

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE EN COSTA RICA (SEGUNDA PARTE DE TRES)

Johnny G. Chaves Darcia

RESUMEN

Se realiza un análisis general de la propiedad intelectual del software a la luz del ordenamiento legal. Para tener éxito el problema se dividió en los siguientes temas: La propiedad intelectual, los derechos de autor, el ordenamiento jurídico costarricense, los contratos informáticos y las sanciones establecidas.

Se estima que en Costa Rica el 85% de los programas informáticos usados son ilegales; este hecho tiene una consecuencia: que el país está incluido en la lista de vigilancia de infractores a la propiedad intelectual. Como consecuencia para regular este problema, el ordenamiento jurídico costarricense ha sido constantemente cambiado en años recientes.

ABSTRACT

A general analysis of the Intellectual Property of the software is done in the light of the Ordinance. To be successful the problem was divided into the following topics: The Intellectual Property, The Author's rights, The Costarrican Legal Ordinance on the topic, The Informatic Contracts and The Established Sanctions.

It is estimated that in Costa Rica the 85% of the informatic programs in used are illegal, this fact has a consequence that the country is included in the Watchful List of infractions to the Intellectual Property. As a consequence to regulate this problem The Costarrican Legal Ordinance has been constantly changed in recent years.

El concepto unitario de propiedad ha variado con el tiempo, se ha desintegrado. Ahora ya no se puede hablar de *propiedad* sino de *propiedades*, pues se presentan diferentes clases de esta última. En la actualidad con la nueva Economía Digital el conocimiento, el saber se traduce en poder, pues constituye un elemento fundamental del proceso productivo, e incluso, puede ser un producto final. En ambos casos se constituye como objeto de comercio. Por tanto, ese conocimiento tiene un valor comercial que se le conoce como **Propiedad Intelectual**.

Es un *conjunto de derechos* que protege la creación de nuevas ideas, descubrimientos e invenciones y se da mediante una concesión de *explotación, transmisión y distribución* de creaciones del intelecto humano, e incluso, porqué no, de las mismas personas jurídicas.

Marco jurídico para la protección de la propiedad intelectual

El artículo 47 de la Constitución Política ordena y manda que: “*Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la **propiedad** exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley*”. De conformidad con este artículo el *creador* es libre de disponer de su obra y darle el uso comercial que su conciencia le dicte. El principio básico es que debe existir la **protección** de los derechos de autor, inventor o comerciante. Asimismo el artículo 275 del Código Civil establece que: “Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se registrarán por leyes especiales.”

La protección se materializa en primer lugar en los tratados internacionales y luego con el Ordenamiento Jurídico nacional. Los primeros regulan el

tema de las retribuciones económicas asegurándose una doble finalidad: que lleguen efectivamente al autor y que se garantice una libertad de contratación que solo es sometida a la autoridad competente a falta de acuerdo amistoso.

Costa Rica ha suscrito una serie de convenios: Acuerdo GATT (OMC, ALCA, etc.). El GATT le dio una gran importancia a la protección de la Propiedad Intelectual porque esta estimula el desarrollo inventivo, el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo industrial, y además protege el derecho de autor. En esto se pretende brindar protección al “software”, a las obras literarias. Para hacer efectiva esta protección existen otros muchos convenios, entre los cuales citamos: 1. Convenio de París, 2. Convenio Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – Organización Mundial de Comercio, 3. Convenio de Berna, 4. Convenio de Roma, 5. Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Intelectual.

La protección que el Ordenamiento Jurídico nacional brinda es a través de: 1. Constitución Política, 2. Código Civil, 3. Ley # 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, Reglamento a la Ley # 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 4. la Ley # 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley # 7686 Interpretación Auténtica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos # 6683.

Derechos protegidos

En relación a la Propiedad Intelectual básicamente se protegen dos grandes grupos de derechos: 1. **Los Derechos Morales**, y 2. **Los Derechos Patrimoniales**.

Ambos grupos de derechos son independientes de la propiedad del soporte material que contiene la obra, de manera que la enajenación de dicho soporte no implica ninguna transmisión o cesión de derechos a favor del adquirente, salvo disposición expresa de la Ley.

Mediante los *derechos morales* se tutela la paternidad intelectual con interés personal cuyos contenidos son inherentes a su creador. Es el derecho que liga y reconoce lo creado con su creador, como si fuese una extensión del ser e intelecto del creador, por lo que es un derecho personalísimo, inalienable, irrenunciable y perpetuo. Como consecuencia de su tutela el autor siempre podrá reclamar la paternidad de su obra, podrá exigir, modificar o alterar su obra, pues constituye una defensa de la obra como emanación de la personalidad.

Desde un punto de vista axiológico, todo Ordenamiento Jurídico define sus propios valores fundamentales, los cuales giran alrededor de dos extremos, a saber: 1. Los Derechos de la Personalidad, que tutelan los atributos de la persona como sujeto jurídico; y 2. Los Derechos de la Comunidad que tutelan los atributos de la comunidad por medio de sus estructuras de organización. A la persona se le reconocen valores como los siguientes: vida, integridad corporal, libertad, nombre, honor, imagen, intimidad, y el derecho moral de autor. Con este último no se protege la obra en sí, sino su imagen social, su integridad intelectual y autoestima. En caso de violación surge para el titular un derecho subjetivo de crédito, es decir, un derecho a cobrar daños y perjuicios, además de la posibilidad de solicitar que cese la violación. Se convierte en acreedor.

Es interesante el aporte de MESSINEO: “En el momento mismo que un sujeto escribe una obra se le atribuye una

situación jurídica de posibilidad en cierta forma más actual que se traduce en otras tantas posibilidades de ejercicio (puede publicarla o no, modificarla, retirarla del comercio y hasta repudiarla). Puede por último defender su integridad o garantía jurídica de que no se vaya a atentar directamente (mediante deformaciones, mutilaciones o modificaciones que incidan directamente sobre el contenido de la obra) contra la integridad de la persona del autor (en su aspecto intelectual y de relación)”.¹

Tales valores se realizan mediante específicas situaciones jurídicas de necesidad y de posibilidad. Obsérvese que su tutela civil es reparadora además de preventiva. En materia penal la tutela es sancionatoria. También se tutela en las otras ramas del Ordenamiento jurídico.

En la doctrina se consideran que los derechos de la personalidad son irrenunciables, intransmisibles (ni siquiera por causa de muerte), imprescriptibles, extrapatrimoniales (que produce como consecuencia que sean inembargables, inexpropiables, y no susceptibles de pignoración).

Debe quedar claro que estos derechos son vulnerables al impacto que producen las nuevas tecnologías. Estas afectan los valores de la personalidad de diversas maneras. Algunos ejemplos son: la experimentación con embriones humanos, la clonación, inseminación artificial, fecundación extrauterina, madres sustitutas, manipulaciones genéticas, etc.

En el campo de la Informática se plantean retos a la privacidad, a la intimidad, como por ejemplo: posibilidad de grabaciones telefónicas sin orden judicial, intromisión en la vida privada a través de bases de datos, y la posibilidad de divulgar esta información. Un caso importante es el conocido FREEWARE que

se baja a través de Internet: se cree que la mayoría de esta clase de software contiene software SPYWARE, el cual, en principio, sin que el usuario lo advierta, registra todos sus gustos, preferencias, hábitos, etc. y luego, en forma periódica, se conecta con un servidor remoto para transferir esta información.

Otra área importante es la unión de disciplinas como la medicina y la informática. Así por instancia, qué sucede si en una cirugía virtual, realizada por robots, el paciente fallece como producto de una falla en un robot. “Con la bioinformática (fusión de informática y biología), que abarca a la genómica (el estudio de los genes y su función), incluye el uso de supercomputadoras, vastas bases de datos y complejo software para analizar la montaña de datos que ha surgido de la secuencia del genoma humano; asimismo se espera reducir en forma significativa el tiempo del proceso de descubrimientos de drogas y permitir a los médicos recetar remedios específicos de acuerdo con la composición genética de un individuo”.² No hay duda que ello requerirá mayor experimentación con personas, y así éstas verán afectados sus derechos inherentes.

Es un hecho que los ordenamientos jurídicos deberán ir adaptándose a cambios como éstos.

Por otro lado, **los derechos patrimoniales** le corresponden al titular de la obra, que incluso, no necesariamente es el mismo creador (son derechos que se suceden). Son derechos que pueden ser transmitidos a un tercero adquirente o enajenados total o parcialmente mediante la contratación “inter vivos”, y también, en los casos de la sucesión “mortis causa” en la cual, las “obras literarias o artísticas” se consideran como bienes muebles, por lo que se les aplica las reglas vigentes del Código Civil.

Es un tipo de propiedad especial sobre un bien inmaterial que es producto cultural, del ingenio humano, y que requiere de un soporte material, y que luego se objetiviza para adquirir el carácter de bien económico.

El derecho patrimonial es aquel que le reconoce al autor la retribución patrimonial por su creación, es decir, la posibilidad de obtener un beneficio económico por parte de quien utilice la obra. Constituye la protección de la explotación de la obra como fuente de ingresos económicos. Comprende la modificación, la comunicación pública, la reproducción, la distribución y el derecho de persecución, así como cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema, conocido o por conocerse.

La protección de la Propiedad Intelectual incluye: 1. La Propiedad Industrial; y 2. El Derecho de Autor. Las obras que se protegen con la Propiedad Industrial abarca: Señales de Propaganda, Modelos Industriales, Patentes de Invención, Derechos de Obtentor, Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicio; Nombres Comerciales. Con el **Derecho de Autor** (*Copyrights*) se protegen los derechos sobre todas las obras del ingenio, de carácter original, ya sean literarias o artísticas, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Además, con los **Derechos Conexos** se protegen los bienes intelectuales. Estos últimos son los derechos vecinos al Derecho de Autor. Los derechos conexos más importantes son: Los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Esta protección se refiere a aquellos derechos que asisten a los creadores de las obras intelectuales al comunicar la obra del autor o creador, así como publicitar la misma, ya que los autores no lo pueden hacer por sí solos.

Las “obras literarias y artísticas” son el objeto del Derecho de Autor. Estas obras tienen la condición de ser *propiedad privada* y comprenden todas las producciones en el campo literario, artístico y científico. Ejemplos son: los libros, folletos, cartas y otros escritos, *programas de cómputo*, conferencias, sermones, obras dramáticas y dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas, composiciones musicales, obras cinematográficas, las obras de las bellas artes, las obras de arquitectura, las obras fotográficas, obras de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, planos, croquis, obras de la geografía, la topografía, la arquitectura y de las ciencias. En fin, toda producción literaria, artística o científica susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

El “**software**” o programa de cómputo está incluido en la categoría de “obra literaria”. También, un “programa de ordenador considerado aisladamente” puede ser una *invención*, pues esta es “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la Patente de Invención”.³

Definición legal⁴ de **Programa de Cómputo**: “Es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones–, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de cómputo comprende también la documentación técnica y las manuales de uso.” Así lo ha definido la jurisprudencia

norteamericana, lo cual ha servido como fundamento para su inclusión en los tratados internacionales.

Asimismo una **Base de Datos** “es la compilación de materia, hechos o datos que por la selección y disposición de los mismos, tenga elementos de originalidad”. También las bases de datos gozan de protección cuando por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el creador del “software” es la persona natural o jurídica que publique la obra bajo su responsabilidad o que aparezca indicada como tal en la misma de la manera acostumbrada. El autor durante toda su vida es el titular de los derechos morales y patrimoniales. Tiene la facultad para incluir su creación dentro del comercio de los hombres, pero moralmente siempre será el dueño, el único que puede variar la obra. El titular es quien tiene del derecho patrimonial. Tiene la facultad de autorizar para reproducir su obra.

Jurídicamente un derecho moral, en su gran mayoría, tiene una doble naturaleza jurídica, especialmente clara en los derechos de autor: es tanto un derecho real como un derecho personal.

En lo relativo al plazo de protección, la reforma del artículo 58 de la ley # 6683 establece: “Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente ...”.

Contratos informáticos

El software, al ser un bien económico y estar en el comercio de los hombres, está sujeto a las reglas de la libre contratación.

Mediante estos contratos, denominados genéricamente Contrato de Licencia de Uso de Software y Servicios, las partes, la persona jurídica o Empresa que lo desarrolló y el Cliente regulan las condiciones y los términos contenidos en las cláusulas estipuladas.

Con Empresas serias y fuertes en el mercado es típico encontrar en estos contratos aspectos como los siguientes:

1. Procedimiento de Contratación: allí se establecen los términos y condiciones que serán aplicables a cada Licencia de Programa que se conceda así como a todos los servicios prestados por la Empresa. Algunos servicios son: el soporte técnico, el mantenimiento del software, las nuevas versiones del software incluyendo los parches para la actualización, capacitación del personal e incluso consultorías, documentación. Por cada licencia o servicio contratado las partes deben suscribirse a un procedimiento determinado, que incluye Formularios de Pedidos.
2. Las Licencias de Programas: incluye
 - a. Derechos Concedidos: la Empresa concede al Cliente una licencia, generalmente no exclusiva, para utilizar los programas especificados en los Formularios de Pedidos. Con esto se faculta al cliente para: utilizar el software únicamente para operaciones del Cliente. Con relación a terceros el Cliente no podrá dar licencias ni usarlo para programas de capacitación o de educación. Tampoco para ventas de tiempo compartido, alquiler o de prestación de servicios de procesamiento de datos.

Esto incluye a las soluciones ASP (Application Service Provider).

- b. Utilizar la documentación y el software suministrado por la empresa.
 - c. Copiar los programas con fines de respaldo o Backup, así como un número especificado de copias según el Formulario de Pedido. En estas copias serán reproducidas todas las titularidades, marcas registradas, Copyrights (derechos de autor) y advertencias de derechos restringidos de la empresa.
 - d. Modificar el software o combinarlo con otros, pero siempre teniendo presente que la propiedad sigue siendo de la Empresa y que quedan sujeto al contrato que suscriba.
 - e. Permitir a terceras personas usar el software, para operaciones del Cliente, siempre que éste asegure que se utilizará de acuerdo a lo estipulado en el contrato que suscriba. El Cliente debe usar el programa y su documentación solo bajo la forma especificada en el contrato. Asimismo se obliga al cliente a no realizar actividades de ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación, salvo en aquellos casos que sea necesaria la integración con otro software creado independientemente o de acuerdo a lo establecido en la ley.
3. Transferencia y Cesión:
 - a. El cliente podrá transferir un software licenciado dentro de su

- empresa con previa notificación a la Empresa. Estas transferencias quedan sujetas a los términos y tarifas especificadas en las políticas de la Empresa para transferencias en vigor a la fecha de la transferencia.
- b. El Cliente no podrá ceder el contrato o transferir una licencia del programa a una persona natural o jurídica distinta sin el previo consentimiento de la Empresa.
4. Verificación:
 - a. La Empresa tiene derecho a solicitarle al Cliente, al menos una vez cada año, una certificación firmada declarando que el software está siendo utilizado de conformidad con los términos del contrato y de los Formularios de Pedido.
 - b. La Empresa puede auditar la utilización del software por el Cliente. Si la auditoría revela que el Cliente ha dejado de pagar facturas a la Empresa ésta se reserva el derecho de facturar al Cliente las facturas no pagadas. Esta auditoría se realizaría al menos una vez al año.
 5. Servicios Técnicos:
 - a. Soporte Técnico: según la política vigente de la Empresa en el momento contractual
 - b. Consultoría y entrenamiento: de acuerdo al contrato suscrito.
 - c. Otros: ante cualquier evento el Cliente reembolsará a la Empresa los gastos reales y razonables ocasionados por la prestación de estos servicios por desplazamiento, alojamiento y manutención.
 6. Plazos y Terminación:
 - a. La norma general, si no se establece otra cosa, es que el plazo del contrato es a perpetuidad sin perjuicio de su posible terminación por parte del Cliente en cualquier momento (pero quien debe cumplir con sus obligaciones); por parte de la Empresa en los casos de incumplimiento contractual del Cliente. Así pues el contrato expira por el cumplimiento del plazo, resolución o revocación. Un efecto importante es que el Cliente debe cesar, en forma inmediata, en el uso del software, procediendo ya sea a la destrucción como a la devolución a la Empresa de todas las copias del software.
 7. Indemnizaciones, Garantías y Recursos:
 - a. Indemnización por infracción a Derechos de Autor: La Empresa defenderá e indemnizará al Cliente frente a cualquier reclamo o acción dirigida contra éste, en la cual se alegue que el software infringe los derechos de autor y/o patente o algún otro derecho de propiedad intelectual, siempre que el Cliente proporcione a la empresa la notificación judicial, que la Empresa tenga el control exclusivo para responder, defender o negociar una transacción frente al reclamo, y que el Cliente faculte a la Empresa con una cláusula para este propósito.

- b. Si la Empresa considera que es un reclamo legítimo, entonces, bajo su costo, siempre y cuando fuera comercialmente viable, modificará el software para que cese la infracción, obtendrá para el Cliente una licencia que le permita continuar con el uso del software. Si el costo comercial no fuera viable entonces la Empresa tiene la facultad de resolver el contrato y devolver las tarifas pagadas por los mismos.
 - c. La Empresa dará garantías al Cliente que el software cumplirá con las funciones descritas en la documentación. Asimismo que dispositivos de soporte, tales como disquetes, CD-ROM, etc. Están libres de defectos, siempre que sean usados normalmente.
 - d. La Empresa garantiza que sus servicios de Soporte Técnico, entrenamiento y consultoría serán prestados de acuerdo con los estándares generalmente aceptados en la industria.
 - e. Derechos del Cliente: en caso de incumplimiento de la garantía, para: 1) el software: si la empresa es incapaz de hacer operar el software conforme a lo garantizado el Cliente podrá resolver el contrato y recuperar su inversión por dicha licencia; 2) Soporte físico: la sustitución de éste en un plazo de pocos meses; 3) los servicios: si la Empresa no los presta o los presta en forma deficiente, el Cliente podrá recuperar el monto pagado.
8. Condiciones:
- a. Facturación y pagos: todos los precios serán devengados y pagaderos generalmente al plazo del mes siguiente a la fecha de la factura. Esta es la fecha de exigibilidad. El precio generalmente es en dólares norteamericanos (sin embargo es posible pagar en la moneda de curso legal). Tiene interés moratorio que empieza a correr en forma diaria hasta la fecha real de pago. Con relación a los gastos correrán por cuenta del Cliente.
 - b. Impuestos: Los precios y tarifas no incluyen los impuestos, los cuales de ser aplicables, el Cliente deberá honrarlos. Si la empresa estuviera obligada a pagar impuestos basados en las licencias o servicios estipulados en el contrato, la Empresa los facturará a cargo del Cliente.
 - c. Acceso a Información Confidencial: por el contrato las partes pueden tener acceso a Información Confidencial, la cual quedará limitada al software, a los términos y los precios pagaderos. Un ejemplo sería las pruebas "benchmark". Cada parte deberá tomar las medidas necesarias para que dicha información no sea revelada, divulgada o distribuida por sus empleados, funcionarios o representantes en violación de los términos del contrato.
 - d. El contrato queda sometido al ordenamiento jurídico nacional, a

la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de San José.

- e. Limitación de responsabilidad contractual: las partes no serán responsables, una frente a la otra, por pérdidas indirectas o consecuentes (que incluyen, entre otras, el lucro cesante, la pérdida de beneficios, ingresos, datos o uso) ante reclamos contractuales de terceras personas o por daños y perjuicios. En estos casos la Empresa limita su responsabilidad de daños y perjuicios al monto pagado por el Cliente estipulado en el contrato.
- f. Exportación: el Cliente acuerda cumplir con la normativa aplicable sobre exportaciones emitida por los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos

Régimen sancionatorio

Aparte de lo prescrito por los contratos informáticos, para la protección del software por parte del ordenamiento jurídico nacional, y a nivel legal, el régimen sancionatorio lo establece la **Ley # 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**.

Anteriormente era la ley # 6683 Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el título V Sanciones y Procedimientos Penales y Civiles, entre los artículos 117 y 144 establecía el régimen sancionatorio. Pero la ley de Observancia vino a derogar todos esos artículos, salvo los artículos 121, 123, 125 y 132.

Algunos artículos de la ley # 8039 que serían aplicables a la protección del software son:

ART. 1.- Ámbito de aplicación

La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional. La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito.

ART. 2.- Interpretación

En el examen judicial y administrativo de las lesiones causadas a los derechos consignados y protegidos en esta Ley, el juez, el Registro de la Propiedad Industrial o el Director del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos podrá acudir a reglas de interpretación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las acciones lesivas.

En todo procedimiento administrativo, incoado ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, o proceso judicial, al aplicar la sanción final la autoridad competente tomará en cuenta la proporcionalidad entre la conducta ilícita y el daño causado al bien jurídico tutelado.

ART. -3.- Adopción de medidas cautelares

Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos,

según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

ART. 5.- Medidas

Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a. El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b. El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c. La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).
- d. La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

ART. 6.-Procedimiento

La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar, deberá conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres días hábiles, se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial,

el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el tribunal competente procederá, con contestación o sin ella, a resolver dentro de tres días lo procedente sobre la medida cautelar. La resolución tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial, deberá ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelación no suspende los efectos de la ejecución de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad Industrial, deberá resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

ART. 7.- Medida cautelar sin participación del supuesto infractor

Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificará a la parte afectada, dentro de los tres días hábiles después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir la medida ejecutada.

ART. 8.- Plazo para presentar denuncia o demanda

Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte promotora deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien, cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la medida cautelar se tendrá por revocada y la parte que la

solicitó será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán siguiendo el trámite de ejecución de sentencia.

Procesos

Procesos civiles

ART. 37.- Medidas cautelares en procesos civiles

Sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de propiedad intelectual, el juez podrá adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.

ART. 38.- Procesos civiles

Las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el título II, libro II del Código Procesal Civil.

Los casos de competencia desleal se tramitarán en la vía sumaria, según el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.

ART. 39.- Pruebas bajo el control de la parte contraria

Dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará facultado para ordenarle que la aporte. Si procede, esta prueba será presentada a condición de que se garantice la protección de la información no divulgada.

Respecto de las patentes de procedimiento, salvo prueba en contrario, se tendrá que todo

producto idéntico, producido sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido mediante el procedimiento patentado, si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo.

ART. 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.

Procesos penales

ART. 42.- Medidas cautelares en los procesos penales

Además de las medidas cautelares regidas por el Código Procesal Penal, serán de aplicación, en los procesos penales, las medidas cautelares mencionadas en la presente Ley, en cuanto resulten compatibles.

ART. 43.- Acción penal

El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia privada.

Delitos penales

Delitos contra derechos de autor y derechos Conexos

ART. 51.- Representación o comunicación pública sin autorización de obras literarias o artísticas

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien represente o comunique al público obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho.

ART. 53.- Inscripción registral de derechos de autor ajenos

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien inscriba como suyos, en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas, interpretaciones o ejecuciones fijadas o no, o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas en la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, siendo derechos ajenos.

ART. 54.- Reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien fije y reproduzca obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas protegidos, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.

ART. 57.- Publicación como propias de obras ajenas

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien publique como propias o como de otro autor, obras ajenas protegidas, a las

cuales se les haya cambiado o suprimido el título o se les haya alterado el texto, de modo que pueda resultar perjuicio.

ART. 58.- Adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien adapte, transforme, traduzca, modifique o compile obras literarias o artísticas protegidas, sin autorización del titular, de modo que pueda resultar perjuicio.

No serán punibles los compendios de obras literarias o de artículos de revista científicos o técnicos que tengan fin didáctico, siempre y cuando hayan sido elaborados sin fines de lucro e indiquen la fuente de donde se extrajo la información.

ART. 59.- Venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución de ejemplares fraudulentos.

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte, ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística, fonograma o videograma, de modo que se afecten los derechos que la Ley de derechos de autor y derechos conexos, N° 6683, de 14 de octubre de 1982, y sus reformas, confiere al titular.

ART. 60.- Arrendamiento de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas sin autorización del autor

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien alquile o dé en arrendamiento obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo que pueda resultar perjuicio.

ART. 62.-Alteración, supresión, modificación o deterioro de las defensas tecnológicas contra la reproducción de obras o la puesta a disposición del público

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien, en cualquier forma, altere, suprima, modifique o deteriore los mecanismos de protección electrónica o las señales codificadas de cualquier naturaleza que los titulares de derechos de autor, artistas, intérpretes o ejecutantes, o productores de fonogramas hayan introducido en las copias de sus obras, interpretaciones o fonogramas, con la finalidad de restringir su comunicación al público, reproducción o puesta a disposición del público.

ART. 63.-Alteración de información electrónica colocada para proteger derechos patrimoniales del titular

Será sancionado con prisión de uno a tres años quien altere o suprima, sin autorización, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos.

La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica, colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

ART. 71.- Decomiso y destrucción de mercancías dictadas en sentencia penal

A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, y la destrucción solo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria.

Conclusiones

Se realizó un análisis jurídico de la clase de derechos contenidos en la propiedad intelectual, los cuales corresponden a los derechos morales de autor y a los derechos patrimoniales de autor respectivamente. Esta es a una clase especial de propiedad donde el derecho está incorporado en un bien inmaterial, y que por su naturaleza jurídica tiene características propias de ser, a la vez, un derecho real y un derecho personal.

Jurídicamente la Propiedad Intelectual comprende a la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

Con el **Derecho de Autor** (*Copyrights*) se protegen los derechos sobre todas las obras del ingenio, de carácter original, ya sean literarias o artísticas, cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.

Las “obras literarias y artísticas” son el objeto del Derecho de Autor. Son consideradas como *propiedad privada* y comprenden todas las producciones en el campo literario, artístico y científico. El “**software**” o programa de cómputo está incluido en la categoría de “obra literaria”.

El software es desarrollado por empresas en una industria muy competitiva, razón por la cual demandan la protección de la propiedad intelectual.

El software, al ser un bien económico y estar en el comercio de los hombres, está sujeto a las reglas de la libre contratación privada. Por un lado, al vender el software, bajo un Contrato de Licencia de Uso de Software y Servicios, las partes, es decir la empresa que lo produjo y el Cliente, regulan las condiciones otorgando derechos subjetivos, obligaciones mutuas, así como las demás condiciones generales propias

de la contratación. Se analizaron las cláusulas que muy probablemente se encontrarán en un contrato de este tipo.

Por otro lado, siempre este contrato, como acto jurídico, está sujeto a la Teoría General del Contrato desde el punto de vista doctrinario, y al Ordenamiento Jurídico costarricense para que tenga eficacia y produzca los efectos buscados por las partes al programar sus intereses. Debe tener todos los requisitos y los elementos del acto jurídico.

Asimismo se identificó el Ordenamiento Jurídico aplicable a esta materia, empezando por la propia Constitución Política.

Es de especial relevancia el régimen de sanciones, que prescribe en especial en las materias civil y penal, las distintas clases de sanciones que pueden sufrir los infractores de las leyes de propiedad intelectual.

Por su gran importancia se presentaron algunos artículos completos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que serían aplicables a la protección del software.

Notas

1. MESSINEO, citado por Víctor Pérez Vargas, "DERECHO PRIVADO", p. 106, 2da. Edición, San José Costa Rica.
2. Revista NEWSWEEK En Español, 2 de mayo del 2001, p. 36-39.

3. Reforma a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad, # 6867 de 25 de abril de 1983. La Gaceta # 21 del Lunes 31 de enero del 2000.
4. Artículo 3, inciso 27 del Reglamento a la Ley # 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, La Gaceta # 201 del Martes 24 de octubre de 1995.

Bibliografía

Constitución Política

Sala Constitucional, Voto # 172-95.

Código Civil

Ley # 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, La Gaceta # 226, 25 de noviembre de 1982.

Reglamento a la Ley # 6683 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, La Gaceta # 201, 24 de octubre de 1995.

Reforma a la Ley # 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de utilidad, del 25 de abril de 1983, La Gaceta # 21, 31 de enero del 2000.

Ley # 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, La Gaceta, 27 / octubre / 2000.

Ley # 7686 Interpretación Auténtica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos # 6683.

Víctor Pérez Vargas, "DERECHO PRIVADO", p. 106, 2da. Edición, San José Costa Rica.

Revista NEWSWEEK En Español, 2 de mayo del 2001, p. 36-39.