



CASOS JUDICIALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Rama del Derecho: Derecho Civil.	Descriptor: Propiedad Intelectual.
Palabras Clave: Delito de infracción a los derechos de autor, Caso de competencia desleal.	
Fuentes de Información: Jurisprudencia.	Fecha: 31/08/2020.
Investigador: Luis Daniel Morux Vargas.	

CONTENIDO

RESUMEN.....	1
JURISPRUDENCIA	2
Delito de infracción a los derechos de autor en perjuicio de Bticino S.P.A	2
Caso de competencia desleal en materia civil	15
REFERENCIAS	20

RESUMEN

La presente reseña presenta dos sentencias de casos en los cuales se han debatido litigios sobre propiedad intelectual, el primero sobre el delito de infracción a los derechos de autor y el segundo sobre competencia desleal en materia civil.

JURISPRUDENCIA

Delito de infracción a los derechos de autor en perjuicio de Bticino S.P.Aⁱ

Resolución: 2017-0167

Expediente: 08-000062-0615-PE (13)

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos, del trece de febrero de dos mil diecisiete.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra **CRISTIAN RODRIGO RODRÍGUEZ SOLÍS**, mayor, costarricense, cédula de identidad número 3-0322-0778, nació en Cartago el 03 de febrero de 1973, hijo de Lucia Noelia Solís Herrera y Rodrigo Rodríguez Solano, vecino de Cipreses de Oreamuno; **MARCO VINICIO VÍQUEZ CRUZ**, mayor, costarricense, cédula de identidad número 4-0126-0595, nació en Heredia el 27 de mayo de 1961, hijo de José Luis Víquez Fonseca y Rosario Cruz Umaña, vecino de Heredia; por el delito de **INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR**, en perjuicio de **BTICINO S.P.A.** Intervienen en la decisión del recurso, el juez Mario Alberto Porras Villalta, la co-jueza Patricia Vargas González y el co-juez Ronald Salazar Murillo. Se apersonó en esta sede el licenciado Erick Gatgens Gómez Apoderado Especial Judicial de la parte querellante y actor civil.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 114-2016, de las ocho horas, del doce de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal Penal de Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: **"POR TANTO:** *De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 45 y 47 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; Ley N° 7968 (Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor); 1, 2 y 4 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos); 1, 2, 54 y 59 de la Ley N° 8039 (Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual); 1 del Decreto Legislativo N° 8656 (Modificación de varios artículos de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual), 1, 30, 31, 45, 110 del Código Penal; 1 a 7, 9, 141, 142, 143, 144, 184, 265 a 269, 360, 361, 363 a 366 del Código Procesal Penal; EN LO PENAL:* **Se absuelve de toda pena y responsabilidad a CRISTIAN RODRIGO RODRÍGUEZ SOLÍS y a MARCO VINICIO VÍQUEZ CRUZ POR DOS DELITOS DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR, que en perjuicio de BTICINO S.P.A. se les ha venido atribuyendo. Con la firmeza del fallo, procédase a la devolución de todos los objetos decomisados mediante actas de secuestro N° 437454, N° 437455, N° 437456, N° 437457, N° 444937, N° 444939, N° 444940, N° 444941 y N° 444942 a Distribuidora e Importadora Vista del Mar S.A. Se ordena el**

cese inmediato de toda medida cautelar que por este asunto estuvieren descontando los imputados. **EN LO CIVIL:** Se declara sin lugar en todos sus extremos la Acción Civil Resarcitoria formulada Gloria Navas Montero y Gloriana Valladares Navas mediante poder especial judicial extendido por Luis Manuel Castro Ventura, apoderado general judicial de BTICINO S.P.A. **SOBRE LAS COSTAS GENERADAS POR AMBAS ACCIONES:** En lo penal y en lo civil, se resuelve sin especial condenatoria en costas por haberse determinado razón plausible para litigar. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Por lectura notifíquese.- (sic.)".

II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de apelación el licenciado Erick Gatgens Gómez Apoderado Especial Judicial de la parte querellante y actor civil.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Penal **Porras Villalta**; y,

CONSIDERANDO:

I.- CONTENIDO DE LA IMPUGNACIÓN. (1).- PRIMER MOTIVO (fondo): *Inobservancia y errónea aplicación del artículo 59 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.* En el primer motivo de su recurso y como un reparo de fondo (según así lo estima el impugnante), el apoderado especial judicial de la parte querellante y actora civil, doctor Erick Gatgens Gómez, objeta el fallo absolutorio de instancia al estimar que el mismo incurre en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente del artículo 59 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Explica el impugnante que, a pesar de la información valiosa aportada por la prueba testimonial, la jueza *a quo* consideró que no se acreditó la "originalidad" o "innovación" de los objetos decomisados (en cuanto a diseño, calidad y apariencia estética). En sustento de su reclamo, el impugnante señala lo siguiente: 1.A.) El tribunal *a quo* confunde los términos "originalidad" y "novedoso". Señala la juzgadora que la obra debe ser "primera en su línea" (p. 71), con lo cual hace referencia a la novedad de la obra, mas no así a su originalidad. El artículo 26 de la Ley N° 6867 (Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad) señala: "Artículo 26.- 1.- Los dibujos y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente, serán protegidos por esta ley". Ante tales circunstancias, la novedad es un requisito para la aplicación y obtención de patentes de invención, y para los diseños industriales se requiere un cierto nivel inventivo también; mientras que la originalidad es un requisito clave para la protección mediante derechos de autor, ello conforme al artículo 1° de la Ley N° 6683 (Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos). 1.B.) Para ser objeto de protección como derecho de autor, la obra debe ser *original*. No se habla de innovador ni de nuevo o novedoso, sino de *original*, o sea, que se desprenda o provenga de su autor, sin ser una copia. 1.C.) Sin importar de qué manera sea la expresión, siempre y cuando esté en una obra perceptible por uno de los sentidos, es digna de protección. 1.D.) En la querrela se afirma que los objetos fabricados por la empresa ofendida constituyen *obras de arte aplicadas* (según

definición del artículo 3 inciso 16 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que indica: "*Obra de arte aplicada: Es la creación artística con funciones utilitarias o incorporada a un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial*"), producidas a escala industrial; de la prueba testimonial y documental recibida durante el contradictorio eso se tuvo por probado. 1.E.) La protección que se le da a la obra es independiente de la forma de expresión de la originalidad. Es decir, sin importar de qué manera sea la expresión, siempre y cuando esté en una obra perceptible por uno de los sentidos, es digna de protección. 1.F.) Una obra de arte aplicada, como un interruptor, por ejemplo, puede ser protegida mediante la ley si se demuestra que conlleva un *elemento original* en su confección, como lo son los dibujos y todos los detalles específicos que lo componen y que no necesariamente influyen en su carácter funcional. 1.G.) La jueza incurre en un error al afirmar que el artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor contiene una definición legal del término "*original*" (como "*creación primigenia*"), y confunde ese término con el concepto de "*obra originaria*", que son dos cosas totalmente distintas. Es más, el artículo 4 inciso g) de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683, define el concepto de "*obra derivada*" como "*aquella que resulte de la adaptación de una obra originaria, siempre que sea una creación distinta, con carácter de originalidad*". A partir de lo anterior, el impugnante señala que: "[...] *la Ley de Derechos de Autor puede incluso dar protección a una obra que derive una originaria, siempre y cuando se trate de una creación distinta, pero que tenga el carácter de originalidad. Esto también confirma que para que una creación sea protegida por esta normativa, no necesariamente debe tratarse de un producto innovador o novedoso, primero en su línea, como erróneamente lo estimó la señora Jueza en su sentencia y que fue decisivo para la decisión tomada [...]*" (cfr. folio 45 frente). 1.H.) La protección por diseño industrial no excluye la protección mediante derechos de autor, tal y como se prevé en el artículo 25 de la Ley 6867. 1.I.) Si el público consumidor meta distingue un producto Bticino de otro que no lo es (tal y como fue reseñado por los mismos testigos en el debate celebrado en esta causa), es justa y precisamente porque el diseñador del producto Bticino ha expresado su creación estética (y funcional) en la elaboración de dicho producto. Por supuesto que, si se miran a la ligera los interruptores de distintas marcas, todos van a ser en algo similares. Sin embargo, la propiedad intelectual protege la expresión de ideas de una persona física o jurídica, que son plasmadas en un objeto determinado. 1.J.) En Costa Rica se sigue la teoría de la *originalidad subjetiva*. Sin embargo, el tribunal *a quo* hace uso de la teoría objetiva o de la originalidad objetiva, la cual afirma que existe originalidad cuando se ha creado algo nuevo, que no existía previamente (requisito de la "*novedad*"), la cual atenta contra la legislación costarricense: "[...] *La señora Juzgadora indica que debe considerarse lo señalado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales Geográficas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Novena Sesión, en el documento SCT/9/6, de fecha 1 de octubre de 2002; sin embargo, en ese mismo documento por ella citado, se acepta precisamente la teoría subjetiva de la originalidad, al señalar dicha Organización Internacional lo siguiente: "...los diseños industriales son expresiones artísticas en la medida en que respondan (al menos en parte) a una preocupación estética del diseñador. El trabajo del diseñador, como el de cualquier otro artista, puede considerarse una expresión original de la personalidad del creador*" [...] La especialista en Derecho de Autor, *Delia Lipszyc*, considera que la *originalidad de la obra* es la condición necesaria para la protección por el derecho de autor. La originalidad reside en la

expresión o forma representativa creativa e individualizada de la obra, por mínima que sea esa creación y esa individualidad. No hay obra protegida si ese mínimo no existe. El derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria para la protección, es suficiente con que la obra tenga originalidad o individualidad, que exprese lo propio de su autor que lleve la impronta de su personalidad, se considera que la originalidad es una noción subjetiva. Significa entonces, que el único requisito que deberá cumplir una obra para ser susceptible de protección a través del Derecho de Autor, es que la misma sea original [...] (cfr. folio 46 frente). 1.K.) Tal y como consta en el expediente, BTICINO S.P.A. cuenta con certificados de registro de derechos de autor para cada uno de sus productos y diseños, los cuales se encuentran debidamente inscritos, cuentan con un certificado de registro que es plena prueba y que reconoce la titularidad exclusiva a Bticino; y parte de esos productos fueron los que los imputados se dedicaron a vender y comercializar. (2).- SEGUNDO MOTIVO (forma): *Falta de fundamentación.* Asegura el impugnante que la sentencia de mérito no “consigna” la fundamentación intelectual, pues sólo se dedica a repetir lo dicho por algunos deponentes en el juicio. En concreto, argumenta lo siguiente: 2.A.) Sólo al final de la página 69 de la sentencia e inicios de la página 70, es que se lleva a cabo una superficial referencia a la declaración del señor Gerardo Jiménez, en el siguiente sentido: “[...] Lo que se observa en ellos son diseños industriales, planos de fabricación de cada uno de los productos, mas no la parte artística, que según el testigo JIMÉNEZ JIMÉNEZ, es anterior a la fase de diseño industrial. Recordemos que la parte estética, la creación original de los productos utilitarios es lo que goza de protección como derecho de autor. Si bien es cierto el testigo JIMÉNEZ JIMÉNEZ hizo mención a que la mayoría de los productos nace como un dibujo a mano, su versión no fue suficiente para acreditar que en el caso concreto, cada uno de los productos certificados en Ecuador, iniciara con un dibujo, fuera una obra de arte aplicada [...]” (cfr. folio 50 vuelto). Sin embargo, no se explica por qué razón su declaración no fue suficiente para esos fines. 2.B.) En la página 64, la juzgadora indica: “[...] Al contradictorio la parte acusadora introdujo información valiosa con relación a la empresa BTICINO S.P.A, sobre su actividad comercial y respecto a los procesos de registro de diseños industriales en la República de Ecuador, pero ninguno de los elementos fue suficiente para acreditar la paternidad de los objetos decomisados [...]”. Señala el abogado recurrente que produce perplejidad y no se entiende, precisamente por falta de fundamentación, que la prueba introducida al debate haya sido considerada por la jueza como “información valiosa”, pero que la misma no fuera suficiente para acreditar la paternidad de los objetos decomisados. 2.C.) La jueza a quo afirma que la parte acusadora no aportó elementos de prueba contundentes para acreditar la violación a los derechos de autor. Pero la sentencia es omisa en señalar cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que, a criterio de la juzgadora, resultan necesarios para demostrar la violación (a los derechos de autor) que acá se querelló. Tampoco explica de qué se trata ese criterio de “contundencia” ni mucho menos cuál es el grado de “contundencia” que requerían los elementos probatorios ventilados en el presente proceso penal, para lograr demostrar la conducta delictiva de los imputados. 2.D.) Pareciera ser que el tribunal de juicio al momento de valorar la prueba utilizó criterios de prueba legal o prueba tasada, los cuales, sobra decir, son inaceptables en nuestro ordenamiento jurídico; por ejemplo, cuando afirma que los documentos aportados como prueba para mejor proveer por la parte querellante, que son los certificados de registro de derechos de autor emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con todos los documentos que se

aportaron en su momento, no incluyen “esa parte artística, ese dibujo, al cual se refirió el testigo Jiménez Jiménez”. Así, señala la jueza penal: “[...] Los certificados de registros aportados como prueba para mejor resolver, incluyen en la parte baja de la carátula la siguiente frase: “El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita su inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante”, lo que –según su criterio– constituye únicamente una “presunción de paternidad de los productos”, pero no “son” prueba suficiente para acreditarlo. El recurrente estima que la anterior afirmación de la juzgadora, además de ser absolutamente carente de fundamentación, permitiría incurrir en claros excesos, pues todos los certificados de derechos de autor de cualquier registro del mundo contienen esa leyenda, lo cual llevaría, en última instancia, a negarle protección a todas las personas físicas o jurídicas que tienen obras inscritas en algún registro como derechos de autor. Incluso, refiere el recurrente, en la página 5 de la prueba documental número 23, identificada como “Respuesta de consulta, rendida por Vanessa Cohen Jiménez en su condición de Directora General del Registro Nacional de Derechos de Autor”, citada en la página 20 de la sentencia, se indica (respecto del Registro Nacional de Derechos de Autor costarricense): “3) El Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos no prejuzga o rinde criterio, sobre la originalidad, autoría, carácter de la obra, bien sea literaria, científica, artística, ya que estos son “salvo prueba en contrario”. 2.E.) Sin explicar por qué, la señora jueza señala que la declaración del testigo Jiménez Jiménez no fue suficiente para el caso concreto y que era necesario que se aportara la parte artística de los productos Bticino. Esa “circunstancia” (la parte artística de los productos), por no constar en los documentos (un dibujo o una certificación), perfectamente se podía probar y se probó con las declaraciones rendidas por los testigos Jiménez Jiménez y Reuben Hautonian, en cuanto a que los productos nacen como un dibujo. 2.F.) La jueza no fundamenta las razones por las cuales los testigos y la prueba pericial no resultaron contundentes para acreditar la originalidad de los productos, pese a que –contradictoriamente– señala que aquellos hablaron de la originalidad, que la juzgadora luego echa de menos en los productos. 2.G.) Hubo prueba documental preterida: “[...] La prueba documental preterida por el Tribunal en cuanto a su análisis y valoración, fue la siguiente: 1. Acta notarial 9-10, de folio 216 a 217; donde se acreditan las manifestaciones espontáneas hechas por los imputados el día de los hechos querellados, especialmente, que los productos idénticos a los Bticino que ellos vendían, se mandaban a copiar a China. 2. Original de facturas número 20211 y 0028673, de folios 230 a 231, donde se acredita la venta de productos fraudulentos, se obtiene la tarjeta de presentación del imputado Marco Vinicio Víquez Cruz; la actividad ilícita que se desarrollaba dentro del Edificio Vista del Mar, S.A., en el cual laboraban los imputados; entre otros aspectos de relevancia. 3. Informes policiales número 1077-DSSI-2008 y 54-DCVI-2009 de la Sección de Delitos Varios del OIJ, de folios 275 y siguientes y 314 y siguientes; mediante los cuales se identificó claramente a los imputados; 4. Acta de allanamiento, de folios 296 a 302; así como actas de secuestro números 437554, 437455, 437456, 437457, 444937, 444939, 444940, 444941, 444925, de folios 304 a 312, donde se consigna toda la mercadería fraudulenta que se encontraba en el almacén donde laboraban los imputados. 5. Dictamen de Análisis Criminalístico número 564-FIS-2009, de folios 337 a 358, mediante el cual se concluye que los objetos comparados presentan diseños morfológicos iguales, tanto en su parte externa y diseño de la tapa cobertora, como en

*sus partes posterior y detalle del soporte y conexión, además de que externamente presentan el mismo color. 6. Memorandum de Luis Manuel Castro y Giselle Reuben para Federico Calderón, Bticino de Costa Rica S.A., mediante el cual se desarrolla y explica de manera extensa porque razón los diseños originales de interruptores y tomacorrientes eléctricos de Bticino, se consideran obras de arte aplicado, al consistir en creaciones artísticas que tienen una función utilitaria. En ese documento, los licenciados Castro y Reuben desarrollan de manera extensa la Teoría de la originalidad subjetiva, a la cual se alude en el primer motivo por el fondo de este recurso, y las razones por las cuales se estima que esa teoría es la dominante y la que fue acogida por nuestro legislador. 7. Respuesta de consulta, rendida por Vanessa Cohen Jiménez en su condición de Directora General del Registro Nacional de Derechos de Autor; cuyo análisis y valoración resultaba sumamente relevante por parte de la juzgadora, ya que en ese oficio la señora Cohen lleva a cabo un estudio de los alcances legales y protección obtenida con el registro de una obra de arte aplicado, los derechos que comprende ese registro, los criterios registrales que se usan para obtener el título de registro de una obra de arte aplicado; que el Registro no prejuzga o rinde criterio, sobre la originalidad, autoría, carácter de la obra, bien sea literaria, científica, artística, ya que estos son “salvo prueba en contrario”; que el Registro presume la originalidad y es quien alega que ella no está presente en una obra quien debe probar su inexistencia; así como los alcances de protección en Costa Rica de un título de registro en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, como los que fueron admitidos en su carácter de prueba ordinaria y prueba para mejor proveer durante el contradictorio [...]” (cfr. folio 54; la transcripción es literal). 2.H.) Tampoco se valoraron las declaraciones aportadas por: (i) *Guiselle Reuben Hatounian*, quien aportó elementos de prueba decisivos, a saber: el proceso de inscripción de los derechos de autor en el registro ecuatoriano, de los productos Bticino; la participación de la testigo en el año 2008 de una compra de productos fraudulentos, donde identificó el lugar donde se llevó a cabo y las personas que vendieron los productos; la realización del allanamiento; la identidad que existe entre los productos Bticino y los fraudulentos; que uno de los imputados le dijo que ellos enviaban producto Bticino a China para que los copiaran allá y el producto salía más barato para efectos del consumidor; los aspectos que protege el derecho de autor, y el tema de la originalidad como aspecto fundamental de los derechos de autor. (ii) *Érick Sanabria Rodríguez*, quien relató su participación en la visita a la Distribuidora Vista del Mar en el año 2008, acompañado de la señora Reuben y del notario Carlos Bonilla, quién se encargó de levantar un acta notarial; que esa empresa se trata de una distribuidora grande; que la venta de los interruptores se concretó ese día, y la misma fue realizada por uno de los imputados; que los productos eran idénticos a los de Bticino; que luego intervino quien se identificó como gerente de la distribuidora, y les dijo que ese producto era copia de Bticino, que pueden mandar a hacer copias muy parecidas a las de Bticino, y que la copia la podían hacer en China. (iii) *Manuel Fallas Calderón*, quien mencionó lo siguiente: que la causa inició en 2008; que en 2009 se hizo un allanamiento en unas bodegas en Goicoechea; que era una bodega de dos pisos en la cual se almacenaba y se tenía un puesto de venta de productos aparentemente similares o muy parecidos a los originales Bticino; que, al darse el allanamiento, se realizaron las diligencias idóneas; que los productos secuestrados eran tales que a simple vista podía considerarse o hacer inducir a error al usuario, en cuanto a que se trataba de productos Bticino; al preguntársele si se logró determinar de dónde provenía el producto falsificado, señaló que le parecía recordar que de ese producto “se mandaba*

a *hacer copias a China*"; que a nivel policial sí consideraron que se trataba de una réplica o copia exacta de los productos Bticino, aspecto relevante que coincide con lo declarado con otros testigos, con el fin de establecer que se trata de productos fraudulentos y que se está afectando la creación original de Bticino. (iv) Ricardo Rivera Varela, el cual aportó la ubicación de la Distribuidora Vista del Mar, la cual tenía un exhibidor con productos muy similares a los de Bticino; indicó que el empaque y por la forma que tiene el producto "es nuestro"; que el producto fraudulento es muy similar a Bticino, viene en color blanco y marfil; que en el mercado no existen otros productos similares a los de Bticino, con excepción de esos; que las placas de Bticino son exactamente iguales a las que se encontraron ahí, no existe ninguna diferenciación. (v) Gerardo Jiménez Jiménez, quién hizo referencia al proceso de creación de los productos Bticino (cuyo diseño nace como un arte, como un dibujo a mano) y su característica de originalidad; que estuvo en el centro de estudio de Bticino, donde pudo ver físicamente cómo se planeaba el diseño, las maquetas, la fabricación de los medios de producción y los métodos; que el producto secuestrado es muy similar o igual al de Bticino; que el proceso anterior al diseño es la conversión de necesidades en ideas y la plasmación de esas ideas en esquemas o dibujos hechos a mano por dibujantes. Estima el doctor Gatgens que la declaración del testigo Jiménez es prolija en detalles y contiene información de calidad, relacionada con que los productos Bticino constituyen claramente producciones intelectuales originales. (vi) José Rafael Barrantes Cordero, quien dijo que en Bticino empezaron a recibir quejas de clientes sobre productos, siendo que reclamaban el producto en garantía por fallas; que el departamento técnico encontró que esos productos no eran manufacturados por la compañía; que se dio un aviso de clientes y distribuidores de que había productos idénticos a los de ellos y los pusieron en alerta; empezaron a buscar en el mercado, y los distribuidores les facilitaron muestras; que era un producto externamente idéntico al de Bticino, pero que no tenía el mismo desempeño; que los productos eran idénticos a primera vista, los empaques coincidían en los colores (naranja); que habría que ser entrenado en el producto para poder ubicar la diferencia; que la única diferencia era la marca Bticino. 2.I.) El tribunal escogió las declaraciones de los imputados como prueba esencial, lo que determinó la suerte del fallo (por aplicación del *in dubio pro reo*), sin explicar por qué razón se le dio prioridad a esas declaraciones. 2.J.) De conformidad con el artículo 464 citado, párrafo tercero, el recurrente ofrece en este acto, un certificado de derecho de autor emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual costarricense, de la obra Chipinpet, con el fin de demostrar que contiene una leyenda que indica que el registro no prejuzga sobre la originalidad de la producción, esto con el fin de establecer que la razón aducida por la juzgadora de que la leyenda contenida en las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual ecuatoriano carece de fundamento, cuando afirma que la inclusión de esa leyenda no constituye prueba suficiente de la "paternidad de los productos" Bticino. (3).- TERCER MOTIVO (forma): *Violación de las reglas de la sana crítica*. En este tercer motivo del recurso se denuncia un quebranto a las reglas de la sana crítica en el análisis de la prueba. En concreto, se reprocha lo siguiente: 3.A.) La sentencia recurrida señaló erróneamente que "[...] Los certificados de registros aportados como prueba para mejor resolver, incluyen en la parte baja de la carátula la siguiente frase: 'El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita su inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante'. Estos documentos en definitiva constituyen una presunción de

*paternidad de los productos, pero no son prueba suficiente para acreditarlo, máxime que se tuvo en juicio una serie de productos de diferentes marcas comerciales que comparten la mismas características físicas y catálogos de productos que incluyen tomacorrientes y apagadores iguales a los BTICINO, ofrecidos en el mercado en el mismo año 2008 [...]” (cfr. folio 63). 3.B.) En el fallo se lee lo siguiente: “[...] Ambos imputados declararon en juicio indicando que para la fecha de los hechos, en el mercado existían varios productos similares a los BTICINO. Aportaron tres catálogos de productos eléctricos y de iluminación, donde se pueden observar tomacorrientes y apagadores con el mismo aspecto visual (estético) que los productos que la parte acusadora señala como fraudulentos y también estéticamente iguales a los marca BTICINO (ver las marcas rosadas de los tres catálogos), incluso uno de ellos, el color naranja con gris, tiene fecha 2008-2009, de allí que se entiende que la fabricación de esos objetos es anterior a su inserción en el catálogo [...]”, lo que significa, entonces, que para el tribunal a quo la existencia de otros productos con características similares o hasta iguales a los de Bticino impide determinar la paternidad y titularidad de los objetos cuyos derechos de autor fueron violentados por los imputados. El hecho de que existan otros tomacorrientes y apagadores que tengan características similares o iguales entre ellos, bajo ninguna circunstancia permite concluir que Bticino no sea la titular de los derechos de autor de sus productos; por el contrario, la presencia de otros productos que copian las características de los de Bticino evidencia más bien el irrespeto y violación flagrante de los derechos de autor, y en general de los derechos de propiedad intelectual, que a diario ocurren en nuestro país. 3.C.) En el fallo se incluye un razonamiento contradictorio y violatorio de las reglas de la lógica, cuando la jueza por un lado indica que “los testigos de cargo hablaron de innovación, originalidad en diseño y calidad de los productos marca BTICINO”; sin embargo, en ese mismo párrafo la juzgadora se contradice gravemente al afirmar que ni la prueba testimonial ni la pericial “[...] resultaron contundentes como para acreditar la originalidad de los mismos [...]”. 3.D.) Hay una violación al principio de derivación y de razón suficiente cuando la juzgadora señala que “[...] no es posible concluir que los productos BTICINO, su apariencia estética, sea original, o si por el contrario se trate de diseños originales de otra marca [...]”, para concluir afirmando que “[...] La totalidad de los testigos mencionaron que la marca BTICINO es superior y por ello la recomiendan, sin embargo eso corresponde a la parte funcional de los productos, aspecto que no es tutelable mediante derechos de autor [...]”. No es cierto que la totalidad de los testigos haya hecho referencia solo a eso; por el contrario, los testigos Giselle Reuben y Gerardo Jiménez hicieron especial referencia al tema de la originalidad de los productos Bticino. (4).- CUARTO MOTIVO (forma): *Transcripción parcial y mutilada de la prueba testimonial.* Reclama el apoderado de la parte querellante y actora civil que, de manera arbitraria y discriminada, el tribunal a quo “tomó” sólo parte de lo que declaró Gerardo Jiménez; y al transcribir la declaración Giselle Reuben, también la mutiló. En concreto, se reprocha lo siguiente: 4.A.) En cuanto al primero, se omitió analizar que hizo ver que tuvo la oportunidad de estar en ese “centro de estudio” (que se ubica en Italia, en la ciudad de Varesen, y es único) mínimo 3 veces; que a ellos les daban formación internacional para mejorar la tecnología de producción, y tuvo la oportunidad de visitar estas áreas y ver físicamente cómo se planeaba el diseño, las maquetas, la fabricación de los medios de producción y los métodos; que el producto obedece a un arte hecho por un especialista de Bticino; que el producto nace por medio de un dibujo, al que se le llama también arte; que el proceso anterior al diseño es la conversión de necesidades en ideas. 4.B.) En lo*

que respecta a la segunda, se indica en el fallo que ella dijo: “[...] en términos generales la obra debe ser original, debe ser un reflejo de la propiedad del autor...” cuando sí se escucha detenidamente el audio de la declaración, se puede escuchar que lo que la testigo dijo es que “[...] debe ser un reflejo de la personalidad del autor [...]”, lo cual es algo muy diferente. 4.C.) De conformidad con el artículo 464 citado, párrafo segundo, el impugnante solicita que se reciba directamente por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia, la deposición del testigo Gerardo Jiménez Jiménez. (5).- QUINTO MOTIVO (forma): *Falta de fundamentación en cuanto al rechazo de la acción civil resarcitoria*. En este último acápite se afirma que existe una falta de fundamentación en cuanto a la acción civil, la cual es rechazada en todos sus extremos en razón de la absolutoria de carácter penal. La única explicación que al respecto señala el tribunal es la siguiente: “[...] Es importante advertir que no se acreditó en sede penal responsabilidad alguna de Marco Vinicio Víquez Cruz ni de Cristian Rodrigo Rodríguez Solís en los hechos que se les viene atribuyendo, por la falta de precisión en la existencia de un hecho ilícito. El criterio de imputación utilizado en la demanda civil fue subjetivo, advirtiendo que la empresa Distribuidora e Importadora Vista de Mar S.A. sería responsable de los daños ocasionados a los ofendidos en virtud de una conducta criminal desarrollada por los imputados, conducta criminal que no se acreditó [...]”. El hecho de que no haya responsabilidad penal no indica de forma automática que deban rechazarse las pretensiones civiles, como erróneamente lo resuelve el *a quo*. Los imputados, así como la empresa Distribuidora e Importadora Vista de Mar S.A., son los agentes causantes de los daños, y según “*la normativa costarricense a nivel legal y constitucional*”, el que le ocasione un daño a otro debe resarcirlo. Los imputados y la empresa demandada civil están en la posición jurídica de obligados a resarcir el daño causado. No puede quedar sin reparación un daño que está tan claramente demostrado y que además tiene consecuencias tan graves para la empresa aquí ofendida.

II.- AUDIENCIA ORAL (vista). Durante la audiencia oral celebrada a las 09:00 horas del 21 de setiembre de 2016, las partes expusieron sus argumentos, de manera que a continuación se reseña (en esencia) lo que a dichos efectos indicaron. DOCTOR ÉRICK GATGENS GÓMEZ: el apoderado de la parte querellante y actora civil inició citando el trabajo “Manuel de Derechos de Autor”, de Horacio Fernández Delpech, aportando dos páginas del mismo; hace un esquema sobre las características de la figura de la propiedad intelectual; el primer gran error en que incurre la jueza es al interpretar los términos “original” y “novedad”; en su criterio (de la jueza) no se estableció la novedad, pero lo que se requiere es la originalidad; ella exige un requisito no previsto por la ley, la doctrina o la jurisprudencia; la jueza habla de “*primera en su línea*” (novedad); la ley de patentes indica que los modelos industriales deben ser nuevos y originales; en el artículo 1° de la Ley de Derechos de Autor lo que se pretende “*son las obras originales*” (la tutela); la originalidad no requiere que sea algo nuevo, sino que debe presentar un diseño original; en este caso, las obras vendidas son copias fraudulentas; los apagadores y toma corrientes Bticino son obras de arte aplicadas; otro error de la juzgadora es que utiliza el artículo 4 de la Ley de derechos de autor para determinar el concepto “original”, que no es lo mismo que originalidad; originario es diferente a original; puede ser una obra derivada; la tesis que se sigue en Costa Rica es la originalidad subjetiva, según el artículo 1° de la Ley de Derechos de Autor; el artículo 59 dejó de aplicarse; existe falta de fundamentación, pues aunque la sentencia es extensa, el análisis se hace en una página y media; no se hace un análisis intelectual; los testigos

Gerardo Jiménez y Giselle fueron claros, pero no se analizaron sus declaraciones; no dice la juzgadora cuál fue esa información valiosa que se introdujo al debate; ella indica que las certificaciones del Registro de Propiedad Intelectual no prejuzgan sobre el requisito de originalidad; se dejó de valorar prueba documental y testimonial; uno de los testigos relevantes que se dejó de valorar fue Gerardo Jiménez, quien hizo referencia a la parte creativa de la producción Bticino, en la cual se captan las necesidades del público, se crea un diseño que luego se produce en masa; esto demuestra la originalidad del producto; incluso expresó que era una obra de arte; no fue analizado en la sentencia; varios testigos hacen referencia a las manifestaciones de los imputados, donde uno de ellos indica que los productos Bticino eran enviados a China para ser copiados; ejemplares fraudulentos son aquellos no autorizados por el titular del derecho de autor; en el ulterior motivo se alega una violación a las reglas de la sana crítica, pues la jueza indica que para la fecha del hecho había productos similares en el mercado, lo cual -según ella- descarta la paternidad. Se rechazó la acción civil con falta de fundamentación, sólo por haber absuelto en lo penal. A este punto la jueza sólo le dedica media página, lo que no es fundamentación. RAFAEL GAIRAUD SALAZAR. El defensor particular de los imputados y demandados civiles estima que la misma argumentación del recurrente confirma la absolutoria dictada por la jueza; la opinión jurídica del autor (que cita el recurrente en la vista) carece de relevancia para Costa Rica; según el abogado de la parte querellante los productos Bticino son “obras de arte”; lo que hace es tratar de enderezar el rumbo de la querrela e imponer su opinión sobre la prueba y el debate; es una divergencia de opinión y no la demostración de que se incurrió en un vicio; la sentencia se basa en un elemento central; el tema de “originalidad” el querellante no lo pudo demostrar en juicio; a él le corresponde la carga de la prueba; la jueza señala que hay una duda acerca de la originalidad; la obra de arte aplicada supone la existencia de una obra de arte que se introduce dentro de un objeto utilitario; es un objeto utilitario que no es protegido por la Ley de Derechos de Autor; el único elemento de prueba (sobre la originalidad) es un certificado del Registro de Propiedad Intelectual de Ecuador; en el folio 71 de la sentencia se indica que se trató de una prueba para mejor resolver del abogado de la parte querellante; esta prueba corrobora la ausencia de demostración de la “originalidad”; esa certificación reconoce que ese proceso de inscripción en Ecuador (Bticino trató de inscribir en Costa Rica, pero le fue rechazado) no refleja derechos de tutela de Derechos de Autor, pues no prejuzga sobre originalidad; lo decomisado fueron 96 tipos de artículos y la parte querellante sólo pidió investigar sobre dos artículos, los cuales no tienen tutela de Derechos de Autor por ausencia de originalidad; dice el recurrente que la jueza confundió los conceptos de originalidad y originario, ello por haber utilizado la frase “*primero en su línea*”; él dice que la definición de la Real Academia del término “*originario*” se refiere a relativo al origen, principio, nacimiento, etc.; el análisis que hace la juzgadora acerca del concepto “original” es correcto; la jueza aplica una interpretación gramatical y semántica del concepto “originalidad”; en cuanto a los demás motivos no hay agravio, pues (lo alegado) es una opinión del querellante, contraria a la ley; el elemento esencial “originalidad” no se acreditó, pues hay productos parecidos; no es una obra artística sino un producto industrial; el Ministerio Público acusó, pero solicitó absolutoria porque los artículos no eran originales; no se acreditó que los imputados vendieran; la sentencia hace un análisis correcto y concluye que no se acreditó el elemento “originalidad”. IMPUTADOS: acogiéndose a su derecho de abstención decidieron no hacer ninguna manifestación.

III.- Con la consecuencia que se dirá, se declaran con lugar los puntos 1.D.) y 1.I.) del primer motivo; 2.A.), 2.B.), 2.C.), 2.E.), 2.F.), 2.G.) y 2.H.) del segundo motivo; 3.B.), 3.C.) y 3.D.) del tercer motivo; 4.A.) del cuarto motivo; y el quinto motivo, del recurso de apelación interpuesto. Al confrontar los reclamos del impugnante con el contenido de la sentencia impugnada, este tribunal de apelación advierte varios yerros que deslegitiman la decisión adoptada, tanto la absolutoria penal como el rechazo de la acción civil resarcitoria. En esencia, los fundamentos de la sentencia de mérito se limitan al siguiente extracto: “[...] Ambos imputados declararon en juicio indicando que para la fecha de los hechos, en el mercado existían varios productos similares a los BTICINO. Aportaron tres catálogos de productos eléctricos y de iluminación, donde se pueden observar tomacorrientes y apagadores con el mismo aspecto visual (estético) que los productos que la parte acusadora señala como fraudulentos y también estéticamente iguales a los marca BTICINO (ver las marcas rosadas de los tres catálogos), incluso uno de ellos, el color naranja con gris, tiene fecha 2008-2009, de allí que se entiende que la fabricación de esos objetos es anterior a su inserción en el catálogo. A juicio el encartado MARCO VINICIO trajo varios tomacorrientes y apagadores de distintas marcas, que fueron admitidos como prueba para mejor resolver, con características físicas iguales a las de los productos utilizados por los peritos del OIJ e identificados con la letra P y la letra E, durante el dictamen pericial (prueba material). Al confrontar estos elementos aportados por la defensa material de MARCO VÍQUEZ CRUZ con la prueba de cargo, concluye esta Juzgadora que existe una duda respecto del elemento objetivo del tipo: “originalidad”. Para que la obra sea protegida como derecho de autor, ésta debe ser original, primera en su línea, y ante la cantidad de objetos de diferentes marcas que se trajeron a juicio, no es posible concluir que los productos BTICINO, su apariencia estética, sea original, o si por el contrario se trate de diseños originales de otra marca. La totalidad de los testigos mencionaron que la marca BTICINO es superior y por ello la recomiendan, sin embargo eso corresponde a la parte funcional de los productos, aspecto que no es tutelable mediante derechos de autor. Los certificados de registros aportados como prueba para mejor resolver, incluyen en la parte baja de la carátula la siguiente frase: “El presente certificado no prejuzga sobre la originalidad de lo presentado para el registro, o su carácter literario, artístico o científico, ni acerca de la autoría o titularidad de los derechos por parte de quien solicita su inscripción. Solamente da fe del hecho de su declaración y de la identidad del solicitante”. Estos documentos en definitiva constituyen una presunción de paternidad de los productos, pero no son prueba suficiente para acreditarlo, máxime que se tuvo en juicio una serie de productos de diferentes marcas comerciales que comparten las mismas características físicas y catálogos de productos que incluyen tomacorrientes y apagadores iguales a los BTICINO, ofrecidos en el mercado en el mismo año 2008. Ante el panorama dubitativo respecto al elemento objetivo del tipo (originalidad) corresponde el dictado de una sentencia absolutoria a favor de los encartados [...]” (cfr. sentencia a folios 1237 a 1239 del archivo digital del expediente completo, en formato PDF; la transcripción es literal). Como se colige del anterior extracto (único apartado donde, de modo concreto, se desarrolla la fundamentación intelectual del fallo), la jueza de mérito sustenta la decisión absolutoria dictada en favor de los aquí encartados en una razón muy puntual y directa, a saber, que una vez evacuada la prueba persistió una duda acerca del elemento objetivo del tipo penal aplicable en la especie, esto es, la “originalidad” de los artículos cuya protección (en cuanto a su autoría) reclama la empresa Bticino. Al respecto, la juzgadora se limita a señalar que tal duda surgió a partir de que los imputados, en

ejercicio de su defensa material, indicaron que, para la época en que ocurrieron estos hechos (año 2008), en el mercado se vendían productos similares a los que ofrece la empresa Bticino, para sustentar lo cual aportaron en juicio varios tomacorrientes, apagadores y catálogos de productos eléctricos. Estima la juzgadora que dichos artículos –en efecto– presentan el mismo aspecto visual y estético no sólo de las piezas decomisadas que la parte acusadora califica de “*fraudulentas*”, sino también de las que fabrica la referida marca Bticino. En este punto concreto de la sentencia se aprecia que el tribunal de mérito no analiza con detalle esa prueba material que aportó la defensa, en el sentido de establecer si esos artículos (que presentan un aspecto semejante a los produce la Bticino) están respaldados por una marca reconocida; si son originales o si, conforme lo asegura el abogado recurrente, también se trata de piezas fraudulentas, es decir, copias no autorizadas de los diseños de la marca Bticino. De igual modo, la jueza no analiza ni determina, a partir del principio de libertad probatoria que consagra el artículo 182 del Código Procesal Penal, cuál es el valor que debe asignárseles a las declaraciones de cargo, en cuanto dichos testigos (sobre todo los deponentes Gerardo Jiménez Jiménez y Giselle Reuben Hautonian) aseguraron no sólo que el *diseño* de los referidos artículos para uso eléctrico es propio de la empresa Bticino (creado de forma original en el centro de estudio que funciona en la casa matriz), sino que, al presentarse a la Distribuidora Vista del Mar S.A., los aquí encartados hasta habrían admitido que las piezas que ofrecían en venta eran una copia de los productos Bticino; que ellos mismos habían enviado varios ejemplares hasta China, donde se realizó su “copia”; y que por ello su precio era hasta un 30% menor (manifestaciones extrajudiciales que, incluso, se consignaron en un acta notarial, la cual aparece a folios 297 a 299 del expediente virtual en formato PDF). Ninguno de estos elementos fue analizado, de manera que se desconoce por qué tal prueba no resultó suficiente o idónea para establecer el elemento “*original*” que en el fallo se echa de menos. Aunado a lo anterior, y siempre dentro de la misma línea discursiva, en el fallo también se razona que: “[...] *Al contradictorio la parte acusadora introdujo información valiosa con relación a la empresa BTICINO S.p.A, sobre su actividad comercial y respecto a los procesos de registro de diseños industriales en la República de Ecuador, pero ninguno de los elementos fue suficiente para acreditar la paternidad de los objetos decomisados [...] Si bien es cierto el testigo JIMÉNEZ JIMÉNEZ hizo mención a que la mayoría de los productos nace como un dibujo a mano, su versión no fue suficiente para acreditar que en el caso concreto, cada uno de los productos certificados en Ecuador, iniciara con un dibujo, fuera una obra de arte aplicada. Los documentos aportados por la parte querellante no incluyen esa parte artística, pues reitero, únicamente una foto ampliada de cada interruptor, apagador o tomacorriente, seguido de documentos de identidad de los trabajadores de BTICINO, declaración jurada de que es trabajador de la empresa y cada uno de los diseños industriales de producción. Aunado a esto, es importante mencionar que si bien los testigos de cargo hablaron de innovación, originalidad en diseño y calidad de los productos marca BTICINO, ni ellos ni la prueba pericial (dictamen criminalístico N° 564-FIS-2009) resultaron contundentes como para acreditar la originalidad de los mismos [...]*” (cfr. sentencia, páginas 1231 y 1137 del expediente completo en archivo digital, formato PDF). En estos extractos la juzgadora afirma que, pese a que estos testigos de cargo aseguraron que los productos industriales de la Bticino son creaciones originales, y que su producción industrial se basa en diseños propios a partir de dibujos, tales declaraciones no resultaron suficientes ni arrojaron elementos contundentes para establecer el carácter original de dichos artículos, sin que siquiera intentara justificar

porqué consideró que tal prueba resulta insuficiente o carecería de contundencia. Estos mismos defectos de fundamentación, detectados al decidir la cuestión penal, también se aprecian en lo relativo al extremo civil, pues la demanda incoada por la empresa ofendida se declaró sin lugar a partir de que, en criterio de la jueza de mérito, no se acreditó una conducta “criminal” en la actuación de los aquí imputados, de lo cual se entiende que implícitamente está remitiendo a las razones invocadas en el anterior considerando: “[...] **V- SOBRE LA ACCION CIVIL RESARCITORIA.** Es importante advertir que no se acreditó en sede penal responsabilidad alguna de MARCO VINICIO VÍQUEZ CRUZ ni de CRISTIAN RODRIGO RODRÍGUEZ SOLÍS en los hechos que se les viene atribuyendo, por la falta de precisión en la existencia de un hecho ilícito. El criterio de imputación utilizado en la demanda civil fue subjetivo, advirtiendo que la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA VISTA DE MAR S.A sería responsable de los daños ocasionados a los ofendidos en virtud de una conducta criminal desarrollada por los imputados, conducta criminal que no se acreditó. En consecuencia, corresponde declarar sin lugar en todos sus extremos la Acción Civil Resarcitoria formulada Gloria Navas Montero y Gloriana Valladares Navas mediante poder especial judicial extendido por Luis Manuel Castro Ventura, apoderado general judicial de BTICINO S.P.A. [...]” (cfr. sentencia, folio 1239 del archivo digital del expediente completo, en formato PDF; la transcripción es original). Con base en lo anterior, se declara con lugar el recurso interpuesto por el abogado de la parte querellante, en virtud de lo cual se anula íntegramente el fallo de instancia, disponiéndose el reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación conforme a Derecho.

POR TANTO:

Se declaran con lugar los puntos 1.D.) y 1.I.) del primer motivo; 2.A.), 2.B.), 2.C.), 2.E.), 2.F.), 2.G.) y 2.H.) del segundo motivo; 3.B.), 3.C.) y 3.D.) del tercer motivo; 4.A.) del cuarto motivo; y el quinto motivo, del recurso de apelación interpuesto por el abogado de la parte querellante y actora civil. En virtud de ello, se anula íntegramente el fallo de mérito, disponiéndose el reenvío a la oficina de origen para una nueva sustanciación conforme a Derecho. Por resultar innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a los demás extremos de la impugnación. **NOTIFÍQUESE.-**

Mario Alberto Porras Villalta

Ronald Salazar Murillo

Patricia Vargas González

Jueces y Jueza de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Expediente: 08-000062-0615-PE (13)

Imputado: CRISTIAN RODRIGO RODRÍGUEZ SOLÍS Y OTRO

Ofendido: BTICINO

Delito: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR

Caso de competencia desleal en materia civilⁱⁱ

N°873-R

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.-

COMPETENCIA DESLEAL, establecido ante el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente número **556-96**. Incoado por **COSTCO WHOLESALE CORPORATION,** y **PRICE COSTCO INTERNATIONAL INC.,** representadas por su apoderada la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, cédula uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos contra **COSTCO MS S.A.,** representada por su apoderado generalísimo Raúl Andrés Solano Briceño, mayor, casado, empresario, cédula ocho cero-cinco siete uno vecino de San José quien otorgó poder especial judicial al licenciado Mario Rafael Gómez Pacheco.-

RESULTANDO:

1.- El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las ocho horas del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, resolvió: **"POR TANTO:** Se rechazan las excepciones opuestas por la demandada de Falta de Derecho, Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva. Se declara con lugar esta demanda sumaria de competencia desleal establecida por **COSTCO WHOLESALE CORPORATION Y PRICE COSTCO INTERNATIONAL INC.,** ambas representadas por Denise Garnier Acuña; contra **COSTCO M S., S.A.** representada por Hebel José Solano Briceño y se declara en sentencia: Se ordena a la compañía MS S.A. no continuar usando la marca Costco en forma alguna, en detrimento del prestigio de la actora e incurriendo en engaño a los consumidores. Que debe la demandadas indemnizar a la parte actora los daños y perjuicios ocasionados y que se liquidarán en ejecución de sentencia. Se rechaza la petitoria numerada 3) del folio 32 por cuanto no es en esta vía que se debe solicitar la disolución de la sociedad demandada. Se condena en costas procesales y personales a la parte demandada".-

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial judicial de la demandada, conoce este Tribunal del presente proceso.

3.- En los procedimientos se han observado, los plazos y las prescripciones de ley.

Redacta el Juez Parajeles Vindas; y,

CONSIDERANDO:

I.- Para los efectos de este pronunciamiento, se elimina el elenco de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. En su lugar, el Tribunal tiene por acreditado:

1) La marca de servicio "COSTCO", se encuentra registrada en los Estados Unidos de América a nombre de Costco Wholesale Corporation, Sociedad de Whashington, y como fecha de uso se indica el diez de junio de mil novecientos ochenta y tres. Lo es para proteger los servicios

de distribución en el campo de ventas con descuentos para miembros participantes en la clase 42 (folios 17 y 19).

2) La demanda es promovida el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, y para esa fecha se encontraba pendiente de inscripción, en Costa Rica, la marca de servicio "COSTCO" a nombre de la co-actora Costco Wholesale Corporation Sociedad, para proteger o distinguir los servicios contenidos en la clase 42: servicios de venta al mayor y al detalle a través de los servicios de membresía en una organización para el descuento en: supermercados y tiendas departamentales, panaderías, comidas preparadas rápidas de pasar a recoger, de soda, de cafetería, de servicios de revelado, de servicios de ópticas y farmacias. La solicitud se presentó al Registro de la Propiedad Intelectual el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco (Folios 11, 12 y demanda de folio 27).

3) La marca de servicios "COSTCO" quedó inscrita a nombre de Prince Costco International Inc, en el Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica, desde el primero de julio de mil novecientos noventa y siete (certificación de folios 129 y 130).

4) La sociedad demandada, "COSTCO M S SOCIEDAD ANONIMA", se encuentra inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, a los tomos ochocientos treinta y seis y novecientos, folios doscientos quince y ciento ochenta y cuatro, asientos trescientos diecinueve y doscientos cincuenta y cinco. La inscripción se produjo el catorce de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro (certificaciones de folios 10 y 99 a 107).

5) El objeto de dicha sociedad, en lo que interesa, se dedica a la actividad comercial, industrial, agrícola, turística y afines, así como la prestación de toda clase de servicios en general. Sin embargo, la actividad principal de la empresa es la venta directa de productos como pañales, toallas sanitarias, pañuelos desechables y otros. (en relación cláusula tercera de folio 100 y contestación de folio 37).

II.- Se sustituye el hecho no probado por el siguiente: Que la marca de servicio "COSTCO" para proteger la clase 42, sea una marca notaria o renombrada. No hay prueba idónea al respecto.

III.- En la sentencia recurrida se rechaza la petitoria numerada 3) por cuanto la vía sumaria no es la vía para solicitar la disolución de la sociedad demandada. Ese pronunciamiento beneficia a la accionada como única apelante, de ahí que conforme a lo dispuesto en el artículo 565 del Código Procesal Civil se conoce en lo apelado. En concreto, se protesta la declaratoria con lugar de la competencia desleal y demás extremos relacionados.

IV.- En su escrito inicial, las actoras sostienen que la marca de servicio para proteger los bienes de clase 42 "COSTCO" se encuentra inscrita en los Estados Unidos desde el cinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. Indican que esa marca, a la presentación de la demanda, se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica. Reclaman que la sociedad demandada opera negocios de tienda con el rótulo "COSTCO" y esa marca es utilizada en facturas y tarjetas de presentación, lo cual produce competencia desleal al imitar y reproducir una marca propiedad de un tercero. Concluyen las demandantes

que con ese acto, la demandada ha producido un daño al verdadero titular de la marca mencionada, y a los consumidores a los que ha hecho creer que su negocio representa legítimamente la marca en cuestión. Por su parte, la accionada se opone porque la razón social donde se incluye la palabra “COSTCO” se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público bajo las leyes costarricenses, y lo que realmente ocurrió es una coincidencia al imaginarse el nombre de la sociedad, el cual proviene de “COSTa Costarricense Muñoz Solano”. Rechazan haber incurrido en actos de competencia desleal, ello en virtud de que simplemente utilizan su razón social en su papelería. En el fallo apelado, en lo que es motivo de inconformidad, el Juzgado a-quo tiene por acreditada la titularidad de la marca de servicios “COSTCO” a favor de la parte actora, y por tratarse de una marca notoria y muy famosa a nivel nacional e internacional, acoge la demanda. por las razones que se dirán, no comparte el Tribunal lo resuelto y por ende, en lo apelado, la sentencia recurrida debe revocarse.

V.- La primera cuestión que se debe resolver es la relacionada con la normativa aplicable. El cuadro fáctico reseñado en el considerando anterior, y como se desprende de los autos, refleja un conflicto jurídico entre dos empresas estadounidenses con una sociedad costarricense por el uso de la marca de servicio “COSTCO”. Las actoras someten el conocimiento del punto debatido a los tribunales nacionales, por lo que es aplicable el Ordenamiento Jurídico Costarricense relacionado con la materia. Con la finalidad de respetar el orden jerárquico de las leyes, en este caso concreto, la normativa que tiene prelación sería el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por el Gobierno de Costa Rica en marzo de 1970. A partir del artículo 65 en ese Convenio se regula lo pertinente a la competencia desleal, sin embargo, esas disposiciones no son aplicables en este asunto por cuanto el Convenio no ha sido suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos. Excluida esa normativa, la norma aplicable sería la ley ordinaria, concretamente la Ley de Marcas número 559 de 24 de junio de 1946 y sus reformas y por supuesto la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472. La demanda se sustenta, precisamente, en el inciso d) del artículo 17 de esta última norma, la que sanciona como competencia desleal todo acto que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados cuando: “Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros” (lo subrayado es del redactor). Los hechos protestados por la parte actora no encuadra en esa disposición legal, lo que permite concluir que la demandada no ha incurrido en actos de competencia desleal.

VI.- Para que exista un acto prohibido, de acuerdo con la norma transcrita, se requieren de tres condiciones: 1) que se acredite “**el uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de..**”. La parte demandada no incurre en esa conducta porque, además de la falta de prueba idónea al respecto, lo único que hace es estampar en la papelería

de la sociedad su razón social, la que se encuentra debidamente inscrita antes de la marca de servicio de la actora. La norma legal califica el uso o la imitación como **indebidos**, lo que se echa de menos en autos. La palabra “COSTCO” se inscribió en el Registro Público como parte del nombre social de la demandada desde setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y para esa fecha no existía marca alguna a favor de terceros. Es imposible hablar de un uso indebido cuando se desconoce que existe una marca con el nombre utilizado, al menos en el expediente no hay prueba que la demandada tenía conocimiento de la existencia de esa marca inscrita en los Estados Unidos. 2) que se refiera a “**marcas, nombres comerciales..**”. La competencia desleal pretende la protección, entre otras hipótesis, de las marcas y nombres comerciales. La parte actora pide que se le proteja la marca “COSTCO” como marca de servicio de clase 42. En la doctrina más generalizada se reconoce esa protección tanto a las marcas registradas como a las no registradas, pero la marca de la actora no encuadra en ninguno de esos dos sistemas. En el primero, lo que se propugna es proteger al titular de la marca, lo cual se acredita con la inscripción en el Registro respectivo. Ese es el sistema de nuestra ley de marcas la que en su artículo 2 establece: “Las marcas constituyen propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo a la presente ley”, y para demostrar esta titularidad el artículo 13 ibídem exige: “El derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del certificado expedido por el Registro de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento del registro, emanadas de esa Oficina”. Respecto a las marcas extranjeras, el párrafo segundo del artículo 15 dispone: “las marcas extranjeras deberán estar registradas en Costa Rica para gozar de las garantías que esta ley acuerda..”. Por último, para determinar la prelación en la calidad de titular de la marca, el párrafo primero del numeral 16 reza: “El que primero registra una marca es el dueño de ella, salvo que la inscripción haya sido obtenida contra lo dispuesto en esta ley”. En autos se ha acreditado que la palabra “COSTCO” forma parte de la razón social de la demandada mucho tiempo antes que las demandantes inscribieran la marca de servicio a su nombre. Con fundamento en las normas citadas y el sistema registral puro, las demandantes no pueden pedir protección porque a la fecha de presentación de la demanda no tenía inscrita la marca en Costa Rica. La inscripción se pidió el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, y se llevó a cabo hasta el primero de julio de mil novecientos noventa y siete. Tampoco es posible acoger la demanda, como lo hace el Juzgado, con fundamento en la notoriedad de la marca. Ese calificativo no puede quedar de ninguna manera a la discrecionalidad del juez, sin contar para ello de elementos objetivos. En nuestro medio la marca “COSTCO” no tiene una proyección notoria dentro del comercio, ya sea local o internacional, y la actora omite aportar prueba para ello. De todos modos, como se dijo, la ley de marcas acoge el sistema puro registral, y además de la falta de inscripción al momento de la demanda, no hay posibilidad de concluir que se trata de una marca notoria .3. que afecta la “**propiedad de terceros**”. La omisión de este supuesto ocurre como una consecuencia del punto anterior, donde la parte actora no tenía la propiedad de la marca a nivel

registral, y tampoco se le puede proteger como marca no registrada ante la imposibilidad de su notoriedad en el comercio. Bajo esa línea de pensamiento, no se afecta a los consumidores, sin que sea necesario ahondar al respecto.

VII.- En realidad, la cuestión debatida tiene un carácter mixto, pues la actora lo que reclama es la protección de una marca de servicio y la demandada lo que tiene es un nombre social debidamente inscrito en el Registro. En definitiva, no es un problema de uso o de imitación de marca en recto sentido, sino de determinar la prelación en la utilización del vocablo "COSTCO". De alguna manera así lo entiende la parte actora, quien en la demanda pidió la disolución de la sociedad demandada en virtud de su razón social, extremo denegado en el fallo recurrido y sobre el cual el Tribunal carece de competencia funcional por beneficiar a la única apelante. Por todas esas razones, en lo apelado se revoca la sentencia recurrida, para en su lugar acoger las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Se deniega la demanda en todos los extremos. En virtud de que las partes deben acudir a otra vía, y por las circunstancias que rodean este asunto, estima el Tribunal que la parte actora ha litigado de buena fe, y por ello lo prudente es resolver ahora sin especial condena en ambas costas. Doctrina del artículo 222 del Código Procesal Civil.

POR TANTO:

En lo apelado, se revoca la sentencia recurrida. En su lugar, se acogen las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Se deniega la demanda en todos los extremos. Se resuelve sin especial condena en ambas costas.-

Dr. Olman Arguedas Salazar

Lic. Gerardo Parajales Vindas

Lic. Juan Carlos Sánchez Benavides

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

REFERENCIAS

ⁱ TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Resolución N° 00167 - 2017. Fecha de la Resolución: 13 de Febrero del 2017. Expediente: 08-000062-0615-PE. Clase de Asunto: Recurso de apelación.

ⁱⁱ TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 00873 - 1998. Fecha de la Resolución: 15 de Julio del 1998. Expediente: 98-000873-0009-CI. Clase de Asunto: Competencia desleal.