caso concreto, para sentar doctrina jurídica y delimitar un ámbito jurisprudencial, permite arribar a diversas conclusiones

jurídicas plausibles, y por ende legítimas, para resolver casos de responsabilidad civil.

La relevancia de la labor interpretativa, así como la integradora del derecho, se acrecienta en temas sensibles como la responsabilidad civil si se considera que históricamente esta rama del derecho privado se ha constituido a través de normas jurídicas abiertas, vagas, muy generales y que no intentan prever las situaciones fácticas que puedan acontecer cotidianamente; por lo que el ámbito de acción de quienes aplican el derecho representa un arma de doble filo en países como Costa Rica donde la doctrina y la jurisprudencia legal no es vinculante; de ahí que sea intensa la retroalimentación de conocimientos, vivencias y los debates jurídico sociales para definir el rumbo de la materia en estudio.

Los anteriores apuntes son primordiales en el entendimiento de cualquier rama del Derecho, toda vez que el Título Preliminar de cita resultó ser una punta de lanza para la moralización y socialización del Derecho; claro está, no como efecto automático, sino como una legislación que se nutre de una corriente socializadora que permita acercar la justicia al ciudadano y al bien común, desplazando del mapa, hasta cierto punto, la mal entendida divinidad y perfección que el derecho no tiene.

C. Modelos históricos de responsabilidad civil.

Los modelos históricos de responsabilidad por daños y perjuicios atienden a diferentes criterios sociales e ideológicos.

Mosset Iturraspe los sintetiza en tres etapas: La clásica, la moderna y la actual.³

En el modelo clásico, adoptado por los juristas romanos, se entiende que la reparación de los daños era necesaria para reestablecer el equilibrio entre las personas ante un perjuicio causado, por razones inminentes de justicia. En este punto aun no existe una delimitación entre la responsabilidad civil y penal. Mas bien la justicia ingresa por diversos medios para combatir el ataque injusto de los derechos de los demás. Se trata de una justicia correctiva que sanciona al infractor y reestablece el equilibrio entre los involucrados.

La tradición moderna, aun de raigambre en prestigiosos libros de texto sobre el tema y en la mayor parte de los ordenamientos jurídico positivos de corte francés, fue desarrollada a través de los siglos XVII, XVIII y XIX, plasmada en el Código Napoleón de 1804, incorpora efectos jurídicos al resarcimiento de los daños por conceptos moralistas subjetivos basados en la culpa.

Es la regla en el ordenamiento jurídico costarricense, máxima contemplada en el artículo 1045 del Código Civil para los daños causados extracontractualmente. Ante un vínculo negocial previo, la culpa no debe de probarse necesariamente porque se presume en el incumplimiento de obligaciones contractuales; pero en todo caso es el instituto jurídico indisoluble de la reparación o compensación patrimonial.

La culpa, dentro de esta postura, reviste aun matices de la influencia del derecho canónico, asimilando las conductas culposas y

³ MOSSET ITURRASPE, JORGE. Introducción a la responsabilidad civil. Las tres concepciones, en la obra Responsabilidad Civil por Daños, Homenaje a Jorge Bustamante Alsina. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, año 1990, p. 27.

dolosas reprochables desde el punto de vista religioso, que merecen un castigo desde lo divino y lo jurídico. El voluntarismo de que se impregna el Código Napoleón incide tajantemente en el sistema adoptado, porque el foco de atención lo es el comportamiento del ser humano voluntario, sea su diligencia, negligencia o imprudencia, así como la obligatoriedad de los vínculos contractuales nacidos por la voluntad libremente manifestada de quien se obliga.

El sistema subjetivo del derecho francés abandonó la responsabilidad colectiva, vuelve a ser individual tal y como fue concebida por el Derecho Romano. No obstante, de acuerdo con la doctrina que nutrió el Estado moderno, la responsabilidad civil, por ilícitos civiles, queda definitivamente separada de la penal que se constituye por ilícitos penales, circunscritos a faltas, contravenciones y delitos punibles que reprimen la conducta del infractor.

Al mismo tiempo, es de afirmar que dentro de la definición de Estado derivada de la Revolución Francesa, el juez se convierte, en una primera instancia, en la "boca de la ley", restringiendo sus facultades interpretativas del Derecho; por lo que, se positiviza la máxima de la responsabilidad aquiliana con el afán de dotar al sistema de seguridad jurídica impropia del Derecho Romano en el que se imponía su antítesis, el casuismo. Más adelante la racionalidad del derecho, desde el punto de vista pragmático y sociológico, tendería a variar para repudiar al derecho estrictamente dogmático e inflexible, inútil en temas sociales tan sensibles como el resarcimiento de daños y perjuicios, con todos los conceptos jurídicos indeterminados que ello implica.

Según el derecho francés de los siglos XVIII y XIX, el daño moral, y aun con resistencias, solo es resarcible en el ámbito extracontractual, no así cuando surge de un contrato, bajo la noción de que el contrato, su formación y cumplimiento ostenta un interés

eminentemente patrimonial o económico; conclusión que fuese duramente criticada por la doctrina del siglo XX.

La tesis actual, adoptada paulatinamente por la doctrina, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico durante el siglo XX y en pleno apogeo en el inicio del tercer milenio luego de Cristo, se caracteriza por la atipicidad de los supuestos de hecho provocadores de responsabilidad, así como la multiplicidad de factores de atribución.

En esta etapa ya no resulta tan oportuno hablar de "responsabilidad" porque su significación tradicional tiende a confundirla con un comportamiento antijurídico y por ende reprochable. Por eso la doctrina reciente versa sobre el "Derecho de Daños" y por ende, centra la tención en el daño, mejor aun en el daño injusto, no así en la conducta culposa de su autor.

Esta concepción del derecho de daños es consecuente con las implicaciones actuales de la responsabilidad civil, porque se admiten cada vez más los casos de responsabilidad objetiva –sin culpa- en actividades riesgosas, protección del consumidor, protección del administrado, protección de minorías, del transeúnte, de los vecinos, etcétera. Además no es la antijuridicidad el elemento determinante de un deber de resarcimiento, porque es posible responder aun por actividad lícita, volviendo a los ejemplos de la protección al administrado frente a la conducta lícita del Estado en el ejercicio de su función o la provocación de riesgos sociales por actividades empresariales e industriales admitidas por ley.

Lo que sucede es una revalorización de la víctima de los daños, ya no solo bajo criterios de justicia correctiva del derecho romano, sino por justicia distributiva. Básicamente quien sufre un daño o perjuicio debe encontrar en la medida de lo posible, una reparación al

menoscabo recibido, que sin mediar una conducta reprochable de su parte, dentro de los valores que cada civilización implora, no debe soportar las consecuencias nefastas individuales o colectivas. Es el considerado daño "injusto", es decir, aquel en el cual no interesa tanto la conducta del infractor, sino la posición de quien lo sufre. Por ende se restringen las eximentes de la responsabilidad a las causas de justificación o el cumplimiento de un deber legal.

Aun con lo anterior, debemos estar concientes que la responsabilidad civil se encuentra en fase de transición y que por factores dogmáticos, académicos y legales, existe bastante resistencia y desconocimiento social –e incluso por los partícipes activos en la aplicación del derecho- al reconocimiento de un sistema mixto de responsabilidad, en el cual confluyen los elementos objetivos y subjetivos de atribución.

No obstante sí se observa un repunte en los reclamos por daños en áreas en las cuales el miedo y el desconocimiento impedían resarcimientos plausibles, como la responsabilidad del profesional liberal, la objetiva de empresas o el daño moral con independencia de la fuente generadora del menoscabo. Posiciones que son congruentes con la reivindicación de las personas y sus derechos humanos, la dignidad humana y el genuino acceso a la justicia.

En los tiempos actuales, de acuerdo con el fenómeno de la globalización, lejos de asimetrías notorias en occidente sobre los sistemas de responsabilidad por daños, se encuentran vínculos de acercamiento en su análisis y aplicación. De tal suerte que el daño punitivo –que será estudiado posteriormente- es una constante en ciertas áreas delicadas de amenaza al bien común y en conductas altamente intolerables; así como la creciente responsabilidad distributiva derivada del seguro, que permite asegurar los

resarcimientos mediante el contrato de seguro frente a los múltiples imponderables de la sociedad contemporánea.

**D. ¿Unicidad o dualidad de regímenes?
(responsabilidades contractual y extracontractual).**

La historia ha diferenciado ambos tipos de responsabilidad (contractual y extracontractual o aquiliana). Y no solo por la fuente de la obligación incumplida (legal en su sentido amplio o contractual), sino por muchos otros factores. Aunque no comparto algunas de las distinciones, se citarán ejemplos con el fin de aprehender lo que tradicionalmente ha separado a la una de la otra. Siguiendo a Alsina⁴ -ejemplos que ilustra el autor para introducir un tema pero no los comparte en su totalidad- suele distinguirse entre ambas clases de responsabilidad lo siguiente:

La prueba de la culpa, que en los contratos se presume y es el deudor quien debe acreditar la eximente, mientras que en la aquiliana el acreedor está compelido a demostrar el actuar culpable del autor del daño.

En cuanto a la extensión del resarcimiento, la responsabilidad contractual comprende aquellos daños inmediatos y necesarios en relación con el incumplimiento contractual, mientras que en la aquiliana se extiende incluso a los daños mediatos sin que se rompa por ello el nexo causal.

Para la responsabilidad aquiliana no es necesario constituir en mora al deudor, pues la obligación de resarcimiento proviene de la propia falta y de pleno derecho. En la responsabilidad contractual, son muchos los casos que requieren de la constitución en mora, como

⁴ BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. *Teoría General de la Responsabilidad Civil*. Buenos Aires, octava edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, año 1993. pp. 83 y 84.

cuando la obligación no tiene prevista un límite concreto de vencimiento.

En muchas legislaciones –no es el caso de Costa Rica- el plazo de prescripción entre una y otra es desigual.

También se dice que el daño moral es siempre resarcible en materia de responsabilidad extracontractual, aunque se establezca un mayor recelo en la que deviene de un contrato previo.

Por último, se advierte un amplio margen de discrecionalidad al juez para atenuar la indemnización en materia extracontractual de acuerdo a las circunstancias y a la condición subjetiva del imprudente o negligente, lo que no sucede en la responsabilidad contractual.

Sin embargo, el mismo Alsina muestra como la doctrina contemporánea se ha inclinado por unificar las dos ramas de responsabilidad, bajo la tesis de unicidad que encuentra factores comunes: La violación a una obligación jurídica, un nexo causal y la causación de un daño. Probablemente muchos autores enfocan sus estudios en el daño, que es lo que el Derecho como un todo debe prevenir y reparar. Por eso se habla del “Derecho de Daños” independientemente de la fuente obligacional, que podría ser un contrato o un hecho ilícito. En todo caso, aun en materia de contratos, el incumplimiento es absolutamente necesario para que devenga responsabilidad civil, de ahí que el contrato en sí mismo no tiene la condición de procurar una consecuencia jurídica de responsabilidad. Distinto sucede con los hechos que sí son lícitos y que en sí mismos generan una obligación a favor de quien actuó apegado a la ley y a las normas de sociedad; tal y como sucede con los cuasicontratos, aunque en este caso, no hablamos técnicamente de responsabilidad porque quien ha de pagar –no resarcir- no lo ha de hacer en virtud de incumplimiento obligacional de cualquier índole,

sino que más bien a fin de evitar un enriquecimiento ilícito propio y correlativamente un empobrecimiento de otro que obró en su beneficio con evidente buena fe.

Pero volviendo al tema en cuestión, las corrientes actuales tienden más a la unificación que a la disociación. Se aboga por un lado, como regla general que admite excepciones, la igualdad en la extensión del resarcimiento independientemente de la fuente de la responsabilidad. O al menos, si el dolo o la culpa grave tuvieran influencia, que no hagan mella en ese análisis la existencia o no de un vínculo contractual previo. Es definitivo que en sistemas programáticos de tan discrecional interpretación y aplicación judicial, como lo es el caso de Costa Rica, la doctrina también dispar no es muy influyente, porque al final de cuentas el juez tiene la posibilidad de afrontar los litigios de manera casuística en la determinación y extensión del resarcimiento, sin importar si la responsabilidad proviene de un contrato o de una falta genérica a la diligencia. No podría ser de otra manera, porque resulta imposible negar la infinidad de actividades y conductas humanas, sociales, políticas, culturales capaces de producir daños, con los cuadros fácticos tan peculiares que podamos imaginar.

Rodríguez Azuero ⁵ observa además como en uno y otro caso (contractual y extracontractual) la responsabilidad proviene de haberse violentado el deber de actuar correctamente para no dañar a nadie. Comparto esta máxima, mas aun si desde una concepción filosófica del derecho admitimos que dentro de un Estado social de Derecho coexiste un contrato social, implícito, tendente a respetar el

⁵ RODRÍGUEZ AZUERO, RODRÍGUEZ AZUERO, SERGIO. Negocios fiduciarios, su significación en América Latina. Bogotá, Editorial Legis, año 2005, pp. 342 y 343.

ordenamiento jurídico positivo y los valores que el mismo reproduce y tutela.

De igual forma, la responsabilidad tiende a objetivarse en los sistemas jurídicos, sin que para ello importe demasiado el origen de la obligación incumplida. Así se pueden citar muchos ejemplos también. La responsabilidad objetiva del comerciante frente al consumidor es "objetiva" independientemente de que se haya concretado o no un contrato entre ambos. Es decir, la dinámica jurídica está en función de proteger al consumidor por el riesgo comercial en sí mismo y compensar la desigualdad socioeconómica de ambos sujetos sin que interese la génesis contractual o extracontractual del vínculo.

Apuntes similares valen para el derecho ambiental y la competencia desleal; puede que haya contrato o no, pero el criterio de imputación de la responsabilidad civil será objetivo, es decir la causación del daño, en ambos casos, por el efecto nefasto que para la sociedad moderna tienen las prácticas culpables o inculpables que dañan el ambiente o la transparencia y sanidad del mercado, según se trate.

Se pueden aunar muchos otros ejemplos como la responsabilidad de los padres por las conductas de sus hijos, la posición del propietario registral de un vehículo causante de daños, las actividades riesgosas dentro de la teoría del riesgo social, la situación del dueño por los perjuicios que ocasionen sus animales, entre otros.

De igual forma, así como indiqué que la culpa no es trascendental en la responsabilidad que proviene del incumplimiento de un contrato, sino mas bien la acreditación de la existencia del contrato y su posterior incumplimiento, si esto último es posible; de

cierta manera la demostración de culpa es accesoria en la responsabilidad aquiliana, máxime que la culpa es una valoración jurídica, no un hecho. En la responsabilidad extracontractual, por ende, debe acreditarse que se causó un daño y que éste está ligado a una conducta del autor, que le es atribuible en virtud del daño. La sola demostración de lo ocurrido permitirá la valoración, de los litigantes y en última instancia de los jueces (o árbitros), del reproche de la conducta, cuando el factor a dilucidar continúe siendo subjetivo.

Ahora bien, en materia de propiedad intelectual, como se estudiará más adelante, paulatinamente se rompen los esquemas tradicionales repasados y criticados. La influencia de la jurisprudencia, la dificultad en la determinación y la cuantificación de los daños, las necesidades sociales y la incidencia del *common law* son algunos de los factores que han dimensionado el tema de la culpa gradual y el dolo en los quebrantos de derechos intelectuales; sobre lo cual, al menos en el plano normativo, Costa Rica no se encuentra ajena.-

E. Responsabilidades subjetiva y objetiva.

En cuanto a incumplimientos de contratos se refiere, ya dije que, en tesis de principio, la responsabilidad no es en todo caso subjetiva. Esto porque las obligaciones contractuales se deben cumplir. Solo el hecho fortuito, la fuerza mayor, imprevisibles e irresistibles, así como el hecho culposo o doloso de la propia víctima, podrían eximir al incumplidor de reparar el daño. Especial atención merecería este análisis en las obligaciones de medios, de lo cual me ocuparé prontamente.

En la responsabilidad extracontractual, Costa Rica se ha unido a los muchos países de prestigioso desarrollo jurídico y social, para admitir, al igual que en la responsabilidad contractual, un tratamiento

objetivo. Es decir, no solo importa la culpa generadora del daño, sino que la sociedad admite la realización de actividades riesgosas o peligrosas, por lo que, con el fin de no dejar indefensa a la colectividad o a un determinado sector, se impone una responsabilidad objetiva imputable por la sola causación del daño, bajo un sistema similar de exención que el contemplado en el artículo 694 del Código Civil. Y se observa una conversión de las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia tendencialmente a la objetivación de la responsabilidad. De esta forma, la culpa ocupa de manera paulatina un papel menos preponderante en la responsabilidad civil, tal y como lo afirma Rodríguez Azuero.⁶

No es que la culpa ya no importe, pero sí que ha ido perdiendo paulatinamente su peso hegemónico. Así lo ratifica Gamarra⁷ quien niega tajantemente que en el incumplimiento de obligaciones contractuales, la culpa deba presumirse, porque incumplir significa no haber realizado la prestación debida y no es la ausencia de culpa la que libera de responsabilidad –salvo en las obligaciones de medios– sino la culpa de la víctima o un hecho fortuito absolutamente irresistible e imprevisible. En otras palabras, la culpa es un defecto de comportamiento, no así la insatisfacción de un resultado. Es de notar que si se causa un daño a otro con culpa aun así podría evitarse la indemnización si por ejemplo hubiese concurrido culpa de la víctima. Es así como culpa del sujeto causante del daño y responsabilidad no son siempre elementos inseparables para el efecto jurídico.

Sin embargo la culpa o el dolo continúan teniendo arraigo y vigencia en los sistemas actuales de responsabilidad civil; a manera de pauta necesaria en la genérica responsabilidad aquiliana y con

⁶ RODRÍGUEZ AZUERO, *Negocios fiduciarios... op. cit.*, p. 344.

⁷ GAMARRA, JORGE. *Responsabilidad contractual objetiva*. En la obra “Responsabilidad por daños en el tercer milenio”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pp. 112 a 115.

incidencia menor en los incumplimientos contractuales.- Al mismo tiempo que se ha generado un repunte social en algunos tópicos delicados, sobretodo los que se generan de obligaciones morales de confianza y lealtad.

En un tema como el fideicomiso, por ejemplo, la confianza depositada en un fiduciario estará en función de sus atestados y profesionalidad. El deber de lealtad, bajo esta premisa es aun mayor cuanto mayor y mejor sea la pericia y reputación empresarial del fiduciario. Es evidente que la causación de daños por culpa torna aun más difícil la situación del responsable, pues con mucha menor razón podrá invocar una eximente. Y si se trata de dolo, la situación del incumplidor podría empeorar, pues dentro de la moralización del Derecho ello podría invocar una consecuencia jurídica más severa para el incumplidor. Aunque esta tesis no es de conteste acogimiento.

En cuanto a la responsabilidad aquiliana, la regla del artículo 1045 del Código Civil es la que marca aun la pauta subjetiva. Sin embargo, actualmente se reconoce responsabilidad objetiva en múltiples situaciones, como la responsabilidad del Estado frente a los administrados aun por conducta lícita. A mi parecer, la interpretación del ordenamiento jurídico no permite prescindir de la culpa o dolo de las personas para imputarles responsabilidad extracontractual. Solo en aquellos casos en que por norma especial se disponga el elemento objetivo de valoración, sería admisible desvirtuar la regla general. Ya la basta normativa ambiental, de competencia entre comerciantes, de protección al consumidor y del cumplimiento de funciones del Estado, en Costa Rica, por indicar algunos ejemplos, admiten responsabilidad de tipo objetivo. El Código Civil en su artículo 1048 también prevé la responsabilidad objetiva por el riesgo social causado con determinadas actividades industriales y económicas.

De ahí que el sistema aplicable en nuestro país sea dual, algunas veces objetivo y otro subjetivo. Veremos que pasa con las violaciones a derechos de propiedad intelectual.

F. Obligaciones de medios y de resultados.

La doctrina también hace una distinción importante entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados. No en vano se dice que en la actualidad la mayor parte de las obligaciones implican una responsabilidad de carácter objetivo.⁸ Esto porque un sector importante de la doctrina afirma que en las obligaciones de dar y de no hacer, la obligación siempre es de resultado. Mientras que las obligaciones de hacer pueden ser de medios o de resultados, según la naturaleza de la prestación.

Al respecto nos dice Hiestrosa que ***"...La obligaciones de dar-entregar y las obligaciones de no hacer son de resultado; las obligaciones de hacer pueden ser tanto de resultado – y aun de garantía – como de medios, con la agregación de que en oportunidades el hacer impone la obligación de poner los materiales, circunstancia determinante del régimen y tratamiento de la relación con aplicación de las normas sobre obligaciones de dar..."***⁹

Por su parte Gregorini Clusellas¹⁰ insiste que el incumplimiento de obligaciones de medios podría derivar responsabilidad subjetiva, pues en ellas no se exige un resultado, sino solo la realización de cierta actividad empleando la diligencia del buen hombre de

⁸ GAMARRA, *op. cit.*, p. 113.

⁹ HINESTROSA, FERNANDO. Notas sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. En obra "Derecho Privado", Buenos Aires, Editorial Hamurabi, año 2001, p. 1083.

¹⁰ GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L. Fideicomiso: Obligaciones del Fiduciario. En la obra "Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, año 2001 pp. 730 y 731.

negocios; mientras que en las obligaciones de resultado, se requiere además de la diligencia, la consecución del resultado, sin lo cual el incumplidor no podría desvincularse de su responsabilidad por ausencia de culpa.

En palabras llanas, la obligación de resultados no tiene su razón de ser sino es por la consecución de un fin, tangible, medido con seguridad y que satisfaga al acreedor. La obligación de medios no tiene su razón de ser en el resultado, sino en la diligencia del deudor para intentar obtenerlo, aunque no lo pueda asegurar. Nadie podría negar que la construcción de una obra tenga sentido si no es por la entrega del resultado previsto en el contrato. En cambio, nadie podría negar que un abogado no tiene la obligación de ganar el litigio de su cliente, sino solamente poner a su servicio su conocimiento, experiencia y diligencia para intentar obtener el mejor resultado. En esta última obligación, el correcto entendimiento humano, dentro del mundo actual, no podría exigir la consecución del resultado pues el mismo no se circunscribe al alcance del abogado deudor, sino al patrocinio diligente.

La delimitación en la práctica entre una y otra no siempre es así de sencilla. Picasso ayuda a diferenciar la cuestión aun más: "***...En las obligaciones de medios el deudor se compromete simplemente a desarrollar un determinado plan prestacional y, si bien el mismo está dirigido a satisfacer un interés del acreedor, este último no es sin embargo asegurado por el obligado. En esta clase de deberes, entonces, el interés del acreedor se encuentra in obligatione, pero no está, en cambio, in solutione: es un interés aleatorio o contingente y el deudor paga (cumple) desplegando simplemente la conducta comprometida... Por el contrario, en las obligaciones de resultado el deudor afianza o garantiza un resultado y, si bien***

esto no significa que el obligado no deba desplegar también una conducta diligente tendiente a alcanzar el mismo, lo cierto es que con ello no le basta, y sólo puede considerarse que ha cumplido cuando el resultado pretendido se alcanza efectivamente. De allí que, a diferencia de lo que sucede en los deberes de medios, en los de fines el interés del acreedor se encuentra tanto in obligatione como in solutione...”¹¹

Ahora bien, es lo cierto que una obligación se puede incumplir de varias maneras: Por incumplimiento absoluto, incumplimiento tardío, incumplimiento parcial e incumplimiento inexacto. He de decir que las obligaciones de resultados se incumplen bajo cualquiera de los primeros tres supuestos, mientras que las de medios se dejan de cumplir por inexactitud en la conducta desplegada. Por ello se sostiene que el incumplimiento por culpa es relevante cuando el deudor está en pleno desarrollo de la conducta pactada, que se espera sea diligente. En cambio, antes del inicio de esa conducta y al finalizar la misma, lo que interesa es el resultado. Bajo tal predicado, en muchas de las actividades profesionales confluyen deberes de medios y deberes de resultados; pues en algunos casos el incumplimiento se suscita por el solo hecho de no obtener un resultado (ejemplo del abogado que no llega a la cita para la cual se le contrató), que es diferente a la conducta desplegada durante el proceso judicial que patrocina (en el cual se requiere valorar su diligencia y pericia). Para acudir a una cita da lo mismo que el deudor sea abogado o un campesino, por ejemplo; mientras que la diligencia del buen padre de familia o buen hombre de negocios sí es especial en la fase técnica de su labor profesional, porque no podría exigirse el

¹¹ PICASSO, SEBASTIÁN. El incumplimiento de las obligaciones contractuales: El problema de la ausencia de culpa y de la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Obligaciones de medios y de resultado. Artículo de la obra “Derecho Privado”, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, año 2001, p. 1104.

mismo despliegue de un lego en derecho, pero tampoco se le puede exigir un resultado concreto dado el carácter aleatorio de la prestación.

Con todo lo dicho, la culpa quedaría vigente como factor de atribución de responsabilidad civil para las obligaciones de medios si el incumplimiento es inexacto, pero no cuando es parcial, absoluto o tardío; porque en ese caso, la doctrina admite una imputación objetiva por el solo incumplimiento. Dentro de esta tesitura, la culpa sí queda desplazada como único factor de imputación.

En mi criterio, la distinción conceptual no tiene el sentido práctico fundamental que muchas veces se le asigna. Dependiendo de la obligación, es deducible que el deudor deba desplegar una conducta en forma diligente o bien, esté compelido a propiciar un resultado. En los dos casos se pretende un resultado. Lo que pasa es que en las denominadas obligaciones de medios, el resultado es el comportamiento (prestación de hacer) diligente, éste es un fin en sí mismo, a manera de resultado. Es más, en ambos casos se debe demostrar, en cuanto sea posible, la conducta desplegada por el deudor. En el caso de la obligación de medios, como ya indiqué anteriormente, que el deudor haya incurrido en culpa es una valoración jurídica del hecho efectivamente ocurrido; porque la culpa, repito, no es un hecho, sino una calificación apreciativa de una conducta. En la obligación de resultados también se debe probar el hecho, que es la existencia del contrato previo y la producción, de ser posible, de un resultado distinto al pactado. Por ello me permito afirmar que la culpa no la debe probar el acreedor en ninguno de los casos; sino que esta calificación provendrá del juicio de valor jurídico sobre la relación hechos probados y no probados en un conflicto específico.

Claro está que si la obligación es de resultados, ni siquiera interesará la valoración culposa, pues aquí sí tiene relevancia la distinción en el tanto el deudor que incumplió debe demostrar la existencia concreta de una eximente. En cuanto a las obligaciones de medios, el deudor podrá relevarse también probando la eximente de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del acreedor, como causas extrañas que impidieron realizar la prestación diligentemente.

En definitiva compartimos también el criterio según el cual la obligación de resultados se encuentra normalmente dentro de la esfera de control del deudor, ya sea por concretarse en el plano de las ciencias exactas o por ser una gestión que no depende de las conductas u omisiones normales de otras personas. El comisionista que debe vender un bien a determinado precio debe emplear la diligencia debida para obtener el resultado, pero no depende de él la consecución del fin último; de ahí que se trate de una obligación de medios. En cambio, si el mandatario se compromete a inscribir un bien a nombre del poderdante, normalmente, si el deudor es diligente, el Registro Público no tendría porque negarse a la inscripción; es una obligación de resultado.

G. Presupuestos de la responsabilidad civil.

Con mayor o menor coincidencia, ponderando la generalidad de los enfoques teóricos sobre el tema, podríamos decir que tradicionalmente en el *civil law* se ha entendido que hay responsabilidad civil si confluyen los siguientes presupuestos: acción u obrar humanos, antijuridicidad, imputabilidad subjetiva, dolo o culpa, daño y relación de causalidad entre la conducta y el daño.

Ahora bien, concatenando lo que he expuesto en este capítulo, se evidencian mutaciones doctrinales, jurisprudenciales y normativas que han variado la situación, porque la antijuridicidad y la

culpabilidad no son requisitos *sine qua non* para que surja responsabilidad, ante el reconocimiento de la responsabilidad por conducta lícita y responsabilidad por criterios objetivos de atribución. Y aun siendo amplios en la observación de la realidad, el daño consumado es la regla, pero el peligro de daño también genera consecuencias jurídicas de responsabilidad en el sentido preventivo o precautorio. Además el nexo entre el comportamiento y el daño ha dejado de ser de causalidad material para resultar causalidad adecuada. Explico a continuación.

En cuanto al daño causado, la doctrina moderna de manera bastante conteste refiere al daño injusto, lo que amplía la gama de daños resarcibles, a sabiendas de lo indeterminada que resulta esa calificación. Según Messina de Estrella Gutiérrez el daño injusto atiende sencillamente a la injusticia del daño en cuanto a asistir a las víctimas de riesgos sociales por razones económicas, sociales y culturales de nuestro tiempo.¹²

El daño injusto se encuentra revalorizado. La doctrina y jurisprudencia admiten ahora daños colectivos además de los individuales como una reivindicación a las víctimas en ejemplos claros como riñas, bromas, actividades grupales o incluso en la participación conjunta de personas físicas y jurídicas en una actividad empresarial.

Asimismo, la legitimación pasiva se amplía por criterios de objetivación (padres, tutores, curadores, centros educativos, Estado, representantes de empresas, jerarca, jefatura de departamentos, etcétera). Al mismo tiempo que al ser un daño injusto, los legitimados activos para su reclamos son variados, pues de admite el

¹² MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, GRACIELA N. Los presupuestos de la responsabilidad civil: Situación actual. En la obra Responsabilidad por daños, Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, año 1990, p. 52.

daño impropio que por acto reflejo sufre una persona distinta del destinatario directo de la conducta perjudicial.

En cuanto a la antijuridicidad, el tema pasa por la significación que se le confiera a la misma. Si se entiende en sentido estricto, solamente habría daño antijurídico cuando la conducta examinada infringe abiertamente una norma imperativa o prohibitiva. Se trata así de una antijuridicidad en sentido frontal u objetivo. Cada vez con mayor cobijo la doctrina admite una antijuridicidad en sentido material, según la cual la consecuencia jurídica de reparación o compensación de un daño no deviene necesariamente de la violación a una norma estricta, que de por sí son ambiguas o vagas en reiteradas ocasiones, sino más bien una disconformidad con los valores que imperan en un lugar y momentos determinados, de acuerdo con los criterios de interpretación e integración del ordenamiento jurídico, tal y como lo expone de manera general el Título Preliminar del Código Civil de Costa Rica.

En definitiva, antijuridicidad adquiere muchas aristas de significación, con mayor o menor aceptación, desde puntos de vista dogmático, teleológico, axiológico, sociológico, cultural. A mi criterio, lo antijurídico puede ser entendido en el sentido lato expuesto, por confrontación con los valores sociales que imperan, y por ende, la conducta resulta merecedora de una consecuencia jurídica de responsabilidad, lo que es permitido con un derecho flexible y dinámico como el admitido dentro de la moralización y socialización del Derecho. Ahora bien, como presupuesto de la responsabilidad se le puede analizar por separado o bien, como un solo requisito contemplado dentro de la teoría del daño "injusto", siendo lo injusto lo antijurídico en los términos expuestos.

La injusticia del daño queda salvada, dentro de lo expuesto, por el ejercicio regular de un derecho –que se tiene o que no sobrepasa

los límites normales de su ejercicio con perjuicio a terceros- o bien por el cumplimiento de un deber legal. Los derechos que eximen la injusticia del daño se pueden enunciar como el estado de necesidad, la legítima defensa, el derecho de retención, el aborto excepcional permitido y el consentimiento de la víctima. En el ámbito de la responsabilidad subjetiva tradicional, cuando aun sea admitida, sí continúa imperando la causa extraña, que puede ser culpa concurrente de la víctima, hecho de un tercero, el caso fortuito y la fuerza mayor.

No es admisible la imputación subjetiva porque ya mucho he reseñado la responsabilidad objetiva como ajuste de los riesgos de la vida, ejercicio distributivo de reparación o compensación de daños y perjuicios ante un daño injusto. Si la responsabilidad es subjetiva y extracontractual persiste como regla general la demostración del hecho y el convencimiento al que pueda arribar el juez sobre la culpa con que actuó el sujeto causante del daño. En la responsabilidad contractual, la subjetividad de la culpa se sostiene cuando la obligación consista en el resultado de obrar con la diligencia debida en ejecución del vínculo negocial, lo que comúnmente se denomina "obligación de medios". No así en el restante elenco de obligaciones de hacer, así como las de dar y no hacer, donde la responsabilidad se objetiva y tan solo procede la prueba de alguna eximente. Del mismo modo, como ya sabemos, normas concretas prevén responsabilidad objetiva por diversos riesgos sociales, como las conductas de los menores de edad, los daños causados por animales, por vehículos, empresas en la prestación de bienes y servicios o por los funcionarios del Estado en el ejercicio de la función pública, por citar algunos ejemplos.

La causalidad como necesaria relación entre la conducta de un autor y el daño producido viene modificada, según la doctrina

contemporánea de mayor respeto, separada de la autoría. Por ende, no se trata de una causalidad material, sino más bien de una causalidad adecuada. Para citar algunos ejemplos en los cuales se rompe esa materialidad estricta, tenemos las presunciones de causalidad o simplemente la atribución objetiva de un daño ocasionado, así ocurre con la responsabilidad por productos farmacéuticos o la colectiva del grupo; la indirecta o refleja que victimiza a terceras personas quienes ostentan derecho a obtener un resarcimiento; y aquéllas que no corresponden a la autoría directa sino a un responder por cosas o terceros a manera de extender la legitimación pasiva.

En realidad existe una causalidad material en todos los casos, lo que importa es que está causalidad sea adecuada, subjetiva u objetivada; por lo que es el concepto de autoría del derecho penal el que debe ser extirpado del derecho de daños injustos civiles.

Dentro de esta inteligencia, la objetivación de la responsabilidad armoniza con la independencia del factor subjetivo, en el tanto el reclamante no debe acreditar la autoría del demandado civil, sino más bien la existencia del daño o incumplimiento contractual, correspondiéndole al demandado, dentro de las reglas probatorias de cada sistema procesal, acreditar la existencia de un hecho que pueda ser considerado causa ajena.

Messina de Estrella Gutiérrez sostiene, de manera más radical que en los casos de responsabilidad objetiva por riesgos, lo que impera es el factor "reparar el daño injusto" independientemente de si hubo relación de causalidad o no. E infiere que la definición del punto conflictivo, atiende a nociones de equidad y justicia.¹³

¹³ MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, *op. cit.*, pp. 74 y 75.

H. Daño moral.

El tema del daño moral es amplísimo. Los legisladores, los estudiosos del Derecho, los abogados y los jueces han tenido que emplearse a fondo para intentar dar respuestas racionales y coherentes a problemas teóricos y prácticos.

No será para nada exhaustivo, pues no es la intención del presente trabajo.

Un primer problema a dilucidar lo representa la conceptualización del daño moral. Poco a poco la doctrina ha abandonado la idea de definir al daño moral a partir de lo que no es, concretamente en sentido negativo de lo que es daño material o patrimonial, para perfilar un concepto social y jurídico positivo de lo que sí es.

De esta forma, comparto con Pizarro y Roitman que en sentido amplio al daño moral se le identifica con una ofensa a un derecho o interés jurídico de orden patrimonial o extramatrimonial, pero cuyas consecuencias dañosas recaen sobre el modo de ser de la persona, su esfera interna, sentimientos, espíritu y valores de la personalidad.¹⁴

Esta definición, más o menos acogida por gran sector de la doctrina nacional o internacional, nos aporta elementos de juicio importantes: No se debe diferenciar al daño moral del daño patrimonial por las características del derecho lesionado, sino por las consecuencias de la lesión en una dimensión de causa – efecto.

Es en razón de lo anterior que algún sector la doctrina y la jurisprudencia han estructurado la teoría del daño moral objetivo y subjetivo, entendiendo por el primero el menoscabo de intereses

¹⁴ PIZARRO, RAMÓN DANIEL y ROITMAN, HORACIO. El daño moral y la persona jurídica. En la obra *Daños a la persona*, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 1, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 222-226.

morales con incidencia patrimonial o social cuya cuantificación se dificulta con prueba ordinaria. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia costarricense es un vivo ejemplo de la connotación de objetividad de los daños morales. En efecto, reiteradamente han admitido la postura del daño moral objetivo en el sentido expuesto sintéticamente. Al respecto, se puede consultar el voto número 118 emanado de la Sala dicha, dictado a las 14 horas 15 minutos del año 1992 y que sirvió de cimiento para la implementación de esta teoría en materia civil a nivel jurisprudencial.

De mi parte, sin afán de caer en dogmas y problemas semánticos sin aptitud pragmática, es importante considerar que si una lesión a un interés legítimo, cualquiera que éste sea, produce efectos patrimoniales disvaliosos, por definición habría que considerar que el daño es patrimonial y no moral. Si la consecuencia reprochable recae en la esfera social o psicofísica, se tratará entonces de un daño en la esfera social o psicofísica del individuo, no así un daño moral. Solo será moral cuando la incidencia práctica disvaliosa recaiga en los sentimientos, valores personales y espíritu de la víctima. Por ende, el daño moral no es más que subjetivo, o mejor aun, simplemente moral, anímico, interno o psicológico, abstraído de su connotación social o económica.

No menos controvertido es el resarcimiento del daño moral a personas jurídicas. Existe consenso en que las personas jurídicas son sujetos de algunos derechos inherentes a su existencia legal y social, tales como la reputación e imagen mercantiles, secretos comerciales e industriales y otros derechos de corte intelectual e industrial. Rechazo que por ello una persona jurídica sea indemnizable por un daño moral; ya que por definición carece, en sentido contrario de las personas físicas, de una personalidad impregnada de espíritu y sentimientos. Las repercusiones derivadas de lesionar derechos

comerciales, intelectuales e industriales de personas jurídicas, siempre inciden en su esfera patrimonial y así ha de considerarse la existencia de daños materiales, mas no morales. Si es la reputación o imagen de una persona la que se vulnera con cierta conducta, la consecuencia jurídica que merece tutela es la incidencia patrimonial de la persona jurídica, como ente socialmente perpetrado y reconocido, mas nunca su espíritu o valor persona, pues estos extremos son exclusivos del ser humano (persona natural o física).

Que la cuantificación revista en algunos casos un corte prudencial no demerita la calificación del daño, pues el menoscabo acaecido realmente sigue siendo patrimonial. Estas observaciones coadyuvan a su vez para rechazar la existencia de un daño moral objetivo indemnizable.

Con todo, lo trascendental es la admisión del resarcimiento al daño injusto, independientemente de la nomenclatura que le otorgue la jurisprudencia, la legislación o los abogados litigantes. Sin embargo, es importante considerar que las incongruencias en la asimilación de los institutos sociales y jurídicos conllevan a confusiones de índole práctico y discusiones ociosas que desvían el verdadero valor de acceso a la justicia.

También la doctrina ha ido admitiendo paulatinamente, al igual que los tribunales de justicia, la extensión del daño moral tanto al plano extracontractual como contractual. Actualmente es plausible afirmar que las consecuencias de una cirugía mal practicada por un médico que conlleve un detrimento fisiológico o estético al paciente, son merecedoras de resarcimiento por daño moral, cuando éste efectivamente se ha causado. La ruptura epistemológica sobre las fuentes del daño moral se debe a la aceptación creciente del "Derecho de Daños", de manera cada vez más unificada entre la que proviene del deber constitucional de no dañar a nadie y la que

proviene de un vínculo contractual previo, que en todo caso se asienta en la máxima general *alterum non laedere*.

En cuanto al tema probatorio, se discute si la prueba testimonial es pertinente. La opinión jurídica es dividida. Me inclino por la posición según la cual los menoscabos personales e internos pueden o no ser exteriorizados, y ante esa doble alternativa, eventualmente serían perceptibles por terceros mediante diversas manifestaciones como la pérdida del apetito, preocupación, angustia, desgano, cambios en el estilo de vida, entre otros, que por consiguiente son susceptibles de ser declarados por testigos.

Lo anterior nos lleva a otro aspecto álgido en doctrina que es si el daño moral debe ser probado o no. Existe la tesis que sostiene el daño moral *in re ipsa*, es decir, sobre la base de presunciones humanas que no requieren comprobación.- Lo contrario se opina al afirmar que el daño moral debe ser probado para ser resarcido, porque cada caso concreto es distinto y un hecho por sí mismo dañoso no siempre afecta internamente a su victimario. También se manejan posiciones eclécticas, según las cuales, dependerá de las circunstancias el exigir prueba de daño moral.

Es la última de las posturas la que me parece más sabia. Explico a continuación: La presunción humana es un instrumento al cual se puede echar mano habida cuenta que normalmente está contemplada en los ordenamientos procesales civiles y es un tema de corte lógico racional. Habrá casos donde el daño se puede presumir, cargando la prueba al sujeto causante del daño o responsable objetivamente a efectos de que intente demostrar su inexistencia concreta. Habrá otros donde las circunstancias personales, de tiempo, modo y lugar no encajen dentro de la presunción y por ende, quien pide el resarcimiento debe acreditarlo.

Siempre en el tema de la acreditación, la prueba técnica pericial debe tomarse en cuenta como elemento de juicio relevante para valorar el estado mental y psicológico de una persona, sea que se trate de un perito psicólogo o psiquiatra.

Distinto sucede con la cuantificación del daño moral cuya existencia se ha acreditado. El debate versa acerca de los mecanismos para corroborarlo. Existen varias alternativas: Primero, la que niega al fin de cuentas el resarcimiento porque no existen parámetros exactos que conlleven al juez a otorgar una indemnización justa. Segunda, la que admite el auxilio pericial para valorarlo, como un elemento de prueba que auxilie al juzgador para fijar el quantum del resarcimiento. Tercero, las que admiten que el juez es el perito de peritos en materia de daño moral y por ende, es a este funcionario judicial a quien le compete determinar la cantidad a indemnizar con criterios objetivo prudenciales. Cuarto, con poca aceptación, el establecimiento de parámetros científicos y numéricos debidamente consensuados e incorporados al ordenamiento jurídico, con el fin de evitar arbitrariedades al momento de sentenciar.

Sin ahondar en las bondades y críticas a cada una de las posiciones, me parece que se debe descartar la denegación del resarcimiento por la dificultad de valoración. Esta salida, muy complaciente por cierto, pretende atacar un mal –o dificultad- con un mal peor que consiste en admitir la impunidad civil ante detrimentos de índole sentimental, espiritual y valores personales de los agraviados, además de contrariar el mandato constitucional de reparación de los daños inserto dentro del acceso a una justicia cumplida.

En cuanto a la prueba pericial para determinar el quantum, he de decir que no existe ninguna profesión, oficio o técnica que verse sobre la cuantificación económica de un daño moral, precisamente

porque la reparación civil del mismo es un tema consensuado para revertir de alguna manera lo pernicioso del daño injusto causado, no así su respuesta exacta o natural. Y si bien la pericia podría aportar algunos elementos de juicio no vinculantes, al mismo tiempo implica más gastos para la parte que pretende el acceso a la justicia o para el justiciado, así como retardo en la solución pronta del conflicto. Aun así, algunas legislaciones y posturas doctrinarias, muestran complacencia con delegar la tarea de la cuantificación a un perito, sin tener conciencia propia de la inexistencia de técnicos al efecto.

En armonía con lo anterior, tampoco es plausible afirmar como criterio de autoridad la investidura del juez como elemento de convicción para aceptar su idoneidad en cuantificación de daños morales. El juez resulta idóneo más por una decisión legislativa y consensuada que por su propia pericia. En todo caso, lo de la pericia es cuestionable, porque al ser el órgano jurisdiccional quien se ha encargado de las valoraciones prudentiales desde que son admitidas, su propia labor le confiere la experiencia y sapiencia más cercana a la cuantificación. Claro siempre bajo elementos de apreciación objetivos como los indicados por Montero Piña: la gravedad del daño; la personalidad de la víctima; la personalidad del agente productor del daño; las circunstancias de la infracción en cuanto a tiempo, lugar y modo; la naturaleza del daño sufrido; la desesperación de la víctima; la afectación del ocio; el disfrute sexual; etcétera.¹⁵

El establecimiento de parámetros numéricos, además de su dificultad científica, son elementos que perjudican la legitimación de mínimos y máximos. Se trataría de un convencionalismo que limite la prudencia del juzgador, lo que en todo caso, para evitar resarcimientos dispares en circunstancias similares, no parece una

¹⁵ MONTERO PIÑA, FERNANDO. El daño moral. San José, Impresión Gráfica del Este, primera edición, año 2002, pp. 68 a 72.

alternativa que se deba descartar en forma tajante; el obstáculo será la forma de incorporar científicamente tablas de indemnizaciones, pues no asiste igualdad de razón a las consecuencias de los riesgos laborales.

Por lo pronto, no por absoluta idoneidad, sino por la sabiduría adquirida en la práctica forense, seduce más la opción de la fijación prudencial del juez sobre la base de criterios bastante objetivos que ya la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado.

I. Daño punitivo.

Echando mano de nuevo al giro funcional e intelectual que en el siglo XXI se ha suscitado sobre el tema de la responsabilidad civil; para efectos de la prevención y responsabilidad por violación a derechos de la propiedad intelectual, es importante referirnos someramente al daño punitivo.

Representa la obligatoriedad de una conducta de dar, hacer o no hacer a cargo del responsable jurídicamente que amplía los efectos jurídicos más allá de la reparación aun integral del daño causado a los damnificados. Es una cuestión de política legislativa, que vislumbra el acaecimiento de ciertas conductas nefastas para el bienestar común o la estabilidad de un determinado sector. En efecto, la función del daño punitivo deja de ser resarcitoria y pasa a ser persuasiva, disuasoria de conductas antijurídicas -o lesivas a bienes jurídicos tutelados si se quiere flexibilidad el término-, siempre fuera de la tipicidad del derecho criminal. Implica una sanción adicional a la reparación del daño, en virtud de diversos factores de imputación: podría ser la reprochable intencionalidad del agente causador del daño, los efectos ampliamente nocivos en contra de la humanidad o del bienestar común, el germen de difícil curación insertado en un determinado sector social o económico, entre otros.

La teoría del daño punitivo es de origen anglosajón. En efecto, como lo indica el Doctor Edgardo López Herrera, los primeros antecedentes que se conocen del mismo, nacen en los tribunales ingleses cuando se comenzó a otorgar indemnizaciones aun por encima del daño efectivamente causado al tenor de las pruebas arrimadas a los litigios civiles. Agrega el autor argentino de cita que en los daños punitivos, según su repaso doctrinario, siempre confluyen dos elementos funcionales de la responsabilidad civil: el castigo y la disuasión.¹⁶

En Costa Rica se reconocen daños de esta índole en forma excepcional. Su inclusión en el ordenamiento jurídico es de corte normativo, pues los tribunales de justicia han manejado en la generalidad de los litigios los tópicos de reparación y compensación como elementos esenciales al momento de decidir los resarcimientos dignos de tutela judicial.

A manera de ejemplo, se suscitan sanciones en el derecho del consumidor y de la competencia entre comerciantes que pretenden sanear la economía y el mercado de prácticas disfuncionales, aunque en estos casos sea discutible hablar de responsabilidad civil punitiva por tratarse más bien de sanciones de corte administrativo. Existen otros sectores de la sociedad que a mi criterio también son sensibles al tema de la prevención futura de causación de daños, como la protección al medio ambiente sano y equilibrado, propiedad intelectual o incluso –y con mucha oposición en doctrina- en materia de daño moral.

¹⁶ LÓPEZ HERRERA, EDGARDO. Introducción a la responsabilidad civil, extraído del sitio web: www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf pp. 35 a 37.

Propicio preámbulo he querido introducir al tema de la responsabilidad por infracciones a la propiedad intelectual, tema de fondo que será de profundo análisis en líneas siguientes.

El daño punitivo forma parte de la responsabilidad civil, siempre que admitamos una nueva dimensión de esta sub disciplina jurídica. A tal efecto, tendríamos que abandonar la exclusividad de la reparación integral o compensación –componentes del resarcimiento- para dar paso a la tutela de bienes jurídicos de especial valor social, cultural o económico, a manera de prevenir la reiteración de prácticas antisociales con alto grado de reproche o bien, con sanciones ejemplares destinadas a determinado grupo social o a la colectividad como un todo.

SECCIÓN II: LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LAS INFRACCIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

A. Cuestiones preliminares.

En la dinámica del derecho escrito, la historia permite colegir un primer interés por establecer el régimen de derecho y obligaciones derivados de un tópico específico, mas un incipiente interés por establecer los instrumentos de ejecución y efectividad de la ley ante posibles infracciones.

Son conocidos desde vieja data los Convenios de Berna, de Roma y de Paris que versan sobre los derechos de autor, derechos conexos y derechos de propiedad industrial que regulan mínimos de protección y enuncian de forma programática principios como la protección automática en los derechos de autos, el trato nacional, protección mínima, derecho de prioridad en invenciones, marcas, signos distintivos, modelos industriales; entre otros.

Estos instrumentos internacionales, todos vigentes en Costa Rica no instituyen pautas de derecho sustantivo siquiera generales para la concesión de reparaciones o indemnizaciones a la responsabilidad civil. Dentro del ámbito amplísimo del derecho privado, por mucho tiempo la responsabilidad civil ha sido relegada a normas generales de la codificación francesa sin mayores distinguos en la especialidad de la materia. Por eso es posible deducir que dentro de la cultura decimonónica por mucho tiempo el criterio subjetivo de responsabilidad resultaba necesario para concederle efectos jurídicos resarcitorios.

Sin embargo, aun en el escenario de ausencia normativa, la doctrina y la jurisprudencia de renombre reconocieron paulatinamente que las infracciones en muchos de los campos de la propiedad intelectual debían atender a criterios objetivos de infracción independientemente de la conducta culposa o dolosa del sujeto productor del daño.

Siendo meticulosos, en esta materia concreta, poco importa el factor de atribución objetivo y subjetivo a efectos imputar la responsabilidad. Podría ser preponderante para la cuantificación del daño, mas no para constituir el ilícito civil. Esta conclusión resulta lógica si se toma en cuenta que en materia de infracciones a la propiedad intelectual poco o nada interesa la intencionalidad de la conducta del infractor. Lo que sí importa es que con una conducta se violente de manera abusiva un derecho ajeno de propiedad intelectual en cualquiera de sus ámbitos. Por así decirlo, el factor de imputación es la violación del derecho de propiedad ajeno. Otro tema es la dimensión del daño a resarcir.

Son los Aspectos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) la compilación de normas considerada más completa en esta materia, porque no solo regula los

derechos y su extensión, sino que establece los mínimos de regulación en materia procesal y de aplicación efectiva del acuerdo. No en vano, en el módulo I para formación de jueces y fiscales se señala que los ADPIC enuncian y desarrollan principios constitucionales básicos en propiedad intelectual, como lo son el acceso a la justicia, justicia y equidad o garantía del derecho de defensa de las partes en el curso del proceso, economía procesal, debido proceso, publicidad del proceso, verdad procesal, motivación de las resoluciones y el de impugnación.¹⁷

B. Trascendencia socioeconómica.

Las creaciones intelectuales y su explotación económica han adoptado una preponderancia creciente desde el siglo XX. El interés de la comunidad internacional por una protección a la vulneración de los derechos intelectuales reviste intereses públicos por sobre los intereses privados propios de muchas de las relaciones civiles y comerciales de corte tradicional.

La violación de derechos ajenos que dañan al medio ambiente, o que ponen en peligro la salud pública, por indicar un par de ejemplos, trasciende el interés privado del infractor. Así sucede con la fabricación falsa de medicamentos, la explotación irracional de los recursos naturales o la obtención no autorizada de vegetales.

Desde el punto de vista colectivo también se requiere de mano dura contra las infracciones a la propiedad intelectual que en muchos de los casos representan actividades económicas informales, es decir,

¹⁷ Módulo I: Introducción a la Propiedad Intelectual. Curso Centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales. organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el apoyo de el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial de Costa Rica y el Ministerio Público de Costa Rica. San José, 2004, pp. 57 y 58.

al margen de la ley, en el tanto no se constituyan como sociedades mercantiles o entidades de derecho con arreglo a la ley, con desprotección de las garantías sociales de sus trabajadores y la inminente elusión de las cargas tributarias.

Ni que decir de la necesaria y efectiva tutela a los inversionistas extranjeros en esta materia, quienes podrían decantarse o no por Costa Rica de acuerdo a la protección que previsiblemente puedan recibir por parte de las autoridades.

Habiendo dicho muy poco, es notorio el interés público y social que implica la protección a los derechos de propiedad intelectual. El comercio global necesita de efectiva protección para su creciente desarrollo.

De ahí que sean numerosos los tratados y acuerdos internacionales adoptados en la materia. De ahí también que en gran parte, la normativa adoptada en responsabilidad civil, preventiva y correctiva, revista los caracteres distintivos ya expuestos en el tema de los sistemas, apartándose del clásico modelo francés de la simple reparación y compensación patrimonial.

Las pérdidas económicas por piratería, falsificación, extralimitación en el uso de licencias alcanzan ya en el siglo XXI niveles exorbitantes.

China y Rusia son actualmente dos de las naciones donde la OMC ha puesto especial atención por la desmesurada tolerancia social y política a las violaciones de propiedad intelectual.

De ahí que la protección de mínimos a los que vía tratados internacionales como Convenio de Berna, Convenio de Roma, Convenio de Paris, los ADPIC y los tratados de libre comercio, entre otros, sea cada vez más creciente. En materia de propiedad

intelectual, la no inscripción del derecho no resulta óbice para la protección dentro de la concepción social y moralizadora del derecho. En las invenciones de interés público, interesa no solo la protección del derecho del titular, sino también la razonable explotación de los productos o procedimientos, abasteciendo al mercado lo suficiente de los beneficios de la creación.

De acuerdo con las investigaciones de Roffe, en el año 2004 y tomando nada más en cuenta los datos registrados (detectados y conocidos), se dieron pérdidas mundiales multimillonarias por piratería a derechos de autor: \$1635,5 millones en películas; \$2437,8 millones en discos; \$5687 millones en software de negocios; \$1243,9 millones en software de entretenimiento; \$571 millones en libros; para un total de 12075,2 millones de dólares.¹⁸

Costa Rica se ha mantenido al tanto de la actualización de su normativa interna, lo que no implica efectiva tutela, porque como sabemos, desde el punto de vista sociológico, la ley no se vale por sí misma si no es implementada por el colectivo en todos sus niveles como en la propia cultura. Pero en el plano normativo las asignaturas pendientes ya fueron adoptadas sobre obtenciones vegetales y la protección de los datos de prueba de los medicamentos, siempre con ocasión del TLC.

En definitiva no es extraño que los países cuyo rigor económico es mayor por la explotación de la propiedad intelectual, máxime en materia de software, marcas e invenciones patentables, sean los mayores propulsores de instrumentos internacionales que obliguen a los demás países en vías de desarrollo a unificar criterios de regulación legislativa interna. Estados Unidos en primer lugar, y la

¹⁸ ROFFE, PEDRO. América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual de los Adpic-Trips a los nuevos Tratados de Libre Comercio. Buenos Aires, La ley, Facultad de Derecho UBA, primera edición, año 2007, p. 71.

Comunidad Europea resaltan en la adopción de directivas, tratados, acuerdos comerciales plurilaterales para obtener esos efectos, como ocurre con la instauración del PCT con el fin de unificar los antecedentes para la consecución de una patente de invención y la fuerza preponderante en la consecución de los ADPIC.

En palabras de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual creada por la Secretaría de Estado para el Desarrollo Internacional del gobierno británico en el año 2001:

"...Las patentes y los derechos de autor generan costos y beneficios que recaen sobre los particulares, las empresas y la sociedad en general. Ellos proporcionan un incentivo para la inversión o la creación que puede beneficiar a la sociedad y al titular de los derechos, pero también imponen un costo a los usuarios de las obras protegidas.

La evidencia actual indica que la globalización de la protección de la PI tendrá como resultado transferencias netas adicionales muy sustanciales de los países en desarrollo a los países desarrollados. Los beneficios que supondría para los países en desarrollo la protección de la PI tendrían que provenir de una compensación mediante el estímulo dinámico del comercio y el desarrollo de tecnología, inversiones y crecimiento.

Para la inmensa mayoría de los países en desarrollo, el mejor sistema podría ser uno que aplicara normas estrictas de patentabilidad y tuviera como resultado un número menor de patentes que cumplieran los criterios de patentabilidad. Ello puede ser preferible a un sistema más amplio de protección, el cual beneficiaría especialmente a los titulares extranjeros de patentes. Un segundo nivel de protección

basado en una forma de patentes conocida como modelos de utilidad que ofrecen una protección basada en umbrales más bajos de patentabilidad, puede adaptarse mejor que el sistema tradicional de patentes a las circunstancias económicas de muchos países en desarrollo.

Muchos países en desarrollo han contado con una protección de los derechos de autor durante mucho tiempo, pero ello no ha sido suficiente para estimular el crecimiento de las industrias protegidas por estos derechos. Debido a que la casi totalidad de los países en desarrollo importan materiales en su inmensa mayoría protegidos por los derechos de autor, y los principales beneficiarios son, por tanto, los titulares de derechos extranjeros, el funcionamiento global del sistema de derechos de autor puede suponerles más costos que beneficios. Existe cierta flexibilidad en materia de derechos de autor en los tratados internacionales (por ejemplo, la Convención de Berna) que permite la copia, especialmente para fines personales o educativos. A estas disposiciones se les conoce por "uso justo" o "trato justo". En general, ellas no han probado ser adecuadas para atender las necesidades de los países en desarrollo, en particular en el campo de la educación.

Los países en desarrollo tienen que hacer frente a enormes obstáculos a la hora de poner en práctica sistemas de patentes. Se está ejerciendo una fuerte presión para armonizar el sistema internacional de patentes con el fin de superar los problemas enfrentados, especialmente en los países desarrollados, que se derivan de la presión provocada por un número cada vez mayor de solicitudes de patentes. Debido a que el sistema es esencialmente nacional o regional,

hay una muy aparente duplicación de procedimientos, por ejemplo, de búsqueda y examen, que podría ser eliminada por la armonización. El peligro para los países en desarrollo consiste en que la armonización se basaría en las normas de protección de los países desarrollados, las cuales podrían no ser adecuadas para los primeros. Los países en desarrollo deben asegurarse de no aceptar, en estos deberes, nuevas normas internacionales que restrinjan aun más la libertad de elaborar políticas apropiadas sobre patentes a menos que pueda demostrarse que estas resultan beneficiosas para ellos...” (Fuente: www.iprcommission.org/graphic/spanish_intro.htm).

La tensión es constante entre los mismos países desarrollados ni que decir con respecto a los que nos encontramos en vías de desarrollo. Aun con ello, la posición privilegiada de Estados Unidos y la necesaria protección jurídica, social y económica de los derechos intelectuales, son factores que han incidido en que la normativa costarricense sobre la responsabilidad civil derivada de la infracción haya variado en relación con el derecho común.

Quiérase o no, los cambios de la LPODPI son impuestos desde el momento en que el TLC con el poderoso del norte es un conglomerado de compromisos que se adoptan unitariamente. Más allá de lo molesto que pueda resultar la imposición de una tendencia de protección a derechos, lo cierto es que el daño punitivo por establecimiento de multas civiles compensatorias pero disuasorias a la vez, no es un fenómeno aislado de los Estados Unidos, sino más bien parte de la dinámica actual en esta materia comercial específica.

C. Sistemas jurídicos de protección.

Estando centrada la responsabilidad civil derivada de infracción a derechos intelectuales, precisamente en la infracción objetiva y sus

consecuencias, la doctrina comparada ha ideado y analizado varios sistemas diversos de protección. Algunos son conjuntivos y otros excluyentes.

En tal virtud, poco interesa que la responsabilidad sea objetiva o subjetiva, contractual o extracontractual. La infracción podrá devenir de un incumplimiento contractual o la vulneración de derechos intelectuales sin previo vínculo obligacional consensuado. Con dolo o culpa civil, o sin algunos de estos elementos, también podría generarse la infracción a derechos ajenos. Comparto con Cifuentes,¹⁹ que en todo caso el régimen de responsabilidad civil dentro del ámbito de la propiedad intelectual adquiere un carácter objetivo, no por el riesgo creado o el vicio contractual, sino más bien porque la infracción al derecho de acuerdo con la ley sustantiva o el análisis holístico de los valores sociales, se convierte en el centro de análisis para su determinación.

En la responsabilidad civil de raigambre francés, el daño emergente y el lucro cesante son las dos consecuencias patrimoniales relevantes en la indemnización. Por el primero se entiende el detrimento o disminución patrimonial que sufre la víctima del hecho dañoso como consecuencia adecuada del mismo. El lucro cesante más bien implica la ganancia que a raíz del hecho, dentro de la normalidad de las cosas, sufre el damnificado.

Aun teniendo presente la dinámica socio jurídica diversa en el tema bajo estudio, sobre lo cual ya hicimos referencia supra, es curioso pero a la vez predecible, tal y como lo indica Santos Cifuentes, que los ordenamientos jurídicos internos se inclinen algunos por remitir el régimen de responsabilidad civil en esta

¹⁹ CIFUENTES, SANTOS. Los daños en materia de propiedad intelectual. Extraído del sitio web: www.cadra.org.ar/upload/Cifuentes_Danos_Propiedad_Intelectual.pdf, pp. 3 y 4.

materia al derecho común –entiéndase privado en sentido amplio– como en el caso de Hungría, otros a normas concretas que introducen en algunos casos elementos disuasorios, multas automáticas entre mínimos y máximos, la doctrina del enriquecimiento ilícito o el valor justo hipotético de una licencia. En otros casos la legislación simplemente no dice nada, por lo que los tribunales de justicia deben rendir esfuerzos para ponderar cuales son los mejores criterios de análisis, sea de su propio derecho civil de daños o atendiendo al derecho comparado.²⁰

En cualquiera de los casos, uno de los peores males es la falta de conocimiento y conciencia de los jueces sobre las particulares funciones sociales que debe revestir la responsabilidad patrimonial en esta materia. En parte por lo novedoso de la materia, en parte por ignorancia. También influye el criterio dogmático de los juzgadores que se respaldan en criterios cerrados de análisis con base en lo ya aprendido en las escuelas de derecho o la simple aplicación acrítica del régimen de responsabilidad del derecho común.

Siendo críticos, en materia de propiedad intelectual además de los dos puntos expuestos (daño emergente y lucro cesante), las tesis del enriquecimiento ilícito y el valor de una licencia ficta han encontrado cierto asidero jurídico. Según esta doctrina, en palabras de Fernando Pombo cuando analiza La Ley de Patentes española, se debe resarcir además **"...los beneficios del infractor o el precio de una licencia adecuada..."**²¹

De ahí que ante el uso indebido de una invención ajena, por ejemplo, existen varias posibilidades de indemnización: Primero, las

²⁰ CIFUENTES, SANTOS. *op. cit.*, p. 1.

²¹ POMBO, FERNANDO. Determinación de los daños y perjuicios en la propiedad industrial. En la obra Curso sobre Derecho Industrial, Patentes y Marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia Europea y Comunitaria. Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, año 1991, p. 250.

ganancias que deja de percibir el titular de la invención, sea inscrita o no inscrita, en el segundo caso protegida mediante la teoría del abuso del derecho del tercero que se aprovecha de lo ajeno a pesar de la falta de registro; en cuyo caso la competencia desleal que realiza del infractor frustra los intereses económicos del legítimo inventor con derecho de exclusiva para la explotación comercial.

Segundo, las ganancias que percibe el infractor por el uso ilegítimo del derecho de un tercero, es decir, quien valiéndose de la creación intelectual o industrial ajena, obtiene ganancias económicas.

En tercer lugar, el cálculo del valor de la licencia que el infractor hubiese tenido que pagar para la explotación correcta de la invención origina del intelecto del inventor.

Pombo afirma que en materia de patentes y marcas no es propio el tema del daño emergente, porque la infracción en sí misma no deriva en una disminución del valor patrimonial de los derechos infringidos. Por ello, desde su perspectiva, el daño patrimonial directo se constituye en un lucro cesante a manera de lo que el titular del derecho deja de percibir por la conducta ilícita del tercero infractor.²²

Esta postura es criticable, al menos en el tema de las marcas y signos distintivos, los cuales, por el uso indebido de los mismos o la confusión que se genera en el mercado, la marca o el signo distintivo, como derecho inmaterial apreciable en términos económicos y empresariales, sí puede sufrir una devaluación, aunque difícil de calcular, sí es tangible por medio de lo que dictaminen expertos en la materia.

Es indudable que una marca o un nombre comercial, por ejemplo, ostentan un valor económico apreciable, por demás decir,

²² POMBO, *op. cit.*, pp. 255 y 256.

un precio en su arista patrimonial. Igual sucede con la invención cuya explotación económica también se encuentra dentro del comercio de los seres humanos. En ambos casos, dependiendo de la calidad y trascendencia de la infracción, las invenciones y las marcas con sus homólogos, pueden soportar un decaimiento de su valor con incidencia de su posición en el mercado, la percepción del consumidor y las ventajas o desventajas que se relacionen con la competencia, llámense productos o procedimientos directamente competidores o sustitutivos.

Como se observa, el daño emergente sí es posible en materia de propiedad intelectual. Aquí incluimos además los gastos que generen las acciones necesarias para combatir la vulneración del derecho y la afectación a la reputación o imagen mercantil.

En materia de marcas y signos distintivos, además de la significación distintiva en el mercado, Aldo Petrone manifiesta que **"...la buena fama, prestigio o goodwill de la marca, constituye un valor en sí mismo que resulta como tal un posible blanco de la actividad dañosa, por lo que toda afectación de estas cualidades estrechamente vinculadas al valor intrínseco de la marca, determina de por sí el nacimiento de la obligación resarcitoria, sin perjuicio de la demostración de una disminución actual de ventas o pérdida de clientela, en tanto que estas manifestaciones no siempre se presentan con relación de inmediatez temporal con el acto lesivo..."**²³

Gutiérrez Blanco inserta como daños emergentes, además de la pérdida de reputación de la marca, el menoscabo del carácter distintivo de la misma, así como la campaña publicitaria razonable

²³ PETRONE, ALDO. La reparación del daño a la marca. En la obra Cuadernos de Propiedad Intelectual, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, primera edición, año 2004, p. 206.

que deba realizar el titular del derecho para revertir los efectos dañosos de la infracción atribuible a un tercero.²⁴

Para calcular el lucro cesante, Díez-Picazo echa mano a la previsibilidad de la ganancia que se deja de percibir, consciente de que este rubro, por ser un hecho futuro e hipotético, es imposible circunscribir su certeza. Así, la fijación de esa ganancia es la verosímilmente posible según el curso normal de los acontecimientos, relacionada con la real ganancia obtenida por el titular y que ha de ser evidentemente inferior al primer supuesto; para finalmente analizar la demostración de que la diferencia entre una y otra o la reducción del beneficio ha ejercido una influencia notoria la actividad ilícita del infractor.²⁵

En cuanto a la posible disminución de ventas, es importante tomar en cuenta la dificultad de calcular dados los múltiples factores socioeconómicos que pueden incidir en la pérdida de clientela. Importaría analizar si existen otros competidores en el mercado aparte del titular y el infractor.

En todo caso, según el principio de que nadie está obligado a lo imposible, cierto sector de la doctrina se inclina por exigirle a quien demanda que acredite la disminución de las ventas y que sea el presunto infractor quien deba acreditar la existencia de factores externos que hayan incidido o podido incidir en el detrimento patrimonial de quien demanda.

En cuanto a la ganancia obtenida por el infractor, la doctrina admite que esta alternativa no es propia de la reparación o

²⁴ GUTIÉRREZ BLANCO, ERNESTO. Determinación y cuantificación de daños y perjuicios por infracciones de marcas en Costa Rica. Artículo de la Revista Iustitia, Publicación Jurídico-Económica, San José, año 20, números 236-237, Agosto-Setiembre del 2006, p. 14.

²⁵ Díez PICAZO. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid, Editorial Tecnos, año 1989, p. 1696.

compensación propia de la responsabilidad civil considerada como la acción contra el desequilibrio patrimonial y moral causado, sino más la teoría atinente del enriquecimiento sin causa justa. Pombo advierte que esta es una respuesta probable a la dificultad con que cuenta el titular del derecho infringido para acreditar la ganancia que ha dejado de percibir luego de la infracción.²⁶ No obstante, es de señalar que la prueba para acreditar el lucro obtenido por el autor del ilícito de propiedad intelectual también encuentra serios obstáculos en la práctica, pues se dificulta conocer a ciencia cierta la dimensión cuantitativa de los frutos obtenidos de manera ilegítima. A raíz de ello el establecimiento de mínimos y máximos ha tomado fuerza en los ordenamientos jurídicos comparados, incluido el caso de Costa Rica.

Siguiendo a Gutiérrez Blanco, debemos tener claro que el tema del enriquecimiento sin causa justa no infiere en la causación efectiva de un daño. Aun en el ejemplo en que la violación de un derecho marcario ajeno haya catapultado el derecho intelectual del titular hacia una mejor posición del mercado, brindándole réditos económicos a futuro y una publicidad beneficiosa; debe sostenerse el resarcimiento del fruto obtenido de manera ilícita con el provecho pernicioso del esfuerzo intelectual del originario propulsor o creador, o bien por el derecho derivado de un licenciataria.²⁷

Varias preguntas nacen con respecto al enriquecimiento ilícito. Por una parte, si la ganancia obtenida por el infractor se debe resarcir aun cuando sea menor que el daño causado al titular del derecho. O si ambos rubros son independientes y acumulables. Por otro lado, si se debe considerar en cada situación concreta, la posibilidad que tenía el titular de derecho de dimensionar la explotación económica en la magnitud lograda por el infractor. Surge otra interrogante en el

²⁶ POMBO, *op. cit.*, p. 260.

²⁷ GUTIÉRREZ BLANCO, *op. cit.*, p. 15.

tema de si afecta la intencionalidad de quien infringe el derecho ajeno para limitar o ampliar el pago del enriquecimiento obtenido. Finalmente, si al enriquecimiento sin causa debe valorarse solamente por las ganancias derivadas de la infracción, o si debe hacerse deducción de los reales gastos y pérdidas que obtuvo el autor del ilícito en su actividad infractora. Por lo novedoso del tema en Costa Rica, difícilmente encontraremos criterios jurisprudenciales al efecto. Es un tema para meditar.

Sobre el valor de la licencia que hubiese tenido que pagar el infractor de haberla obtenido convencionalmente del damnificado, podemos señalar varios factores a considerar: La importancia económica del bien jurídico tutelado, llámese obra, derecho conexo al del autor, marca, signo distintivo, invención, etcétera; de acuerdo al valor de la hacienda y aviamiento del titular del derecho, cuando éste sea ejercido de manera empresarial. Segundo, el tiempo de vigencia de la explotación exclusiva del titular, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. Tercero, el número de licencias que debieron haberse otorgado para la explotación de quien resultó infractor. Inciden también las otras posibilidades de licencia en el mercado, la reducción de los costos de producción y publicidad a cargo del infractor y los precedentes económicos por otras licencias negociadas en el mercado relevante.

Así como lo indica Petrone, independientemente de los otros criterios para cuantificar las consecuencias de daños producidos en propiedad intelectual, no puede obviarse el daño moral causado, a personas físicas titular de marcas.²⁸ El citado autor se circunscribe al tema marcario porque es el que analiza en su obra, pero evidentemente debe hacerse extensivo a otros derechos intelectuales

²⁸ PETRONE, ALDO, *op. cit.*, Pp. 216 y 217.

vulnerados, siempre que el titular sea una persona física, dentro de las reglas de prueba y presunción que ya fueron explicadas en la primera parte de este marco teórico.

En cuanto a violación de obras de autor, Cifuentes indica algunos elementos a considerar por el juez a efectos de cuantificar el daño moral: La expresión individual de la obra, pues no es lo mismo una poesía que una obra publicitaria de mayor raigambre comercial; la persona infringida, por cuanto el autor por presunción humana sufre más que el heredero o el cesionario; las condiciones sufrientes del damnificado, como la edad, su dedicación, su posición económica, en tal sentido no es lo mismo vulnerar la paternidad contra un autor que se dedica únicamente a la creación intelectual que si lo hace por pasatiempo o de manera aislada; la repercusión del hecho infractor, no siendo igual la reproducción de una obra dentro de un grupo limitado de personas que en medios de comunicación masiva; la intimidad violada de la obra cuando considere cuestiones personales del autor; la calidad de la falsificación o reproducción no autorizada; etcétera.²⁹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sintetiza los sistemas de daños y perjuicios de los países miembros de la siguiente manera: Los que reconocen el lucro cesante y el enriquecimiento del infractor, como alternativas excluyentes; algunos agregan el valor de la licencia hipotética; la reparación separada del daño moral a los titulares de los derechos; y ocasionalmente la iniciativa del *common law* para establecer facultativamente a favor del demandante, tarifas predeterminadas que se apartan de la

²⁹ CIFUENTES, SANTOS, *op. cit.*, pp. 6 y 7.

efectiva prueba del volumen de los daños, a manera de multas civiles.³⁰

Cifuentes prefiere el sistema jurídico que no establece normativa especial para los conflictos derivados por daños en propiedad intelectual, ni tampoco remite a la normativa del derecho común sobre responsabilidad civil. Asegura que el silencio normativo permite que los jueces adopten soluciones creativas con auxilio de la doctrina y jurisprudencia comparada.³¹ Me preocupa de esta posición el estado actual de las cosas para que los jueces ostenten conciencia de criterios jurídicos diversos a los del modelo francés de responsabilidad civil. Asimismo, el sistema de multas civiles quedaría inaplicable, puesto que al salir esta alternativa de la máxima constitucional de acceso a la reparación de los daños, difícilmente el juez podría inventarse una solución tal por simple criterio doctrinario.

D. Los ADPIC y la responsabilidad civil.

Como resultado de la Ronda de Uruguay se instituyó la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), considerada por muchos el tratado de libre comercio más importante del siglo XX. Dentro de los acuerdos adoptados por los países miembros de la O.M.C. se encuentran los ADPIC (Aspectos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en cuyo régimen imperativo se establecen disposiciones sobre mínimos en materia de responsabilidad civil.

Pedro Roffe afirma que los ADPIC constituyen un hito en la historia de los tratados internacionales. Al respecto destaca las siguientes características: Primero, trata en conjunto las diferentes ramas de la Propiedad Intelectual, en lugar de hacerlo

³⁰ Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: www.wipo.int

³¹ CIFUENTES, SANTOS, *op. cit.*, pp. 2 y 3.

separadamente, sobre la base de mínimos de protección de los derechos. Segundo, extiende la protección de mínimos y sus principios rectores a todos los países independientemente de su estado de desarrollo económico y social. Tercero, los ADPIC incorporan los tratados internacionales que desde el siglo XIX trataban la materia de derechos intelectuales desde el Convenio de París. Cuarto, saca el tema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Quinto, entrelaza la propiedad intelectual y el comercio como un tema interdisciplinario, proyectando así acuerdos comerciales bilaterales o plurilaterales entre los países miembros. Y sexto, resulta ser un acuerdo disuasorio, por cuanto permite sancionar comercialmente por medio de la OMC a los países que infrinjan los mínimos.³²

Con la incorporación de este acuerdo, los países miembros de la O.M.C., entre ellos Costa Rica, se comprometieron a que dentro de un plazo máximo de cinco años –que culminó el primero de enero del año 2000-, debían ajustar su normativa vigente o implementar nuevos instrumentos jurídicos y reformas para concordar con los mínimos de regulación que establecen los ADPIC. Así lo hizo Costa Rica en todos los niveles de propiedad intelectual, a través de legislaciones sobre las diversas áreas existentes.

Se trata de la Ley 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas; la Ley 7978 de Marcas y Signos Distintivos; Ley de Patentes 6867 y sus reformas, Ley 7961; de Protección de los Sistemas de Trazado de los Circuitos Integrados; Ley 7975 de Información no Divulgada; Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos a la Propiedad Intelectual; con las

³² ROFFE, PEDRO. *op. cit.*, pp. 64 y 65.

reformas que sucesivamente han recaído sobre cada uno de los cuerpos normativos; entre otros instrumentos.

Son cinco las grandes áreas reguladas por los ADPIC: disposiciones generales y principios, normas relativas a la protección de los derechos, normas sobre la observancia efectiva de los derechos, disposiciones para la solución de diferencias entre los países miembros de la OMC, y disposiciones transitorias especiales para el establecimiento del nuevo sistema.

Acerca de la responsabilidad civil, en los apartados subsiguientes analizaré la legislación interna y sus múltiples reformas.

Volviendo al tema de los ADPIC, el artículo 45.1 indica:

"...Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora..."

Esta norma, bastante general, establece una regla de responsabilidad subjetiva sobre la base del conocimiento que el infractor pudiera tener de la posible infracción en que incurre, lo que se trata de una culpa civil por no actuar con la diligencia debida.

Pero de inmediato, los ADPIC facultan a los países miembros a establecer regímenes de responsabilidad objetiva por el solo acaecimiento de la actividad infractora aun cuando el infractor no supiera de su ilicitud o no tuviera motivos suficientes para saberlo, esto de conformidad con el artículo 45.2 in fine.

Debemos recordar que los ADPIC establecen mínimos imperativos de implementación para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Por ello, de acuerdo con el breve repaso normativo anterior, es imperativo que Costa Rica cuente en su legislación con un régimen de responsabilidad civil subjetiva, lo cual de todos modos es comprensivo de la máxima en la materia contemplada por el artículo 1045 del Código Civil. Pero al no ser vinculante el establecimiento legal interno de responsabilidad objetiva, el acuerdo deja a la prudencia y facultad de los países su implementación.

Aun con ello, la protección a los derechos de propiedad intelectual versa sobre la infracción al tenor de las propias normas sustantivas incorporadas al efecto. Hay violación de una marca ajena, cuando se hace uso de ella por parte de un tercero, para falsificar o piratear mercadería, cuando se utilizan otras marcas o signos distintivos que puedan generar confusión en el mercado y los consumidores, cuando se hace uso de ella de manera abusiva y antisocial –contrario a los usos éticos del comercio- a pesar de la inscripción o no de la marca ajena, etcétera.

En definitiva, el tema de la responsabilidad civil subjetiva u objetiva pasa poco por los derechos de autor, conexos y propiedad industrial. Como ya lo he expuesto en esta investigación, lo que interesa a efectos de la infracción y aun cayendo en redundancias semánticas mas no de contenido, es la infracción misma; es decir, la violación de un derecho de acuerdo con la ley en su sentido lato, sea por contrariar una norma de orden imperativo o prohibitivo, sea por un ejercicio abusivo del derecho, una práctica de mala fe, un fraude a la ley, una violación del orden o interés público, o de manera más general, una conducta inmoral o contraria a las buenas costumbres; en todos los casos, en perjuicio de los derechos intelectuales ajenos.

Es importante considerar que el numeral 45.2 de los ADPIC comprende dentro del ámbito de resarcimiento los gastos en que haya incurrido la parte agraviada con una infracción, comprendiéndose en este aparte las denominadas costas procesales y personales propias del ordenamiento procesal civil, que de todos modos Costa Rica contempla en el código de la materia, artículos 221, 222 y 223.

Ahora siempre sobre los ADPIC y su evidente entorno globalizado, es de rescatar como el acuerdo compele a los países miembros, sin importar su tradición civilista, a establecer un ámbito de responsabilidad con función disuasoria o persuasiva. Así lo dispone el artículo 41.1 de este acuerdo cuando indica la obligación de los países miembros de la O.M.C. de implementar "*...recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones...*"

Costa Rica es una nación de corte romano germánica en cuanto a su ordenamiento jurídico privado. Por la influencia moderna del derecho francés, la función disuasoria o persuasiva había quedado, en términos generales, relegada a un segundo plano; toda vez que la doctrina jurídica imperante gira en torno a la reparación y/o compensación de los daños y perjuicios causados. Sobre esto ya se hicieron acotaciones importantes en la primera parte del marco teórico.

Por ende, conforme a tendencias más afines al *common law* que al *civil law*, lo dispuesto por el numeral 41.1 enfatiza en un cambio de paradigma para la mayoría de los países de occidente, que deben implementar consecuencias jurídicas más allá del resarcimiento, pues han de permitir que las resoluciones judiciales persuadan al responsable y la ciudadanía a abstenerse en lo futuro de infringir los derechos de propiedad intelectual.

E. Influencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (TLC).

Luego de la ardua pugna política y democrática interna, el pueblo costarricense terminó por avalar mediante un referéndum el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (en adelante T.L.C.) a finales del año dos mil siete, lo cual se consolidó mediante la suscripción del Poder Ejecutivo, la ratificación del Congreso y el visto bueno de constitucionalidad que hizo la Corte Suprema de Justicia mediante su Sala Constitucional.

El capítulo 15 del TLC trata sobre propiedad intelectual. Bien se dice que la legislación interna previa a este tratado internacional ya abarcaba por mucho la mayor parte de los acuerdos adoptados en forma plurilateral, de ahí que hayan sido pocas y puntuales las reformas que debieron implementarse con este TLC.

Estados Unidos mostró interés por incorporar el capítulo 15 ya que aun al considerar relevante el acuerdo sobre los ADPIC de la O.M.C., dada su posición privilegiada en política y comercio, insistió en implementar normas adicionales que elevaran los índices de protección en propiedad intelectual. Como lo indica Alejandra Castro, esto es lo que se ha denominado los ADPIC-PLUS, por ser un instrumento que termina por compeler a las naciones involucradas a modificar su legislación interna más allá de lo acordado ante el máximo organismo internacional en comercio.³³

³³ CASTRO BONILLA, ALEJANDRA, *Propiedad Intelectual*. Artículo de la obra *Aportes para el Análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos*. San José, Programa Estado de la Nación, año 2005, p. 177.

El capítulo citado abarca nueve grandes áreas: disposiciones generales, marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominio en internet, derechos de autor y derechos conexos, señales de satélite, patentes, medidas relacionadas con productos regulados, y observancia a la propiedad intelectual. Para efectos de esta investigación, me centraré en la observancia que comprende el tema de la responsabilidad civil.

F. El TLC y la responsabilidad civil.

En materia de observancia no son grandes los cambios que compele la instauración del TLC. Al igual que con los ADPIC, no se impone la obligación de instaurar una estructura judicial diversa a la ya establecida, ni en cuanto a la competencia de los tribunales, tampoco sobre la distribución de recursos.

En cuanto a los procedimientos civiles, Federico Valerio de Ford y Susana Vásquez Álvarez observan como en los procedimientos civiles, se encuentra previsto que los jueces puedan ordenar al infractor el pago de una indemnización adecuada para compensar los daños y perjuicios que se ocasionen al titular, siempre dentro del marco de la legislación nacional.³⁴ Esta disposición ya encontraba asidero, previo al TLC, en el artículo 40 de la Ley de procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000, que se analizará en el apartado siguiente.

Es el artículo 15.11.8 del TLC el que marca una pauta trascendental en el tema de la responsabilidad civil y que es objeto de la investigación. Este precepto dispone el compromiso de los

³⁴ VALERIO DE FORD, FEDERICO y VÁSQUEZ ÁLVAREZ, SUSANA. Derechos de Propiedad Intelectual en el TLC. San José, primera edición. Litografía e Imprenta Lil, año 2005, p. 652.

países miembros, para que, al menos ante infracciones de derechos de autor y falsificación de marcas, establezcan indemnizaciones predeterminadas, como alternativa para indemnizar los daños sufridos. La idea es que la legislación interna introduzca estas indemnizaciones prefijadas, dentro de parámetros numéricos de mínimos y máximos para que sea el juez quien determine el monto a indemnizar en cantidad suficiente.

Esta figura ya fue introducida en la legislación costarricense con la implementación del artículo 40 bis de la Ley de Procedimientos de Observancia a la Propiedad Intelectual, según última reforma que data del mes de julio del 2008.

De acuerdo con Valerio de Ford y Vásquez Álvarez,³⁵ la intención de estos parámetros numéricos es paliar algunos inconvenientes pragmáticos que presenta el tradicional resarcimiento demostrado. Así por ejemplo, se tiene que muchas veces resulta dificultoso o imposible, determinar la magnitud del daño que se ocasionó, por la naturaleza de los derechos. En efecto, piénsese en el caso de una marca infringida por falsificación, donde se desconoce a ciencia cierta cuántos artículos falsos fueron fabricados, distribuidos y comercializados; las utilidades netas que hubiese podido percibir el infractor; habida cuenta de los problemas técnicos que presenta la devaluación patrimonial de una marca, a corto, mediano y largo plazo podría sufrir ese derecho industrial.

La tendencia también favorece a la parte que denuncia civilmente la infracción, puesto que tendría alternativa, para que, una vez acreditado el ilícito, despreocuparse de tener que probar la magnitud de los daños y perjuicios, patrimoniales y de otra índole, directos e indirectos, pasados, presentes y futuros. Así se posibilita

³⁵ VALERIO DE FORD y VÁSQUEZ ÁLVAREZ, *op. cit.*, p. 653.

obtener la compensación oscilante entre los mínimos y máximos a prudencia del juzgador, lo que en apariencia facilita su función.

Indico que en apariencia porque en realidad al no versar el parámetro de indemnización en un monto fijo, siempre será necesario, o al menos conveniente en el caso del litigante, convencer al juez del por qué debe conceder un monto máximo o cercano a él. Aspecto que ineludiblemente matiza el debate jurídico de la cuantificación prioritariamente con elementos retóricos que con elementos fáctico jurídicos en sentido estricto.

En el caso del juzgador, al ser un principio procesal ineludible y así incorporado desde vieja data incluso por los ADPIC –igualmente en la normativa procesal constitucional y de ley-, la motivación de las resoluciones judiciales; no basta que se indique una suma comprendida dentro de los límites legales, ya que deberá razonar por qué se decide por un monto específico y no por otro menor o mayor.

Como exención a la responsabilidad civil, el numeral 15.11.14 impide a los Estados contratantes del TLC la imposición de condenas de pago de daños a bibliotecas, archivos, instituciones educativas, u organismo públicos de radiodifusión sin fines de lucro, cuando estos demuestren que desconocían la ilicitud de sus actos.

Esta norma reafirma una posición subjetivista de la responsabilidad, que incluso dispone de una eximente específica en materia de propiedad intelectual, basada no solo en el hecho de ausencia de conocimiento de la ilicitud, sino aun cuando razonablemente se considere que los sujetos infractores debieron haber conocido de la prohibición. En concreto la máxima “nadie puede alegar ignorancia de la ley” se rompe con esta disposición.-

El TLC trata de eximir a ciertas entidades que dentro de sus actividades habituales podrían infringir derechos de autor y conexos,

pero sin mala fe y cuyo fin fundamental no se constituye por el ánimo de lucro.

G. La Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. Apuntes generales.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos a la Propiedad Intelectual número 8039 se consolidó durante el año 2000 para crear normas que sustenten jurídicamente una forma especial, nacional y a tono con los ADPIC, para la regulación y defensa de los derechos de esa índole.

Dentro de sus objetivos evidentemente encontramos las consecuencias jurídicas de las infracciones a los derechos intelectuales, dentro de las que se encuentran las normas relacionadas a la responsabilidad civil.

Es importante detectar como el legislador, consiente de la socialización del derecho y la dinámica propia de la propiedad intelectual, en el artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual indica expresamente que la aplicación de las disposiciones de observancia debe considerar, a manera de complemento de lo dispuesto por el Título Preliminar del Código Civil y los usos y costumbres mercantiles; las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han de ser aplicadas para obtener decisiones más justas y funcionales una vez acaecida una infracción a la ley sustantiva intelectual.

Esta ley creó el Tribunal Registral Administrativo cuyas competencias limítrofes establecidas en el artículo 25 no incluyen los reclamos por daños y perjuicios derivados de las infracciones a los derechos intelectuales. Al mismo tiempo, las diversas leyes de derechos de autor y derechos conexos, marcas y signos distintivos,

patentes, protección de circuitos integrados, información no divulgada, etcétera; limitan la competencia administrativa del Registro Nacional, Sección Propiedad Intelectual a otros efectos jurídicos diversos de la responsabilidad civil, tales como la cancelación de los derechos, la nulidad de los mismos por carencia de requisitos, sanciones de licencias obligatorias, caducidad de los derechos, entre otros.

La vía penal para el procesamiento y decisión de hechos que se consideran delictivos, son temas ajenos a la responsabilidad civil. Recuérdense, en términos llanos, que la responsabilidad civil difiere de la penal. En esta segunda los intereses públicos revelan la necesaria condena de conductas que por ser especialmente nocivas, realizadas por personas jurídicas, bajo criterios subjetivos de intencionalidad, deben conferírsele efectos jurídicos represivos, sea por multa o por prisión.

La función de la responsabilidad penal se centra en la prevención y castigo de las conductas que el legislador considera delictivas. La responsabilidad civil, bajo la lupa francesa del Estado moderno atiende más bien al reestablecimiento del orden socioeconómico de las personas involucradas, con funciones de justicia correctiva, distributiva, pero con un objetivo esencial de resarcir los daños causados.

Aun cuando admitamos, como lo hace ya el TLC y el ordenamiento interno costarricense, la existencia de daños punitivos en el ámbito civil, lo cierto es que el carácter reparador, compensador y resarcitorio del régimen de responsabilidad civil difiere en cuanto a su funcionalidad del derecho penal.

De igual forma, es de llamar la atención como la última reforma de julio del dos mil ocho sustrae de la responsabilidad penal las

infracciones a derechos de patentes, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados e información divulgada. Así, en el estado actual de las cosas, del artículo 42 al 67 se mantienen vigentes ilícitos penales solo para las infracciones a los derechos de autor, sus conexos, así como a las marcas y signos distintivos. Esto trata de una política de despenalización de las violaciones a derechos industriales. No es de extrañar cuando el Estado costarricense en el siglo XXI ha manifestado incluso por medio de sus autoridades fiscales que la propiedad intelectual no es prioridad de la política criminal.

Por ello debemos centrarnos en el ámbito jurisdiccional, que como línea mayoritaria de estructuración jurídico social, los países de occidente han admitido como la autoridad competente para resolver las consecuencias jurídicas patrimoniales de las infracciones acaecidas a la multiplicidad de derechos intelectuales.

El numeral 38 de esta ley regula someramente el proceso judicial civil para atender las demandas que involucren violaciones de derechos de la propiedad intelectual. Prevé la vía del proceso abreviado civil para conocer los conflictos sobre infracción de propiedad intelectual y sus consecuencias. Por su parte, el proceso sumario, aun más expedito, está destinado para los litigios derivados de competencia desleal entre comerciantes y empresarios.

Con ocasión del TLC, la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, en adelante (LPODPI), se reformó en julio del 2008. Se ha incluido dentro de la legitimación para demandar, a las asociaciones, federaciones y licenciatarios de los derechos. Este aspecto es medular, porque amplía la legitimación a personas que a pesar de no ser los titulares de los derechos, ostentan una legitimación extraordinaria por estar autorizados para

velar por los titulares de los derechos, como ocurre con Fonotica y Sacam, entre otros.

En el caso de los licenciarios, la legitimación es mixta, ya que la defensa de derechos de propiedad intelectual por quien tiene una licencia de uso o explotación, en cualesquiera de sus modalidades, el titular de la licencia puede defender sus derechos propios contra las acciones de terceros que entorpecen o ponen en peligro la licitud de su actividad comercial; como acto reflejo, al proteger una licencia también se obtiene tutela indirecta a quien es el titular original de los derechos intelectuales involucrados.

Debemos considerar que el tema de competencia desleal es ajeno a la presente investigación. No obstante, versa sobre aquellas prácticas, usos o costumbres en el comercio que crean monopolios o desigualdades intolerables, entorpeciendo el mercado libre o sostenido de la oferta y la demanda. En armonía con lo anterior, la usurpación de una marca por parte de una empresa podría canalizarse por dos vías civiles: la violación a la propiedad intelectual con las pretensiones consecuentes del cese de la infracción y cobro de daños y perjuicios; así como la competencia desleal cuando el problema se suscita entre comerciantes con las prácticas anticompetitivas para hacer cesar la conducta nociva y obtener la indemnización correspondiente.

La última reforma a la LPODPI implementó los artículos 38 bis y 38 ter, según los cuales, exoneran de responsabilidad civil indemnizatoria a las bibliotecas, archivos, instituciones educativas e instituciones públicas de radiodifusión sin ánimo de lucro, que alegaren con fundamento y demostraren no tener conocimiento ni tener motivo razonable para conocer que sus actuaciones son violatorias de derechos de propiedad intelectual; concretamente las infracciones contempladas en los artículos 62, 62 bis y 63 de la ley.

Al mismo tiempo se implementa que los demandantes a cuya instancia abusiva la autoridad judicial imponga restricciones u obligaciones a terceros, deban sufragar los daños y perjuicios que ocasionen a su contraparte en el proceso judicial, además de los gastos que le haya ocasionado.

El numeral 39 avala la solicitud de prueba que debe ordenar el juez a la parte del litigio que la conserva en su poder, aun cuando su arribo al proceso le pueda perjudicar. Lo que no dispone la norma es la consecuencia jurídica de la negativa injustificada de aportar la prueba al proceso. En todo caso, la admisión de una prueba en tales términos no puede vulnerar los derechos de información no divulgada del titular de la información, por lo que el juzgador debe adoptar las medidas necesarias para evitarlo.

H. La responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual a la luz de los artículos 40, 40 bis y 41 de la LPODPI.

El artículo 40 de esta legislación es la base de los criterios para determinar los daños y perjuicios por violación a los derechos de propiedad intelectual, cualquiera que sea su naturaleza o clasificación.

Pero su redacción, dentro del período 2000-2009 no ha sido uniforme, toda vez, que con motivo del TLC, se han suscitado cambios sustanciales que merecen repaso en esta investigación.

Primero, analizaré el texto original, cual estipulaba:

"Artículo 40.— Criterios para fijar daños y perjuicios. Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no serán menores que el valor

correspondiente a un salario base, fijado según el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del mínimo establecido, en la resolución por la cual se finalice la causa, deben tomarse en consideración los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.”

Se trata de una copia más o menos fiel del antiguo artículo 95 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, derogado luego de los ajustes internos de la normativa con la entrada en rigor de los ADPIC. Éste instrumento, en su artículo 95 también es una copia similar del precepto 66 de la Ley Española de Patentes.

A criterio de Ernesto Gutiérrez Blanco la norma 40 de la LPODPI resultó contradictoria y disfuncional, dados los intentos del legislador por mantener algunos de los criterios españoles para la determinación de los daños y perjuicios a indemnizar.³⁶

Es indudable que el artículo 40 transcrito reconoció para el caso costarricense criterios para la determinación de daños ajenos al resarcimiento compensatorio del daño efectivamente causado derivado del Código Napoleón. Introduce el enriquecimiento sin causa como elemento determinante cuando permite condenar al infractor a pagar los beneficios obtenidos con ocasión de la violación del derecho intelectual.

Este es un tema trascendental, porque desde el punto de vista axiológico del derecho de daños, es plausible la siguiente

³⁶ GUTIÉRREZ BLANCO, *op. cit.*, p. 18.

interrogante: Si se indemniza a un damnificado por los daños que efectivamente sufrió, ¿qué sucede con los beneficios que obtiene el sujeto infractor o un tercero valiéndose de la ilicitud? Es posible que quien se beneficia de una infracción obtenga muchos más dividendos económicos de un ilícito civil que la sanción económica que se le imponga. Lo que deriva en que las ilegalidades representen en muchos de los casos un negocio redondo, o al menos rentable, en términos de costo – beneficio.

A sabiendas de esto, parece necesario que el beneficio obtenido por un infractor de la ley, en cualquiera de sus ámbitos, que genere daños y perjuicios, no debe disfrutar de los frutos que obtenga. En este escenario, nace una segunda pregunta: ¿Debe hacerse pago al titular del derecho infringido de los beneficios obtenidos? Precisamente la economía, desde esa perspectiva, ya ha sufrido un desequilibrio y ha movilizó elementos patrimoniales a favor de una persona que se ha valido de su propia ilicitud para ello. La respuesta debería ser afirmativa cuando la ganancia obtenida por el infractor ha impedido que el titular obtenga la suya de no haber existido la infracción. Pero caeríamos en la falacia de generalización apresurada si lógicamente pretendiéramos razonar lo anterior. El análisis debe dimensionarse entonces a lo casuístico, para así determinar si el lucro cesante es superior o inferior al enriquecimiento sin causa del infractor y conceder entonces la suma superior, comprensiva del otro rubro.

En muchos de los casos, la comercialización ilegítima de productos u obras poco o nada incide en la actividad mercantil que genera el legítimo dueño de los derechos intelectuales o industriales, o un licenciatarío con arreglo de la ley. Aun más, existen las hipótesis en que la ilicitud lejos de perjudicar los intereses patrimoniales del titular de los derechos, más bien sirve como punta de lanza para

acrecentar el valor de una marca, la popularidad de una obra, la publicidad de una invención, etcétera.

Por todo ello, el pago de las ganancias obtenidas del infractor al damnificado podría generar, a su vez, dependiendo de la postura que se adopte sobre el tema, en algunos casos, enriquecimientos incausados pero a favor del titular de un derecho o su licenciatarario.

Al mismo tiempo, Gutiérrez Blanco admite, con suma meticulosidad, que la redacción del artículo 40 transcrito –pero ya no vigente– es un desacierto pues conjuga, a manera del posible resarcimiento que percibirá el titular del derecho violentado, tres rubros que doctrinariamente son excluyentes entre sí: El enriquecimiento sin causa percibido por el infractor, el beneficio dejado de percibir por el perjudicado legítimo a raíz de la infracción, y el precio razonable de la licencia que contractualmente se le hubiera otorgado al infractor para que operase con arreglo a la ley.³⁷

Esto es importante, porque si los tribunales costarricenses hubiesen interpretado literalmente, durante la vigencia de ese artículo en los términos transcritos, el enriquecimiento incausado o sobreelevado recaería en el demandante, a quien se les estaría concediendo el derecho de percibir las ganancias obtenidas ilícitamente por el infractor, las ganancias que dejó de percibir por la infracción y el precio equivalente a una hipotética licencia otorgada con arreglo a la ley. La línea jurisprudencial será analizada en acápite siguientes.

Ahora bien, como ya se adelantó, el artículo 40 de la LPODPI fue modificado en julio del 2008 y su redacción actual varía sustancialmente la anterior:

³⁷ GUTIÉRREZ BLANCO, *op. cit.*, p. 18.

"Artículo 40.- Criterios para fijar daños y perjuicios

Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley serán fijados por el juez, y podrán basarse en un dictamen pericial.

La resolución por la cual se finalice la causa deberá ordenar al infractor que pague al titular del derecho, lo siguiente:

a) Una indemnización adecuada para compensar el daño que este haya sufrido como resultado de la infracción, incluida pero no limitada a los beneficios que el titular habría obtenido de no haberse producido la infracción.

b) Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el inciso a) anterior.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales deberán considerar, entre otros elementos, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho."

Esta norma desplaza la preponderancia del dictamen pericial para la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios, entendiendo ciertamente que la prueba documental, testimonial científica, reconocimiento judicial, declaración de parte y otros también podrían coadyuvar en cada caso.

Incluso circunscribir la prueba de los daños y perjuicios a la técnica pericial presenta grandes disfunciones porque en materia de resarcimiento por daño moral, ningún perito, independientemente de la materia en que sea versado o versada, cuenta con elementos suficientes para valorar económicamente la sanción económica por el decaimiento de los valores personales y el espíritu de otra persona. Este tema de la prueba en el daño moral ya fue analizado en la primera parte del marco teórico de la presente investigación.

En cuanto a la forma de determinar el quantum, la norma reformada retoma la cláusula general de responsabilidad, porque le permite al juzgador libre valoración para esa tarea de compensación

de daños, por lo que entran en juego las ideas de daños directos, indirectos, propios e impropios, emergentes y lucro cesante, material, moral, cierto, actual, futuro, etcétera.

El inciso a) incluye evidentemente el perjuicio o lucro cesante, que es la ganancia dejada de percibir a raíz de la conducta infractora, pero sin limitar la indemnización a ello; lo que es prudente, porque un resarcimiento no podría limitarse nunca a la ganancia dejada de percibir.

Seguidamente la norma incluye un inciso b) la tesis del enriquecimiento ilícito como método de determinación de los daños y perjuicios, considerando los beneficios que hubiese obtenido el infractor de manera ilícita. Pero el legislador sí aclara que este rubro debe ser considerado siempre que no haya sido objeto de cuantificación al aplicar el inciso a).

La interpretación lógica de esta norma deviene en el carácter excluyente del "lucro cesante" y el "enriquecimiento obtenido por el infractor". Conceder uno y otro de manera acumulativa representa no más que una doble indemnización, porque lógicamente al pagar los frutos obtenidos ilícitamente ya se está reconociendo el perjuicio cesante sufrido por el titular, siempre que el primero sea cuantitativamente mayor que el segundo. En armonía con esto, de demostrarse la ganancia dejada de percibir, de demostrarse, ha de concederse, más las ganancias realmente obtenidas por el infractor, pero solo en la medida que este último rubro sea superior al primero, reconociéndose como parte de la indemnización la diferencia entre una y otra, para evitar el doble pago.

La reforma legislativa ya no incluye el posible precio de una licencia ficta otorgada entre el titular y el infractor. Esta supresión normativa encuentra su sentido si se considera que el precio de esa

licencia, sea fijo o porcentual de acuerdo con las ganancias, se tiene como un lucro cesante no percibido. Con esta idea, en el inciso a) del artículo se consigna la ganancia dejada de percibir como parámetro para la cuantificación del daño, de ahí que sí haya sido innecesario consignar como un rubro separado, el valor de una licencia hipotéticamente consensuada. En todo caso, ambos perjuicios no pueden considerarse copulativos sino más bien excluyentes, pues bien, el titular pudo haber realizado la actividad comercial por su propia cuenta o autorizar a un tercero para explotar el derecho intelectual, pero no ambas cosas a la vez.

Finaliza la redacción del artículo 40 vigente con el impulso que le confiere al juez para considerar el valor del bien o servicio objeto de la violación, de manera amplia, según detalle o prueba que pueda aportar al proceso el titular del derecho infringido. Los derechos intelectuales, salvedad hecha de los derechos morales de autoría representan un valor en el mercado, que si bien es difícil de determinar, la prueba ordinaria coadyuva a evaluar su costo en el mercado como obra, invención, negocio, marca, signo distintivo, etcétera.

Pero, siguiendo al TLC y la doctrina comparada de mayor aceptación, Costa Rica incluye el artículo 40 bis, que resulta ser una alternativa más para la determinación de daños y perjuicios, dentro del mínimo de regulación a que se comprometió en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Este precepto dispone lo siguiente:

“Artículo 40 bis.- Indemnizaciones predeterminadas

Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones predeterminadas. Cuando el juez decida aplicar indemnizaciones predeterminadas, ponderando criterios de equidad y proporcionalidad, deberá usar los siguientes parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y

perjuicios, en el tanto los montos asignados sean suficientes para compensar, al titular del derecho, por el daño causado con la infracción y sirvan para disuadir infracciones futuras:

a) En el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos:

(i) De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso.

(ii) De cincuenta a trescientos salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el titular del derecho demuestre, a satisfacción del juez, que el demandado cometió la infracción dolosamente.

(iii) De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el caso, cuando el supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que no tenía conocimiento o razón para creer que sus actos constituían una infracción a los derechos de autor o derechos conexos.

El juez podrá eximir del pago de daños, en cualquier caso, si el infractor cree y tiene suficiente fundamento para considerar que el uso realizado de la obra protegida constituía una excepción permitida en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, Ley N.º 6683, de 14 de octubre de 1982, siempre que el infractor sea:

i) Un empleado o agente de una institución educativa, biblioteca o archivo sin fines de lucro, que actúa en el ejercicio de sus funciones y ha cometido la infracción reproduciendo la obra en copias o fonogramas.

ii) Un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, o una persona que, como parte de las actividades regulares sin fines de lucro de un organismo público de radiodifusión no comercial, sin fines de lucro, haya cometido la infracción ejecutando una obra literaria no dramática publicada, con exclusión de las obras cinematográficas, o reproduciendo un programa de transmisión que incorpora la ejecución de dicha obra.

b) En el caso de falsificación de marcas y otros signos distintivos, de tres a trescientos salarios base por cada marca falsificada.”

Son varios los apuntes necesarios con relación a esta norma. En primer término, tal cual fue su compromiso, el legislador costarricense incluye parámetros mínimos y máximos para la cuantificación de los daños y perjuicios únicamente para las violaciones de derechos de autor y conexos, falsificación de marcas y signos distintivos.

No se aventuró a ampliar la alternativa a otras ramas de la propiedad intelectual como los dibujos industriales, modelos de utilidad, invenciones, circuitos integrados, biodiversidad. Tampoco lo hizo para los usos indebidos de marcas y signos distintivos que si bien no son falsificadas, representan violaciones a derechos preexistentes por causar confusión en el mercado o al consumidor o competir abusivamente con algún titular de propiedad industrial.

Como segunda nota característica, al tenor de la norma, el establecimiento de mínimos y máximos de valoración, constituye una "alternativa", por lo que en las materias permitidas, no es obligación del reclamante limitar sus pretensiones a estos parámetros. Lo trascendental de esta "alternativa" es que al ser no más que eso, el supuesto infractor, usuario de la justicia, con el patrocinio de su abogado, debe planificar muy cuidadosamente su estrategia de acuerdo a las posibilidades de éxito. Si los daños y perjuicios ocasionados son bastante elevados, más allá de lo estipulado en el artículo 40 bis, y plausiblemente demostrables en juicio, se ha de optar por la demostración de los mismos y su cuantificación. Caso contrario, o aun dependiendo de las posibilidades de acreditar dolo o culpa, al usuario demandante le quedará abierta la vía de demostrar la infracción y solicitar al juez la indemnización predeterminada de acuerdo con los parámetros del artículo 40 bis.

En armonía con lo anterior, debemos afirmar que aun cuando el juez sea quien sentencia la cuantificación de los daños y perjuicios, para optar por las reglas del artículo 40 o las del 40 bis, es la parte

que demanda, en virtud del principio dispositivo que rigen en materia procesal civil (artículo 1 del Código Procesal Civil), la encomendada de instar la jurisdicción en una u otra vía, o en ambas de manera subsidiaria pues no son indemnizaciones acumulativas.

Como tercer apunte, el artículo 40 bis introduce conceptos indeterminados como equidad y proporcionalidad, para que, una vez acreditada la existencia de la infracción, el juez se decida por un monto u otro dentro de los límites mínimos y máximos que la norma dispone. Sobre la equidad ya me referí sucintamente al tratar la trascendencia social de haber incorporado el Título Preliminar del Código Civil durante la década de los ochentas del siglo pasado. La proporcionalidad obedece a la prudencia del juez de acuerdo con las circunstancias, pues se ha de considerar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la trascendencia de la agresión y del derecho concreto vulnerado en sus aristas económica, moral, empresarial; la naturaleza del daño, las cualidades personales del infractor y del damnificado en sus ámbitos sociales e interpersonales. Habría que agregar evidentemente la magnitud del daño si existe prueba al respecto.

No es igual la falsificación de marcas cuyos productos nunca salieron a la venta que los distribuidos entre los consumidores. No es lo mismo que un signo distintivo se desprestige con productos de similar calidad que lo utilizan indebidamente o de una calidad sumamente inferior. No es igual que se utilice una obra sin permiso ni licencia de su derechohabiente a que se haga bajo una licencia pero más allá de los límites en que se concedió el derecho. Y así nos podríamos imaginar infinito número de hipótesis.

Para las indemnizaciones por derechos de autor, el numeral 40 bis dispone tres ámbitos numéricos distintos: De uno a cincuenta salarios base por todas las infracciones acaecidas, pero de haberse realizado dolosamente el mínimo se establece en cincuenta salarios

base y hasta trescientos. La sanción civil más bien se disminuye de medio a veinticinco salarios base cuando el sujeto productor del daño acredite no haber tenido conocimiento o razón suficiente para conocer de la ilicitud.

Estas premisas introducen aspectos de responsabilidad civil subjetiva, ya no como factor de atribución, sino para la cuantificación de los daños.

Ante este panorama, he de indicar que el artículo 40 bis de la LPODPI no refiere, al menos en la técnica jurídica, a un régimen de resarcimiento de daños y perjuicios, ya que no se indemniza el daño causado, al menos en el restablecimiento del equilibrio social y patrimonial. Todo lo contrario, la indemnización predeterminada no resarce el daño ocasionado, sino que se constituye en un efecto jurídico dispuesto por el legislador por la infracción de derechos intelectuales e industriales. Es un sistema de multas civiles a manera de daños punitivos. No deja de ser por ello responsabilidad civil, pero sí debemos tener claro que el dogma del resarcimiento francés es desplazado por una justicia correctiva y disuasoria.

En el tema de la intencionalidad, cabe preguntarse, a la luz de la norma indicada, ¿cuándo una persona vulnera una obra, reproducción, interpretación, ejecución o fonograma, sin tener conocimiento de la ilegalidad que está cometiendo? La respuesta ha de ser casuística; no obstante la objetivación del derecho retrocede con una norma como la que es objeto de análisis, más que todo por lo dificultoso que resulta en la práctica escudriñar en la voluntad o intencionalidad de la persona que se está demandando. Del primer inciso i) de esta norma entonces se entiende que la conducta del infractor no es dolosa, pero prevalece la infracción cometida.

Las repercusiones civiles por infracción no dolosa, es decir, con culpa o sin ella, ingresa en un ámbito bastante oscuro, puesto que la culpa entendida como un actuar imprudente, negligente o con

impericia, no otra cosa que la falta al deber de cuidado, implica a su vez desconocimiento de la ilicitud que se comete o que aun conociéndola, se actúa contrario a la diligencia. De ahí que la aplicación de los incisos (i) y (iii) se pueda convertir en un verdadero dolor de cabeza para los abogados y jueces cuando afronten y resuelvan los casos.

Con todo, la parte subsiguiente a los tres parámetros numéricos de cuantificación establece lo que la LPODPI entiende por eximentes de la responsabilidad civil en materia de daños ocasionados por violación a derechos de autor y derechos conexos. Indica que se podrá eximir de responsabilidad cuando el sujeto causante del daño tuviese suficientes motivos para considerar que su actuar se comprende dentro de las excepciones de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, siempre que se trate de bibliotecas, archivos públicos, instituciones educativas o entes públicos de radiodifusión en los términos ahí expuestos.

Estas exenciones no son propias de la materia de observancia, pues en buena técnica legislativa lo que se dispone es la no infracción de derechos sustantivos. Para evitar parches y dispersiones del ordenamiento jurídico, esta ausencia de responsabilidad civil debió

En materia de marcas y signos distintivos, la ley es precisa y escueta, pues se limita a disponer que el parámetro de cuantificación oscila entre los tres y trescientos salarios base, sin distinciones. Esta precisión semántica más bien colabora poco con la objetivación de las "multas" civiles; ya que, sin mayor sustento, el legislador obvió diferenciar mínimos y máximos dependiendo de la intencionalidad, lo que más bien amplía el ámbito del arbitrio judicial.

Así como no se justifica la permisividad alternativa en materia de marcas, signos distintivos, derechos de autor y conexos; tampoco se puede compartir que los mínimos y máximos dependan de la intencionalidad en la parte de obras literarias y artísticas y su

explotación comercial, mas no en la propiedad industrial de marcas y signos distintivos. Estas contradicciones son absolutamente criticables.

Se rescata de esta norma 40 bis la necesidad de que, con criterios de equidad y proporcionalidad, el juez determine el quantum de la responsabilidad con efecto disuasorio a futuro. Es innegable el carácter punitivo que impregna esta norma a la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual.

Recuérdese que el 40 bis obvia la verdadera dimensión cuantitativa del daño causado, precisamente por ser ésta una opción para el titular de la que se puede servir cuando no desee o no pueda acreditar la verdadera dimensión económica del daño. Así las cosas, de acuerdo con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual no basta con que el resarcimiento se corresponda con el valor económico del daño patrimonial efectivamente causado y la condena patrimonial por el que afectó los sentimientos, valores y espíritu del damnificado. Por medio del carácter disuasorio es posible enviar un mensaje claro al infractor y a la ciudadanía, advirtiéndole de las nefastas consecuencias patrimoniales que les podría acarrear, la violación de derechos intelectuales en perjuicio de terceros.

Nótese que la responsabilidad civil en este tema, por ende, se sustrae del ámbito de acción general que deriva del modelo francés: Incluye el enriquecimiento ilícito como posible fuente de indemnización; establece parámetros de mínimos y máximos para obviar la concreta demostración del monto a compensar; establece indemnizaciones mayores o menores de acuerdo con el nivel de reproche subjetivo que se le pueda hacer al dañador; inserta el carácter punitivo y disuasorio en la condena a indemnizar.

En el caso de obras y derechos conexos, el artículo 40 bis refiere a una sanción comprendida entre los parámetros dispuestos, por todas las infracciones suscitadas. Esto puede implicar, dada la

ambigüedad de la norma, que sí con una actividad lucrativa o no lucrativa, una persona violenta cinco obras distintas en numerosas ocasiones, por cada una de las obras deberá otorgarse una indemnización civil individual, o conjunta como si se tratase de una sola infracción en concurso ideal. Diversa conclusión deberíamos arribar si se trata de una marca y varios signos distintivos como nombres comerciales y rótulos violentados por ejemplo con un establecimiento mercantil, por lo que la fijación del resarcimiento debe ser individual por cada marca y signo distintivo que hayan sido objeto de agresión.

No obstante la redacción de la norma es vaga, ambigua y permite fáciles confusiones. Cuando refiere a todas las infracciones podría pensarse que ante una misma causa jurídica, la indemnización sería una sola dentro de los límites de la norma aunque se hubiese vulnerado varias obras, como por ejemplo la producción y venta de discos compactos con veinte creaciones musicales distintas. O el ejemplo de una camisa de algún equipo de fútbol donde se hayan falsificado varias marcas de patrocinadores.

Es claro que la imprecisión normativa dejará a la práctica jurídica y la jurisprudencia judicial, una ardua tarea para dar cabida a los criterios de interpretación más plausibles.

La norma crea una desigualdad en casos que a mi parecer, no se justifica. Por ejemplo, un modelo de utilidad protegido a favor de un inventor podría ser producido o utilizado por una tercera persona sin derecho autorizado, en una actividad continuada donde se imposibilite materialmente establecer la magnitud de las ganancias obtenidas por el infractor. En esta supuesto de hecho, por estar excluida la materia industria que no sean marcas y signos distintivos, al demandante no le quedará otra opción que intentar probar el fruto comercial aprovechado indebidamente por el demandado, pues la

tutela de sus derechos civiles queda circunscrita a la responsabilidad civil dispuesta por el artículo 40.

La norma analizada también yerra en la técnica legislativa al incluir personas exentas de todo tipo de responsabilidad (archivos públicos, instituciones educativas, bibliotecas, instituciones públicas de radiodifusión sin fines de lucro, y sus funcionarios), cuando demuestren haber tenido motivos suficientes para considerar que la reproducción de copias o fonogramas no son objeto de prohibición por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

En realidad, como ya lo expuse al evaluar el numeral 40 de la LPODPI, no se trata de una eximente de responsabilidad como excepción a la regla de la reparación, sino que el legislador costarricense dispone de supuesto de hecho que no son prohibidos por la ley sustantiva. En tal sentido, este aparte debió haber sido incluido en la ley de derechos de autos y derechos conexos como actividad lícita, es decir, no prohibida. Ni que hablar de las dificultades prácticas que puede generar la demostración de ese error de prohibición; el tema es nebuloso y depende por mucho de la publicidad y difusión que el propio Estado le confiera a la LPODPI, siendo un común denominador el desconocimiento general del que adolecen los usuarios de la justicia.

Otro defecto latente en la ley se observa con notoria claridad de la relación del artículo 40 bis con el Transitorio I incluido por la reforma del mes de julio del 2008. Al respecto, el transitorio de cita le concede al Poder Judicial el período de dos años a partir de la publicación de la reforma para establecer los parámetros mínimos y máximos de indemnización de que habla el artículo 40 bis. Empero, la inclusión del artículo 40 bis ya dispone cuáles son esos mínimos y máximos, por lo que el Transitorio I carece de todo sentido y utilidad. No podría ahora el Poder Judicial establecer montos diversos vía

circular o acuerdo interno, en contra de los ya dispuestos en forma expresa por una norma de rango superior cual es el numeral 40 bis.

Sobre el artículo 40 bis de la LPODPI, finalmente, he de rescatar que la previsión indemnizatoria no encaja, a mi entender, el resarcimiento por daño moral, ya que son parámetros evidentemente económicos como alternativa favorable al damnificado. En cuanto al daño moral, *in re ipsa* por presunción humana podrá determinarse la consecuencia jurídica favorable al perjudicado siempre que la presunción lo permita como cuando una tercera persona se atribuye falsamente la autoría de una obra, ejecución o interpretación. En otros casos menos claros, el detrimento psicológico debe acreditarse; así sucede cuando a mi criterio, si una obra es modificada pero con evidente aumento de su calidad o aceptación pública, supuesto en el cual no se debe presumir que el daño moral se ocasionó.

El artículo 41 también regula efectos de la responsabilidad civil con respecto a mercadería cuya producción, fabricación, distribución o comercialización infringe derechos de propiedad intelectual. Según su redacción original, el juez, a instancia de quien demanda, puede ordenar su decomiso de manera interlocutoria como medida cautelar –dentro de los presupuestos de los artículos 5 y siguientes de la LPODPI-, o bien en sentencia. La destrucción solo podría ser ordenada en sentencia definitiva.

No obstante, al igual que lo sucedido con el artículo 40, el 41 fue reformado y ampliado de la siguiente manera:

Artículo 41.- Decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar, interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías presuntamente infractoras y objeto de la demanda, cualquier material o implementos relacionados y, al menos en los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción. La destrucción de las

mercancías que han sido determinadas como falsificadas o pirateadas, solo podrá dictarse en sentencia.

Las autoridades judiciales podrán ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean destruidos prontamente sin compensación alguna; o bien en circunstancias excepcionales, que sin compensación alguna sean dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales de la parte tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

De conformidad con el párrafo anterior, el juez podrá ordenar que los materiales e implementos que puedan ser utilizados para propósitos lícitos, pero que han sido utilizados en la fabricación o creación de las mercancías pirateadas o falsificadas, en circunstancias excepcionales y sin compensación alguna, sean donados con fines de caridad para uso fuera de canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras.

La autoridad judicial no podrá ordenar la donación de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, a programas de bienestar social, sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas puedan ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.”

Se mantiene el decomiso interlocutorio y la destrucción ordenada únicamente por sentencia.

No obstante, el legislador, para ponerse a tono con el TLC y siempre en armonía con un interés colectivo, permite con esta norma que las mercancías falsificadas y pirateadas sean utilizadas para obras de bienestar social o caridad –nunca para la comercialización–, aun contra la voluntad del titular del derecho, cuando sea posible la remoción de la marca o signo distintivo que ocasionó la vulneración de los derechos industriales, disipándose así cualquier riesgo de confusión o devaluación de una marca o derecho protegido.

I. Percepción judicial.

A efectos de tener alguna percepción institucional sobre el tema, se realizaron cinco entrevistas exhaustivas a jueces civiles del Primer Circuito judicial de San José, ámbito territorial al que se centra la investigación.

Las respuestas obtenidas arrojan datos interesantes. Sobre normativa especial que regule concretamente la responsabilidad civil en algunas áreas de manera separada a la generalidad del Código Civil, los juzgadores hacen alusión al Código de Comercio, La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, Ley General de Administración Pública, Ley de Tránsito y sus reformas. Uno de los entrevistados hizo énfasis en la maximización del principio de “indemnización plenaria” derivado del artículo 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica

Sobre propiedad intelectual, únicamente dos de los entrevistados refieren concretamente a los artículos 40 y 40 bis de la LPODPI como instrumentos normativos concretos sobre responsabilidad civil en esta materia. Se alude adicionalmente a la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, las leyes de derechos de autor y derechos conexos, de marcas y signos distintivos, de patentes de invención, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, los

ADPIC, Convenios de Berna, Roma, París, así como la responsabilidad subjetiva genérica del artículo 1045 del Código Civil.

A la pregunta sobre la incidencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio de la OMC, dos de los entrevistados mostraron su conocimiento concreto en el sentido de haberse despenalizado algunas de las infracciones para traducir las consecuencias jurídicas en "multas civiles", lo que representa un cambio de paradigma en la responsabilidad civil del sistema continental amparado en el Código Civil. Otro juzgador entrevistado está consciente de que el TLC propició cambios normativos en propiedad intelectual incluidos dentro de la famosa agenda complementaria del Congreso.

Al ser consultados sobre las pautas de razonamiento y criterios tomados en cuenta al momento de determinar y cuantificar daños y perjuicios en la materia bajo estudio, se evidencia la poca incidencia de estos casos en la corriente judicial.

Algunos de los factores de este fenómeno se deben a la incipiente cultura protectora de los derechos de propiedad intelectual, el desconocimiento de los abogados acerca de las posibilidades de indemnización, el crecimiento del arbitraje en materia comercial, los problemas de costo beneficio en relación con el establecimiento de un proceso judicial cuyo resultado efectivo sería incierto ante las dificultades probatorias para acreditar enriquecimientos injustos y lucros cesantes, entre otros factores sociales.

El Doctor Hernández Aguilar fue extenso al explicar los criterios jurídicos y sociales a considerar: Informó que antes de la última reforma a la LPODPI, la acreditación de los daños y perjuicios era relativa mediante mecanismos de lucro cesante y la riqueza obtenida por el infractor, que a su criterio pueden ser acumulativos y no son excluyentes de otros criterios generales de la doctrina comparada en

responsabilidad civil, como la “pérdida del chance” y la distribución de la responsabilidad dada la máxima del artículo 41 de la Constitución Política. En cuanto a la dificultad para el cálculo de los daños y perjuicios, advierte que la tesis del empresario ordenado es de vital importancia, pues solo el titular de derechos intelectuales que sea un contribuyente responsable, es decir, al día en el pago de sus tributos y que mantenga sus libros contables, ya que ello le facilitará la acreditación al menos del lucro cesante con ocasión de las infracciones de terceros.

Al respecto es importante considerar que al ser la normativa en cuestión de origen anglosajón, es plausible concluir que dadas las diferencias socioeconómicas existentes con los países en vías de desarrollo, el engranado normativo se ideó pensando en una economía formal de avanzada, no así en la escasa cultura contable y empresarial costarricense. De todos modos, el empresario desordenado debe asumir los riesgos del propio desorden si ello lo obstaculiza para acreditar un necesario resarcimiento.

También perciben los entrevistados que son comunes las diligencias para obtener alguna medida cautelar que prontamente haga cesar violaciones a la propiedad intelectual, ya que las indemnizaciones provenientes de sentencia suelen tardar tiempos irrazonables en llegar dentro de un sistema congestionado de justicia.

En cuanto a las marcas, signos distintivos e invenciones, uno de los jueces afirma que es casi nula la LPODPI por cuanto los procesos entre comerciantes son encaminados por la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor. Lo cual es cierto, habida cuenta que esta legislación especial también permite obtener el cese de una conducta desleal en el comercio, que aun violando derechos intelectuales ajenos, producen daños resarcibles mediante el proceso sumario civil, en

tesis de principio más expedito que el abreviado previsto por el artículo 38 de la LPODPI para conflictos por las consecuencias civiles derivadas de la infracción a derechos intelectuales.

Acerca de las implicaciones especiales que dentro del “deber ser”, interesan a la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual, las respuestas son variadas. Afirma uno de los jueces que existen algunas ramas de la propiedad intelectual que muestran mayor sensibilidad al interés público que otras. Así por ejemplo, la violación a invenciones en áreas de salud y ambiente generan una mayor peligrosidad social que la vulneración de un derecho privado de autor, tomando en consideración la carencia de control sobre los procedimientos y productos generados al margen de la ley.

Esta sensibilidad social y económica sería el criterio valorativo detonante para admitir la disuasión de las sanciones civiles como mecanismo propicio para intentar frenar las violaciones a los derechos. Asimismo la persuasión es necesaria para evitar el incremento de las pérdidas económicas multimillonarias que se derivan por la burla fácil a los derechos intelectuales. Se utiliza el calificativo “fácil” en el entendido que las herramientas tecnológicas del siglo XXI facilitan la falsificación, imitación y piratería a niveles cuantitativos inmensurables.

La dificultad o imposibilidad de comprobar fehacientemente la magnitud de los daños causados o la ganancia percibida por el infractor, a criterio de uno de los entrevistados, se convierte en un factor específico en la materia para combatir la impunidad con sistemas de multas civiles automáticas. Según un parecer, no se trata de criminalizar todas las conductas, pero sí de imponer multas que disuadan al infractor para no reiterar la conducta ilícita en perjuicio del titular del derecho y de la colectividad.

Siempre en el tema de las implicaciones especiales de la materia, las entrevistas revelan intereses fiscales por tutelar, ya que la ilicitud proviene normalmente de empresas de hecho que actúan al margen de las leyes imperativas, con la obtención de lucro sin tributar. Al mismo tiempo, el sector informal de la economía genera desempleo impune con mayor probabilidad que dentro de un marco legalizado.

De ahí que las vulneraciones sociales de los trabajadores, la evasión de impuestos y el peligro social de procedimientos y productos defectuosos que arriesguen la salud pública, el ambiente o la transparencia del mercado; son factores que atienden a intereses sociales y económicos más allá de los privados de las partes directamente involucradas.

Otro juez encuentra diferencias teórico prácticas desde lo interno de la ciencia jurídica. En propiedad intelectual comparte el criterio según el cual poco interesa la diferenciación entre responsabilidad objetiva y subjetiva al afirmar que el resarcimiento proviene de haber incurrido el demandado en una infracción no justificada del derecho intelectual ajeno. Así, la prueba no atañe a la conducta culposa o dolosa del infractor, sino al suceso de la infracción misma que le es imputable. Es por esto que en propiedad intelectual aplica el abuso del derecho en perjuicio de terceros, bajo una doctrina jurídica independiente a la del sistema continental bipartita de responsabilidad civil.

Ante la pregunta ¿Cómo ha variado la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, el análisis de la responsabilidad civil en esta materia?, los juzgadores también difieren en sus respuestas, desde desconocer los pormenores de la variación, hasta aceptar la existencia del resarcimiento de la ganancia obtenida ilegítimamente por el infractor y aceptar elementos

subjetivos para atenuar o agravar el quantum que debe ser reconocido al damnificado.

En el tema de los mínimos y máximos establecidos por el artículo 40 bis de la LPODPI como alternativa para las sanciones civiles por infracción a la propiedad intelectual, las opiniones son moderadamente positivas.

Uno de los juzgadores disintió del resto al afirmar que no existe un parangón con el tema del riesgo laboral, donde nació la objetivación de las indemnizaciones de manera consensuada. En el caso de la propiedad intelectual, los daños producidos no dejan de ser patrimoniales y por ende, susceptibles de acreditación.

Otra opinión afirma que la norma 40 bis utiliza conceptos jurídicos indeterminados como "equidad" y "proporcionalidad" que si bien son comúnmente utilizados en la jerga jurídica y la Sala Constitucional, lo cierto es que conllevan a serios problemas prácticos de argumentación al resolver casos concretos.

Este comentario es más que acertado. El derecho teórico y práctico se vale del lenguaje, y éste a su vez es plurivalente, vago, ambiguo y de por sí, convencional. De manera voluntaria o involuntaria, la doctrina, la legislación y la jurisprudencia suelen valerse de conceptos con las características citadas como "derecho", "moral", "justicia", "buenas costumbres", "equidad", "proporcionalidad". Así se amplía el arbitrio judicial al momento de interpretar y aplicar las normas y resolver los litigios de responsabilidad civil mediante la alternativa del artículo 40 bis.

En los sistemas del *common law* el problema no es de tal magnitud, pues los jueces anglosajones ostentan mayor grado de discrecionalidad en sus decisiones, sin la preponderancia de una debida fundamentación en normas jurídicas como ocurre con los jueces latinoamericanos.

Dentro del sistema costarricense, todas las resoluciones deben fundamentarse y resolver los puntos introducidos válidamente al contradictorio. Al haber mínimos y máximos de cuantificación, la resolución no se suscita como en los riesgos laborales, donde basta determinar que ocurrió el riesgo para conceder la indemnización fija. Al contrario, en materia de propiedad intelectual se encuentra con el obstáculo pragmático de tener que argumentar por qué fija un monto concreto y no otro mayor o menor dentro del rango permitido.

Con todo, las opiniones de los entrevistados son más favorables que negativas. Afirman que las sanciones pecuniarias predeterminadas sirven como medida alternativa para paliar la impunidad y descargar al actor de las dificultades de probar la exactitud económica del daño ocasionado. Al mismo tiempo es compartido mayoritariamente el elemento disuasorio con que cuenta la norma, pues permite y obliga al juez, cuando el actor del proceso se decante por esta medida, para que determine el quantum en consideración suficiente a efectos de disuadir en lo futuro al infractor.

Por lo demás, hay conciencia evidente de la practicidad que representa el establecimiento de los mínimos y máximos.

Con cierto apego a lo escaso que indica el numeral 40 bis, los jueces entrevistados manifiestan algunos criterios de análisis para otorgar una suma de dinero por indemnización dentro de los parámetros mínimos y máximos: Con cuatro votos se infiere que el grado de intencionalidad y del consecuente reproche social, es uno de los elementos a tomar en cuenta. Aunque ninguno ahonda en los criterios prácticos para poder determinar el grado o la culpa con que el infractor se haya conducido, sobre lo que ya advertí en líneas anteriores una dificultad plausible de sostener un desconocimiento de la infracción.

Otros criterios a considerar, según los resultados de este estudio de campo, son: La reincidencia del agente que incurrió en el ilícito intelectual; la naturaleza del daño causado (mayoritariamente individual o colectivo); la capacidad de pago del demandado; el nivel de organización delictiva; el escenario socioeconómico en el que recaen los efectos perniciosos; los riesgos creados y la peligrosidad de la conducta; el nivel de colaboración procesal del accionado en cuanto al aporte de las pruebas que el juez de oficio o a instancia de la parte le imponga dentro del proceso judicial; el grado de interés público; el aseguramiento de los derechos económicos del particular damnificado.

De acuerdo con estos enriquecedores datos, es marcado el interés público que conlleva una sanción estilo multa. Ante tal premisa, lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿Por qué la multa debe trasladarse al activo patrimonial del titular del derecho que se infringió? Sin prueba del daño efectivamente causado, es evidente que en unos y otros casos, la sanción económica que imponga el juzgador satisfará objetivamente o no, más por coincidencia que por otro factor racional, los menoscabos económicos efectivamente producidos.

Es de observar que la responsabilidad civil, establecida por el artículo 40 bis de la LPODPI termina siendo un híbrido entre una consecuencia de derecho civil y otra del derecho penal. Lo que me lleva a dos preocupaciones claramente perceptibles: La primera, ya indicada, el posible enriquecimiento excesivo o sustancialmente injustificado a favor del titular del derecho intelectual violado, o al contrario, su insuficiente reparación; en segundo lugar, el establecimiento de sanciones castigadoras, represivas, -por demás daño punitivo-, sin las garantías humanas y constitucionales del derecho penal.

Interrogados sobre el carácter disuasorio de las penas a establecer de acuerdo con el artículo 40 bis, a uno de los entrevistados le preocupa la poca efectividad de esa consigna dentro del entorno costarricense cuando los comerciantes informales no cuentan con bienes para hacerle frente a la indemnización. Al mismo tiempo, si en derecho penal con castigos privativos de libertad son poco eficaces para disuadir la delincuencia, con mayor razón, argumentó, las sanciones pecuniarias civiles serían ineficientes para paliar a futuro el índice de infracción.

La deficiente tutela efectiva de los derechos patrimoniales de las personas, dentro de una concepción holística del derecho privado, no es un problema exclusivo del resarcimiento de daños a derechos intelectuales. Poco ha hecho el Estado constitucional costarricense para paliar la ineficiencia de las sentencias judiciales que condenan al pago de rubros patrimoniales cuando los condenados no tienen bienes ni activos con que afrontar sus obligaciones jurídicas.

Otro enfoque fue recopilado al afirmar que las resoluciones judiciales, bajo la potestad de imperio del Estado, en sí mismas tienen un carácter disuasorio, por lo que la inclusión de este objetivo concreto en la ley sale sobrando.

Por lo demás, las opiniones son positivas bajo la intención de persuadir para que los infractores valoren previamente la relación de costo – beneficio, siendo que la sanción civil debe ser suficiente para evitar que el reprochado aun pagando la multa, obtenga un enriquecimiento.

La realidad social revelará a futuro –dado lo reciente de la reforma inclusiva del daño punitivo- el grado de eficacia de esta norma. Al menos en el plano actual, me parece conveniente que el precepto exprese el carácter disuasorio de la condena civil, ciertamente como otro elemento más a tomar en cuenta para

decantarse por un monto específico. No solo la aplicación judicial podría tener un carácter disuasorio en los destinatarios de la ley, sino la ley misma cuando en su contenido obliga a los juzgadores a tomar en cuenta esa variable para multar a los infractores.

Cuestionamientos similares han surgido desde vieja data en el campo del daño moral, donde aun con mayor dificultad, se echan de menos parámetros concretos para cuantificar los daños y la doctrina, aun discute si la disuasión es propia de su resarcimiento o solamente el efecto satisfactorio para la víctima.

En relación con la incorporación de la tesis del enriquecimiento ilícito en este tema, los criterios de los jueces también son variados. Por una parte se advirtió el cuidado que se debe tener para evitar una doble indemnización, es decir, tanto por el lucro cesante causado al titular como el beneficio obtenido por el infractor. Otro juzgador más bien afirmó que sin ningún problema las indemnizaciones podrían acumularse pues atienden a razones jurídicas diversas.

En todo caso, al estar incluida la posibilidad de indemnizar la ganancia percibida por quien infringió un derecho intelectual, la postura judicial de los encuestados es asertiva en cuanto a su necesaria aplicación cuando el demandante la pide. El problema, según refieren, estará, como en muchos de los casos, en la prueba del monto percibido por el demandado en cada caso concreto.

Una opinión adicional muestra absoluta conformidad de esta forma de reparar los daños con la máxima cobertura derivada del artículo 41 de la Constitución Política costarricense. Según este criterio, se trata de la tutela judicial efectiva. No obstante, subsiste el problema que el castigo al infractor enriquece el patrimonio del titular, mayoritariamente en aquellos casos donde el autor o titular del derecho no se encontraba en condiciones empresariales para

realizar una explotación económica con la magnitud de la actividad llevada a cabo por el infractor.

A nivel institucional siempre encontraremos debilidades y fortalezas para brindar una mejor administración de justicia. En relación con el tema de investigación, los jueces entrevistados son unánimes al afirmar que una de las limitaciones más claras en esta materia novedosa, especial y dinámica, es la falta de una debida capacitación y formación de los profesionales que resuelven los conflictos sometidos a su conocimiento jurisdiccional.

La falta de formación sobre la responsabilidad civil derivada de infracciones a la propiedad intelectual va aparejada a la opinión, también unánime, según la cual, los conflictos jurídicos relacionados que arriban a tribunales son poco frecuentes, es decir, escasos. Es más, uno de los analistas afirma que durante toda su vida profesional como juez, no le ha correspondido resolver por el fondo algún litigio de esta temática.

Uno de ellos explica, aunque no justifica, que la materia civil y comercial es tan extensa y las cargas de trabajo tan sobreelevadas, que, los jueces civiles de San José, como seres humanos que son, encuentran dificultades plausibles para estudiar el tema a fondo y hacerse cuestionamientos profundos sobre la doctrina, normativa y jurisprudencia emanada al efecto. Agrega que, para muchos de los jueces, la atención de sus cargas de trabajo es tan sacrificada que los tiempos libres son válidamente aprovechados para atender otras actividades de interés de la persona, haciendo énfasis en la vida familiar.

Dos de los cuestionados aseveran que el Poder Judicial y los jueces, en forma independiente, sí se han ocupado por la formación profesional en materia de propiedad intelectual, pero estas capacitaciones suelen ser diseñadas de manera general al manejo de

conceptos, de normativa nacional e internacional y nuevas tendencias, sin profundizar en los pormenores de la responsabilidad civil que se deriva de las infracciones consecuentes. Los cursos impartidos y recibidos son entonces insuficientes para afrontar el tema concreto de nuestra investigación, pues los programas no profundizan en las aristas de las indemnizaciones.

La opinión de uno de los jueces más entrevistados es que la Escuela Judicial, entidad encargada de estructurar, programar, coordinar e impartir las capacitaciones en temas de derecho y análogos pertinentes a la administración de justicia, se ha equivocado al brindar cursos con cupos limitados o que se convierten en una iniciativa voluntaria de los jueces. En sentido contrario, refiere que los esfuerzos deberían volcarse para que las capacitaciones sean obligatorias para todos los administradores de justicia civil, penal y contencioso administrativa; al mismo tiempo que se debe dar cátedra a todos y no solo a algunos de los profesionales implicados.

Siempre sobre la Escuela Judicial y el empeño del Poder Judicial por capacitar e informar, otro de los jueces entrevistados manifiesta que un problema medular es la tendencia a adoctrinar en los temas de estudio. Según su criterio, los objetivos en formación y capacitación de los funcionarios judiciales deben ir encaminados a abrir espacios serios de discusión y transferencia de conocimientos sin una línea predeterminada de pensamiento.

La problemática anterior reviste un carácter más general que lo técnico jurídico. Muchas veces se escucha hablar a lo interno del Poder Judicial de Costa Rica sobre el "perfil del juez", pero no queda claro si se trata de un perfil desde el punto de vista ético, administrativo y funcional, o más bien referido a la uniformidad de su ideología interpretativa y argumentativa. Esta dicotomía conlleva a otros planteamientos de la filosofía y sociología del derecho,

relacionados con la seguridad jurídica, entendida en lo que interesa, como la posibilidad de predecir con niveles cuantitativamente elevados la respuesta judicial a un conflicto de intereses.

Por más seductora que resulte la idea de ahondar en estos dilemas sobre justicia eficiente y efectiva, seguridad jurídica y afines, lo cierto es que no es el objeto de mi investigación. Pero sí comparto la idea del juez que delató esta problemática actual, porque el "saber a que atenerse" dentro de un sistema imperfecto, abierto y social de derecho, resulta utópico pensar que los fallos sean predecibles, habida cuenta del carácter plurivalente del lenguaje de que se sirve la "ciencia" jurídica.

En armonía con lo anterior, la entrevista también arrojó la escasa capacitación en argumentación lógica, social y jurídica, sin intromisiones de intereses políticos o dogmas jurídicos formales preconcebidos. De todos modos, no es lo mismo el enriquecimiento científico en doctrina, normativa y jurisprudencia, que el aprovechamiento que hace el juez cuando se le hace consciente de las falacias jurídicas y del lenguaje y se le guía para que honestamente encuentre pautas de razonamiento para sentenciar de manera lógica y funcional.

Por lo demás, las respuestas dadas por los entrevistados nos revelan otras limitaciones relevantes para conceder efectiva tutela: La ignorancia técnico jurídica en cuanto al rompimiento paulatino de dogmas en materia de responsabilidad civil genérica; las limitaciones pragmáticas para hacer llegar al proceso prueba fehaciente de los daños y perjuicios causados; la novedad de las reformas normativas y la deficiente especialización de los jueces en temas multidisciplinarios como el que ocupa mi atención, que implica manejo de conceptos empresariales, económicos, políticos, jurídicos, culturales, psicológicos y sociales. Aúnese a lo anterior la ineficiencia

de la justicia cuando las indemnizaciones civiles son inejecutables en el plano pragmático por la incapacidad de pago del infractor condenado, el escaso nivel cognoscitivo de los abogados litigantes que patrocinan a las partes del litigio y la escasa concurrencia del usuario a la justicia estatal por ignorar las posibilidades reales de acudir a los tribunales en defensa de derechos que desconoce.

Los cinco juzgadores entrevistados opinaron sobre el nivel de conocimiento y consciencia de sus homólogos del Primer Circuito Judicial de San José, desde los juzgadores de menor cuantía hasta los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para lo cual se les solicitó que brindaran una calificación del 1 a 10, siendo 1 el mínimo de conocimiento y consciencia y 10 el máximo. El resultado fue una calificación de 2, tres calificaciones de 3 y una de 6, aunque en este último caso el entrevistado aclaró que podría ser una puntuación más baja.

Son interesantes algunas de las recomendaciones o sugerencias propuestas por los jueces opinantes.

Como respuesta obvia al faltante de capacitación y formación en el tema estudiado, se sugiere en forma unánime estructurar cursos y espacios de discusión, que incluya tanto el análisis del derecho comparado, doctrina, normativa interna e internacional, precedentes judiciales y experiencias de los juzgadores al afrontar los procesos pertinentes que han arribado a los tribunales de justicia.

Se rescata además la capacitación propuesta por uno de los jueces en argumentación y lógica jurídica para un mejor manejo de conceptos jurídicos indeterminados presentes en toda la dinámica del derecho y paliar las falacias argumentativas.

Algunos propugnan la especialización de tribunales en lo mercantil, conformados por jueces que cuenten con conocimientos bastos en materias comerciales modernas tales como contratos

modernos, comercio internacional, competencia en el mercado, derechos y defensa y del consumidor, sociedades y empresas mercantiles, derecho y contratación bancaria, propiedad intelectual, entre otros.

Otros apuntan a que la especialización no debe recaer necesariamente en los tribunales como oficinas públicas, sino en los jueces como funcionarios públicos encargados de administrar justicia, aunque continúen formando parte de juzgados civiles. Al respecto, afirman que en la práctica institucional, los procesos son mayoritariamente comerciales y empresariales que civiles, por lo que la especialización mercantil de los juzgados tendría que ser radical. Súmese a lo anterior que la postura comparada es conteste en tender a la unificación del derecho civil y comercial como parte medular de las obligaciones y contratos, siendo lo especial ramas sociales y económicas como seguros, competencia del mercado, derecho económico, derecho bursátil, banca y propiedad intelectual.

Esta es la postura que me parece adecuada, puesto que históricamente y aun en la actualidad, la parte general del derecho privado es común en cuanto a la existencia y capacidad de las personas, derechos reales, obligaciones y contratos, es bastante uniforme. Las diferencias civiles y mercantiles en esta parte general son mínimas y pueden ser recogidas, tal y como lo hacen Italia, Brasil, Holanda, Suiza, Portugal y Québec Canadá, en una sola legislación. Los temas mercantiles especiales, como la propiedad intelectual es la que atiende a fines y principios concretos que implican especialización. De ahí que el juez civil y mercantil requiera especializarse, no así los tribunales oficinas públicas.

A pesar de que los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica al día de hoy, no imponen la creación de juzgados especializados, una opinión consultada prevé que de

manera implícita existe presión para que este fenómeno ocurra a mediano plazo.

Un parecer más radical sugiere que, dada la complejidad de esta materia y su interés político internacional, se atribuya la competencia de los conflictos en que se solicitan indemnizaciones de daños y perjuicios por infracción a la propiedad intelectual, a tribunales de estructura jerárquica superior, en primera instancia, tal y como ocurre en Costa Rica por política legislativa con algunos procesos contenciosos administrativos.

J. Análisis de casos.

Del parecer de los jueces civiles de San José entrevistados, se detecta como común denominador la poca frecuencia con que conflictos por indemnizaciones ante violación de derechos de propiedad intelectual arriban a los tribunales de justicia de la ciudad capital.

Aun así, es posible repasar algunos antecedentes sobre el tema, principalmente de los tribunales civiles de la ciudad capital, pero también de los concernientes a lo contencioso administrativo, ya que los primeros se encuentran inmersos en las demandas para cancelar o anular derechos intelectuales inscritos contra ley y violaciones de la Administración Pública, con los consecuentes daños y perjuicios pretendidos; además de los juzgadores represivos al pronunciarse sobre las acciones civiles resarcitorias tramitadas conjuntamente con la acción penal por delitos contra la propiedad intelectual.

Las demandas por daños y perjuicios derivados de infracciones a marcas y signos distintivos son más inusuales en la práctica social en comparación con derechos de autor y conexos, toda vez que mayormente estos conflictos son dilucidados a través del proceso sumario por competencia desleal entre comerciantes, a la luz de la

ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Valga aclarar que esta ley, a diferencia de la LPODPI, no establece pautas de razonamiento y cuantificación para la responsabilidad civil por competencia desleal; se limita a repudiar la amenaza del daño o el ya causado.

La apertura normativa en competencia desleal permite la adopción de soluciones casuísticas, de acuerdo con los criterios analíticos del juez, propios del resarcimiento clásico o de soluciones económicas modernas, hasta con carácter punitivo, dada la delicadeza que propicia la distorsión del mercado.

En cuanto a patentes de invención, dibujos y modelos industriales y de utilidad, resulta que el conocimiento de los tribunales civiles de San José también es limitado, por cuanto los litigios son encaminados contra el Estado por el otorgamiento de patentes contra los requisitos sustantivos de la ley especial o por falta de legitimación de quien lo solicitó o en contradicción con las patentes que otorga el Registro Nacional; en este último caso, por tratarse de vía administrativa, no existe siquiera posibilidad de analizar posibles daños y perjuicios.

Aun cuando se hayan formulado demandas para hacer cesar las violaciones, por lo espinoso del tema del resarcimiento, es común que los presuntos infringidos, con la asesoría técnica de sus abogados, se abstuviesen de pedir indemnizaciones por daño patrimonial. Queda en evidencia entonces, que en Costa Rica no existe una cultura socio jurídica para pretender, demostrar y acceder al cobro de daños y perjuicios por violación a las leyes sustantivas que tutelan derechos intelectuales.

A continuación el repaso:

- Voto N° 324-2005, Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda.

La sociedad Autores y Compositores de Costa Rica Sociedad Anónima (SACAM) es una entidad creada para representar intereses de grupo, que son los autores y compositores de obras musicales afiliados, a manera de legitimación extraordinaria por la representación de derechos ajenos.

En el proceso judicial número 95-000458-0185-CI de la entidad dicha contra una empresa constituida bajo la figura de la sociedad anónima dedicada a bar restaurante por el uso no autorizado de música por parte de los autores o su ente representante.

En este caso, el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, mediante su voto número 324-2005 de las 15 horas 15 minutos del 19 de setiembre del 2005 hizo un repaso normativo del artículo 40 de la LPODPI otrora vigente –previo a la modificación de julio del 2008-, de la siguiente manera:

"...son varios los parámetros que la Ley sugiere para la determinación, los cuales deberían ser valorados por el perito, o por el juez a falta de éste, tales como: a- los beneficios que el titular de los derechos hubiera obtenido de no haberse producido la violación (aquí lo que se valora es precisamente que la violación impidió en concreto al titular de los derechos obtener todos los beneficios que normalmente hubiera tenido); b- los beneficios obtenidos por el infractor (aquí lo que se valora es que el infractor usufructuó el derecho y obtuvo ganancias, las cuales en no pocas oportunidades son muy elevadas, incluso mayores a las que el propio titular pudo haber obtenido con la explotación de su derecho); y, c- el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiera tenido que pagar al titular por la explotación de la obra (se reconocería en este caso el valor de la licencia o retribución

que de haber actuado lícitamente el infractor hubiera tenido que pagar al titular)...”

Los señores jueces echaron mano a este artículo para encaminar el análisis de los daños y perjuicios materiales que reclamó SACAM S.A. contra el bar restaurante que durante un período de tres años aprovechó obras musicales ajenas sin la autorización correspondiente. Según la teoría del caso formulada por la actora en etapa de ejecución, al liquidar los daños y perjuicios y en lo que fue objeto de apelación, el punto medular por resolver radicó sobre el precio que la demandada debió haber pagado para legalizar la reproducción musical no autorizada en su momento; es decir, dentro del indicador c) reseñado por el tribunal de segunda instancia.

Dentro de esta inteligencia, los señores jueces sostuvieron que en tratándose del reconocimiento de daños y perjuicios, las obligaciones son de valor, pues su prestación consiste en “reparar”, convirtiéndose en obligación dineraria hasta el momento en que se fija su quantum. Por ello no aprobó los montos fijados por la propia actora para el momento en que se produjo el daño, sino mas bien para la prueba de los precios fijados en fecha más reciente, siendo esta la única alternativa para que la indemnización no fuese injusta.

En la forma como se resolvió el asunto sí llama la atención que los juzgadores se situaron en los tres supuestos de indemnización que permitía para ese entonces la norma 40 de la LPODPI, circunscritos dentro de la pretensión incoada por la actora en su demanda de ejecución para no violentar el principio de congruencia. Por lo demás, es respetable el criterio que califica la obligación de resarcir como una obligación de valor, lo que permite actualizar las indemnizaciones a parámetros actuales y por ende, no disminuidos por los factores económicos que perjudican el valor de la moneda.

- Voto N° 345-2004, Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera.

Otro precedente se observa en el proceso judicial número 00-001927-0183-CI que es abreviado interpuesto por el autor de una obra musical contra una empresa televisora costarricense por la reproducción y edición no autorizada de la canción denominada "La Ondina" en homenaje a una deportista nacional célebre para la época dentro de un espacio televisivo estilo revista.

Se trata del voto número 345-2004 de las 9 horas 30 minutos del 16 de setiembre del 2004, emitido por el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera.

El juez de primera instancia había declarado sin lugar la demanda en todos sus efectos, pero el tribunal ad quem, ante apelación del actor, revirtió el fallo para acreditar que sí hubo infracción a los derechos del autor cuando se editó la canción mejorando la calidad del sonido ambiente del homenaje en el instante que se realizó, sin el debido permiso del creador de la obra.

El tribunal sentenciador también transcribió el numeral 40 de la LPODPI con su redacción original, pero al momento de calcular los daños y perjuicios patrimoniales y morales, a mi criterio, su decisión quedó ayuna de debida fundamentación.

Sobre el daño patrimonial, haciendo remisión al artículo 40, explicó:

"...De manera que, en aplicación de la regla recién citada, y en vista de que en el proceso no figura dictamen pericial alguno sobre el probable monto de la indemnización de comentario, como estaba a cargo del actor conforme al artículo 317 del Código Procesal Civil, el Tribunal opta por fijar

prudencialmente el monto de la suma reclamada en concepto de "derecho patrimonial de autor" en la suma de un mil dólares (\$1.000,00)..."

Y al conceder el daño moral, consideró que hubo violación al derecho moral de autor por no haberse reconocido ni expresado al público la autoría de la canción expuesta, y agregó:

"...De ahí que, siguiendo el criterio ya expuesto y ante la ausencia del dictamen pericial que era de esperar propusiera el accionante, el Tribunal opta por fijar prudencialmente la indemnización por concepto de "derecho moral de autor" en la suma de seis mil dólares (\$6.000.00)..."

En ambos casos los señores jueces tuvieron por convincentemente comprobada la violación, pero la determinación del daño y su cuantificación quedaron ayunas de motivación racional, pues se resolvió conforme a la prudencia.

La línea argumentativa es criticable, habida cuenta que no resultaba de aplicación el artículo 40 bis de la LPODPI inexistente para aquella data a manera de indemnizaciones predeterminadas sin previa demostración fehaciente del daño. Pero aun asumiendo de manera hipotética que la norma en mención hubiese existido, es evidente que los juzgadores debieron razonar por qué la prudencia les sugiere un monto concreto y no otro menor o mayor, lo que de todos modos se echa de menos en el fallo que se comenta.

El lo que concierne al daño material, el Tribunal decisorio se atuvo a su prudencia por estar faltante el dictamen pericial de que habla el artículo 40. A mi juicio, de no existir peritaje que coadyuve la cuantificación del perjuicio ocasionado al autor, sea por las ganancias dejadas de percibir, el enriquecimiento injustificado del infractor o el

valor de mercado de la licencia que eventualmente pudo haberse concedido, dentro del marco de la norma citada, la prudencia del juez no es el móvil suficiente para indemnizar, pues nos encontramos en el campo del daño material, mismo que por su definición es tangible, perceptible y comprobable; aunque su demostración no siempre resulte una tarea fácil de emprender.

En relación con el daño moral, es obvio que los juzgadores lo presumieron *in re ipsa* por la sola omisión en que incurrió la televisora en negociar el permiso para utilizar la obra musical y no haber dado crédito al autor en la revista televisiva. La existencia del daño en este punto puede o no presumirse, dependiendo de la valoración crítica y objetiva que los seres humanos encargados de resolver realicen sobre el punto, lo que no es tarea fácil. Aun así, el mayor problema se da con la cuantificación. No es el afán eludir el obstáculo real que deben solventar los jueces al momento de otorgar un monto de resarcimiento por las consecuencias morales nefastas. Pero sí es de destacar la escueta motivación del fallo, pues automatizó el acaecimiento del daño por la infracción pero no tomó en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cualidades subjetivas de la infractora y del autor, ni las repercusiones o magnitud del daño. Simplemente se circunscribió a otorgar el monto "x" de manera prudencial, lo que no deja de ser una práctica criticable y reiterada de los tribunales de justicia costarricenses.

- Voto N° 259-2004, Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera.

Este mismo tribunal y sección, en otra oportunidad ante la acreditación de la infracción a derechos de autor ajenos por la ceración de un disco compacto donde se incluyó la letra y melodía de una canción sin la autorización de su autor, confirmó el criterio del

juez de primera instancia mediante el cual, además de tener por cierta una infracción intolerable, se relevó la cuantificación de los daños y perjuicios para etapa de ejecución del fallo, pero con la particularidad de haber razonado que la sola infracción da paso a la indemnización.

Se trata del voto número 259-2004 de las 9 horas del 16 de julio del 2004. En lo que interesa, el Tribunal dispuso:

"...por lo que lo reclamado a título de daños materiales y morales, así como de perjuicios y sus correspondientes intereses, deberá ser objeto de cuantificación en la etapa de ejecución del fallo, conforme a las probanzas que en su momento se traigan al debate. Ello así, porque la violación en que incurrió la accionada, automáticamente genera su deber de indemnización..."

En efecto, los jueces de segunda instancia en esta oportunidad concluyeron la existencia de daños patrimoniales y morales por la sola infracción de la demandada al haber distribuido discos compactos que contenían la canción del actor sin su permiso previo.

Esta decisión no es del todo criticable. En cuando a lo patrimonial, es evidente que sí se utilizó y lucró la canción del actor si su permiso, esto generó un beneficio económico indebido para la infractora. Aunque este rubro, de acuerdo con lo que hemos expuesto no atiende al daño material en sí mismo, sino a la censura del enriquecimiento ilícito en que incurre el infractor y que no debe ser tolerado por el ordenamiento jurídico en el tanto sobrepase el perjuicio efectivamente causado al titular del derecho de autor. En otras palabras, aunque sí exista derecho a la indemnización, técnicamente no corresponde al daño causado, sino a la medida en la que se enriqueció el infractor.

Aun con ello, podría ser que la demandada que cometió el ilícito civil no haya obtenido ganancia neta si en el caso concreto resulta que su actividad le generó más pérdidas que ganancias. Al mismo tiempo, en cuanto al lucro cesante, la indemnización no ha de ser automática, porque el titular del derecho de autor tendría que acreditar que de no haber existido la infracción, la explotación económica la hubiese realizado por su propia cuenta o mediante contratos con terceros dentro del curso normal de los acontecimientos previsibles. Lo que sí se puede considerar automático es el valor de la licencia hipotética que se le hubiera concedido a la demandada por el uso de la canción, aspecto que de todos modos es renunciable por ser un derecho patrimonial disponible.

En cuanto al daño moral, el Tribunal no fijó las bases concretas para ejecutar la sentencia. Por un lado admite la pertinencia automática de los detrimentos pero por otro dilata su determinación y cuantificación para la fase en que se ejecuta el fallo.

No obstante, esta práctica, consistente en relevar la decisión final y efectiva de la indemnización para una etapa de ejecución posterior a la sentencia, sustentada en apariencia por la legislación procesal civil, no es objeto de la presente investigación. Lo que rescató por ahora es que la práctica hace aun más engorroso e inefectivo el proceso civil, por cuanto, como ocurre en este caso, la sentencia de segunda instancia no solo recayó cuatro años después de presentada la demanda a tribunales, sino que la parte actora, quien formalmente resultó victoriosa del juicio, debe acudir posteriormente a otro contradictorio judicial –en fase de ejecución– para obtener otra sentencia que le conceda a su favor sumas líquidas por daños y perjuicios. ¡Tutela efectiva! Lo dudo.

- Voto 127-F-2007, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, mediante voto 127-F-2007 emitido a las 11 horas 25 minutos del 21 de febrero del 2007, conoció de un recurso de casación interpuesto por ambas partes del proceso abreviado número 02-001533-0164-CI instaurado por el autor de la letra y música de una obra musical denominada "Congolí Shangó" contra un Partido Político nacional y una empresa constituida bajo sociedad anónima.

En primera y segunda instancia se tuvo por acreditado que la sociedad anónima demandada fue contratada por el Partido Político a efectos de que produjera un disco compacto con ocasión de las elecciones presidenciales del año 2002 que sería distribuido entre los ciudadanos con el afán de mostrar el lado humano y de artista de su candidato presidencial, producto fonográfico que incluyó la citada canción "Congolí Shangó" de la cual se consignó que la música fue creada por el actor del proceso pero la música por el político lanzado a elección popular; lo que no resultó certero ya que la letra de la creación musical fue ideada también por el demandante del proceso.

Entre otros aspectos, en el recurso de casación se debatía si el monto fijado en primera y segunda instancia de treinta mil dólares por daño moral se ajustada o no a derecho. Sobre lo cual la Sala Primera motivó:

"...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 este caso se observa que los señores magistrados sí resolvieron la determinación y cuantificación del daño moral con criterios fácticos relevantes basados a su vez en presunciones humanas, tomando en consideración el hecho social relevante en que fue utilizada la obra del autor indebidamente, su repercusión nacional por motivos electorales, así como la usurpación de que fue víctima el demandante al haberse falseado la verdadera autoría de la letra de la canción. Estos aspectos objetivos y trascendentes más allá de un círculo limitado de personas fueron ponderados para concordar con la indemnización cuantiosa que había sido fijada por los jueces de instancia.

- Voto de las 10 horas 20 minutos del 3 de marzo del 2006, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera.

También la jurisdicción contencioso administrativa ha abordado el tema de los daños y perjuicios por violación a derechos de autor.

En un caso un fotógrafo demandó a la institución pública proveedora de electricidad y servicios de telecomunicaciones por el uso no autorizado de una fotografía del Volcán Arenal en una tarjeta telefónica y afiches publicitarios del servicio que brindó la demandada.

La sentencia de segunda instancia de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo se remonta a las 10 horas 20 minutos del 3 de marzo del 2006, donde desplazó el fallo de la jueza contenciosa de primera instancia para reconocer que el uso de la fotografía ajena en las tarjetas telefónicas viajeras sin permiso del autor resultó violatorio a los derechos intelectuales del último, tanto desde la perspectiva material como moral. Rechazó el disvalor económico de la originalidad fotográfica como tal pues no se acreditó que la acción de la institución pública generara ese detrimento patrimonial ni un lucro para la demandada. Pero sí aprobó la siguiente partida patrimonial:

"...En este caso lo que procede es estimar el valor promedio que usualmente se paga a nivel de mercado por este tipo de producto, tanto para las tarjetas como con respecto a los afiches, al precio actual, lo que deberá liquidarse de forma pericial en ejecución de sentencia..."

La solución a los daños materiales la encontró el Tribunal de manera creativa, es decir, sin remitirse expresamente a la doctrina común de la responsabilidad civil ni a la legislación sobre observancia a la propiedad intelectual. Acierta en la concesión del precio de mercado por la cesión de derechos que hubiese implicado una negociación bilateral hipotética. Lamentablemente, también por la ineficiencia de la parte actora al acreditar ese precio justo, la valoración pecuniaria quedó diferida para la ejecución de sentencia.

- Voto N° 313-2004, Tribunal Segundo Civil, Sección Primera.

El Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera, mediante voto número 313-2004 de las 10 horas 10 minutos del 25 de agosto del dos mil cuatro, conoció en segunda instancia del proceso judicial número 00-000096-0181-CI en el cual la sociedad anónima actora reclamó daños y perjuicios a la empresa radioemisora que le arrendaba un espacio dentro de su frecuencia radial para producir un programa radiofónico de noticias de renombre en Costa Rica.

La actora pretendió indemnizaciones millonarias por concepto de la pérdida del negocio mercantil consolidado en el mercado, la pérdida del equipo y herramientas que se utilizaban para sacar el radionoticiero al aire, así como las ganancias dejadas de percibir; todo con base en el supuesto rompimiento contractual intempestivo que la demandada había hecho del arrendamiento por el hecho de no haber aceptado la sociedad actora un aumento desmesurado del precio del alquiler mensual.

Aunque en primera instancia el Juzgado Segundo Civil de San José había conferido razón parcial a la demandante, vía apelación, los jueces del Tribunal superior en grado que mencioné revocaron la decisión para acoger las defensas materiales opuestas por la radioemisora y declararon sin lugar la demanda.

El Tribunal se atuvo a la prueba registral existente para concluir que la marca de servicio concerniente al nombre del noticiero radiofónico correspondía a la demandada no así a la actora, lo que resultó razón suficiente para concluir que no hubo conculcación de derecho intelectual alguno en perjuicio de la actora. Esta respuesta judicial tiene su lógica si se considera que la marca no pertenece necesariamente a quien explota directamente el servicio o producto

de la que se hace distintiva, sino más bien al creador o propulsor de la misma. En este caso, el Registro Nacional, Sección Propiedad Intelectual había cursado la solicitud de inscripción de la radioemisora y administrativamente atribuyó el derecho a la solicitante, pese a la oposición de la actora. En lo que fue objeto del recurso no se introdujo a conocimiento del ad quem la correcta titularidad de la marca, por lo que la inscripción registral prevaleció.

Aun así, los jueces de la Sección Primera del Tribunal Segundo Civil de la ciudad capital consideraron que no se generó perjuicio alguno a la actora al haber quedado demostrado que esta empresa ya había firmado un contrato con otra radioemisora para producir un programa de formato y contenido similar, lo que realmente ocurrió inmediatamente después de cancelado el contrato con la demandada. Al respecto, los juzgadores expusieron:

"...Consecuentemente la causa en que se basa el reclamo de daños y perjuicios que aquí se pretende queda sin fundamento alguno; no queda acreditada la relación de causalidad que debe existir entre la falta de cumplimiento de una obligación y los daños y perjuicios que puedan derivarse de ello, conforme lo prevé el artículo 704 de nuestro Código Civil al señalar: "En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse.".- Así las cosas se habrá de revocar la sentencia apelada en cuanto acogió parcialmente la excepción de falta de derecho y declaró con lugar la demanda en forma parcial, para en su lugar acoger esa defensa en forma total y denegar la partida liquidada por concepto de perjuicios o lucro cesante..."

Resaltan dos situaciones distintas. Primero que el Tribunal haya analizado la causación de posibles daños a la empresa actora cuando previamente había tenido por acreditado que quien incumplió primero el contrato de manera grave fue la supuesta agraviada y por ende, no le asistía legitimación para pretender resarcimiento de quien no había incumplido primero. Segundo, que el tema de los daños y perjuicios se mantuvo dentro de la dinámica normativa del Código Civil sin alusión a instrumentos normativos especiales en la materia; lo que en todo caso no critico, puesto que por el vínculo contractual previo existente, las consideraciones del caso recayeron dentro de las reglas de la responsabilidad civil contractual, cuya aplicación común sí resultaba prudente para el litigio de marras.

Empero, con independencia de ello, dada la especialidad de la materia, para la fundamentación de lo que se decidió hubiera bastado negar el suceso de la infracción a una marca ajena, para negar a su vez responsabilidad civil de la demandada y la consecuente indemnización, al menos en cuanto interesaba a la marca y no al contrato de arrendamiento.

5. CONCLUSIONES.

Los retos del siglo XXI son grandes y las inquietudes cuantiosas. El ámbito de los derechos intelectuales no es la excepción, en un mundo globalizado donde prolifera la creación artística, informática y literaria, su explotación comercial, las invenciones, los dibujos y diseños industriales, los modelos de utilidad, los circuitos trazados, las marcas y signos distintivos, entre otros objetos inmateriales dignos de protección.

Debajo de la protección de estos derechos, a primera vista, individuales, se observa un marcado interés público, por demás decir, de la colectividad, de brindar una adecuada y eficiente protección a los derechos. Su infracción, masiva desde el siglo pasado, incide negativamente en las economías de los Estados, en el recaudo de impuestos por la Administración Pública, en el faltante de garantías sociales de los trabajadores, el aumento impune del desempleo, la puesta en riesgo de la salud pública, del medio ambiente, y otros valores preciados de la colectividad.

El Estado debe promover las transferencias de tecnología y conocimiento, pero a la vez, asegurar su producción dando tutela efectiva a los inventores, creadores y autores; el sistema jurídico socialmente vulnerable e inseguro se convierte en un escenario poco atractivo para los inversores.

Costa Rica, al menos en el papel, se ha puesto al día con los compromisos adquiridos a nivel internacional. La normativa interna es aceptable, acorde con los últimos retos macros adquiridos por los ADOIC y el TLC con Estados Unidos.

Como es común en la observación sociológica, la emanación de documentos formalmente obligatorios y aun redactados de manera clara, es insuficiente para generar una cultura jurídica y social acorde

con los objetivos de las normas. Por ello, más allá de los datos normativos, la realidad de las cosas es la que nos revela futuras ocupaciones.

Dada una infracción a derechos intelectuales, si proviene de un nexo contractual previo, la economía moderna ha encontrado en el arbitraje comercial nacional e internacional un espacio extrajudicial para resolver los conflictos. Pero la mayor parte de los conflictos en esta materia provienen de relaciones extracontractuales. De ahí que la acción de los tribunales de justicia se convierta en un foco de atención de las necesidades de estos usuarios de la justicia.

Luego de hacer un repaso de los factores intrínsecos y extrínsecos a la administración de justicia en la ciudad capital de San José, se concluye sin temor a equívocos que los jueces del Primer Circuito Judicial de San José están, de previo, con deficiente preparación y conocimiento para resolver por el fondo los procesos judiciales en que se pretende indemnizaciones por supuestos daños y perjuicios derivados de la vulneración a derechos intelectuales.

Los factores que inciden en esta deficiencia son variados. En primer lugar, se ha de tomar en cuenta que los procesos establecidos en tribunales con ocasión de nuestro tema investigado, son de escasa frecuencia en el circulante judicial. Esta conclusión a su vez tiene varias causas, entre ellas la incipiente cultura costarricense de protección de los derechos intelectuales, la ignorancia popular, y la social técnica de los profesionales en derecho, así como la exclusión del tema de las prioridades de la política criminal y judicial.

En muchos de los casos, cuando se dan demandas, la poca internalización cultural sobre el tema hace que las pretensiones de daños y perjuicios sean omisas o ineficientes, sometidas a un conocimiento de los jueces bajo niveles procesales estrictos de

congruencia. Suelen pedirse daños morales en forma genérica, sin importar si el victimario es persona física o jurídica, o la acreditación en casos donde las presunciones humanas no alcanzan para su reconocimiento. En el segundo de los casos, se confunde lo que es el daño moral con verdaderos daños patrimoniales que sufren las empresas y entidades corporativas, y que, dentro de la responsabilidad civil positiva, deben ser acreditados.

Ahora, en el escenario donde el titular de los derechos infringidos reclama daños y perjuicios varios, los jueces han encontrado problemas para encarar el tema con consciencia y sapiencia. El nivel de nuestros profesionales en Derecho, decisores de la justicia, es realmente bajo. Las capacitaciones realizadas por iniciativa propia, así como las coordinadas por el Poder Judicial, suelen ser genéricas, por lo que permiten estudiar apenas pequeñas pinceladas en el tema del derecho de daños.

Y es que dentro de la ciencia jurídica, no es la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual la que genera problemas actuales para los jueces josefinos. La responsabilidad civil en general, como ramificación del derecho privado (social en algunos casos), ha sido objeto de múltiples debates y mutaciones.

Definitivamente el derecho es dinámico. Ahora se habla mayoritariamente de un derecho de daños que reconoce responsabilidades subjetivas, objetivas y por seguro; procesos de unificación entre lo contractual y extranegocial; extensión del daño moral, de los daños *in contrahendo*; pérdidas de chances; daños sociales en la esfera psicofísica, daños punitivos; maximización de la tutela de la víctima de un daño injusto; etcétera.

Estos datos son importantes, ya que si a los jueces se les dificulta el conocimiento claro de la ciencia jurídica de la

responsabilidad civil, y sus implicaciones sociales dentro de un entorno que varía de manera vertiginosa; con mucha mayor razón encuentran obstáculos para decidir con el debido conocimiento de causa, los conflictos de una especialización de la responsabilidad civil como lo es la derivada de la propiedad intelectual.

El problema se agudiza cuando reconocemos que la doctrina y la normativa en nuestro especial tópico, se aparta de patrones tradicionales de responsabilidad civil. Dadas las influencias del derecho comparado, especialmente el anglosajón, la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual ha incluido pautas de razonamiento y análisis para decidir las indemnizaciones, novedosos para nuestro entorno y desconocidos para muchos de los jueces. A saber, la censura al enriquecimiento ilícito del infractor, el precio de una hipotética licencia de explotación, el efecto disuasorio de la decisión de los jueces, la alternación de diversos métodos para la cuantificación de los daños y perjuicios, la prueba dinámica, las indemnizaciones predeterminadas dentro de límites mínimos y máximos, y la incidencia del grado de reproche en la cuantificación.

La importación de preceptos legales al ordenamiento costarricense, en el caso concreto, no es la más feliz. No por desconocer la importancia del tratamiento especial al sensible campo de investigación, sino porque el producto normativo final resultó en parte ambiguo, en parte impregnado de evidente vaguedad.

Sobre el particular no queda claro cuál es la sanción procesal cuando una de las partes se niegue a aportar prueba que se encuentre en su poder.

Al mismo tiempo no está claro ¿de quién es la alternativa de indemnizaciones predeterminadas constantes en el artículo 40 bis de

la LPODPI? Otras inconsistencias surgen también, como la comprensión o no del daño moral dentro de las multas previstas por la citada norma, las dificultades para concluir un dolo o culpa civil al cometer la infracción y las escasas pautas que brinda para guiar la labor de los juzgadores.

Al mismo tiempo, la redacción del artículo 40 de la indicada ley es confusa, aunque solo excluye la posibilidad de sumar a la vez la indemnización por la ganancia obtenida por el infractor y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho infringido, lo que es acertado pues toda vez que lo contrario generaría un doble enriquecimiento para la víctima, que devendría en injusto.

Las exenciones de responsabilidad que establece el artículo 40 se apartan de la ley sustantiva sobre el alcance de los derechos intelectuales y se trae de manera asistemática a la legislación de observancia, lo que causa desorden y es inconsistente.

Asumiendo hipotéticamente que los jueces fuesen maestros en el manejo técnico y social de conceptos jurídicos como los indicados recién, incorporados en la legislación costarricense para remediar patrimonialmente las infracciones a la propiedad intelectual, se encuentra aun obstáculo social mayor: La resistencia al cambio, común a muchas de las áreas. No es fácil abordar el tema con una actitud objetiva y proactiva. Las rupturas epistemológicas solo son posibles cuando reconocemos que las necesidades actuales no son las mismas que arrastramos con los instrumentos jurídicos napoleónicos de hace dos siglos.

La condición humana de los juzgadores es otro factor que incide negativamente en su mejor preparación. En materia civil, los congestionamientos de los tribunales no son la excepción, por lo que poco tiempo se invierte en la auto formación, investigación y

actualización de conceptos jurídicos y sociales. No deja de ser comprensible que el desgaste del trabajo y las necesidades sociales, familiares y afectivas de quienes imparten justicia encuentren espacios prioritarios fuera de la jornada laboral.

La falta de capacitación profesional no es un problema exclusivo de la técnica del derecho de daños, sino que pasa también por las carencias en argumentación. Aunque no se habla mucho de ello, el manejo del lenguaje normativo y el desconocimiento de otras disciplinas sociales son obstáculos en la labor del juez civil. Difícilmente se conoce de economía, salud, tecnologías de avanzada, ambiente, finanzas, administración. Y la jerga jurídica está abarrotada por conceptos jurídicos indeterminados por aplicar como "justicia", "equidad", "cantidad suficiente", "proporcionalidad", "razonabilidad", entre otros.

De ahí que muchas de las decisiones judiciales sean escuetas y carentes de fundamentación. No se profundiza en las razones por las que se concede una indemnización y no otra mayor o menor; muchas de las veces echando mano a la "prudencia".

Pero no hay que ser pesimistas. Aun siendo un país en vías de desarrollo, Costa Rica encuentra una cultura jurídica aceptable en términos comparativos. Esta investigación no deja de ser un abre bocas para incitar la discusión de los profesionales en Derecho y los usuarios de la justicia. No se trata de convencer al lector de alguna idea concreta, sino de propiciar un crecimiento proactivo a través de la transmisión de los conocimientos y experiencias que permitan el debate jurídico necesario como proceso de socialización.

6. RECOMENDACIONES.

Teniendo claros los problemas que suscitan la dinámica sociojurídica de la aplicación de la responsabilidad civil derivada de infracciones a los derechos de propiedad intelectual, me atrevo a recomendar lo siguiente:

- Especialización.

Si bien no existe aun no existe un compromiso formal de Costa Rica para implementar tribunales de justicia de lo "mercantil" o que conozcan exclusivamente algunas áreas modernas del comercio y la economía; parece adecuado y conveniente que los jueces civiles –de todo el país y no solo de San José–, sean capacitados bajo conceptos actualizados del derecho de daños en propiedad intelectual. Para ello, también es necesario dar a conocer a los administradores de justicia los cambios de la ciencia de la responsabilidad civil en general amparada mayoritariamente dentro de la teoría moderna del "derecho de daños".

Esta capacitación no debe implicar adoctrinamiento, sino más bien transferencia de conocimientos para que los jueces y las juezas se encuentren mejor preparados al momento de afrontar los litigios.

Insisto en la especialización de los juzgadores, no así de los tribunales, porque independientemente de la nomenclatura que se le asigne a un órgano jurisdiccional, lo trascendente es que el personal se encuentre capacitado para atender el acceso a la justicia. En la práctica costarricense los juzgados "civiles", en realidad son civiles y mercantiles, con todo lo que ello implica, y mayoritariamente de lo mercantil dada la incidencia de casos que se conocen.

Aun así, no pueden desconocer los jueces las posibilidades que el legislador ha proporcionado para los resarcimientos, inclusivos del

enriquecimiento sin causa justa, el lucro cesante o la opción de indemnizaciones predeterminadas. Además la función disuasoria es un aspecto que tampoco puede resultar ajeno a la práctica judicial cuando se concedan indemnizaciones, pues su consideración es imperativo legal. Esto no constituye dogmática jurídica, sino reconocimiento de los objetivos de la ley de lo cual no se puede alejar el juzgador o la juzgadora.

- Estudio interdisciplinario de los temas.

Si bien existen peritos que auxilian la administración de justicia para esclarecer aspectos técnicos, debe considerarse que el juez y la jueza, dentro de una concepción sociológica del derecho, cumplen una función vital en la sociedad al decidir los conflictos jurídicos sometidos a su jurisdicción.

Los peritajes no dejan de ser pruebas traídas al proceso para dilucidar esas interrogantes técnicas. Pero la decisión final del juez, al ponderar las pruebas, emitir un mensaje como designado constitucional para impartir justicia, sentar doctrina judicial y jurisprudencia; trasciende estos extremos y con menor o mayor medida, refleja los efectos de sus fallos en la sociedad, la política, la economía, la cultura, el ejercicio del comercio, los trabajos de las personas, sus patrimonios, los incentivos para la inversión en tecnología, conocimiento, desarrollo urbano, rural, artístico, literario, etcétera.

Siendo que el derecho aplicado no es un fenómeno aislado de la sociedad, sino que incide en los diversos ámbitos de ésta, lo más recomendable para que los depositarios de la justicia dicten decisiones reales, pragmáticas y eficientes, es que en el seno de lo individual y como política institucional del Poder para el cual laboran,

se procure el enriquecimiento profesional y humano, aunque sea de manera genérica pero actualizada, en los diversos sectores de la vida.

Se trata de perfilar a los juzgadores civiles como administradores de justicia con conocimientos interdisciplinarios, humanizados, sensibles pero a la vez que balanceen los intereses en juego de manera honesta y coherente con la democracia costarricense.

- Capacitación en argumentación jurídica.

La doctrina, constructiva o dogmática, no es suficiente en la formación de un juzgador si éste no logra desarrollar técnicas objetivas, científicas al momento de argumentar sus fallos judiciales.

Esta aseveración implica la imperiosa necesidad de liberar a los administradores de justicia de las falacias del lenguaje jurídico, la dogmática insulsa y los espejismos de la retórica insuficiente, entre otros.

- Construir espacios de discusión.

Para muchos de los fines, en el Poder Judicial se han creado espacios de debate y discusión sobre muchos de los temas, algunas veces facilitados por expertos internos y externos en temas de relevancia judicial, a nivel jurisdiccional o administrativo.

En el caso concreto de la responsabilidad civil derivada de infracciones a la propiedad intelectual, no tiene por qué haber una excepción.

La lluvia de ideas, el compartir inquietudes y experiencias laborales propias entre los jueces de la materia y de otras competencias que deban someter a su jurisdicción esta clase de conflictos (tribunales agrarios, laborales, contenciosos

administrativos, penales, Ministerio Público, Defensa Pública), es una herramienta eficaz para la actualización y retroalimentación.

- **Ampliar el ámbito de aplicación del artículo 40 bis a todos los derechos intelectuales.**

El establecimiento de sanciones económicas delimitadas entre mínimos y máximos se justifica al criterio del investigador. Lo que no resulta coherente más allá de cumplir con los compromisos mínimos aceptados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es restringir esa alternativa a manera de multa civil para las infracciones relacionadas con derechos de autor, conexos, marcas y signos distintivos.

A manera de ejemplo, la producción no autorizada de un medicamento patentado podría generar inmensurables daños y perjuicios al titular de la patente, mas problemas prácticos al momento de acreditar el enriquecimiento ilícito del infractor, o los daños y perjuicios sufridos. En el estado criticable de la legislación, al titular de la invención le estaría vedada la posibilidad de acceder a las indemnizaciones predeterminadas del artículo 40 bis.

- **Precisar el contenido de los artículos 39 y 40 bis de la LPODPI.**

La redacción de las normas relacionadas con la responsabilidad civil en materia de propiedad intelectual podría precisarse en lo conveniente.

En relación con el artículo 39, sería relevante sancionar la falta de colaboración de una parte litigante al negarse a aportar pruebas ordenadas durante el trámite interlocutorio de un proceso, como un indicio en su contra tendente a acreditar la existencia de hechos contrarios a sus intereses. En todo caso, la ruptura epistemológica

debe propiciar un cambio cultural hacia la responsabilidad del empresario ordenado, diligente y probo.

Sobre el artículo 40 bis es relevante que la norma deje claro las consecuencias jurídicas en que una sola conducta integral violenta varias marcas, signos distintivos, derechos de autor o conexos. Es pertinente que la violación de cada derecho, individualmente considerado, represente una condena individual que concurra materialmente con las demás sanciones acumuladas a raíz de una sola actividad infractora.

- **Trasladar las exenciones de infracción civil a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.**

Cuando la LPODPI excluye a ciertas personas en determinadas circunstancias del pago de daños y perjuicios, implícitamente lo que hace es descartar la infracción como punible.

Lo que sucede es que al enunciar la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos cuándo sí y cuándo no se comete una infracción a estos derechos, la lógica legislativa es incluir en ese mismo articulado todas las exenciones de infracción, no así de manera desordenada y asistemática como lo hace el artículo 40 de la LPODPI.

Dado lo anterior, se recomienda trasladar las exenciones del artículo 40 de la LPODPI a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Como ya se ha reiterado, al menos en esta materia, sin infracción digna de tutela, no hay responsabilidad por daños, porque ese se convierte en el factor de atribución especial para que el daño sea resarcible, aunque la tutela preventiva podría implicar decisiones judiciales previas al acaecimiento del mismo.

- **Eliminar el Transitorio I de la LPODPI por ser absolutamente innecesaria su vigencia y contradictorio su contenido.**

El Transitorio I le concede al Poder Judicial el plazo de dos años para establecer los mínimos y máximos de las indemnizaciones predeterminadas. Tremenda contradicción habida cuenta que el legislador ya hizo suya esa función en el numeral 40 bis de la ley.

7. BIBLIOGRAFÍA.

BAUDRIT CARRILLO, DIEGO. Derecho Civil IV: Volumen I, Teoría General del Contrato. Tercera edición, San José, Editorial Juricentro, 2000.

BARONA VILAR, SILVIA. Protección del derecho de marcas (Aspectos procesales). Valencia, Editorial Civitas S.A., primera edición, 1992.

BRENES CÓRDOBA, ALBERTO. Tratado de las Obligaciones. Sexta edición, San José, Editorial Juricentro, 1990.

BROSETA PONT, MANUEL. Manual de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Tecnos, décima edición, año 1994.

BUSTAMANTE ALSINA, JORGE. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Buenos Aires, octava edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, año 1993.

CALVO MEIJIDE, ALBERTO. Derecho Civil Empresarial. Madrid, Editorial Dykinson, año 2003.

CARBONNIER JEAN. Derecho Flexible. 3era edición francesa, revisada, ampliada y traducida al español. Madrid, Editorial Tecnos, 1974.

CASTRO BONILLA, ALEJANDRA. La propiedad intelectual y el proceso de negociación del CAFTA. En la obra Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. Proceso y Resultados. San José. Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), año 2004.

CASTRO BONILLA, ALEJANDRA. Propiedad intelectual. Artículo incluido en obra Aportes para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados

Unidos. San José, Programa Estado de la nación en Desarrollo Humano Sostenible, año 2005.

CERTAD MAROTO, GASTÓN. Temas de Derecho Comercial. San José, Editorial Juritexto, tercera edición, del 2007.

CIFUENTES, SANTOS. Los daños en materia de propiedad intelectual. Extraído del sitio web: www.cadra.org.ar/upload/Cifuentes_Danos_Propiedad_Intelectual.pdf

CORNÚ, GERARD y otros. El nuevo Título Preliminar del Código Civil de Costa Rica. San José, Editorial Juricentro, primera edición, año 2000.

DÍEZ PICAZO. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Madrid, Editorial Tecnos, año 1989.

GAMARRA, JORGE. Responsabilidad contractual objetiva. En la obra "Derecho Privado", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997.

GARRIGUES, JOAQUÍN. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, Bogotá, Editorial Temis, reimpresión de la séptima edición, año 1987.

GHERSI, CARLOS A. Fideicomiso, Buenos Aires, Editorial Universidad, año 2006.

GIURATI, DEMENICO. El plagio. Traducido del italiano y anotado por Doctor Luis Marco. Madrid, La España Moderna, López hoyos, 6, año 2005.

GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L. Fideicomiso: Obligaciones del Fiduciario. En la obra "Obligaciones y Contratos en los Albores del Siglo XXI", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, año 2001.

GUTIÉRREZ BLANCO, ERNESTO. Determinación y cuantificación de daños y perjuicios por infracciones de marcas en Costa Rica. Artículo

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

de la Revista Iustitia, Publicación Jurídico-Económica, San José, año 20, números 236-237, Agosto-Setiembre del 2006.

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, MARCOS DE JESÚS. La Jurisprudencia como fuente de derecho. San José, Editorial Juricentro, 1982.

HINESTROSA, FERNANDO. Notas sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. En obra "Derecho Privado", Buenos Aires, Editorial Hamurabi, año 2001.

HABA, ENRIQUE PEDRO. Axiología Jurídica Fundamental (Axiología II). Bases de valoración en el discurso jurídico. San José. Editorial de la Universidad de Costa Rica, primera edición, 2004.

HABA, ENRIQUE PEDRO. El espejismo de la interpretación literal. Encrucijadas del lenguaje jurídico. Tomos I y II. San José, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, primera edición, año 2003.

HABA, ENRIQUE PEDRO y BARTH, JOSÉ FRANCISCO. Los Principios Generales del Derecho. Primera edición, San José, Investigaciones Jurídicas S.A; 2004.

KLUGER VIVIANA. Compilación "Análisis Económico del Derecho." Buenos Aires, Editorial Heliasta, año 2006.

KRESALJA, BALDO. El sistema de patentes después del ADPIC: Comentarios y reflexiones sobre su futura eficacia. Artículo de la obra "Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 5". Buenos Aires y Madrid, Editorial de Ciencia y Cultura, año 2001.

LÓPEZ HERRERA, EDGARDO. Introducción a la responsabilidad civil, extraído del sitio web: www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf

MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL A. y SOUCASSE, GABRIELA. Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica (La marca blanca y la venta a pérdida). En la obra Cuadernos de Propiedad Intelectual. Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, primera edición, año 2004.

MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, GRACIELA N. Los presupuestos de la responsabilidad civil: Situación actual. En la obra Responsabilidad por daños, Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, año 1990.

Módulo I: Introducción a la Propiedad Intelectual. Curso Centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales. organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el apoyo de el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial de Costa Rica y el Ministerio Público de Costa Rica. San José, 2004.

Módulo II: Derecho de autor y derechos conexos. Curso Centroamericano sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales. organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el apoyo de el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial de Costa Rica y el Ministerio Público de Costa Rica. San José, 2004.

MONTERO PIÑA, FERNANDO. El daño moral. San José, Impresión Gráfica del Este, primera edición, año 2002.

MONTERO PIÑA, FERNANDO. Obligaciones. Primera edición, San José, Premiá Editores, año 1999.

MOSSET ITURRASPE, JORGE. Contratos. Buenos Aires, Editorial Ediar, 1988.

MOSSET ITURRASPE, JORGE. Introducción a la responsabilidad civil. Las tres concepciones, en la obra Responsabilidad Civil por Daños, Homenaje a Jorge Bustamante Alsina. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, año 1990.

MOSSET ITURRASPE, JORGE. Responsabilidad por daño moral. Buenos Aires, Editorial Ediar, año 1986.

MOSSET ITURRASPE, JORGE y LORENZETTI, RICARDO LUIS. La prueba del daño – I. Revista de Derecho de Daños, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores.

PETRONE, ALDO. La reparación del daño a la marca. En la obra Cuadernos de Propiedad Intelectual, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, primera edición, año 2004.

PICASSO, SEBASTIÁN. El incumplimiento de las obligaciones contractuales: El problema de la ausencia de culpa y de la imposibilidad sobrevenida de la prestación. Obligaciones de medios y de resultado. Artículo de la obra "Derecho Privado", Buenos Aires, Editorial Hammurabi, año 2001.

PIZARRO, RAMÓN DANIEL y ROITMAN, HORACIO. El daño moral y la persona jurídica. En la obra Daños a la persona, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 1, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires.

POMBO, FERNANDO. Determinación de los daños y perjuicios en la propiedad industrial. En la obra Curso sobre Derecho Industrial, Patentes y Marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

Europea y Comunitaria. Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, año 1991.

RIVERO CUENDE, ALBERTO LORENZO. Teoría de la Empresa: Evolución histórica y Derecho Costarricense. San José, edición única, año 1994.

RODRÍGUEZ AZUERO, SERGIO. Negocios fiduciarios, su significación en América Latina. Bogotá, Editorial Legis, año 2005.

ROFFE, PEDRO. América Latina y la nueva arquitectura internacional de la propiedad intelectual de los Adpic-Trips a los nuevos Tratados de Libre Comercio. Buenos Aires, La ley, Facultad de Derecho UBA, primera edición, año 2007.

VALERIO DE FORD, FEDERICO y VÁSQUEZ ÁLVAREZ, SUSANA. Derechos de Propiedad Intelectual en el TLC. San José, primera edición. Litografía e Imprenta Lil, año 2005.

VALLE TEJADA, JOSÉ. Unificación de las obligaciones y la contratación mercantil. Artículo publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Lima, Tomo IV, Nº 39, extraído en www.asesor.com.pe.

VERÓN, ALBERTO VÍCTOR. Nueva empresa y derecho societario. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, año 1996.

VINCENT CHULIÁ, FRANCISCO. Introducción al Derecho Mercantil. Valencia, Tirant Lo Blanch, décima edición, año 1997.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, MIGUEL. Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente. Barcelona, JM Bosch Editor, año 2005.

ZABALA DE GONZÁLEZ, MATILDE. Actuaciones por daños. Buenos Aires, Editorial Hammurabi SRL, primera edición, año 2004.

Dinámica sociojurídica de la responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, período 2000-2008.

www.wipo.int. Sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Constitución Política de la República de Costa Rica.

Código Civil de Costa Rica.

Código de Comercio de Costa Rica.

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Costa Rica.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Costa Rica.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Costa Rica.

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Ley de Información No Divulgada, Costa Rica.

Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, Costa Rica.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Adoptado por la Organización Mundial de Comercio.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.

Convenio de Berna.

Convenio de Paris.

Convenio de Roma.